

¿Qué es un secreto
empresarial?
Un estudio
de su concepto

Pablo Muruaga Herrero



Derecho Privado

¿QUÉ ES UN SECRETO EMPRESARIAL?
UN ESTUDIO DE SU CONCEPTO

COLECCIÓN DE DERECHO PRIVADO

Director

Antonio Manuel Morales Moreno

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid,
Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

Consejo Asesor

Antonio Pau Pedrón, Registrador de la Propiedad. Notario. Abogado del Estado. Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación.

José Miguel Embid Irujo, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia.

María Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela.

Nieves Fenoy Picón, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid.

¿QUÉ ES UN SECRETO EMPRESARIAL? UN ESTUDIO DE SU CONCEPTO

PABLO MURUAGA HERRERO



AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
MADRID, 2025

Primera edición: septiembre de 2025.

En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, www.boe.es, apartado de *publicaciones*, se incluyen las instrucciones para envío de originales, normas para su presentación y modelo de solicitud de publicación en esta colección que el autor deberá cumplimentar.

La AEBOE no se solidariza con las opiniones sostenidas por los autores de los originales publicados.

© De los contenidos, su autor

© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado



Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons-Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional-CC BY-NC-ND 4.0

<https://cpage.mpr.gob.es>

NIPO: 144-25-106-X (edición en papel)
144-25-107-5 (edición en línea, PDF)
144-25-108-0 (edición en línea, ePUB)

ISBN: 978-84-340-3087-9

Depósito legal: M-16037-2025

IMPRENTA NACIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

*A la amistad,
esa institución olvidada por el Derecho,
pero que vertebra nuestra historia.*

*A la familia Ortí Navarro,
por su apoyo y aprecio.*

ÍNDICE

| | Páginas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ABREVIATURAS | 13 |
| CAPÍTULO I. EL ORIGEN CONSUECUDINARIO DEL MODERNO CONCEPTO DE «SECRETO EMPRESARIAL» | |
| I. Conceptualizar como clave | 17 |
| 1. Una cuestión previa | 17 |
| 2. La importancia de una correcta delimitación conceptual..... | 18 |
| II. De la Edad Media a la Contemporánea. Entre el Derecho penal, el Derecho de la competencia desleal y los inicios de la propiedad intelectual | 25 |
| 1. Antecedentes remotos | 25 |
| 2. La Baja Edad Media y los gremios | 26 |
| 3. Las consecuencias de la Revolución Industrial..... | 28 |
| 3.1 La importancia de la Revolución Industrial en el desarrollo de los secretos empresariales..... | 28 |
| 3.2 El modelo francés de protección y la falta de concepto | 30 |
| 3.3 El modelo alemán y la misma indefinición | 33 |
| 4. La eclosión de las nuevas tecnologías..... | 37 |
| III. La jurisprudencia anglosajona y su influencia | 40 |
| 1. Crítica de su origen..... | 40 |
| 2. Los primeros reconocimientos de secretos empresariales..... | 41 |
| 2.1 Los inicios en el siglo XIX | 41 |
| 2.2 La identificación de ciertos factores y la ausencia generali- zada de concepto..... | 46 |

| | Páginas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3. La construcción del concepto en torno al <i>Restatement (First) of Torts</i> | 50 |
| 3.1 La aparición del Restatement como unificador de la doctrina... | 50 |
| 3.2 La falta de claridad en torno a la naturaleza del secreto empresarial | 53 |
| 3.3 Una serie de factores y los caracteres de la información..... | 59 |
| 3.4 ¿Fue –o es– influyente el <i>Restatement</i> ?..... | 69 |
| CAPÍTULO II. LA «POSITIVACIÓN» Y ARMONIZACIÓN DEL CONCEPTO EN LA UTSA Y EN EL ACUERDO ADPIC | |
| I. La problemática en torno al <i>Common Law</i> | 71 |
| II. La definición de la UTSA | 73 |
| 1. La conceptualización a través de los factores del <i>Restatement</i> | 74 |
| 1.1 El concepto de la UTSA | 74 |
| 1.2 Los porqués de una definición..... | 75 |
| 1.3 El papel de los antiguos factores del <i>Restatement</i> | 76 |
| 1.4 Algunas diferencias entre la UTSA y el <i>Restatement</i> | 79 |
| 2. La conservación de un dilema sin visos de solución..... | 83 |
| 2.1 Entre la competencia desleal y la propiedad intelectual..... | 83 |
| 2.2 La perpetuación de la falta de fundamento..... | 86 |
| III. La homogeneización internacional a través del Acuerdo ADPIC.. | 91 |
| 1. La propuesta estadounidense..... | 92 |
| 1.1 La inclusión de los secretos empresariales..... | 93 |
| 1.2 Las razones de la inclusión de la definición estadounidense .. | 99 |
| 2. La definición en el Acuerdo ADPIC | 101 |
| CAPÍTULO III. LA INCORPORACIÓN AL DERECHO COMUNITARIO DEL CONCEPTO A TRAVÉS DE LA DIRECTIVA DE SECRETOS EMPRESARIALES | |
| I. La influencia del Acuerdo ADPIC en la Unión Europea antes de la aprobación de la Directiva de Secretos Empresariales..... | 111 |
| 1. Su ascendencia en los países miembros de la Unión Europea: España, Alemania y Francia como ejemplos..... | 112 |
| 1.1 El ejemplo de Alemania..... | 112 |
| 1.2 El ejemplo francés | 118 |

| | Páginas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Su –falta de– repercusión en el Derecho de la Unión Europea..... | 123 |
| 2.1 La ausencia de influencia del Acuerdo | 123 |
| 2.2 ¿Por qué el Acuerdo ADPIC no implicó que la UE diera un paso adelante?..... | 125 |
| II. La conceptualización en la Directiva de Secretos Empresariales.. | 130 |
| 1. Del concepto empleado: el pragmatismo subyacente | 130 |
| 1.1 La definición..... | 130 |
| 1.2 Un olvido y una paradoja predefinitoria..... | 131 |
| 1.3 Una posible interpretación de esa definición «no restringida» | 133 |
| 1.4 El pragmatismo definitorio..... | 134 |
| 2. Un concepto ¿armonizado? Dos ejemplos divergentes..... | 135 |
| 2.1 El interés legítimo en el modelo alemán | 137 |
| 2.2 El perjuicio competitivo al titular en el modelo sueco | 140 |
| 3. La incerteza de la definición: reflexiones sobre su objeto en la Unión Europea | 143 |
| CAPÍTULO IV. EL CONCEPTO A TRAVÉS DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES | |
| I. Previa..... | 156 |
| 1. El concepto en España antes de su positivación..... | 156 |
| 1.1 Su ausencia | 156 |
| 1.2 Los cambios derivados de la Ley de Competencia Desleal y el Acuerdo ADPIC..... | 158 |
| 1.3 Excurso: el concepto penal..... | 161 |
| 2. Ideas generales sobre el concepto positivizado..... | 166 |
| 2.1 ¿Dónde están los fundamentos de la definición?..... | 166 |
| 2.2 ¿Una definición o la suma de unos requisitos?..... | 167 |
| 3. Un listado –orientativo y no excluyente– de posibles objetos de secretos empresariales..... | 170 |
| 4. Una conclusión anticipada sobre el concepto | 175 |
| II. La información –y el conocimiento– empresarial | 176 |
| 1. Delimitación de la información como secreto empresarial..... | 177 |
| 1.1 La información como bien inmaterial | 177 |
| 1.2 Noción de «información» | 178 |

| | Páginas |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. La información debe ser empresarial | 189 |
| 2.1 El esquivo concepto de «empresa»..... | 189 |
| 2.2 La información empresarial..... | 192 |
| III. El carácter secreto de la información..... | 196 |
| 1. La relatividad del secreto | 197 |
| 1.1 De los secretos absolutos y relativos | 197 |
| 1.2 Las razones de la relatividad del carácter secreto..... | 199 |
| 1.3 Consecuencias derivadas de su carácter relativo | 200 |
| 2. El doble –o único– requisito para determinar la intensidad del secreto | 203 |
| 2.1 Sobre el conocimiento y desconocimiento generalizados ... | 204 |
| 2.2 El fácil acceso a la información..... | 211 |
| 3. Los círculos habituales | 217 |
| IV. El valor empresarial..... | 219 |
| 1. Del valor empresarial real o potencial..... | 220 |
| 1.1 De lo empresarial..... | 220 |
| 1.2 Sobre el valor real o potencial | 221 |
| 2. La innecesariedad del requisito del valor | 224 |
| V. El establecimiento de medidas razonables..... | 229 |
| 1. Su importancia capital | 229 |
| 2. ¿Qué son medidas razonables?..... | 230 |
| 3. La razonabilidad de las medidas | 232 |
| 4. Un listado –también, orientativo y no excluyente– de medidas razonables..... | 234 |
| 5. ¿Cómo valorar la razonabilidad de las medidas? | 235 |
| BIBLIOGRAFÍA | 239 |
| RESOLUCIONES JUDICIALES..... | 267 |

ABREVIATURAS, SIGLAS, ACRÓNIMOS Y NOMBRES NO OFICIALES DE NORMAS

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>AA. VV.</i> | <i>Autores varios.</i> |
| <i>ADPIC</i> | <i>Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.</i> |
| <i>AN –SAN, AAN–</i> | <i>Audiencia Nacional –sentencia o auto de la–.</i> |
| <i>AP –SAP, AAP–</i> | <i>Audiencia Provincial –sentencia o auto de la–.</i> |
| <i>APPDC</i> | <i>Asociación de Profesoras y Profesores de Derecho Civil.</i> |
| <i>Aut. / Aut.</i> | <i>Autor/es.</i> |
| <i>BGB</i> | <i>Bürgerliches Gesetzbuch –Código Civil alemán–.</i> |
| <i>BGH</i> | <i>Bundesgerichtshof –Tribunal Federal de Justicia de Alemania–.</i> |
| <i>BOE</i> | <i>Boletín Oficial del Estado.</i> |
| <i>CC o Código Civil</i> | <i>Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.</i> |
| <i>CCCat</i> | <i>Código Civil de Cataluña.</i> |
| <i>CdC o Código de Comercio</i> | <i>Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio.</i> |
| <i>CDFA</i> | <i>Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.</i> |
| <i>CE</i> | <i>Constitución Española.</i> |
| <i>Comp. / comps.</i> | <i>Compilador/es.</i> |
| <i>Coord. / coords.</i> | <i>Coordinador/es.</i> |
| <i>Dir. / dirs.</i> | <i>Director/es.</i> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Directiva 2016/943 o Directiva de Secretos Empresariales</i> | <i>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.</i> |
| <i>DTSA</i> | <i>Defend Trade Secrets Act –Ley estadounidense de Defensa de los Secretos Empresariales–.</i> |
| <i>Ed.</i> | <i>Edición.</i> |
| <i>Ed./eds.</i> | <i>Editor/es.</i> |
| <i>ET</i> | <i>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> |
| <i>EU</i> | <i>European Union –vid. UE–.</i> |
| <i>Exp.</i> | <i>Expediente.</i> |
| <i>GeschGehG</i> | <i>Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen –Ley alemana de Secretos Empresariales–.</i> |
| <i>LCA, Ley 12/1992 o Ley del Contrato de Agencia</i> | <i>Ley 12/1992, de 27 de mayo, del Contrato de Agencia.</i> |
| <i>LCD, Ley 3/1991 o Ley de Competencia Desleal</i> | <i>Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.</i> |
| <i>LDC, Ley 15/2007 o Ley de Defensa de la Competencia</i> | <i>Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.</i> |
| <i>LEC, Ley 1/2000 o Ley de Enjuiciamiento Civil</i> | <i>Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.</i> |
| <i>LH o Ley Hipotecaria</i> | <i>Decreto, de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria.</i> |
| <i>LHMPSD o Ley Hipoteca Mobiliaria</i> | <i>Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión.</i> |
| <i>LM, Ley 17/2001 o Ley de Marcas</i> | <i>Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.</i> |
| <i>LOPJ</i> | <i>Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.</i> |
| <i>LPA, Ley 24/2015 o Ley de Patentes</i> | <i>Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.</i> |
| <i>LPJDI, Ley 20/2003 o Ley de Diseño Industrial</i> | <i>Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.</i> |
| <i>LSE, Ley 1/2019 o Ley de Secretos Empresariales</i> | <i>Ley 1/2019, de 2 de febrero, de Secretos Empresariales.</i> |
| <i>Ley 12/2013</i> | <i>Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.</i> |
| <i>Núm.</i> | <i>Número.</i> |
| <i>OEPM</i> | <i>Oficina Española de Patentes y Marcas.</i> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÖUWG | <i>Österreichisches Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb –Ley austriaca de Competencia Desleal–.</i> |
| P/pp. | <i>Página/s.</i> |
| RCNC | <i>Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia.</i> |
| RCNMC | <i>Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</i> |
| RDC, RD 261/2008 o Reglamento de Defensa de la Competencia | <i>Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.</i> |
| RD 201/2010 | <i>Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.</i> |
| RDGSJFP o RDGRN | <i>Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública o Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado.</i> |
| RECATT, Reglamento de Acuerdos de Transferencia de Tecnología o Reglamento 316/2014 | <i>Reglamento (UE) 316/2014, de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.</i> |
| RH o Reglamento Hipotecario | <i>Decreto, de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.</i> |
| RTDC | <i>Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia.</i> |
| T. | <i>Tomo.</i> |
| TC –STC, ATC– | <i>Tribunal Constitucional –sentencia o auto del–.</i> |
| TEDH –STEDH– | <i>Tribunal Europeo de Derechos Humanos –sentencia del–.</i> |
| TFUE | <i>Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.</i> |
| TGUE –STGUE– | <i>Tribunal General de la Unión Europea –sentencia del–.</i> |
| TJUE –STJUE– | <i>Tribunal de Justicia de la Unión Europea –sentencia del–.</i> |
| TPI –STPI– | <i>Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea –sentencia del–.</i> |
| TRIPS | <i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights –vid. ADPIC–.</i> |
| TRLC o Ley Concursal | <i>Real Decreto Legislativo 1/2000, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.</i> |
| TRLGDCU | <i>Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.</i> |

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>TRLPI o Ley de Propiedad Intelectual</i> | <i>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.</i> |
| <i>TRLSC o Ley de Sociedades de Capital</i> | <i>Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.</i> |
| <i>TS –STS, ATS–</i> | <i>Tribunal Supremo –sentencia o auto del–.</i> |
| <i>TSJ –STSJ, ATSJ–</i> | <i>Tribunal Superior de Justicia –sentencia o auto del–.</i> |
| <i>UE</i> | <i>Unión Europea.</i> |
| <i>UTSA</i> | <i>Uniform Trade Secrets Act –Ley estadounidense uniforme sobre secretos empresariales–.</i> |
| <i>UWG</i> | <i>Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb –Ley alemana de Competencia Desleal–.</i> |
| <i>V. gr.</i> | <i>Verbi gratia –verbigracia–.</i> |
| <i>Vid.</i> | <i>Vide –véase–.</i> |
| <i>Vol.</i> | <i>Volumen.</i> |
| <i>WIPO</i> | <i>World Intellectual Property Organization –vid. OMPI–.</i> |

CAPÍTULO I. EL ORIGEN CONSUETUDINARIO¹ DEL MODERNO CONCEPTO DE «SECRETO EMPRESARIAL»

I. CONCEPTUALIZAR COMO CLAVE

1. Una cuestión previa

¿Qué tienen en común un algoritmo, un chip informático, la organización interna de una empresa, una receta culinaria, un examen, un guion cinematográfico, las circunstancias fiscales de un sujeto y una cláusula de un contrato? Que todos estos objetos han sido, atendiendo a sus circunstancias, calificados por los tribunales como secretos empresariales², a pesar de que, en principio, un algoritmo y una cláusula de un contrato carezcan de cualquier rasgo común.

El concepto de «secreto empresarial», establecido por la Ley de Secretos Empresariales, aunque, como se verá, su origen sea anterior, es una muestra más, como vengo sosteniendo desde hace un tiempo³, de que el secreto empre-

¹ Utilizamos la expresión «origen consuetudinario» por ser, de las expresiones propias de nuestro idioma, la más certera y cercana a la forma en la que realmente nació el concepto de «secreto empresarial». No obstante, en realidad, el origen del concepto se encuentra en el *Common Law*, que no es propiamente Derecho consuetudinario, sino, más bien, una suerte de Derecho jurisprudencial, ya que son los tribunales los que lo construyen a través de la jurisprudencia, partiendo de las costumbres consolidadas en determinadas materias. Por ello, aunque este apartado sea titulado del modo señalado, debe tenerse en cuenta la matización realizada y, a lo largo de toda esta obra, al referirnos a este Derecho consuetudinario-jurisprudencial propio de los ordenamientos jurídicos de corte anglosajón, utilizaremos la expresión sin traducir de «*Common Law*» y no algún otro término que no sea omnicompreensivo de toda la complejidad que representa. Sobre la compleja distinción entre el *Common Law* y el *Civil Law*, vid. DE EIZAGUIRRE BERMEJO (2012, pp. 533 y ss.).

² Posteriormente se incluirá un listado más amplio de objetos que han sido considerados secretos empresariales, acompañado de las oportunas referencias jurisprudenciales.

³ MURUAGA HERRERO (2025c, pp. 59 y ss.).

sarial es una institución con perfiles propios que se desarrolla entre la competencia desleal –su origen, a través de la facultad excluyente, es decir, la posibilidad de excluir a otros de su aprovechamiento económico– y la propiedad intelectual –a través de la facultad atributiva, es decir, la posibilidad de explotarlo económicamente y transmitirlo–. Precisamente, esta dualidad la veremos de manera constante al intentar desentrañar las razones que subyacen a este concepto y a los elementos que lo componen.

Todos los objetos indicados en el enunciado de la pregunta con la que comenzamos este capítulo, en esencia, son elementos que interactúan en el mercado y que pueden tener un valor considerable para su titular. Por tanto, ante la posibilidad de que un competidor o un empleado «se los robe», se buscan formas de protegerlos. ¿De qué manera? Si no pueden encuadrarse en ningún otro derecho tuitivo, el carácter rudimentario del secreto fáctico es una solución que puede ser aceptable, aunque la protección que se otorgase, primeramente, en el mercado, fuera reactiva a través de la valoración de la lealtad o deslealtad de las conductas que llevasen a cabo los otros sujetos. Dada la complejidad de tal valoración –de la lealtad o deslealtad para los propios interesados y para los tribunales–, si la solución fáctica del secreto se acompaña de una protección positivizada, a través de una técnica de propiedad, nos encontramos con que ya no se trata de un remedio aceptable ante la ausencia de otros, sino, posiblemente, de una institución protectora deseable. Pero para ello, es decir, para poder proteger como secreto empresarial un algoritmo y una cláusula de un contrato, a pesar de sus más que notables diferencias, es necesario comprender qué es un secreto empresarial. Así, se analizará su concepto y cómo se ha ido construyendo entre dos parcelas complementarias, la competencia desleal y la propiedad intelectual, hasta llegar a la concepción amplísima que tenemos hoy.

2. La importancia de una correcta delimitación conceptual

La conceptualización en el Derecho resulta fundamental⁴, pues, aunque en ocasiones se emplean los términos del lenguaje cotidiano con el mismo alcance en lo jurídico, esta no es la regla general, sino que su concreto significado es aportado por el propio ordenamiento en el que y con el que se relaciona.

⁴ VON DER PFORDTEN (2009, p. 18) señala que «[l]as normas, las reglas o los principios en los que aparecen estos conceptos son a menudo solo el disfraz exterior, es decir, los medios externos para hacer que el destinatario cumpla la acción requerida. Pero la principal cuestión de contenido suele ser la del análisis conceptual».

Este es el caso de los secretos empresariales, un concepto técnico-jurídico que se aleja de lo que en la sociedad podemos entender por secreto, a pesar de que presente una indudable vinculación con este término cotidiano. Nos encontramos, sin duda alguna, ante una *vox signata* ⁵.

El Derecho tiene entre sus actividades fundamentales la de «establecer el significado de los conceptos» jurídicos ⁶, pues con estos conceptos no se busca solo establecer una definición; se intenta delimitar cómo se tienen que entender los conceptos para que sirvan a un fin jurídico determinado —en cierto modo, nuestra función demarcatoria—. Las definiciones legales indican, a través del cuerpo normativo, el significado que se ha de atribuir a ciertas expresiones que se alejan del uso común del lenguaje ⁷. Este es el caso de los secretos empresariales, ya que, en España, siguiendo lo establecido en la Directiva comunitaria, el artículo 1 LSE dispone que un secreto empresarial es

«cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto» ⁸.

Esta es la definición legal que actualmente nos encontramos en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, ni se trata de una definición que sea una creación patria, ni se trata de un concepto que aclare todas las dudas sobre lo que debe entenderse por ellos. Es una suma de requisitos positivos que, en teoría, debe contribuir a aclarar cuál es el alcance y extensión de los secretos

⁵ Ya señaló QUINTANO RIPOLLÉS (1972, p. 1004) que «pocas nociones habrá tan claras en su acepción vulgar e ingenua, pero asimismo tan oscuras y disputadas en lo jurídico como la del secreto».

⁶ PRIETO SANCHÍS (2015, p. 288). SCHLICK (1936, p. 341), por su parte, indicó que «enunciar el significado de una frase [de un concepto] equivale a enunciar las reglas según las cuales debe utilizarse la frase, y esto es lo mismo que enunciar la forma en que puede verificarse».

⁷ Sobre las diversas interpretaciones en torno a las definiciones legales, *vid.* VON DER PFORDTEN (2009, pp. 19 y ss.) y A. ROSS (1957, pp. 812 y ss.).

⁸ Por una cuestión sistemática, el estudio de los requisitos recogidos en la Ley de Secretos Empresariales para considerar que una información es un secreto empresarial se realizará en el último capítulo, aunque durante los capítulos anteriores a este último se irán realizando ciertos comentarios sobre ellos, pues han sido recogidos en otras normas anteriores. No obstante, para evitar una duplicidad de los comentarios que realicemos, se tratará el estudio de los requisitos de manera conjunta. Por ello, en los primeros apartados, al analizar los antecedentes de nuestro concepto, no incidiremos en aquellos aspectos que actualmente conservamos en nuestra normativa, sino, más bien, en los cambios que hubo en su construcción y las razones de tales cambios.

empresariales, pues uno de los objetivos de la Directiva de Secretos Empresariales fue precisamente la formulación de «una definición homogénea del término «secreto [empresarial]», sin restringir el objeto de la protección». Aunque a la vista de lo sostenido en la Ley de Secretos Empresariales, quizá, sea más fácil entender qué es un secreto empresarial que explicarlo⁹.

¿Por qué esta necesidad de contar con un concepto jurídico de secretos empresariales que sea homogéneo en todo el territorio de la Unión Europea?¹⁰ Porque estamos ante una muestra más del cambio de paradigma jurídico de los secretos empresariales; porque, como se ha hecho ver por parte de la doctrina, si tuviéramos que indicar cuál es la cuestión más importante en torno a la regulación de los secretos empresariales, la primera sería su definición, puesto que, a diferencia de otras áreas de la propiedad intelectual, el Derecho de los secretos empresariales es una creación del mercado y del *Common Law*, sin que encontremos «definiciones muy buenas, fiables, claras y nítidas de lo que significa el término «secreto empresarial» en abstracto»¹¹. Otra vez, la idea tantas veces repetida: el secreto empresarial es una construcción del mercado y el legislador, a través de una técnica de propiedad, lo ha configurado como derecho de propiedad intelectual, siendo necesario comprender qué es.

Si continuásemos ante una institución incardinada totalmente en la competencia desleal, no sería necesario encontrar ese objeto claro, pues lo que requeriría una definición sin fisuras sería la conducta infractora¹², no el objeto sobre el que recae –solo hay que ojear las necesarias vaguedades de la Ley de

⁹ Señalaba JOHNSON (2010, p. 547) que crear «un concepto jurídico –por muy firme que lo sea en nuestra mente– hasta convertirlo en un enunciado abstracto de tamaño reducido es una tarea plagada de dificultades. Y la doctrina del secreto empresarial es, en este sentido, un buen ejemplo». Ahora bien, como indican ROWE y SANDEEN (2021, p. 43), «comprender los elementos de un secreto empresarial es fundamental para determinar si la información que el propietario alega que es un secreto empresarial cumple realmente los criterios legales para serlo». Y, en efecto, de tanto repetir el término «secreto empresarial», se ha conseguido que permee el mundo jurídico, convirtiéndose en una de esas expresiones que, como sostuvo BLASCO GASCÓ (2024, p. 9), con ocasión del análisis de otro término, «no se sabe muy bien por qué, hacen fortuna. Y la hacen a pesar de que tampoco sepamos exactamente qué significan, bien por su contenido, bien por su indeterminación».

¹⁰ Al final, el jurista tiene un interés en conocer las cuestiones semánticas de los términos de las normas para determinar cuál es el ámbito de aplicación, para saber si una norma es o no es aplicable, como explicó de manera ejemplarizante HAGE (2009, p. 56). Trasladado a nuestro estudio: si no conocemos qué es un secreto empresarial, ¿a qué aplicaremos las normas, por ejemplo, de la Ley de Secretos Empresariales?

¹¹ POOLEY (1997, p. 1181). En el mismo sentido, DE MAISON ROUGE (2014, p. 67) afirmaba que «al no existir una definición jurídica, el secreto, siendo por naturaleza un elemento basado esencialmente en un comportamiento fáctico, sigue siendo un “objeto jurídico no identificado”».

¹² La definición de las conductas que constituyen la violación del secreto empresarial no se construye con precisión porque la perspectiva adoptada en la Ley de Secretos Empresariales –la técnica de propiedad– no busca la precisión en tales conceptos, porque, hasta cierto punto y salvo excepciones, pasan a un segundo plano. Sobre la cuestión, *vid.* MURUAGA HERRERO (2025B, pp. 66-124).

Competencia Desleal para comprobar que lo determinante de la comisión de una conducta desleal es el modo en que se comete y no contra lo que se comete—. En cambio, si la protección se centra en un derecho de carácter subjetivo —más o menos pleno— implica una necesidad de contar con una definición completa y coherente de la materia sobre la que recae este derecho, pues si no se conoce este, no se puede defender.

La mayoría de los ordenamientos jurídicos han partido de un mismo concepto de «secreto empresarial». Es una construcción de origen jurisprudencial y que presenta una indudable inconcreción y laxitud; defectos o virtudes que, cuando se positivizan, implican que no se pueda conocer con exactitud cuál es el alcance que estos derechos deben tener o cuál es la función que deben desempeñar o, directamente —y mejor dicho—, cuáles son estos nuevos derechos si admitimos su existencia. Nos encontramos en la actualidad con un concepto que no es fruto del azar. Es el resultado de un largo recorrido desarrollado al mismo tiempo bajo los dominios del Derecho penal y del Derecho de la competencia desleal, sin olvidar el constante influjo que poco a poco fue ejerciendo su concepción como derecho de propiedad intelectual. Es una definición que no está al servicio de su finalidad y función porque parece que los legisladores —y así lo entiendo— desconocen cuáles son aquellas. Al revés: es una definición que debe intentar encajar en las posibles funciones que se le atribuyen.

Es un concepto armonizado a nivel internacional que no ha tenido en cuenta las singularidades de los diferentes ordenamientos jurídicos. Se ha extraído de uno y se ha insertado en otros sin hacer las adaptaciones precisas. Para comprender toda esta situación es necesario adentrarse en la historia de la conceptualización de los secretos empresariales para entender de qué modo se ha construido el concepto con el que contamos. En este sentido, de manera previa apuntaremos una serie de notas de los primeros pasos en la protección de los secretos empresariales, para posteriormente adentrarnos en la verdadera cuna del secreto empresarial conceptualizado —el Derecho estadounidense— e intentar encarar la dificultosa tarea de definir qué es un secreto empresarial¹³ o, al menos, de comprender un concepto del que se ha lle-

¹³ Ya en la doctrina clásica se discutió sobre la necesidad o no de definir el concepto de «secreto empresarial», entre quienes consideraban que era necesario para dotar de seguridad jurídica al sistema, los que entendían que era un concepto «demasiado amplio e inconcreto para poder encerrarlo en el estrecho marco de una definición» y los que entendían que la definición «produciría más daños que beneficios, porque, a pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo una utopía la seguridad matemática en la aplicación del Derecho». Por todos, *vid.* E. HAUCK (1987, § 1) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 64 y 65).

gado a afirmar que «es uno de los conceptos legales más esquivos y difíciles de definir»¹⁴.

Pero más allá de estas cuestiones, hay otro elemento que resulta fundamental para comprender la importancia de este concepto. A diferencia de, por ejemplo, las patentes, los secretos empresariales únicamente se definen –más bien, son contemplados– jurídicamente durante los litigios que surjan en torno a las informaciones confidenciales. La patente es conceptualizada, en cada caso, desde el momento mismo en que se registra en la oficina correspondiente y, desde ese momento, se conoce su alcance y extensión, si realmente es protegible o no; y, una vez registrada, se sabe qué pueden hacer los terceros y qué no en relación con la patente registrada. En el caso de los secretos empresariales, el primer contacto con el Derecho –con el control por parte de este– se produce en el momento en el que hay una violación y es necesario que el asunto sea dirimido por la autoridad judicial competente. Hasta el momento del litigio se anda por el terreno de lo especulativo y de lo hipotético, y el titular del secreto empresarial desconoce si su información entra o no en esta figura tan poco definida¹⁵; al tiempo que el tercero desconoce si la información ajena es un secreto empresarial o si su conducta puede ser considerada violación del secreto. En cierto modo, los jueces son los que se encargan de esculpir esta categoría¹⁶, ante la ausencia de cualquier registro público o control previo; y ese trabajo de artesano debe realizarse de manera adecuada porque, para las empresas de base tecnológica, el secreto

¹⁴ Esto fue sostenido por primera vez en el caso *Lear Siegler, Inc. v. Ark-Ell Springs, Inc.*, 569 F.2d 286 (5th Cir. 1978). El caso, a grandes rasgos, fue el siguiente: una empresa *Lear Siegler* se dedicaba a la fabricación y venta de piezas para muebles –principalmente, herrajes–. Un antiguo empleado decidió fundar una nueva empresa, *Ark-Ell Spring*, dedicada, también, a la fabricación de tales piezas. Durante los años en los que estuvo trabajando para *Lear Siegler*, recopiló diversas informaciones relativas a los procesos de fabricación que la empresa consideró que eran secretos empresariales. El tribunal consideró que era cierto que el antiguo trabajador había extraído materiales y documentos de su anterior empleador y que algunos de ellos los había utilizado, pero, precisamente, por la complejidad del concepto y por la existencia de un acuerdo de confidencialidad que suscribían los trabajadores, optó por no adentrarse en el análisis de si las informaciones eran o no eran secretos empresariales, sino que acudió a la figura del incumplimiento contractual. No obstante, la frase que se ha indicado en el texto se ha convertido en una cita recurrente en los tribunales estadounidenses. Entre otros casos, repitiéndola, *vid. Ring St. V. Cypress Connects LLC*, c.a. 23-1486 (E. D. La. Jul. 27, 2023); *Ultraflo Corp. v. Pelican Tank Parts, Inc.*, 926 F.Supp.2d 935 (S. D. Tex. 2013); o *Tewari De-Ox Systems, Inc. v. Mountain States/Rosen, LLC*, 637 F.3d 604 (5th Cir. 2011). En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina, *vid., v. gr.*, HENDERSON (1987, p. 551), FRISON-ROCHE (1999, p. 167), quien sostuvo que «[n]adie ha definido nunca lo que se entiende por el término “secreto empresarial”»; o GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 64 y 65), quien afirmó que «[e]s muy difícil dar una definición del secreto industrial. Por otra parte, tampoco las legislaciones nos ayudan en esta tarea, pues [...] ninguna ley suministra, al menos, una definición de secreto en general».

¹⁵ Podríamos afirmar que es casi una «configuración patológica» del secreto empresarial.

¹⁶ POOLEY (2022A, p. 684).

empresarial es posiblemente la «herramienta» más importante para proteger sus activos más vulnerables y valiosos.

No obstante, al concepto de «secreto empresarial» subyace una cuestión de no menor importancia: ¿sobre qué recae? Es decir, ¿cuál es el objeto que protege? ¿Qué tienen en común la receta de la *Coca-Cola* y el algoritmo de *Instagram* o *Google*? ¿Qué hace iguales a una lista de clientes y la configuración de una batería de litio, una receta de cocina o un perfume? ¿Los precios y las tarifas confidenciales, las técnicas de trabajo, los algoritmos y los datos reciben la misma protección jurídica? ¿Todos estos ejemplos citados son secretos empresariales? O mejor dicho: ¿todos ellos pueden ser protegidos como secretos empresariales? ¿Y simplemente una idea puede ser un secreto empresarial? Si lo afirmamos, ¿hasta qué punto se puede erigir uno en el «propietario» de una idea? ¿Cómo estructuramos esta protección de una idea como secreto empresarial con la prohibición de proteger las ideas como derecho de autor del artículo 9.2 del Acuerdo ADPIC¹⁷? ¿Toda invención patentable no patentada puede ser protegida como secreto empresarial? ¿Cabe todo en su ámbito o existen límites? La regulación de los secretos empresariales se ha convertido, precisamente, por las razones que veremos en estos apartados y que ya se han ido esbozando, en una cláusula de cierre en la que tienen cabida todas aquellas informaciones empresariales que no tienen cabida en otras instituciones tuitivas. Los contornos poco claros han permitido que el secreto empresarial cumpla esa importantísima función, es decir, que, en cierto modo, consiga que no haya ni una sola laguna en la protección de lo inmaterial, pues en él parece que todo cabe¹⁸. Las lagunas existentes en el régimen de lo inmaterial son, de este modo, colmadas mediante la protección de los secretos empresariales.

El secreto empresarial es un concepto que se encuentra en el núcleo del Derecho privado, que termina bebiendo de una cantidad inmensa de temas y

¹⁷ Dispone el precepto que «[l]a protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas». Sobre la protección de las ideas en nuestro ordenamiento jurídico, *vid.* UREÑA SALCEDO (2018, *passim*) y SÁNCHEZ ARISTI (2000, pp. 26 y ss.).

¹⁸ No nos adentraremos en la eterna discusión doctrinal sobre si existen o no las lagunas en los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, cuando aquí nos referimos a las lagunas, hacemos referencia, siguiendo a DE CASTRO Y BRAVO (1949, p. 478), a que ante la falta de una norma adecuada y técnicamente perfecta que proteja cada realidad, el secreto empresarial nació, sin ser consciente de ello, como medio de suplir la protección de aquellas informaciones que no tenían cabida en ninguna otra institución y con la positivización en los diversos ordenamientos jurídicos se creó una cláusula de cierre que determina la perfección del sistema protector y la inexistencia de cualquier laguna, pues si no hay norma alguna que de manera concreta se refiera a una determinada creación intelectual, el instrumento que la pueda proteger será el secreto empresarial. Igualmente, sobre estas cuestiones en relación con los secretos empresariales, *vid.* BRAMMSEN y APEL (2022, pp. 34 y ss.).

materias con el objetivo de proteger informaciones, que interesan a una multitud ingente de actores del comercio. Solo con un régimen jurídico de los secretos empresariales se consigue proteger la apropiación de informaciones confidenciales en todos aquellos casos que, como se dijo, ni la ley ni el contrato hubieran previsto y garantizado la confidencialidad de las informaciones. Empero ¿qué informaciones? Es el mecanismo idóneo para proteger de manera global todos aquellos datos que son sensibles de las empresas y esto es lo que convierte en innovador al método más antiguo de la historia de la humanidad: proteger de manera concreta y práctica las informaciones valiosas simplemente a través de la ocultación. Ahora bien, como ya se ha dicho también, parece que todo el mundo conoce lo que es un secreto empresarial cuando se produce la violación, pero ¿seríamos capaces de definirlo objetivamente y de manera previa a que se produzca la violación?

Con todo, ya adelantamos la conclusión principal de esta obra: no consideramos que estemos ante una definición correcta científicamente, pero no propondremos ninguna nueva. El secreto empresarial, tal y como está definido, con sus incontables inconcreciones, es la forma más adecuada, desde el pragmatismo –desde la pura utilidad–, de delimitar lo que es un secreto empresarial a la vista de las funciones que consideramos que este derecho cumple en el ordenamiento jurídico: la demarcatoria, la atributiva –y reactiva– y la preventiva. Quizá, con esta definición, tan poco apropiada jurídicamente, se haya conseguido de manera efectiva contradecir la máxima de JAVOLENO PRISCO, recogida en el *Digesto*, «*omnis definitio in iure civile periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset*», porque, en efecto, no hace falta alterar el concepto de «secreto empresarial» para dar protección a toda información empresarial que no tiene cabida en otro lugar o que, teniéndola, se desea proteger mediante este particular régimen.

Esto es lo que ha sucedido en la Ley de Secretos Empresariales –consecuencia de la transposición de la Directiva comunitaria, consecuencia, a su vez, de una construcción doctrinal estadounidense sin puntos claros de referencia–. Se ha optado por un concepto de «secreto empresarial» –y por su configuración– que responde a un problema práctico. Soluciona quebraderos de cabeza de los agentes del mercado que veían cómo sus informaciones podían ser fácilmente vulneradas al disponer solo de una función represora a través de la competencia desleal. Las diversas legislaciones a un problema práctico le han dado una solución eficiente y efectiva, aunque técnica y jurídicamente pueda no ser perfecta: la propietarización de una institución de mercado. Ante el problema, la solución.

II. DE LA EDAD MEDIA A LA CONTEMPORÁNEA. ENTRE EL DERECHO PENAL, EL DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y LOS INICIOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Antecedentes remotos

La existencia de secretos es tan antigua como la propia existencia del hombre y del comercio¹⁹, si bien la concepción actual que tenemos de la figura de los secretos empresariales dista bastante de la que probablemente pudo utilizarse con anterioridad para referirse a ciertas informaciones, valga la redundancia, mantenidas en secreto²⁰. Ahora bien, aunque algunos autores los hayan estudiado en el contexto de la antigua Roma²¹, e incluso se hayan en-

¹⁹ Piénsese, por ejemplo, que uno de los mitos de mayor trascendencia de la humanidad, el de Prometeo, puede ser interpretado en clave de secretos, pues con el robo del fuego Prometeo entregó a todos los hombres un conocimiento que solo estaba en posesión de los dioses [sobre esta interpretación, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023), pp. 1 y ss.]; o recuérdese el mito de Sísifo en el que, según alguna versión, el rey Sísifo fue condenado por haber revelado los secretos de los dioses, pues, tras el rapto de Egina por parte de Júpiter, Sísifo reveló el secreto del rapto «con la condición de que diese agua a la ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestiales» [CAMUS (2021, reimpresión)]. La Comisión de la Unión Europea, en su *Estudio final sobre los secretos empresariales y la información empresarial confidencial en el mercado interno* del año 2012, ya indicaba que «un gran número de empresas de todos los sectores industriales adoptan pragmáticamente el mecanismo más antiguo, y aparentemente más sencillo, para proteger dichos activos estratégicos: es decir, los mantienen en secreto». En cierto modo, la idea de secreto es un elemento clave en la protección de los intangibles y de la información desde el nacimiento del hombre. SUCHMAN (1989, pp. 1264-1294) estudió precisamente cómo en las sociedades más antiguas se utilizaba la *magia* como una forma de mantener la propiedad de las invenciones, ya que esta solo podía pasarse de padres a hijos y cualquier intento de comprensión de lo que realizaban los hechiceros —muchas veces, personas inteligentes que habían descubierto ciertos efectos beneficiosos para algunas enfermedades en la naturaleza— era considerado un tabú. Al final, la misma naturaleza del ser humano determina que no se quiera compartir con todo el mundo ciertas cuestiones.

²⁰ Señalaba GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 256 y 257) que, al hablar del secreto empresarial desde una perspectiva histórica, se han de tener en cuenta una serie de circunstancias que dificultan encontrar con exactitud la misma figura: «los titulares del secreto no reunían las características del empresario moderno», «el sistema económico general tenía una estructura completamente diversa de la actual» y «los intereses en juego eran muy diferentes, pues faltaba el elemento básico de la actual protección del secreto: la competencia económica». Al final, sin mercado y sin competencia, el secreto empresarial —como bien, como derecho subjetivo— es totalmente irrelevante.

²¹ A principios del siglo XX, SCHILLER (1930, pp. 837 y ss.) defendió que los secretos empresariales eran protegidos en la antigua Roma a través de la *actio servi corrupti*, la cual podía ser utilizada, según este autor, contra un competidor que hubiera corrompido a un esclavo para obtener un secreto de su amo, aunque en la norma no se hiciera referencia alguna a esta institución, por otro lado, desconocida en aquel entonces [en sentido similar, también se ha pronunciado con posterioridad, por ejemplo, WHEELER (1983, p. 824) y WILLIAMS (1982, pp. 426 y ss.)]. Ahora bien, estas conclusiones son, en mi opinión, erróneas. No solo porque, como indica GÓMEZ SEGADE (1974, p. 257), en la antigua Roma no hubiera ninguna norma que realmente regulara las creaciones intelectuales o industriales o la competencia o se concibiera el secreto como un activo, sino porque en ningún momento hay constancia de que esa *actio* fuera utilizada para perseguir la apropiación de secretos —ya no empresariales, sino en general—. Como mordazmente afirma WATSON (1996, p. 25), lo que hace SCHILLER es, ante la inexistencia de un texto romano que proteja los secretos empresariales, «manipular los textos romanos para dar a los romanos la ley que protege los secretos empresariales», aunque nunca se tuvo una norma que los regulara.

contrado en civilizaciones antiguas antecedentes remotos con ciertas similitudes, pero sin ninguna regulación²², no se puede hablar de secretos empresariales como tales o de alguna institución con un elevado grado de similitud hasta llegar a la Baja Edad Media, pues lo que encontramos a lo sumo en aquellas épocas es la utilización de los secretos como rudimentarias herramientas de protección de informaciones valiosas, pero sin ningún otro elemento en común.

Así, el estudio científico de los secretos empresariales, aunque mencionemos estos antecedentes remotos, debe centrarse en los últimos siglos, en la construcción que de ellos se hizo no solo en la Baja Edad Media, sino, sobre todo, a partir del siglo XIX.

2. La Baja Edad Media y los gremios

PRIMEROS CONATOS

En la Baja Edad Media encontramos los primeros conatos de secretos empresariales, aunque sin ser definidos de modo alguno y con una difícil equiparación a nuestra actual institución²³. Es en el marco del sistema gremial donde se encuentran las primeras normas protectoras del saber hacer, pues todavía no se puede hablar de manera clara de un secreto empresarial, al faltarle este complemento, «empresarial», a la palabra «secreto»²⁴, en virtud de las cuales se impedía que las técnicas artesanales que se utilizaban pudieran ser transmitidas a una persona que no perteneciera al gremio en cuestión²⁵. Ahora

²² Se han encontrado referencias a los secretos relacionados con el comercio en diversas civilizaciones antiguas, como la egipcia, mas nunca con la significancia que tienen en la actualidad y menos aún con una regulación completa de estos: FLINDERS PETRIE (1920, pp. 140 y 141).

²³ Hay quienes señalan que los secretos empresariales no existían en estas épocas: METZLER (1990, pp. 108 y ss.).

²⁴ No hay duda de que las informaciones, aunque no pudieran ser calificadas de empresariales, sí que eran secretas, aunque las conociera todo el gremio y aunque este fuera numerosísimo. La condición de secreto, como veremos posteriormente, no depende tanto del número exacto de personas que lo conozcan. Está claro que, si una información la conoce solo una persona, esta será un secreto. Si la conoce un mayor número, puede ser igualmente un secreto. No importa tanto cuántas personas lo conocen, sino cuántas pueden conocerlo.

²⁵ HARRIS y SIEGEL (1966, p. 312) señalan que los secretos florecieron durante la Edad Media, puesto que, de acuerdo con los códigos gremiales, «una innovación permanecía secreta indefinidamente» con acceso solamente para sus miembros, con la problemática de que en ocasiones «la tecnología moría con los últimos miembros del gremio». En el mismo sentido y sobre el poder de los gremios en relación con una primera propiedad intelectual, *vid.* LEMLEY (2008, pp. 315-316). Durante esta época, entre las medidas tendientes a proteger las técnicas, es famoso, por ejemplo, el caso del gremio de sopladores de vidrio de Venecia. Este, para mantener sus técnicas secretas y evitar que fueran descubiertas por otros y copiadas

bien, las normas gremiales, cuya fuerza fue indudable, no tenían realmente por objetivo impedir la violación de los secretos del gremio, sino que su finalidad era otra. En estos momentos, se transmitían los conocimientos artesanales de maestros a aprendices y, dentro del gremio, los primeros se comprometían a revelar a los segundos sus técnicas, instruyéndolos en su saber hacer, al tiempo que los aprendices se comprometían a no revelar las técnicas aprendidas, ni a utilizarlas si abandonaban el gremio en cuestión²⁶.

FALTA DE FUNDAMENTO PROTECTOR

No obstante, como se comentaba, en realidad, no se buscaba la protección del titular del secreto o impedir la violación del secreto –pues era impensable–, sino que estas normas se enmarcaban en un cuerpo normativo mayor, sumamente estricto, que pretendía regular la totalidad del mercado, por lo que, aunque se produjera la violación de la protección de uno de sus secretos, el que hubiera infringido la norma no podría comercializarlo, al controlar el propio gremio desde el acceso al oficio, la forma de realizar los productos, la obtención de los materiales, hasta la posibilidad de vender cualquier producto en la ciudad²⁷.

Las reglas encargadas de la protección de los secretos fueron un complemento más de la rígida estructura gremial que controlaba el comercio en las ciudades europeas de la Edad Media; eran una pieza más de un engranaje mayor que buscaba la conservación en exclusiva de la producción de un determinado producto por parte del gremio. Precisamente por ello, las primeras normas no gremiales relativas a los secretos de las que se tiene constancia tenían

por artesanos de otros territorios, decidió en 1290 aislarse en la isla de Murano para controlar totalmente su acceso. Es más, para evitar que los artesanos pudieran salir de Venecia llevándose consigo sus técnicas, se establecieron normas que impedían que emigrasen sus cristaleros, pues la pena por emigrar era el encarcelamiento de los familiares y la pena de muerte del maestro artesano si retornaba a Venecia o se le encontraba en otro territorio: ISOUARD (2020, p. 178), SCHWARTZ (2013, *passim*) y DARU (1821, p. 152). MERGES (2004, p. 15) señala que el conjunto de normas existentes en Venecia dejaba claro que «todos los implicados entendían que el gremio generaba y contenía un distintivo cuerpo de conocimientos secretos, solamente compartidos entre sus miembros». Sobre la importancia de Venecia en los inicios de la propiedad intelectual, *vid.* JONARD (1965) y PRAGER (1944, pp. 712-720). En general, sobre el papel del secreto en la economía de Inglaterra, *vid.* AZUELOS (1997, pp. 107-127).

²⁶ Encontramos ya en estos momentos uno de los asuntos de mayor importancia práctica: la relación entre esta figura y los conocimientos adquiridos por los trabajadores y la posibilidad de limitar su uso mediante cláusulas contractuales. Es cierto que no existía la misma relación jurídica, pues en ese momento era inconcebible, pero estas normas gremiales presentan una indudable conexión con el asunto referido. Respecto de esta realidad en los gremios, *vid.* FISK (2009, pp. 27-28) y CIPOLLA (1994, p. 90).

²⁷ GÓMEZ SEGADE (1974, p. 258) llega a afirmar que «era superflua la protección del secreto».

por objetivo atraer a artesanos del continente europeo a suelo inglés para que se trajeran con ellos las técnicas utilizadas y las implantaran en su territorio²⁸. Si bien ninguna de ellas definía el concepto de «secreto empresarial» o se aproximaba a él de un modo claro. Esta situación lo que viene a demostrar es que las características –en concreto, el modelo productivo– del mercado condicionan el alcance y la protección de los secretos empresariales; que el secreto empresarial nació en el mercado y sin el mercado no habría problema de ningún tipo.

3. Las consecuencias de la Revolución Industrial

3.1 LA IMPORTANCIA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Ya en la Edad Moderna²⁹, con la aparición de las primeras industrias y con la concentración de la producción, las relaciones sobre las que tradicionalmente se había sustentado la transmisión de los conocimientos secretos, es decir, la relación entre los maestros y los aprendices, dejó de ser la relación base del sistema productivo, eliminándose así las tradicionales «obligaciones mutuas de instruir y guardar los secretos del oficio»³⁰.

²⁸ Señala DELLER (1967, p. 318) que «Eduardo III se dio cuenta de que sería beneficioso para Inglaterra hacer realidad la idea de crear diversos oficios dentro de su reino y adquirir conocimientos de los inventos y descubrimientos del continente. Con ello se pretendía abastecer al reino de productos nacionales y proporcionar empleo para estimular el comercio y los intercambios, creando así riqueza y permitiendo al rey recaudar impuestos de las nuevas empresas. [...] Eduardo III indujo a los artesanos del continente a traer a Inglaterra sus enseñanzas y artes secretas. Les concedió cartas de protección, precursoras de las patentes de invención. En 1331, por ejemplo, se concedieron cartas de protección al flamenco John KEMP para que trajera a Inglaterra sus secretos de tejeduría. [...] También se concedieron en 1336 a dos tejedores de Brabante que iban a establecerse en York, otra en 1440 a John VON SCHIEDAME para la producción de sal y otra en 1452 a mineros de Bohemia. El motivo del sistema de invitar y proteger a los artesanos inmigrantes fue proclamado muy claramente por el canciller Moreton, que en su mensaje al Parlamento durante el reinado de Enrique VII en el siglo xv hablaba de la conveniencia de “que nuestro pueblo pueda trabajar en oficios y artesanías; que nuestro reino se sostenga más por sí mismo; que se evite la pereza, y que cese la disminución de nuestro tesoro para pagar las mercancías extranjeras”». En el mismo sentido, *vid.* CARRASCO ANDRINO (1998, p. 79). Sobre otros ejemplos en esta época, *vid.* KLITZKE (1959, pp. 624-629).

²⁹ En los albores de la Edad Moderna, cuando el sistema gremial aún controlaba la producción en Europa, encontramos gran cantidad de normas de protección de los secretos. A modo de ejemplo, la Ordenanza de Nassau de 29 de febrero de 1698 condenaba con pena de muerte a quien «se atreviera a sacar del país el arte de la herrería o se lo enseñase a extraños», mientras que la Ordenanza de Sajonia de 1721 preveía la pena de cárcel para «las doncellas infieles que hicieran encajes» para otros que no fueran los patrones de la fábrica. Sobre estos y otros ejemplos, *vid.* BOTTOMLEY (2017, *passim*) y HILLENBRAND (2016, pp. 13 y ss.).

³⁰ FISK (2001, p. 451).

Se produjo una cierta evolución en este tipo de normas, buscando la protección de esta figura, del secreto empresarial, aunque cuyo propósito final no era proteger los intereses de los poseedores de secretos, sino «que pretendían defender al país frente al exterior»³¹, por lo que las penas o sanciones se centraban en particular en la posible comunicación o huida a otros Estados por parte de los trabajadores³².

Esta posición cambió definitivamente a principios del siglo XIX y de manera prácticamente simultánea tanto en los ordenamientos europeos continentales como en los de corte anglosajón, virándose hacia una clara protección de los poseedores de secretos, aunque sin que todavía se presentara una concepción clara de esta figura, pero ya apuntándose hacia ella, pues se creó el clima comercial idóneo para su desarrollo, entre la institucionalización de la libertad comercial, la desaparición de los gremios y el comienzo de la apertura del comercio, debido al influjo del liberalismo económico³³. Factores, todos ellos, que exigían un cierto control de la libre competencia que se acababa de instaurar o que estaba en proceso de ello³⁴.

Es en esta época cuando encontramos los primeros intentos regulatorios de los secretos empresariales, pudiendo encontrar dos ordenamientos jurídicos clave, como son el francés y el alemán, los cuales, a través de dos herramientas legislativas distintas, instauraron estos primeros pasos protectores de los secretos, con un gran elemento en común entre ambos: la falta de conceptualización. Sin embargo, lo que sí que podemos destacar es que en estos momentos la construcción de los secretos empresariales se aproximaba a la del derecho subjetivo por excelencia, el de propiedad –ya encontramos muestras de la propietarización mencionada–. Por ello se comenzó a plantear la protección del titular de la información, aunque fuera por facilitar la comprensión de lo que se trataba, como si se fuera el titular de cualquier otro bien o derecho –lo mismo que, en nuestra opinión, ha ocurrido en la actualidad–.

³¹ Así, destacan normas tanto en Francia como en regiones de la actual Alemania o Países Bajos, en virtud de las cuales en determinados sectores e industrias se prohibía que los trabajadores pudieran divulgar o revelar las técnicas utilizadas, llegándose en algunos casos a condenar con la pena de muerte. Precisamente, la práctica totalidad de estas normas fue de índole penal, regulándose en la mayoría de los casos como «delitos contra la seguridad exterior del Estado». Sobre este momento histórico, con mucho mayor detalle y cita de numerosos ejemplos: GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 258-259).

³² *Vid.*, respecto de Reino Unido y Estados Unidos y estas normas, FETTERLEY (1970, pp. 1538 y ss.).

³³ Sobre la confluencia de estos factores, *vid.* ALDONEY RAMÍREZ (2009, pp. 91 y ss.) y ARIANS (1978, pp. 345 y ss.).

³⁴ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1975A, p. 67) afirma que es en esta época junto con el nacimiento de la libre competencia, cuando aparecen también sus primeras vulneraciones y, por lo tanto, el de las primeras medidas para intentar que no estuviera inerte. Sobre este proceso histórico, *vid.* ASCARELLI (1970, pp. 30 y ss. y pp. 260 y ss.).

3.2 EL MODELO FRANCÉS DE PROTECCIÓN Y LA FALTA DE CONCEPTO

Es en Francia donde encontramos las primeras muestras legislativas demostrativas de ese cambio de paradigma, donde no solo se intentan proteger los intereses del Estado, sino también los de los titulares de los secretos. En concreto, esta primera prueba es el artículo 418 del *Code Pénal* de 1810³⁵, que puede considerarse como la primera norma codificada que prestó atención a los secretos, aunque fuera en un único precepto, sin definirlos expresamente y refiriéndose a ellos simplemente como «*secrets de fabrique*». Con esta norma lo que se pretendía, a la postre, era dar una respuesta relativamente rápida y protectora a los titulares de secretos en un nuevo entorno comercial, tras la desaparición de los gremios³⁶, en el que todavía no estaban asumidas por todos las reglas del juego y en el que, desde el plano civil, no se había encontrado todavía el mecanismo adecuado para sancionar esta clase de conductas –de nuevo, utilidad y pragmatismo frente a dogmatismo–. No obstante, la influencia de esta norma es más que notable, pues en la mayoría de los países europeos fue en sus respectivas legislaciones penales donde encontramos las primeras referencias modernas a los secretos empresariales³⁷, aunque, como se

³⁵ Artículo 418 del *Code Pénal*: «Todo director de fábrica, empleado u obrero que comunique a extranjeros o a franceses residentes en un país extranjero los secretos de la fábrica en la que está empleado será castigado con pena de prisión y multa de quinientos francos a veinte mil francos. Si estos secretos han sido comunicados a nacionales franceses residentes en Francia, la pena será de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciséis francos a doscientos francos». Sobre la importancia de este artículo y sobre las causas que llevaron a su inclusión, *vid.*, por todos, MORÓN LERMA (2002, pp. 170 y ss.). Ahora bien, con anterioridad, ya se encuentran en la legislación francesa ciertos antecedentes de la regulación de los secretos empresariales o, al menos, ciertas normas que tenían una incidencia en ellos. A modo de ejemplo, la Ordenanza de Colbert de 1673 establecía la obligación de mostrar a los tribunales las cuentas de las empresas, obligación sistemáticamente incumplida porque implicaría revelar la situación financiera frente a los acreedores. Sobre este incumplimiento, entre otros, *vid.* GUYON (2003, pp. 1011 y ss.).

³⁶ Posiblemente, esta primera protección se fraguó como una «especie» de compensación por la pérdida y desaparición paulatina no solo de los gremios, sino también de la existencia de empresas privilegiadas que disfrutaban de monopolios estatales. Así, puede ser que su origen no solo estuviera relacionado con esta nueva libre competencia que se encontraba en un estado incipiente, sino que también lo estuviera con esa intención compensatoria. Cabe tener en cuenta, además, que la utilización del Derecho penal como instrumento protector de los secretos empresariales es una respuesta lógica dada la evolución que estaba experimentando el comercio en aquel siglo. Si estas nuevas empresas o fábricas estaban compuestas no solo de activos tangibles, como la maquinaria, sino también intangibles, como era la forma específica de hacer algún producto, el pensamiento dominante llegó a la conclusión de que el ordenamiento jurídico debía dar una respuesta idéntica –o, al menos, similar– al robo de, por ejemplo, una rueca para tejer que al robo de la técnica que se utilizaba para tejer. Es decir, se trataba en cierto modo de una aproximación al derecho de propiedad.

³⁷ Se puede ver su influencia en el § 397 del *Strafgesetzbuch* de 1813 del Reino de Baviera, § 403 del *Codice Penale* de 1839 de Saboya, § 462 del *Código Penal* de 1852 de Portugal, §§ 309 y 458 del *Code Pénal* de 1867 de Bélgica, § 272 del *Wetboek van Strafrecht* de 1881 de los Países Bajos, §§163 y 289 del *Codice Penale* de 1889 de Italia o §162 del *Strafgesetzbuch* de 1937 de Suiza [la diferencia temporal de este último país respecto de los anteriores –v. gr., 130 años con Francia o 50 años con Italia– se debió a que hasta el

vio, bajo distintas denominaciones³⁸. A la legislación española, los secretos empresariales llegaron igualmente a través de la normativa penal, en concreto, a través del Código Penal de 1848, cuyo artículo 424 disponía que

«[e]l encargado, empleado u obrero de una fábrica u otro establecimiento industrial que con perjuicio del dueño descubriere los secretos de su industria, será castigado con las penas de prisión correccional y multa de 10 a 100 duros»,

continuando con esa estela establecida por el *Code Pénal* de 1810 y sin conocer a ciencia cierta qué debía entenderse, en este caso, por «secretos de su industria»³⁹.

Sin embargo, estas primeras muestras, al estar inspiradas en la legislación francesa, se encontraron rápidamente con limitaciones, pues únicamente hacían referencia a la apropiación o divulgación por parte de trabajadores y no por parte de terceros. Aun así, cabe destacar que este camino penal ha sido una constante a lo largo de la historia legislativa de los diferentes estados, pues solamente hay que observar que incluso aquellos países que en un primer momento no incluyeron en sus normas penales delitos relativos a secretos empre-

año 1937 Suiza no contó con un Código Penal aplicable a todo el país, sino que la competencia en esta materia fue cantonal y ninguno de los cantones incluyeron regulación acerca de los secretos empresariales].

³⁸ Con carácter general, no exclusivamente penal, *vid.* GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 46 y ss.).

³⁹ Norma que se ha mantenido prácticamente inalterada hasta nuestros días en lo que a su esencia se refiere. Así lo indicaban, por ejemplo, SUÑOL LUCEA (2009, p. 52) y GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 359 y 360).

No obstante, en el Código Penal de 1822 ya se recogieron dos preceptos –artículos 424 y 718– que, aunque no hacían referencia directa a los secretos empresariales tal y como los concebimos, centaban la conducta punible en torno a las informaciones secretas. Resulta de interés destacar que bajo el Código Penal de 1822 la doctrina entendió que el bien jurídico que se protegía era la personalidad o intimidad del empresario, es decir, al final, su buena fama y honor [a este respecto, *vid.* MORÓN LERMA (2002, p. 109)]. Por otro lado, se ha sostenido [*vid.*, *v. gr.*, CARRASCO ANDRINO (1998, p. 99)] que esta posición del Código Penal de 1822 es una consecuencia del predominio en ese momento de las nuevas teorías económicas fisiocráticas y que en aquella época tuvieron un considerable predominio en las políticas nacionales de diversos países, en particular, el conocido como *laissez-faire*.

Así, podemos observar cómo en el Código Penal de 1822 no se trataba de una penalización de conductas relacionadas con el mercado, sino, más bien, con informaciones de índole personal y relacionadas con el ejercicio de determinadas profesiones, para permitir que el mercado no tuviera ninguna interferencia. Estas teorías liberales han continuado teniendo una gran influencia en ciertos países industrializados. A modo de ejemplo, aunque no nos adentremos en su sistema y ordenamiento jurídico, Japón no reguló la competencia desleal hasta el año 1993 y, en particular, no incluyó en su regulación penal ningún delito relativo a la apropiación o revelación de secretos empresariales hasta el año 2003, dejando hasta ese momento al mercado en una posición de casi absoluta libertad. Más en profundidad sobre estas cuestiones, *vid.* UENO (2021, pp. 108 y ss.) y LANDMAN (2019, pp. 714 y ss.).

En particular, MENÉNDEZ MENÉNDEZ (1988, p. 32) incide en que la justificación de estos primeros pasos de represión de la competencia desleal en el ámbito penal responde a la ideología liberal que reinó durante esa época en los legisladores europeos, en particular, gracias a la importancia indubitada que tuvo el *Code Pénal* napoleónico de 1810.

sariales las añadieron con posterioridad⁴⁰, erigiéndose en uno de los claros círculos de protección de esta figura, aunque ello sea cuestionable, pues no parece del todo claro qué papel juega el Derecho penal en esta concreta materia. Con todo, paulatinamente, se fueron extendiendo y ampliando las situaciones o los sujetos activos que se comprendían en los delitos tipificados⁴¹.

No obstante, en lo que respecta al concepto de «secreto empresarial», la legislación francesa guardó silencio y se entendió, como se verá posteriormente, que solo encajarían en él ciertas informaciones relacionadas con la producción.

Frente a esta concretísima definición, limitativa de toda protección posible en cuanto no estuviéramos en sede de fabricación o producción, se procuró acudir a la cláusula general de la responsabilidad por daños para intentar proteger los secretos empresariales en caso de que se produjera una violación de ellos, sobre todo a partir de la firma del Acuerdo ADPIC por parte del país galo, el cual obligaba a los países a contar con una normativa que permitiera la protección de las informaciones confidenciales –sin que se circunscribiera a lo relativo a la fabricación–⁴². Ahora bien, en ningún momento en Francia se señaló qué se debía entender por ellos, sino que su conceptualización se produjo, más bien, a base de un ensayo casuístico, partiendo tanto de las concepciones de los *secrets de fabrique* como del desarrollo que del *know-how* se estaba realizando por parte de la doctrina⁴³, aunque sin establecer una definición sólida que aportara seguridad jurídica a esta nueva categoría que se estaba empezando a desarrollar con fuerza y que sobrepasaba claramente los ámbitos descritos por las normativas existentes. Esta falta de concepto resulta totalmente criticable, puesto que precisamente el Derecho penal exige, por el principio de legalidad, la definición taxativa de sus conceptos⁴⁴, cosa que en Francia no ocurrió hasta la promulgación de su actual ley de secretos dentro de su Código de Comercio.

⁴⁰ Por ejemplo, el Código Penal de 1871 de Alemania no contuvo hasta décadas después un delito relativo a la violación de secretos empresariales –actualmente se encuentra regulado en el § 203–, mientras que en Estados Unidos no se adoptaron leyes penales federales relativas a esta materia hasta la década de los noventa del siglo XX, aunque se venía reclamando desde la década de los sesenta. Así, su criminalización a nivel federal no fue posible hasta que se promulgó la *United States Economic Espionage Act* de 1996, aunque con anterioridad a nivel estatal ya se habían producido ciertos avances: ROWE y SANDEEN (2021, pp. 611 y ss.), FETTERLEY (1970, pp. 1535 y ss.) y NASTELSKI (1957, pp. 2 y 3).

⁴¹ En general, sobre estos delitos en España, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2017), MORÓN LERMA (2002) y CARRASCO ANDRINO (1998).

⁴² *Vid.* WENIGER (1994, pp. 199 y ss.).

⁴³ *Vid.*, v. gr., MAGNIN (1974, pp. 29 y ss.) y BERTIN (1965, pp. 27 y ss.).

⁴⁴ No faltan autores, no obstante, que consideran que, si bien «cuanta más precisión conceptual se logre, más garantista será el Derecho penal; pero, a la vez y en esa misma medida, más ineficiente, pues pronto quedará obsoleto. Con otras palabras: cuanto más se encauce y limite en la ley penal la labor judicial de aplicación del Derecho, tanto más se corre el riesgo de su obsolescencia». *Vid.* SÁNCHEZ-OSTIZ

3.3 EL MODELO ALEMÁN Y LA MISMA INDEFINICIÓN

Al tiempo que la protección penal se iba extendiendo por todo el continente europeo⁴⁵, se fraguó en Alemania, por necesidad, otro camino cuya importancia para el desarrollo de la conceptualización y regulación de los secretos empresariales fue extraordinaria. Me refiero a la promulgación el 27 de mayo de 1896 de la UWG, la ley alemana de competencia desleal que, aunque se le atribuya indebidamente el mérito de ser la primera ley de esta materia⁴⁶,

GUTIÉRREZ (2012, p. 208). No obstante, el principio de legalidad que rige en esta materia debería obligar a que se conocieran los elementos del tipo con claridad. A modo de ejemplo, aunque volvamos a ello seguidamente, en Alemania no se definió nunca el concepto de «secreto empresarial» hasta la promulgación de la *GeschGehG*. Se señalaba que la falta de definición respondía a la necesaria flexibilidad en la aplicación judicial de las normas, pues entendió el legislador que establecer un concepto de «secreto empresarial» determinaría que gran cantidad de informaciones o conocimientos quedarían fuera de la definición legal. Ahora bien, esta falta de definición contrasta con el hecho de que estamos en una norma de carácter penal, la cual exige, por el principio de legalidad establecido en la constitución alemana en el § 103.2. Así, si no se define objetivamente cuál es –y qué es– el bien jurídico protegido, ¿hasta qué punto se podrá considerar que el delito que contenía la UWG cumple con los principios constitucionales? Al respecto, *vid.* H. KÖHLER y BORNKAMM (2015, §17).

⁴⁵ La protección de los secretos empresariales en Alemania tiene su origen también en el siglo XIX. Ahora bien, la regulación protectora de los secretos empresariales ha convivido en dos planos desde la mencionada centuria, pues, por un lado, se desarrolló su protección penal para los casos de apropiación en aquellos sectores que se consideraban de especial relevancia para la economía alemana y, por otro lado, se desarrolló la protección de los secretos empresariales a través de las leyes reguladoras de la competencia desleal, aunque siempre planteándose las sanciones desde el punto de vista penal. Justamente indica TRALLERO OCAÑA (2021, p. 185) que «los legisladores se concentraron sobre todo en la protección penal debido a la especial vulnerabilidad de la información secreta y al hecho de que se consideraba que las personas responsables de la apropiación indebida no disponían de recursos financieros para pagar los daños derivados de su conducta» [sobre estas razones, más en detalle, *vid.* HARTE-BAVENDAMM (2013, § 17)]. No obstante, como se afirmaba, la protección de los secretos empresariales en el ordenamiento jurídico alemán se dio en el plano criminal [sobre los orígenes del Derecho de la competencia en Alemania y sobre las razones que influyeron en su peculiar formación, *vid.* PAZ-ARES RODRÍGUEZ (1981, pp. 20 y ss.) y A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1975B, pp. 68 y ss.)]. Cabe destacar entre aquellas la falta de la proclamación de la libertad de industria o la ausencia de normas penales en sus respectivos códigos penales que regularan concretamente las infracciones relacionadas con secretos empresariales. Así, aunque pueda parecer una exageración, la regulación de los secretos empresariales fue uno de los elementos clave en la construcción de la futura ley de competencia desleal alemana, siguiéndose así el modelo francés, pero, a diferencia del país galo, la protección no se quedó en ese ámbito, sino que en las postrimerías del siglo XIX, en el año 1896, se promulgó la primera ley de competencia desleal, la *Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes*.

⁴⁶ Fue precisamente Portugal quien llevó a cabo la primera regulación de la competencia desleal en el artículo 201 de la *Lei, estabelecendo diversas providencias para garantir a propriedade industrial e comercial de 21 de maio de 1896*. En este artículo se establecía no una conducta determinada, sino todo un catálogo de conductas consideradas desleales y sancionables, entre las que se encontraba en su apartado octavo la tipificación de la violación de los secretos empresariales como conducta desleal al disponer que lo serían «[a]quellas conductas en las que el industrial, mediante soborno, espionaje, compra de empleados o superiores, o cualquier otra actividad delictiva, obtiene la revelación de un secreto del fabricante y lo utiliza». Es más, esta concreción respecto de los secretos empresariales ya se contenía en el *Decreto de 15 de Dezembro de 1894*. Así, Portugal se erigió, por circunstancias que la ciencia iushistoriadora todavía no ha conseguido averiguar, en el primer país que reguló la apropiación ilícita de secretos empresariales en un cuerpo normativo que no fuera de Derecho penal, sino en una nueva materia incipiente y que comenzaba a desarrollarse en un ordenamiento jurídico tan avanzado como es el alemán. Sobre la impor-

sí que se le debe reconocer el hecho de que fue la primera norma que se dedicó completamente a ella y de ser el germen de la futura ley de 1909 que influyó de manera notable en el posterior desarrollo del Derecho de la competencia desleal en la práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos europeos.

Este nuevo derecho apareció «como esfuerzo de la industria nacida de la Revolución Industrial por proteger sus bienes inmateriales»⁴⁷, pero las circunstancias concretas determinaron que Alemania, una vez unificada, no contase en su normativa penal con una norma que sancionara la apropiación de secretos empresariales, como sí que ocurría en otros ordenamientos jurídicos del entorno. Además, tampoco se contaba con un precepto similar al artículo 1382 del *Code Civil* francés de 1804⁴⁸, pues el BGB parte de un concepto típico del daño, sin que se haya seguido una cláusula general como ocurre, tam-

tancia de esta norma y sobre su influencia en el Derecho portugués, *vid.* MIGUEL CARVALHO (2023, pp. 261 y 262) y AZEVEDO DE AMORIM (2019, p. 17).

⁴⁷ VICENT CHULIÁ (2022, p. 2044). Téngase en cuenta que con anterioridad al siglo XIX, los sistemas de protección de los artesanos podían ser suficientes para llevar a cabo la protección de aquellas informaciones confidenciales de valor. No obstante, a partir de la Revolución Industrial y con la aparición y aumento de las fábricas, las meras costumbres o los controles de los gremios pasaron a ser unos mecanismos insuficientes e ineficaces. Todo esto provocó, además, que la competencia se hiciera más intensa en los mercados [a lo que hay que añadir el paulatino levantamiento de restricciones en materia aduanera], con focos de producción en toda Europa y en América cada vez mejor conectados, gracias al desarrollo de nuevos medios de transporte y comunicación. Así, poco a poco, ante esta situación los tribunales efectivamente comenzaron a desarrollar una serie de protecciones de estas informaciones, basándose para ello en la moralidad que debe regir en los negocios [*vid.*, *v. gr.*, *Eastman Co. v. Reichenbach*, 20 N. Y. S. 110 (Sup. Ct. 1892)], pues se encontraron con la situación de que un mayor número de secretos empresariales de gran relevancia podían ser violados ya no solo por competidores cercanos, sino que la violación se podía producir en cualquier lugar, por lo que aumentó sustancialmente el número de posibles infractores. De manera sencilla, se pasó de que un titular de un secreto empresarial pudiera enfrentarse a uno o dos competidores o personas interesadas en su secreto empresarial a tener que enfrentarse a un número enorme de estos, tanto por el aumento de los trabajadores como por el aumento de la competencia más allá de sus propias fronteras. Todas estas circunstancias determinaron a la postre que los legisladores comenzaran a preocuparse por los secretos empresariales de un modo directo o indirecto y terminaron protegiéndolos. Sobre todos estos cambios en Alemania, en concreto, se puede ver la obra de SLAWIK (2017, pp. 95 y ss.). Al final, volvemos a una idea ya expresada en sucesivas ocasiones: el mercado y la competencia necesitan al secreto empresarial, al mismo tiempo que el secreto empresarial solo tiene sentido si existe un mercado y competencia.

⁴⁸ El antiguo artículo 1382 del *Code Civil* –tras la reforma del año 2016 es el artículo 1240, pero con idéntico contenido– y junto con el artículo 1383 se han considerado como el origen del Derecho de la competencia desleal o, al menos, sobre él se ha construido este derecho en el ordenamiento jurídico francés, gracias a la interpretación y aplicación que de él han hecho de manera constante los tribunales. Sobre ello, por ejemplo, *vid.* VICENT CHULIÁ (2022, pp. 2044 y 2045), BURST (1993, pp. 70 y ss.) y PIROVANO (1974, pp. 467 y ss.). Esto mismo sucedía en España a través de los artículos 1902 y 1903 CC hasta que se promulgó la Ley de Competencia Desleal. Señalaba GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976, pp. 240 y 241) que el artículo 1902 CC «sirve para proteger contra los actos de competencia desleal siempre que se dé a ese principio una gran elasticidad [... Así, e]n España la protección legal contra la competencia desleal se integra de los preceptos generales del Derecho civil». En este mismo sentido, GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 408-411) reconoce que, aunque lo ideal sería que en España hubiera una ley concreta de competencia desleal, «el artículo 1902 CC podrá servir para reprimir bastantes supuestos de violación de secretos, porque casi siempre existirá culpa del que viola el secreto y perjuicio del poseedor del mismo». La SAP Madrid, civil, de 30 de diciembre de 1997 (ECLI:ES:APM:1997:7219) indica que, hasta la aparición de la

bién, en el caso del Código Civil español⁴⁹. De esta suerte, se dio el caldo de cultivo perfecto para que en suelo alemán naciera una ley de competencia desleal⁵⁰, la citada UWG.

En lo que respecta al concepto, la UWG no ha definido jamás qué debía entenderse por secreto empresarial. Ya en el momento en el que se aprobó la ley alemana, en el año 1896, se discutió sobre la posibilidad de incluir un concepto de «secreto empresarial», prevaleciendo la opinión de que no era ni necesario, ni aconsejable definirlo debido a la dificultad de encontrar una definición satisfactoria que, posiblemente, implicaría haber puesto limitaciones a la interpretación de este concreto objeto por parte de los tribunales⁵¹.

Ley de Competencia Desleal, el artículo 1902 [CC] era un cauce para obtener protección, aunque «limitado por la exigencia del daño y del elemento de la culpabilidad».

Un ejemplo similar al español lo encontramos en Italia, país en el que, hasta la promulgación de su *Codice Civile* de 1942, se acudía a la regla general contenida en el artículo 1151 del *Codice Civile* de 1865. Así, en este nuevo código se introdujo y desarrolló, en sus artículos 2598 y siguientes, la regulación contenida en el artículo 10.BIS CUP. *Vid.* NIVARRA (2015, pp. 191-194). Sobre la influencia de la regulación del *Code* francés en la competencia desleal, *vid.* DERENBERG (1955, pp. 1 y ss.).

⁴⁹ La amplitud de la UWG permitió que, aunque no se tuvieran ciertos derechos protegidos, se pudiera obtener una indemnización de los daños si la conducta había sido desleal. Esta utilidad, por ejemplo, en el caso de España es menor porque la Ley de Competencia Desleal realmente lo que realiza es ampliar los tipos o los supuestos de responsabilidad civil. En cambio, en Alemania, la tipicidad del daño implicaba que ciertos supuestos quedasen fuera de la previsión normativa.

⁵⁰ Sobre estas circunstancias, *vid.*, entre otros, VON STECHOW (2002, pp. 154-191) y SCHAPIRO (1962A; 1962B).

⁵¹ Sobre esta cuestión, *vid.* HILLENBRAND (2016, p. 27). *Vid.* § 9 de la UWG de 1896. La regulación original de la UWG, mantenida tras la reforma del año 1909 en el § 17, se construía sin definir lo que era un secreto empresarial. Así, la concreta regulación se construía en torno a una serie de conductas siempre que tuvieran fines competitivos, es decir, no siendo suficiente, por tanto, para ser punible que se llevara a cabo la apropiación de un secreto, sino que era necesario que, según el caso, se hubiera hecho con intención de competir en el mercado o con intención de dañar al empresario titular de dicho secreto empresarial. El ordenamiento jurídico alemán decidió desde el primer momento vincular necesariamente la comisión de los ilícitos al lugar que en el mercado podían ocupar los secretos empresariales y las partes que intervinieran. La revelación de un secreto empresarial, si no se hacía con las intenciones mencionadas, no constituía *per se* una revelación ilícita en materia competencial. Además, en la reforma del año 1909 se incluyeron los §§ 18 y 19 UWG. Estas conductas punibles se mantuvieron sin grandes cambios hasta el año 1986, en el que los §§ 17 y 18 UWG recibieron su actual redacción, adaptándose a las nuevas condiciones de una sociedad de la información, mucho más industrializada y tecnológica que la que vio nacer a la UWG a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El § 17 UWG, en su redacción hasta el año 2019, tipificaba tres conductas distintas como delitos. En primer lugar, la revelación no autorizada de secretos empresariales por parte de los empleados. En segundo lugar, la adquisición no autorizada de secretos empresariales por parte de terceros. Y, en tercer lugar, la utilización o divulgación no autorizadas de un secreto empresarial por parte de terceros. Sobre estos preceptos y la anterior regulación alemana, entre otros, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 190 y ss.), HOEREN y MÜNKER (2021, § 1), OHLY y SOSNITZA (2016, § 17), H. KÖHLER y BORNKAM (2015, § 17), OHLY (2014, pp. 2 y ss.), HARTE-BAVENDAMM (2013, § 17), HERBERT y OBERRATH (2005, pp. 193 y ss.), BAUMBACH y HEFERMEHL (2004, § 17), KRASSER (1977, pp. 185 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 287-290). Podemos traer a colación algún caso, por su importancia, para entender estas conductas punibles, como fue el caso *Koblenz*, BGH, 19.12.2002 – I ZR 119/00, en el que se consideró que sería un delito de apropiación de secretos empresariales la reconstrucción de una lista de clientes por un trabajador jubilado que se hubiera ayudado de algunas notas de su antiguo trabajo, pero, en cambio, no lo sería si para reconstruirla, además de la memoria, se hubiera valido

La ausencia de definición, por tanto, fue suplida por los tribunales, que intentaron encontrar un concepto que permitiera visualizar qué era un secreto empresarial –de nuevo la necesidad de aproximarse de un modo sencillo al secreto empresarial–.

Con anterioridad, no obstante, se planteó cuál era el fundamento de la protección que se otorgaba y, de manera prácticamente aislada –si se compara su jurisprudencia con la del resto de países industrializados–, se entendió que lo que se protegía no era un determinado bien, sino el hecho de querer que una información sea secreta, sin importar cuál era su concreto contenido⁵², aproximando hasta cierto punto la configuración de la protección de los secretos empresariales a la de la intimidad de las personas, en la que no importa el qué se decide mantener en ella, sino el hecho de decidir que se mantenga en la más estricta intimidad personal. Esta decisión de los tribunales alemanes contrasta, además, con el hecho de que la regulación de los secretos empresariales se contuviera en una norma penal dentro de una ley sobre competencia desleal y con la propia regulación que hacía referencia a los secretos empresariales como objeto de delito⁵³. Y esta situación supone un auténtico problema, puesto que en Derecho penal los principios de tipicidad, taxatividad y legalidad⁵⁴ son esenciales y resulta confuso que, en teoría, el fundamento de la norma –su objetivo– sea garantizar el libre ejercicio de la actividad económica –a través de la decisión de mantener secreta o no una cierta información– al tiempo que el artículo 17 UWG, cuyo objeto es el secreto empresarial, lo trata como si fuera un auténtico bien inmaterial.

Una norma penal que sanciona la apropiación de un secreto empresarial exige saber qué es un secreto empresarial. No importa realmente que su conceptualización dependa de la decisión del titular del bien, pero sí que importa el hecho de que un tercero no pueda conocer objetivamente qué es un secreto empresarial de manera previa. Si se decidió que en Alemania la cuestión se regulaba a través de una norma penal, debía haberse previsto de manera clara y terminante cuál era el objeto material sobre el que recaía el delito⁵⁵. Y esto

de una guía telefónica. Por tanto, no se considera delito la memorización de los secretos empresariales, sino el hecho de registrar en algún soporte lo memorizado y no en todo caso, tal y como lo demuestra el caso mencionado de la guía telefónica.

⁵² Esta fundamentación se estableció en el caso *Reichsgericht (Zivilsenat)*, 22.11.1935 – II 128/35.

⁵³ No podemos obviar, empero, que el secreto empresarial depende de la forma –la decisión de mantener la información secreta– más que del contenido. Por tanto, es más fácil valorar si se adoptan medidas para que sea secreta la información que si esta tiene algún valor.

⁵⁴ Sobre estos principios en Alemania, *vid.*, v. *gr.*, REMMERT (2024, § 103).

⁵⁵ Aunque, al final, lo que parece es que, como concluiremos, lo que importa no es el contenido de la información mantenida en secreto, sino que el tercero actúe violando las medidas de protección establecidas por el titular de la información.

provocó, en definitiva, un conflicto o una confrontación entre, por un lado, la necesidad de conocer cuál era el objeto material y, por otro lado, el supuesto fundamento de la norma que se centra en otro «objeto». Lo que sucedió, no obstante, es que, a pesar de su encuadre sistemático, la regulación buscaba la practicidad y la utilidad, a través de una función preventiva, es decir, evitar que los terceros intentaran aprovecharse económicamente de las informaciones secretas de los otros. No importaba tanto qué era lo que se protegía, sino que efectivamente el titular de la información secreta tuviera un respaldo del ordenamiento jurídico.

EL DESARROLLO EN LOS PAÍSES ANGLOSAJONES

El tercer desarrollo simultáneo se produjo en los países del *Common Law*, si bien, por su importancia en la conceptualización, nos centraremos en ellos en el siguiente epígrafe de manera pormenorizada.

4. La eclosión de las nuevas tecnologías

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La regulación de los secretos empresariales y su conceptualización se mantuvieron en una aparente calma durante gran parte del siglo xx. Esa quietud, no obstante, se vio quebrada a partir de los años setenta de esa centuria debido, fundamentalmente, a la aparición de internet y al desarrollo de las nuevas tecnologías⁵⁶, aunque en realidad no se trata de una cuestión exclusiva

⁵⁶ En este sentido, es sumamente interesante la obra de CASTELLS OLIVAN (2010, pp. 39-54). Este autor afirma que, a partir de los años setenta y ochenta del siglo xx, se vivió la cuarta gran Revolución Industrial, la cual cambió para siempre no solo la economía productiva, sino la forma en la que nos relacionamos. Así, señala tres hitos fundamentales para entender este cambio copernicano del mundo vivido en apenas unos decenios y cuyas consecuencias todavía estamos experimentando en el día de hoy. En primer lugar, el avance en materia de microchips que permitió un desarrollo sin parangón de nuevos inventos –como los ordenadores o modernos sistemas de comunicación– y el abaratamiento de los costes de producción de todo elemento tecnológico. En segundo lugar, la creación de internet, que permitió conectar de manera simultánea e inmediata lugares remotos, compartir informaciones sin necesidad de que los interlocutores estuvieran presentes de manera sincrónica y permitir el almacenamiento de datos sin necesidad de ocupar espacio físico. Y, en tercer lugar, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información a través de la red, extendiéndose a todos los hogares del mundo. En definitiva, entre los años setenta y noventa del siglo xx –aunque el fenómeno en España fue algo posterior, pues la eclosión se produjo principalmente durante los últimos años del siglo xx y los primeros del siglo xxi– el mundo experimentó uno de los mayores cambios jamás vividos, comparable perfectamente al descubrimiento del fuego, la invención de la

de los secretos empresariales, sino de un problema general. Los tradicionales sistemas de protección de los derechos de propiedad intelectual no fueron capaces de afrontar las exigencias de las nuevas creaciones tecnológicas –¿es una patente adecuada para proteger un conjunto de datos sistematizados? ¿O un algoritmo puede ser protegido por los derechos de autor?–⁵⁷. Además, la desaparición de las fronteras, consecuencia de estas nuevas redes tecnológicas, implicaba que los mecanismos jurídicos, en definitiva, locales que se instauraban como sistemas de protección eran insuficientes en el nuevo panorama de la globalización –¿sirve de algo una protección territorial en un solo país cuando la infracción puede proceder a través de internet de un país alejado en el globo?–. Los sistemas de protección de la propiedad intelectual estaban orientados hacia el localismo y hacia las creaciones tecnológicas de principios del siglo xx, no hacia la globalización y las nuevas creaciones que aparecían en aquel entonces –y todavía hoy en día– más próximas a la ciencia ficción que a la realidad.

LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN

En este contexto de indeterminación surgió de manera definitiva la necesidad de regular los secretos empresariales⁵⁸. O, más que regularlos, surgió la necesidad de dotar de protección a una serie de innovaciones que no tenían cabida de manera correcta y adecuada en el nuevo panorama económico y social⁵⁹; es decir, el secreto empresarial se empezó a concebir como cierre del

rueda, la fundición del hierro, el desarrollo de la imprenta o la cadena de montaje. Sin duda, en la actualidad, la posesión en exclusiva de la información es uno de los elementos de mayor importancia para las empresas en esta nueva sociedad del conocimiento. Sobre estas cuestiones, igualmente, *vid.* PACINI, PLACID y WRIGHT-ISAK (2008, pp. 121 y ss.). Todo lo dicho no se puede entender, a su vez, sin el desarrollo de la sociedad de la información, admitiendo el conocimiento y la información como recursos de las empresas, a partir sobre todo de la obra de MACHLUP (1962).

⁵⁷ Sobre estas reflexiones y la influencia de las nuevas tecnologías y de los datos en la noción de «secreto empresarial», *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 279 y ss.) y SURBLYTÈ (2015, pp. 127-130).

⁵⁸ Precisamente, la Comisión de la Unión Europea, en su *Estudio final sobre los secretos empresariales y la información empresarial confidencial en el mercado interno* del año 2012, se señalaba que «hasta la aparición de la nueva economía, la diferente sensibilidad de los legisladores determinó una trayectoria evolutiva heterogénea y desigual que reflejaba el contexto económico local. No es sorprendente que el auge de la sociedad global de la información haya dado un nuevo impulso al papel de los secretos comerciales y haya generado la demanda de una norma uniforme de protección más allá de las fronteras nacionales. En la economía actual, la información y los conocimientos técnicos –que representan el resultado de las inversiones en I+D, la creatividad y la iniciativa empresarial– se han convertido en los factores clave para desarrollar y mantener una ventaja competitiva».

⁵⁹ En uno de los estudios estadísticos más completos sobre la materia en Estados Unidos se destaca que, a partir de los años ochenta del siglo xx, se produjo un incremento exponencial de los litigios sobre secretos empresariales [*vid.* ALMELING *et al.* (2009, pp. 301 y 302)]. Y esta constante se ha mantenido en los últimos años del siglo xxi [*vid.*, v. gr., STOUT (2021)].

sistema de protección y tutela de los bienes inmateriales. Desde los años ochenta del siglo xx ha comenzado de manera constante un proceso legislativo en esta materia, cuyos hitos fundamentales han sido, a nuestros efectos, tres: la aprobación de la UTSA en los Estados Unidos de América⁶⁰, la aprobación del Acuerdo ADPIC por parte de gran parte de los países industrializados y la aprobación de la Directiva de Secretos Empresariales en la Unión Europea, con la consecuente transposición por los países miembros. Estos impulsos legislativos respondieron a dos ideas de gran importancia: i. la protección de la competencia de los mercados a nivel internacional y ii., sobre todo, la protección de las innovaciones que se deciden mantener en secreto.

OBSTÁCULOS EN LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

El problema que nos atañe en este momento es la construcción del concepto y es un problema básico y esencial porque en torno a él gira cualquier otro asunto en el que intervengan los secretos empresariales. Así, son varias las causas que determinan que el concepto actual no sea del todo correcto –al menos, técnicamente–:

1ª. Por la poca atención –doctrinal y legal– que durante décadas se le ha prestado. En principio, la poca atención no tendría por qué influir en la conceptualización de los secretos empresariales, pero en la realidad sí que ha influido: extrajurídicamente no se conoce con exactitud qué es un secreto empresarial y los juristas, salvo contadas excepciones, no acometieron la tarea de intentar aportar luz y claridad.

2ª. Porque el estudio de los secretos empresariales se ha realizado por diversas ramas del Derecho sin que ninguna haya decidido afrontar de manera decidida su análisis⁶¹. Esta causa tampoco debería ser negativa *per se*. Al final, la transversalidad del secreto empresarial implica que diversos sectores del ordenamiento jurídico lo estudien. En cambio, lo que sucedió es que se quedó en tierra de nadie y ninguna rama decidió estudiarlo en profundidad.

3ª. Porque, a diferencia de las patentes o de los derechos de autor, los secretos empresariales tienen un claro componente fáctico: parten de una situación de hecho, ya que el secreto existe con independencia de la protección

⁶⁰ Acompañada esta norma de la EEA del año 1996 y de la DTSA del año 2016.

⁶¹ En este sentido, DE MAISON ROUGE (2014, p. 67) afirmaba que «a falta de una definición consagrada, debidamente establecida, que pueda ser una referencia, cada rama del Derecho ha desarrollado con el tiempo su propia definición de secreto empresarial».

y del calificativo que el ordenamiento jurídico le otorgue. No es una *creatio ex nihilo*, sino que podríamos afirmar que es una *creatio ex materia*.

4ª. Porque el objeto sobre el que recaen materialmente no es definido de modo alguno, representando una cantidad ingente de objetos heterogéneos, sin ninguna característica común entre ellos, más allá de la mera confidencialidad.

5ª. Y, aunque sea, más bien, una consecuencia de las anteriores causas, porque la construcción de su régimen jurídico se ha realizado de manera totalmente errática, sin comprender ni su naturaleza jurídica, ni sus funciones, ni sus finalidades⁶². Sin duda alguna, esta es la causa más relevante. La falta de comprensión determinó, en esencia, que no se construyera un concepto jurídicamente correcto. No obstante, como ya advertimos, esto no ha significado que en la práctica estemos ante un concepto inservible, sino todo lo contrario.

Es un régimen jurídico que sirvió en su momento como herramienta transitoria, idónea para salir del paso, pero que se ha perpetuado en el tiempo, a pesar de los avances tecnológicos existentes que requieren de una protección jurídica consecuente y coherente con su nueva realidad. Hemos aprendido qué son los secretos empresariales sin haberlos aprehendido.

III. LA JURISPRUDENCIA ANGLOSAJONA Y SU INFLUENCIA

1. Crítica de su origen

El origen del concepto moderno de los secretos empresariales no es ni el fruto del análisis científico más completo y riguroso, ni el resultado de acalorados debates doctrinales en busca de la esencia, naturaleza, función o finalidad de esta institución, elementos todos ellos que deberían ser la base del concepto que aquí nos ha traído⁶³. Todo lo contrario. La construcción del concepto podría calificarse de azarosa, de ser el resultado de una casuística incompleta y que nunca nació con vocación de perpetuidad, sino que su génesis se encuentra en una serie de principios, reglas o máximas que los tribunales estadounidenses fueron sosteniendo en casos aislados, descentralizados, formando

⁶² DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 8) señala tres causas que se encuentran en la base de la problemática en torno al estudio de los secretos empresariales: i. la transversalidad del estudio por parte de las diferentes ramas del Derecho; ii. la amplitud de su objeto; y iii. la incertidumbre creada por los ordenamientos jurídicos en torno a ellos.

⁶³ Aunque, como tantas otras veces, parece ser que el Derecho no deja de ser un *posterius* que se limita a constatar un problema real, una realidad ya consolidada, configurándose como una mera respuesta sin entrar en las razones verdaderamente importantes.

un cuerpo de *Common Law* en cada uno de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos de América⁶⁴. En definitiva, nació ante un problema práctico, buscando una solución útil a un problema real.

La confusión se acrecienta, además, si se tiene en cuenta que este primer cuerpo normativo de Derecho surgió de una mirada de tribunales cuyo único elemento común era la pertenencia a los Estados Unidos de América. Sus tribunales partieron en la mayoría de los casos de precedentes ingleses, que importaron sin ningún tipo de adaptación. A ello le sumamos que, en el momento en que se comenzaron a juzgar casos sobre secretos empresariales, estos fueron estudiados tanto por tribunales estatales, con sus especialidades, como por tribunales federales, siguiendo tanto procedimientos judiciales como de equidad⁶⁵. Es decir, los casos sobre los que se construyó este primer concepto provenían de jurisdicciones totalmente distintas, con leyes totalmente diferentes y con procedimientos que diferían en lo que se tenía o dejaba de tener en consideración.

La ausencia de un régimen legal unitario –no solo sustantivo, sino también procesal– determinó que la delimitación de lo que debía entenderse por secreto empresarial se construyera en torno a influencias de diversas doctrinas, reflejos de desemejantes pareceres, y que terminaron generando un concepto cuya característica más importante, como se verá seguidamente, es la poca certeza que presenta⁶⁶.

2. Los primeros reconocimientos de secretos empresariales

2.1 LOS INICIOS EN EL SIGLO XIX

A principios del siglo XIX comenzaron a arribar los primeros casos sobre informaciones secretas a los tribunales estadounidenses. No obstante, en estos no se definió qué debía entenderse por «secreto empresarial», pues en dicho

⁶⁴ Sobre esta crítica, *vid.* KAPCZYNSKI (2022, p. 1382).

⁶⁵ En el siglo XIX todavía existían estos tribunales en el país norteamericano.

⁶⁶ En un sentido coincidente sobre estas cuestiones, *vid.* NASHKOVA (2023, p. 635). De manera sumamente crítica se pronuncia GRAVES (2011, p. 79): «No existe ningún otro ámbito de la legislación sobre propiedad intelectual en el que el cuerpo principal de la ley se complementa con una multitud tan confusa e incoherente de posibilidades alternativas. Puede haber decisiones incoherentes o doctrinas ambiguas en patentes y derechos de autor, pero nada allí se acerca a la indeterminación de la normativa sobre secretos empresariales. [...] No se trata simplemente de decisiones contradictorias de diferentes tribunales sobre puntos similares. Y no se trata de que un estado aplique normas diferentes a cuestiones periféricas como la prescripción. Más bien, la propia definición de secreto se aplica de forma incoherente».

momento la posición predominante en los tribunales era la de la ruptura total con los antiguos sistemas proteccionistas, asumiendo como lema la libertad prácticamente total del mercado y de las personas que intervenían en él, sin ningún tipo de limitación.

Por ello, en un contexto en el que pugnaban entre sí el liberalismo y el proteccionismo, los tribunales se decantaron por negar la protección de las informaciones secretas, alegando que impedir, por ejemplo, que un trabajador fuera a trabajar para un competidor por el hecho de poseer técnicas secretas podría implicar consecuencias nefastas para el mercado, operando «de forma perjudicial tanto para los trabajadores como para sus empleadores»⁶⁷. La competencia y el mercado no necesitaban de ningún tipo de protección exógena, sino que el mismo debía autorregularse. Ahora bien, esta primigenia idea fue paulatinamente moderándose en aras de buscar un equilibrio de los diversos intereses en juego, sobre todo intentando que la posición del titular de la información de carácter confidencial tuviera una cierta protección⁶⁸.

⁶⁷ En el caso *Boston Glass Manufactory v. Binney*, 21 Mass. (4 Pick) 425 (1827), el tribunal negó que se pudiera impedir que un trabajador que poseyera un secreto empresarial consistente en una técnica de fabricación de vidrio fuera a trabajar para un competidor. Esa limitación, prevista en el contrato de trabajo, se consideró que era contraria al ordenamiento jurídico, ya que conculcaba alguno de los principios básicos del mercado. Un caso que claramente recuerda a los primeros ejemplos que se señalaron respecto de los gremios y, en concreto, al de los vidrieros de Venecia. Además, hay que tener en cuenta que, en los albores del siglo XIX, la normativa «laboral» —aunque todavía no se hubiera desarrollado un cuerpo normativo equiparable a lo que hoy entendemos por Derecho laboral— impedía en Estados Unidos que un trabajador pudiera, mientras tuviera vigencia su contrato, irse a trabajar para un nuevo empleador, del mismo modo que se sancionaba la conducta de aquellos empleadores que intentaran que trabajadores de otros dieran por terminado su contrato de manera anticipada. En cambio, nada se establecía de la posibilidad de impedir el trabajo para un competidor terminada la relación laboral previa. Sobre esta cuestión, *vid.* NOCKLEBY (1980, pp. 1514 y ss.).

⁶⁸ Jugó un papel fundamental la obra de 1836 de JOSEPH STORY, titulada *Commentaries on Equity Jurisprudence* [sobre la importancia de esta obra, *vid.* BRIDY (2009, pp. 189 y ss.)]. En ella se trataron por primera vez algunos de los principios que constituirían posteriormente las normas sobre secretos empresariales. Se reconoció que el titular de un secreto sobre un negocio podía transmitirlo a un tercero, así como limitarse a sí mismo a volver a utilizarlo. Además, señalaba que la equidad obligaba a no utilizar un secreto del que se hubiera tenido conocimiento como consecuencia de una relación laboral. Estas ideas fueron posteriormente recogidas por la jurisprudencia estadounidense, ampliando poco a poco la obligación de confidencialidad de la gran mayoría de trabajadores respecto de todas aquellas informaciones que se consideraban confidenciales o secretas, siempre que el empleador así lo hubiera hecho saber de un modo expreso o tácito al empleado, con lo que no se impedía a este trabajador acudir a la competencia, sino utilizar esos conocimientos secretos en un empleo distinto, pues su conocimiento derivaba exclusivamente de una relación en la que debe regir la confidencialidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en el año en que se publicó esta obra todavía no se había resuelto ningún caso en los tribunales estadounidenses sobre secretos empresariales, por lo que todos los casos que el autor utilizaba como base de su construcción y argumentación eran ingleses. De los citados en la obra [sobre la influencia de estos casos en el Derecho estadounidense, *vid.*, *v. gr.*, GETTINGS (2007, pp. 426 y ss.)], el de mayor importancia práctica fue *Yovatt v. Winyard*, 37 ER 425 (Ch. 1820) [aunque no fue el primer caso inglés que trató los secretos empresariales. Este honor lo ostentan el caso *Newbery v. James*, 35 ER 1011 (Ct. Ch. 1817), en el que se intentó impedir, en relación con técnicas granjeras, que se divulgara una invención que su titular consideraba secreta y, si bien no tuvo éxito, constituyó la primera piedra jurisprudencial de esta materia que estaba

Este problema, no obstante, es más profundo. Un enfoque liberal del mercado y de la competencia no solo reconoce la libertad de actuación de los individuos, sino que exige, como premisas fundamentales, el respeto tanto de los contratos de aquellos sujetos como de los derechos de los que sean titulares. Al mismo tiempo, el reconocimiento de cierta protección al «inventor» es un incentivo para la innovación y para el desarrollo del mercado, por lo que concebir los secretos empresariales como objeto de un derecho subjetivo podría llegar a satisfacer estas necesidades. Sin embargo, la contradicción casi autodestructiva de los secretos empresariales es el reconocimiento de una exclusiva sin limitación temporal alguna. De ahí la importancia no solo de entender cuáles son las funciones y finalidades de los secretos empresariales, sino, al mismo tiempo, de comprender por qué razón se considera lícita la ingeniería inversa o el descubrimiento independiente: para mantener un equilibrio.

Los primeros pronunciamientos, aunque tengan un indudable valor en la construcción que aquí nos ocupa, no identificaron en ningún momento de manera clara cuál era la base legal de la protección de los secretos empresariales. Así, se alegaba desde la propiedad de la información a obligaciones de confidencialidad derivadas de relaciones previas o la propiedad sobre los soportes en que se encontraban las informaciones. La falta de un fundamento claro ha provocado, como se irá viendo, que estemos ante una definición que no sabe muy bien de dónde parte, ni adónde debe llegar –aunque, a la postre, nos haya sido de utilidad–.

La mayoría de los casos que tuvieron lugar en el siglo XIX –y en gran parte del siglo XX– se centraron en disputas entre empresarios y antiguos trabajadores, puesto que la construcción legal de los secretos empresariales durante sus primeras épocas no concebía la posibilidad de acusar a un competidor de la apropiación de una información secreta⁶⁹. Incluso que se podría afirmar sin lugar a duda que el origen de la protección de los secretos empre-

en ciernes; y el caso *Williams v. Williams*, 36 ER 61 (Ct. Ch. 1817), en el que un hijo vendió medicamentos por su cuenta sin respetar que la formulación pertenecía a su padre y que este solo lo había compartido con él bajo la condición de que utilizarían las fórmulas para obtener un beneficio conjunto. El tribunal entendió que se estaba ante un contrato de sociedad que debía ser cumplido por el hijo y que, en caso contrario, debería abstenerse de seguir utilizando las formulaciones de su padre]. En este caso, el trabajador de un veterinario había accedido a diversas fórmulas que utilizaba su empleador y posteriormente las empleó por su cuenta, a pesar de que lo tenía expresamente prohibido. El tribunal consideró que el trabajador debía aprender las bases del oficio, pero que ello no incluía la formulación de medicamentos, la cual solo podría utilizarla posteriormente si el empleador le comunicó sin ningún tipo de cautela cómo realizarlos, cosa que no ocurrió. Así, determinó que el secreto podía ser protegido dado que el empleado lo había obtenido violando las normas laborales que estaban establecidas. Sobre la importancia de esta obra en la jurisprudencia estadounidense, *vid.* FISK (2001, pp. 460 y ss.).

⁶⁹ Sobre esta cuestión y la paulatina admisión de acciones contra competidores, *vid.*, *v. gr.*, BONE (1998, pp. 254 y ss.).

sariales fue realmente una cuestión laboral. Desde los inicios de la Revolución Industrial, los conocimientos generados por los empleados pertenecían a los empleadores; no se les reconocía a los trabajadores derechos sobre las posibles creaciones que realizaran o sobre las novedades que fueran capaces de introducir en una determinada industria. El secreto empresarial surgió precisamente para que los empleadores pudieran impedir que sus antiguos empleados abandonasen sus puestos de trabajo y comenzaran a trabajar para la competencia o de manera independiente, aprovechándose de los conocimientos desarrollados en su empresa. De este modo, en caso de que hubiera un secreto empresarial –fuera lo que fuera esto– se impedía que el trabajador pudiera irse a trabajar para la competencia y, consecuentemente con ello, se reconocía hasta cierto punto la «propiedad» de la información secreta a favor del empleador y no del empleado, aunque hubiera sido este el que la hubiera desarrollado. Al final, lo que se consiguió no fue una definición del concepto de «secreto empresarial», sino impedir que, del mismo modo que un trabajador no podía irse a un competidor con bienes materiales –una máquina, por ejemplo–, tampoco se pudiera ir con los nuevos bienes inmateriales que comenzaban ya a tener un cierto y creciente valor en la nueva época que comenzaba.

2.1.1 *Vickery v. Welch*

El primer caso que en Estados Unidos planteó la importancia de los secretos empresariales fue el caso del año 1837 *Vickery v. Welch*⁷⁰. En este caso se trataba de una receta secreta de fabricación de chocolate⁷¹ que se había

⁷⁰ *Vickery v. Welch*, 36 Mass. (19 Pick.) 523 (1837). El caso, a su vez, presenta una enorme similitud con el caso inglés *Bryson v. Whitehead*, 57 ER 29 (V. C. 1822). En este último se transmitió una receta secreta para la fabricación de un tinte como parte de un negocio más grande. El transmitente consideraba que podía seguir utilizando tal fórmula, pues su negativa implicaría una restricción intolerable para el comercio. No obstante, el tribunal entendió que si la fórmula era transmisible y tenía un valor precisamente porque nadie más la conocía, no podía ser utilizada por quien se había deshecho de ella a través de su enajenación.

⁷¹ Curiosamente, el uso del chocolate como secreto empresarial ha sido una constante a lo largo de la historia. Téngase en cuenta que cuando se trajeron los primeros granos de cacao a Europa desde América y se comenzó a fabricar chocolate –mezclado con otros ingredientes como azúcar–, España impidió durante casi un siglo que la receta saliera del país, evitando que los reposteros y pasteleros franceses o italianos pudieran replicar esta nueva creación [piénsese que hasta el año 1728 España tenía el monopolio de la venta del cacao, aunque a partir de mitad del siglo XVII ya existían en Europa diversas fábricas chocolateras y diversos países europeos implantaron en sus colonias el cultivo del cacao]. Aún más, a partir del siglo XVIII y, sobre todo en el siglo XIX, los grandes inventos y avances en la industria chocolatera fueron producidos por comerciantes suizos que protegieron sus invenciones a través del absoluto secretismo. Piénsese, por ejemplo, que CAILLER inventó un método que le permitió fabricar tabletas de chocolate y chocolate en barra; que PETER desarrolló el chocolate con leche –utilizando para ello una especie de

transmitido junto con todo el negocio a un tercero. Tras esta transmisión, el antiguo titular del negocio consideró que podía seguir utilizando la receta secreta, pues si no se le permitía, estaríamos ante una restricción injustificada del comercio. El tribunal negó que en este caso estuviéramos ante una restricción de este tipo, señalando que el vendedor se había deshecho de la fórmula secreta junto con los restantes elementos integrantes del negocio y que, del mismo modo que no podía seguir haciendo uso de la maquinaria porque esta había sido vendida y entregada al comprador, tampoco podía utilizar la fórmula secreta —una clara analogía con el derecho de propiedad, pero con el inconveniente de que, como son bienes no-rivales y no-excluyentes, es posible su uso concurrente por varios sujetos—. Así, si se admitía que podía ser enajenada, debía admitirse que, una vez realizada la enajenación, no se podría utilizar aun cuando la recordara.

2.1.2 *Peabody v. Norfolk*

Sin embargo, se puede afirmar que el caso que realmente marcó los primeros compases de la futura regulación de los secretos empresariales fue *Peabody v. Norfolk*⁷², considerado uno de los casos fundadores del Derecho sobre los secretos empresariales. A diferencia del caso que se acaba de exponer, en este, el tribunal señaló que el titular de una información secreta podía demandar a un antiguo empleado por su utilización, ya que sobre aquella tenía una especie de propiedad que le permitía impedir que terceros, en determinadas circunstancias, la utilizaran. En concreto, el empleado había suscrito un contrato que le obligaba expresamente a mantener como confidenciales los diseños de una serie de máquinas —telares— que se utilizaban en la empresa en cuestión, mas el trabajador proporcionó copias de ellos a un competidor para que los fabricara y empleara. Así, el tribunal determinó que el empleado había infringido su contrato y que había vulnerado la confianza del empleador.

leche condensada que evitaba los problemas derivados de la humedad de la leche fresca—; o que LINDT creó un nuevo procedimiento de conchado del chocolate. Todos estos avances —hoy utilizados en todo el mundo— fueron en su día protegidos como secretos —sin entrar a analizar si fueron secretos empresariales, pues por la época todavía, posiblemente, no habían surgido como institución—. Por ello no es extraño que Roald DAHL, cuando escribió *Charlie y la fábrica de chocolate*, basase todo el entramado creativo del Sr. Wonka en torno al secretismo —es decir, en torno a la consideración de sus procesos, métodos y creaciones como secretos empresariales— [para un análisis de la obra de DAHL desde la perspectiva de los secretos empresariales, *vid.* FROMER (2011, pp. 3 y ss.)]. Sobre la historia del chocolate en general y su relación con los secretos, entre otros, *vid.* SQUICCIARINI y SWINNEN (2016) y JERÓNIMO ESTÉVEZ (1993, pp. 85 y ss.).

⁷² *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868).

En este caso no se construye qué debe entenderse por un secreto empresarial, sino que el pronunciamiento parte de fundamentos contractuales –también extracontractuales– sin analizar en ningún momento qué se requiere para que una información reciba una cierta y determinada protección por parte del ordenamiento jurídico⁷³. El tribunal concluyó que si alguien inventaba o descubría un proceso de fabricación, con independencia de que fuera protegible mediante una patente, y decidía mantenerlo en secreto, no tenía «un derecho exclusivo sobre él frente al público o contra quienes de buena fe adquieren su conocimiento», pero, en cambio, sí que tenía «una propiedad sobre él, que un tribunal protegerá frente a quien en violación de contrato y abuso de confianza» lo utilice en su propio beneficio o lo divulgue a terceros.

El tribunal, si bien identifica que un secreto empresarial puede consistir en un proceso de fabricación, no lo define; no afirma qué es, sino que intenta comprenderlo de un modo aproximativo a través de obligaciones de origen contractual o extracontractual, pero sin importar, realmente, qué características debe reunir la información para merecer esta protección que comenzaba a reconocerse en los tribunales⁷⁴. Al final, lo que se sostuvo es, con independencia del concepto, que los secretos empresariales eran una forma de propiedad, similar a la que se ostentaba sobre las patentes y sobre las marcas, pero que, al mismo tiempo, su duración dependía de que no se quebrara la confianza –contractualizada o no– que había permitido que un tercero accediera a ella o que se descubriera por un tercero de manera lícita.

2.2 LA IDENTIFICACIÓN DE CIERTOS FACTORES Y LA AUSENCIA GENERALIZADA DE CONCEPTO

Ahora bien, a pesar de esta ausencia definitoria, los tribunales estadounidenses en ocasiones desarrollaron ciertos principios o factores que les ayudaban a determinar que una información era protegible, como, por ejemplo, los esfuerzos razonables que se hubieran llevado a cabo para mantener la informa-

⁷³ Se trata, en definitiva, de un enfoque distinto. La aplicación de pautas contractuales, aunque sean de Derecho laboral, resuelve buena parte de los problemas relacionados con los secretos empresariales; y los que no quedan cubiertos por la relación contractual podrían resolverse a través de reglas extracontractuales. Y, por tanto, la pregunta que surge de nuevo es si es necesaria una regulación específica para proteger los secretos empresariales.

⁷⁴ En ocasiones, los tribunales han sido tan *explicativos* que han llegado a afirmar simplemente que un empresario tenía derecho a proteger una serie de informaciones frente a sus antiguos trabajadores porque «[p]arece un secreto empresarial». Vid. *Board of Trade v. Christie Grain & Stock Co.*, 198 US 236 (1905).

ción como secreta⁷⁵; o la posibilidad de que esas informaciones se hubieran podido obtener en otros lugares –por ejemplo, una empresa de la competencia–⁷⁶. Factores que luego tendrían su influencia en el *Restatement*, pero que, en realidad, no conceptualizan la información protegible, sino que servían de guía para negar la protección a ciertas informaciones, evidenciando esa idea que ya se ha esbozado en diversas ocasiones: para la protección del secreto empresarial no importa tanto el contenido como las medidas protectoras y los medios para ocultar la información.

Esta misma ausencia de concepto se observa en otros pronunciamientos estadounidenses donde la protección se otorgaba únicamente sobre los elementos materiales que contenían la información confidencial, como, por ejemplo, los planos de ciertos productos, pero no sobre los elementos intelectuales que contenían tales soportes, con lo que un antiguo trabajador podría utilizar la información secreta si la recordaba de memoria⁷⁷, pero no podía valerse, en cambio, de los planos que contenían la información –ya fueran originales o copias–; es decir, se otorgaba una protección del continente, pero no del contenido. Solución precaria, pero efectiva en aquellos casos en los que la infor-

⁷⁵ *Vid.*, v. gr., *Schavoir v. American Re-Bonded Leather Co.*, 104 Conn. 472 (Conn. 1926). En este caso se consideró que el titular de la información secreta merecía la protección concreta debido a que había utilizado una serie de medidas razonables para evitar que los restantes competidores pudieran hacer uso de su secreto. Esta argumentación era seguida tanto por los defensores de que el secreto empresarial entraba en el ámbito de la propiedad como de aquellos que consideraban que estábamos ante una institución del Derecho de daños. Así, desde el punto de vista de esta última rama del Derecho, cuantas más medidas de precaución y protección estableciera el titular de la información, más probable sería que el tercero hubiera accedido a ella de manera ilícita. En cambio, desde la perspectiva del Derecho de propiedad, el hecho de establecer estas medidas sería una demostración de que el valor de esta información reside en su carácter secreto. Sobre estas argumentaciones –cuyo resultado es, en definitiva, el mismo– *vid.*, v. gr., además del caso ya citado en esta nota, *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc.*, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991), pues, aunque sea bastante posterior, expresa de manera clara esta dualidad de posicionamientos en torno a la fundamentación de la adopción de medidas razonables.

⁷⁶ En el caso *Hamilton Manufacturing Co. v. Tubbs Manufacturing Co.*, 216 F.401 (W. D. Mich. 1908), se señaló que no podía recibir una protección especial aquella información que, aunque mantenida secreta por el empresario, el trabajador la habría obtenido igualmente si hubiera estado empleado para cualquier competidor del mismo sector.

⁷⁷ *Vid.*, v. gr., *McGowin v. Remington*, 12 Pa. 56 (Pa. 1849). En este caso el tribunal condenó a la entrega de una serie de mapas y de todas las copias que se hubieran realizado de ellos, pero no impidió que el trabajador pudiera utilizar lo que efectivamente recordara de tales mapas. En un sentido coincidente, en el caso posterior de principios del siglo xx, *Peerless Pattern Co. v. Pictorial Review Co.*, 132 N. Y. S. 37 (App. Div. 1911), el tribunal volvió a considerar que el simple uso de la información que se tuviera memorizada no podía implicar una restricción para ocupar nuevos puestos de trabajo en un competidor. El tribunal utilizó la expresiva idea de que «la equidad no tiene poder para obligar a un hombre que cambia de trabajo a hacer borrón y cuenta nueva». No obstante, estas primeras resoluciones y las ideas que en ella se contienen no pueden seguir manteniéndose totalmente, ya que no es lo mismo la memorización intencionada que la casual. [MURUAGA HERRERO (2025B, pp. 100-114)]. Sobre la cuestión de la memorización por parte de los trabajadores a lo largo de la historia jurisprudencial estadounidense, *vid.* MURPHY (2023, pp. 533 y ss.).

mación empresarial presentaba una determinada complejidad que impedía su memorización⁷⁸; y en un momento en el que realizar copias no era tan sencillo como lo es en la actualidad.

Esta falta de concreción de lo que debe ser un secreto empresarial fue una constante a lo largo de los diversos pronunciamientos del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los tribunales no entraron en la cuestión de qué es un secreto empresarial⁷⁹ porque, en realidad, resultaba –y resulta– más cómodo encontrar su fundamento en los contratos que adentrarse en la problemática distinción entre las informaciones que los empleados pueden o no pueden utilizar en trabajos posteriores, del mismo modo que resulta mucho más sencillo proclamar la propiedad sobre los objetos materiales que sobre los inmateriales, pareciendo, además, más acorde esta serie de ideas con la libertad, como valor máximo, que regía en el ordenamiento jurídico estadounidense⁸⁰.

No fueron estas las únicas causas que lógicamente contribuyeron a la indefinición. En aquellos primeros casos, la cuestión que verdaderamente preocupaba a los tribunales era intentar establecer una protección para una serie de activos novedosos –los secretos–. Su propósito en esas resoluciones judiciales no era definir qué era un secreto empresarial, sino, más bien, intentar comprender ante qué estaban⁸¹, como se ha podido observar en el caso *Peabody v. Norfolk*⁸², por lo que cuando estaban claramente ante una información que, en su opinión, merecía ser protegida, la guarecían sin cuestionarse qué era un secreto empresarial, asumiendo, en definitiva, que los hechos alegados ante el tribunal entraban dentro del concepto⁸³.

⁷⁸ No obstante, ya en el siglo XIX, la doctrina [*vid.*, v. gr., STEINER (1905, pp. 374 y ss.) y AA. VV. (1897, pp. 262 y ss.)] mostraba una cierta preocupación sobre la conceptualización de los secretos empresariales. Lo cual demuestra que existía ya un interés por intentar comprender el concepto de «secreto empresarial».

⁷⁹ Hay, no obstante, excepciones a ello. A modo de ejemplo, en el caso *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C. C. Rep. (1902), el tribunal señaló que un secreto empresarial «es un plan o proceso, herramienta, mecanismo o compuesto, conocido únicamente por su propietario y por aquellos de sus empleados a los que es necesario confiarlo, con el fin de aplicarlo a los usos para los que está destinado».

⁸⁰ Sobre estas ideas, *vid.* FISK (2001, pp. 464 y ss.).

⁸¹ Ya lo señaló TURNER (1962, p. 11). Más recientemente, en un sentido coincidente, *vid.* NASHKOVA (2023, p. 638).

⁸² *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868).

⁸³ BARTON (1939, p. 123). De esta suerte se produce una cierta inversión en el proceso de protección de los secretos empresariales y de su calificación como secreto empresarial. No se intenta descubrir si la información es un secreto empresarial para que, en caso afirmativo, se proteja mediante esta institución, sino que, como se trata de una información que merece ser protegida y no encaja en ninguna de las otras instituciones tuitivas de los bienes inmateriales, la califico de secreto empresarial.

De esta suerte, se fueron identificando diversas fuentes —o fundamentos—⁸⁴ que permitirían entender que existía una obligación o deber de no revelar cierta información que determinaría, en definitiva, que estemos ante un secreto empresarial, como son, entre otros, la existencia de un contrato expreso⁸⁵; una condición tácita en gran multitud de contratos laborales⁸⁶, aunque sin que se reconociera en todos de manera automática; o un deber genérico de respetar los logros de carácter intelectual que sean mantenidos en secreto⁸⁷. Un conjunto de razones⁸⁸ que no tiene otro elemento común que el respeto a la voluntad de otra persona que ha decidido mantener libremente como confidenciales ciertas informaciones. En resumen, se procuraba justificar por qué razón se debía conceder protección a ciertas informaciones mantenidas en secreto y a su titular, sin que importase qué debía entenderse por un secreto empresarial y sin que tuviera ninguna importancia conocer qué eran realmente tales informaciones⁸⁹. Los tribunales, sin adentrarse en el terreno de lo defini-

⁸⁴ Para un estudio pormenorizado de estas, *vid.* SANDEEN y SEAMAN (2017, pp. 835 y ss.). En el comentario A del § 757 del *Restatement (First) of Torts* se señaló que «[e]xiste un debate considerable en las opiniones judiciales sobre la base de la responsabilidad por la divulgación o el uso de secretos empresariales de terceros. A veces se encuentran analogías en la legislación sobre derechos de autor, patentes, marcas registradas y competencia desleal». Al final, hubo resoluciones en las que se iba, entre otros, a los derechos de propiedad, a los incumplimientos de la buena fe o a los principios de la competencia desleal. Sobre estas cuestiones, *vid.* DENICOLA (2011, pp. 19 y ss.). Aunque, en puridad, la opción por una fundamentación u otra, desde una perspectiva práctica, no tiene demasiada influencia o no supone cambios sustanciales en cuanto al resultado, sino que es, más bien, una cuestión teórica o dogmática, de importancia desde ese punto de vista, pero que para el propio titular del secreto —al que le importa su valor y su protección— carece de cualquier relevancia.

⁸⁵ Como se puede deducir indirectamente de lo sostenido en el caso citado de *Vickery v. Welch*, 36 Mass. (19 Pick.) 523 (1837).

⁸⁶ Así, a modo de ejemplo, entre otros casos, se puede ver *Sanitas Nut Food Co. v. Cemer*, 98 N. W. 454 (1902); y *O. & W. Thum Co. v. Tloczynski*, 72 N. W. 140 (1897).

⁸⁷ Fue el caso *Stone et al. v. Grasselli Chemical Co.*, 65 N. J. Eq. 756 (E. A. 1903) en el que se reconoció por vez primera que cualquier persona que, conociendo la existencia de un deber o una obligación de no revelar ciertas informaciones confidenciales que recaigan sobre determinadas personas, aunque, en principio, no esté vinculada de modo alguno con el titular de las informaciones, tendrá prohibido aprovecharse de cualquier modo de aquellas informaciones. La doctrina estadounidense [*vid.*, *v. gr.*, JAMIESON (1993, pp. 523 y ss.)] ha utilizado este pronunciamiento para interpretar que se reconoce una especie de deber general de respetar y no dañar aquellas informaciones que son mantenidas en secreto por su titular. Trasladada esta idea a nuestro concreto ordenamiento jurídico, podría ser una aplicación de esa supuesta obligación general de no dañar que algunos autores han sostenido que se recoge en el artículo 1902 CC. Sobre ello, *vid.* MURUAGA HERRERO (2025B, pp. 72-85).

⁸⁸ Más allá de las señaladas en las notas anteriores, en la jurisprudencia estadounidense, también, se indicó, por ejemplo, que los secretos empresariales siempre estarían protegidos por la equidad [*vid.*, *v. gr.*, *Empire Steam Laundry v. Lozier*, 165 Cal. 95 (Cal. 1913), en el que se afirmó que «la equidad siempre protegerá contra la divulgación injustificada de secretos empresariales y comunicaciones confidenciales y similares», aunque equipara la protección de los secretos empresariales y de otras informaciones]. Sobre las diversas teorías en general, *vid.* BONE (1998, pp. 259 y ss.).

⁸⁹ En ocasiones se optó, incluso, por entender que cualquier información podía ser un secreto empresarial. Así, en el caso *Macbeth-Evans Glass Company v. Schnellbach*, 239 Pa. 76, 688 (1913), se afirmó que los secretos empresariales «podían ser secretos de la empresa, secretos de la propiedad, procesos se-

torio, caminaron sin rumbo fijo y sin conocer con exactitud las normas que debían aplicar a los secretos empresariales⁹⁰, pero con una perspectiva práctica que ha prevalecido hasta nuestros días.

3. La construcción del concepto en torno al Restatement (First) of Torts

3.1 LA APARICIÓN DEL *RESTATEMENT* COMO UNIFICADOR DE LA DOCTRINA

En el momento en el que los tribunales estadounidenses –estatales– se pronunciaron por primera vez sobre cuestiones relativas a secretos empresariales, es decir, en el año 1837 con el caso *Vickery v. Welch*, Estados Unidos estaba formado ya, tras la incorporación de Michigan, por veintiséis estados; a finales del siglo XIX, lo componían cuarenta y cinco; y en el año 1912 eran ya cuarenta y siete. Ante la ausencia de leyes sobre los secretos empresariales a nivel federal, ante la imposibilidad de armonizar las leyes estatales sobre esta materia –en realidad, ninguno tenía en estas fechas una norma escrita– y ante la imposibilidad de que los tribunales de cada estado siguieran, salvo que voluntariamente quisieran, las decisiones sostenidas por los tribunales de los restantes estados, el panorama en la búsqueda de una cierta uniformidad en la materia era absolutamente desolador. Más aún. Eran casi cincuenta estados, con otras tantas justificaciones de por qué debía otorgarse una protección a ciertas informaciones y sin que ninguno de ellos supiera con claridad cuál era ni la naturaleza, ni la función, ni la finalidad de esta institución y sin que ninguno fuera capaz de definir claramente qué era un secreto empresarial o, mínimamente, qué condiciones o características debía reunir una información para que los tribunales decidieran protegerla⁹¹.

Podía haber sucedido, sin ningún problema, que en un único país, por su configuración, nos encontrásemos con un total de cincuenta conceptos diferentes y cincuenta regímenes jurídicos distintos para una institución como son los secretos empresariales. Un auténtico sinsentido que habría lastrado cualquier posibilidad de

cretos de fabricación o cualquier otro secreto que tuviera importancia para el negocio del empresario». Esta distinción se basa, a su vez, en la realizada por STORY (1835).

⁹⁰ En un sentido parcialmente coincidente, *vid.* NASHKOVA (2023, pp. 638 y 639).

⁹¹ Téngase en cuenta que, aunque hablemos de un modo genérico del Derecho de los secretos empresariales, en este momento de la historia, en realidad, no había un «Derecho», sino numerosas leyes que se iban desarrollando a medida que los tribunales se adentraban en esta materia. Al mismo tiempo, en algunos estados no había precedente alguno. Sobre estas reflexiones en torno a los secretos empresariales, *vid.* DENICOLA (2011, pp. 18 y ss.).

desarrollo real y efectivo de una materia que ya desde su nacimiento no estaba llamada a ser constreñida por las fronteras de cada uno de los estados que formaban parte de aquel país, sino a ser un elemento más de suma importancia en el desarrollo de los negocios y del comercio sin tener en cuenta los confines de cada territorio.

El *American Law Institute*, ante el confuso panorama en esta materia – como en tantas otras – comenzó a realizar un ejercicio de recopilación de los principios que los diversos tribunales habían ido desarrollando y asentando en torno a los secretos empresariales⁹². En cierto modo, esta organización entendió que se había alcanzado ya un nivel de desarrollo suficiente del Derecho aplicable como para intentar unificarlo y evitar que, de este modo, se pudieran terminar creando normas contradictorias según el estado en el que nos encontrásemos⁹³.

Se limitó realmente a recoger los criterios o principios que habían establecido los tribunales, por lo que, en lo que respecta al concepto, ante la ausencia de definiciones, poco podía hacer una obra jurídica que se limitaba a clarificar y recopilar lo existente en la realidad de los tribunales⁹⁴. No le quedó, en definitiva, otra

⁹² Vid. SANDEEN (2010). El cuarto volumen del *Restatement (First) of Torts*, titulado «*Interference with Business Relations*», incluía en las secciones 757, 758 y 759 la regulación de los secretos empresariales. El *Restatement* se convirtió inmediatamente en la norma de referencia, en la fuente principal del Derecho de los secretos empresariales, al menos durante cuarenta años, hasta la publicación en el año 1979 de la *UTSA*, a pesar de que no es una fuente formal del derecho, siendo su objetivo principal el tener un valor persuasivo con el fin de promover la uniformidad del Derecho de los secretos empresariales en los diversos estados [vid. DENICOLA (2011, p. 19)]. A partir de sus secciones y de sus comentarios, se fue paulatinamente ampliando el Derecho de los secretos empresariales. El desarrollo de los secretos empresariales, como construcción del *Common Law*, se vio posibilitado gracias a la adopción del *Restatement*, pues, como se ha señalado ya, fue el primer intento de enunciar los principios generalmente aceptados de esta concreta materia, convirtiéndose en «autoridad primaria al ser adoptados en prácticamente todos los casos» [KLITZKE (1980, p. 282)] que arribaban a los tribunales o en «la principal fuente para la comprensión de la finalidad y el significado de la legislación sobre secretos empresariales» [SANDEEN (2010, p. 502)]. Para comprender la importancia que supuso este texto recopilatorio en el Derecho de los secretos empresariales, conviene señalar que el sistema legislativo y judicial de los Estados Unidos dista bastante del nuestro. Su carácter federalista, así como la imposibilidad de que los tribunales de distrito pudieran desarrollar el *Common Law* federal, podría haber desencadenado un panorama jurídico en el que convivieran tantos regímenes de los secretos empresariales como estados formasen parte de dicho país, sin que necesariamente hubiera ningún punto en común entre ellos e, incluso, fueran contradictorios. La barrera que impidió esa situación nada deseable desde el punto de vista de la justicia, de la economía, de la industria o de la empresa fue precisamente el *Restatement (First) of Torts*. Impidió, sin ninguna duda, una dispersión legislativa que habría sido totalmente contraproducente.

⁹³ El origen de este movimiento simplificador lo podemos encontrar en el denominado *Field Code*, promovido por David Dudley Field –considerado padre espiritual de los *Restatements*–, que buscaba que el Derecho estadounidense se alejara del complejo sistema de precedentes y que se acercara a un Derecho codificado, con una regulación coherente, sencilla y completa. Se entendía que la búsqueda de precedentes judiciales para poder construir la defensa de los casos era no solo compleja, sino contraproducente e, incluso, injusta. En definitiva, entendía que la búsqueda de casos precedentes en libros que solo estaban en disposición de unos pocos no garantizaba la impartición de justicia, sino la habilidad de encontrar el caso adecuado para cada caso. Sobre este proyecto y su influencia posterior en el Derecho estadounidense y en los *Restatements*, vid., v. gr., JOHNSON (2010, p. 548) y SUBRIN (1988, pp. 315 y ss.).

⁹⁴ Como señala DENICOLA (2011, pp. 19 y 20), los diversos *Restatements* no tenían por objetivo cambiar o transformar el Derecho existente. No buscaban una reforma sustantiva. Simplemente querían

opción que reconocer literalmente que no era «posible dar una definición exacta de secreto empresarial»⁹⁵. Y ante esta realidad se podrían haber seguido tres caminos distintos: i. recoger únicamente las conductas ilícitas; ii. buscar la clara esencia de los secretos empresariales y, a partir de ella, construir lo más aproximado posible un concepto que aportara seguridad jurídica al tráfico o las notas que permitieran su identificación; o iii. no buscarla y crear un régimen jurídico sin un fundamento claro y una definición sin ningún tipo de sustento científico.

La estructura del *Restatement* se compone de una serie de párrafos, que vienen a imitar o a cumplir un papel similar al que correspondería al articulado de cualquier norma, y unos comentarios a tales párrafos, que buscan aclarar ciertos extremos. Sus párrafos⁹⁶ no mencionaron en ningún momento qué era un secreto empresarial: reconocieron que el secreto empresarial se podía violar y de qué modo concreto se podía producir esta vulneración. Determinaron, en definitiva, qué conductas eran ilícitas, pero no concretaron sobre qué objeto podía recaer realmente esa conducta que se sancionaba. Ya fuera por la falta de una definición en los pronunciamientos judiciales previos, ya fuera porque no se pretendía la creación de Derecho con este texto jurídico, esa fue la posición del *Restatement*. El contenido «normativo» no fue a más. Una opción lógica, conveniente y consecuente con el supuesto papel del *Restatement*, el cual era solamente el de ser

presentar un recopilatorio ordenado del *Common Law* de las diversas materias, debido a una preocupación por el cada vez mayor volumen de pronunciamientos judiciales existentes. Es decir, se crearon, teóricamente, como objetos de apoyo para los abogados –y para los jueces–, para que encontraran de manera sistematizada el Derecho previo sobre una determinada materia.

⁹⁵ Comentario B del § 757 del *Restatement (First) of Torts*.

⁹⁶ El § 757 establecía el principio general de responsabilidad por la divulgación o utilización de un secreto empresarial ajeno, basándose ya no solo en el tradicional abuso de confianza, sino también en otras teorías como la utilización de medios indebidos en su apropiación. El § 758 se encargaba de la responsabilidad en caso de descubrimiento inocente del secreto empresarial de otra persona, en particular, cuando se trata de un descubrimiento por parte de un tercero que no estaba bajo ningún deber u obligación de confidencialidad y desconocía que sobre la información que se le transmitía existía tal deber. Y, finalmente, el § 759 abordaba directamente la adquisición de informaciones que no reunieran los requisitos para ser consideradas secretos empresariales, que solo sería considerada indebida si se realizaban con el fin de promover un interés comercial rival. En definitiva, se indicaba que la protección de los secretos empresariales era contra la divulgación o utilización de las informaciones que se hubieran adquirido mediante medios ilícitos o como consecuencia de una violación de un deber de confidencialidad. Esta forma de proteger el secreto empresarial solamente ante ciertas circunstancias tuvo su reflejo en la jurisprudencia estadounidense. A modo de ejemplo, en el caso *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974), la Corte Suprema señaló que «[l]a protección otorgada al poseedor del secreto empresarial es contra su revelación o uso no autorizado por aquellos a quienes el secreto ha sido confiado bajo la restricción expresa o implícita de no revelación o no uso. La ley también protege al poseedor de un secreto empresarial contra su divulgación o uso cuando el conocimiento no se obtiene por voluntad del propietario, sino por algún “medio indebido”, *Restatement of Torts* § 757(a), que puede incluir el robo, las escuchas telefónicas o incluso el reconocimiento aéreo. Sin embargo, una ley sobre secretos empresariales no ofrece protección contra el descubrimiento por medios justos y honestos, como la invención independiente, la divulgación accidental o la denominada ingeniería inversa, es decir, partiendo del producto conocido y trabajando hacia atrás para adivinar el proceso que ayudó a su desarrollo o fabricación».

una recopilación de lo sostenido por los tribunales. Ahora bien, en lugar de finalizar su aportación con la ilicitud de ciertas conductas, en los comentarios a los párrafos –en particular, en los del § 757– contribuyó con sus supuestas anotaciones aclaratorias a enmarañar y embrollar la situación de los secretos empresariales y, más concretamente, en lo que respecta a su delimitación.

3.2 LA FALTA DE CLARIDAD EN TORNO A LA NATURALEZA DEL SECRETO EMPRESARIAL

En los comentarios del § 757 encontramos las notas que marcaron la incongruente creación doctrinal del concepto de «secreto empresarial». Incongruencia que se muestra a través de una contradicción –aparente– entre dos realidades jurídicas que se tomaron al mismo tiempo como base: la competencia desleal y la propiedad intelectual⁹⁷.

3.2.1 *Sobre la competencia desleal*

Por un lado, en el comentario A del párrafo mencionado se reconocía que «la protección se otorga mediante un deber general de buena fe y que la responsabilidad [nace] del incumplimiento de este deber»⁹⁸. Fundamento que

⁹⁷ Es opinión general que ningún legislador ha sido capaz de determinar de manera concluyente ni cuál es el objetivo de las diversas leyes de secretos empresariales, ni la justificación que se puede emplear para protegerlos. Vid. HILLENBRAND (2016, p. 4) y OHLY (2014, p. 1).

⁹⁸ Claramente, esta posición que recoge el *Restatement* tiene su origen en el caso *E. I. DuPont de Nemours v. Masland*, 244 US 100 (1917). En él, el tribunal consideró que «[l]a palabra propiedad, tal y como se aplica a las marcas registradas y a los secretos empresariales, es una expresión» acuñada sin tener en cuenta que el Derecho impone ciertos requisitos que dependen de la buena fe, pues «[t]engan los demandantes algún secreto valioso o no, el demandado conoce los hechos, cualesquiera que sean, mediante la confianza del titular de la información. Así, «[s]e puede negar la propiedad, pero no se puede negar en ningún caso la confianza. Por lo tanto, el punto de partida del presente asunto no es la propiedad ni el debido proceso legal, sino que el demandado mantenía relaciones confidenciales con los demandantes», basadas en la «confianza depositada en él». Sobre la importancia de este caso en la configuración del *Restatement*, vid. RISCH (2007, pp. 13 y ss.). Ahora bien, a pesar de su importancia indubitada, estamos ante un claro ejemplo de una sobredimensión de lo que se sostenía originariamente en el caso. En el *Restatement* se adoptó como regla general –al menos, aparentemente– la conclusión de un único caso que se limitaba a tres párrafos; una conclusión que, fuera de su concreto contexto, resulta complicada de sostener. En el caso, realmente, se afirmó lo antedicho porque giraba todo en torno a una obligación de confianza –tácita– creada en torno a dos sujetos, el titular de la información y el infractor. Mas no se niega que sobre el secreto empresarial se tenga una propiedad, sino que, incluso en el caso de no existir el secreto empresarial, podrá continuar existiendo una protección a través del recurso de la confianza –en nuestro caso, buena fe–. El *Restatement*, influenciado por una ola doctrinal que consideraba que la propiedad solo podía ser un derecho exclusivo, hizo de una excepción la regla general del Derecho que de facto estaba creando.

necesariamente lleva a pensar en la competencia desleal⁹⁹ que se estaba desarrollando ya a un gran ritmo en parte de las legislaciones europeas e incluso en el Derecho estadounidense¹⁰⁰, pues, en una sociedad que consagra la competencia como base de su economía, a pesar de que toda actividad competitiva pueda verse como un perjuicio –ya que toda competencia lo es, en definitiva, para un determinado empresario–, solo debe recibir el reproche del ordenamiento jurídico en determinadas circunstancias, en concreto, cuando la conducta pueda ser desleal o contraria a las buenas costumbres, a los usos honestos o a la buena fe¹⁰¹. La tolerancia de la competencia, siempre que no reúna

Así, ese adagio del caso, «se puede negar la propiedad, pero no se puede negar en ningún caso la confianza», sirvió de socolor para reformular el Derecho existente e interpretar de manera mucho más estricta la regulación de los secretos empresariales. Sobre esta cuestión y una crítica al caso, entre otros, *vid.* POOLEY (2022A, pp. 687 y ss.).

⁹⁹ Lo señala de manera clara BONE (2011, p. 53) cuando afirma que, entre la confusa doctrina existente, los redactores del *Restatement* «eligieron la competencia desleal como marco organizativo. La responsabilidad dependía de si el demandado adquiría o revelaba el secreto por medios indebidos». Ahora bien, esta conclusión asumida de manera generalizada por la doctrina estadounidense me crea alguna duda porque se plantean como excluyentes el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la buena fe y la posible propiedad, cuando precisamente el cumplimiento de aquellas puede ser una forma idónea de proteger la propiedad sobre el secreto empresarial. En un sentido parcialmente coincidente, *vid.* POOLEY (2022B).

¹⁰⁰ Téngase en cuenta, igualmente, la enorme influencia que la doctrina alemana –también francesa, hasta cierto punto– sobre la competencia desleal tuvo en Estados Unidos. La primera mención a esta materia en el país norteamericano se encuentra en una obra de 1885 y las primeras referencias legislativas a la competencia desleal se encuentran en convenios internacionales y en acuerdos bilaterales con terceros países que no se aplicaban a los propios estadounidenses en el propio país. A finales del siglo XIX y, sobre todo, a principios del siglo XX, los tribunales comenzaron a tratar cuestiones de competencia desleal, no como un cuerpo consuetudinario independiente, sino como una consecuencia o una arista más de la protección a ciertas formas de propiedad intelectual como las marcas. Su evolución en aquel país tampoco ha sido uniforme ni ha dado lugar a un cuerpo normativo único y completo, sino que se han ido desarrollando diversas normas que inciden en aspectos concretos de la competencia desleal, como es el caso de la *Lanham Act* o la *Patent Law*. No obstante, aunque no se cuenta con una norma única al estilo de la UWG alemana, el Derecho de la competencia desleal estadounidense es, sin duda alguna, heredera en gran medida de la doctrina alemana sobre la materia. Sobre el origen de la competencia desleal en Estados Unidos y su evolución durante la primera mitad del siglo XX, *vid.* ROGERS (1964, pp. 752 y ss.). Con todo, se ha de tener en cuenta igualmente que en el año 1939, cuando se redactó el *Restatement*, todavía se consideró que la localización idónea de aquellas normas que hacían referencia a las conductas relacionadas con el mercado era el propio *Restatement* dedicado a los *torts*. No se puede tampoco perder de vista que precisamente en las primeras décadas del siglo XX se desarrolló con bastante éxito el realismo jurídico –con su rechazo al formalismo– y el abandono de la teoría de la propiedad como derecho natural. Este cambio tuvo su reflejo en la jurisprudencia, que comenzó a centrarse en los aspectos relativos a la apropiación y a su calificación como desleal o ilícita, llegándose a afirmar [*vid.* AA. VV. (1923, p. 164)] que «[u]n secreto empresarial es un derecho de propiedad solo si la corte decide protegerlo». Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* DENICOLA (2011, p. 52) y BONE (1998, pp. 259 y 260).

¹⁰¹ CALLMANN (1940, p. 592). Aunque sea coetáneo a la redacción de este *Restatement*, y relacionándolo con lo sostenido en la nota anterior sobre la influencia de la doctrina alemana en el desarrollo del Derecho de la competencia estadounidense, no se puede obviar que una de las figuras fundamentales del desarrollo de este Derecho en Estados Unidos fue, precisamente, Rudolf CALLMANN, jurista alemán que emigró a Estados Unidos en el año 1936 y cuya obra ha sido considerada funda-

las condiciones para ser considerada desleal, es uno de los elementos de tensión que subyacen a la economía de mercado y competitiva¹⁰².

Y si realmente se querían encuadrar los secretos empresariales en sede de esta materia, podía ser lógico que no se definiera qué era un secreto empresarial porque, como he señalado, si partimos de esta visión, lo importante en estos casos es conocer cuáles eran las conductas que se consideraban ilícitas¹⁰³. Por ello, en el cuerpo de sus parágrafos se recogían las conductas –o circunstancias concretas de ellas– que determinaban la ilicitud de las apropiaciones¹⁰⁴. Esta posición se ve reforzada igualmente por el hecho de que los tres parágrafos dedicados a los secretos empresariales se encuentran dentro de la sección titulada «*Interference with Business Relations*», es decir, aquella sección que se encargaba de regular todas aquellas conductas, circunstancias o situaciones que podían interferir en el mercado causando un daño, ya fuera al propio mercado, ya fuera a alguna de las personas que intervinieran en él. Un ejemplo de que, al menos, en apariencia, se buscaba una cierta vinculación del secreto empresarial con la competencia desleal.

Si la base es la competencia desleal, la importancia para construir el régimen jurídico de esta institución no recae en la definición de qué es un secreto empresarial, sino en las circunstancias que determinan que una conducta sea, por ejemplo, contraria a los usos honestos del comerciante. Su encuadramiento en esta materia era una opción totalmente legítima y su acomodo en este incipiente sector del Derecho podría haber sido adecuado, sobre todo porque el secreto empresarial es una institución del mercado.

mental en aquel país. La tolerancia de la competencia –siempre que no reúna las condiciones para ser considerada desleal– es uno de los elementos de tensión que subyacen a la economía de mercado y competitiva.

¹⁰² Es conocidísima la lapidaria frase de J. P. MORGAN que pronunció durante el famoso Comité Pujo de 1912, en el que se analizaba el posible falseamiento de la competencia en el sector bancario: «*I like a Little Competition*».

¹⁰³ Este comentario lo realiza de manera similar, también, DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 32 y ss.), quien incide particularmente en su obra en la problemática de tratar el secreto empresarial como una especie de *totum revolutum* y cómo este problema se ve en su conceptualización.

¹⁰⁴ Además de que se consideraba ilícita la apropiación si la realizaba en tales circunstancias un competidor –como sería lógico en aquellos momentos en la estructura de la competencia desleal–, ya la realizara cualquier persona sin ningún tipo de relación con el concreto mercado en que se llevara a cabo la producción del objeto relacionado con el secreto empresarial. En este sentido, *vid.*, v. gr., SANDEEN (2010, p. 500). Ya lo señaló, en las fechas en las que el *Restatement* nacía, FREER (1941), quien no dudó en afirmar que con la protección de los secretos empresariales se abarcaban no solo «las prácticas comerciales consideradas como desleales en caso de que las realizaran competidores o rivales comerciales», sino que la calificación de apropiación del secreto empresarial sería considerada ilícita, aunque la realizara una persona que no compitiera con su titular. Esta cuestión es de suma importancia. ¿Se debe proteger al titular del secreto empresarial, aunque el acceso al secreto empresarial, aun siendo ilícito, sea irrelevante desde el punto de vista competencial o empresarial? La respuesta a esta pregunta determinaría una mayor aproximación de los secretos empresariales a la competencia desleal o a la propiedad intelectual.

3.2.2 *Sobre la propiedad intelectual*

Sin embargo, en lugar de limitarse a ello, por otro lado, en ese mismo comentario del *Restatement* —el A— no solo se reconocía que fácilmente se podrían encontrar analogías entre los secretos empresariales y los restantes derechos de propiedad intelectual, sino que directamente se realizaba una comparativa entre los secretos empresariales y las patentes, indicando que la protección otorgada a aquellos era mayor que la conferida a estas «porque no se limita a un número fijo de años y no requiere novedad e invención», pero, al mismo tiempo, era menor porque la protección desaparecía por la licitud del método de obtención del secreto empresarial y no por el simple hecho de obtenerlo¹⁰⁵. Es decir, optó por aproximar el régimen de protección de los secretos empresariales al de los restantes derechos de propiedad intelectual. Parece que, hasta cierto punto, se podría afirmar que en el *Restatement* se confirmó que las patentes y los secretos empresariales son dos especies de un género llamado propiedad intelectual, pues si se comparan dos términos es porque tienen un sustrato común o, al menos, en gran parte coincidente.

Allende lo señalado, la aproximación a los regímenes de los derechos de propiedad intelectual se observa también en el comentario B del § 757 del *Restatement*. En él, a pesar de que previamente se había reconocido la imposibilidad e infructuosidad de dar un concepto de «secreto empresarial», se intentó construir a través de un listado ejemplificador, que, en realidad, no es definitivo. Ese listado de posibles objetos sobre los que recaería la protección que se confería claramente evocaba a cualquier derecho típico de propiedad intelectual, pues siempre se requiere que recaiga sobre un determinado ente, material o inmaterial, pero existente —ya sea una invención, un nombre comercial, un diseño, un semiconductor o una creación literaria, artística o musical—. Así, en

¹⁰⁵ Se llega a afirmar algo tan sorprendente como que la protección establecida para los secretos empresariales supone una «limitación adicional al privilegio de copia cuando el producto copiado es un secreto empresarial». Este privilegio se recoge en el § 741 del *Restatement (First) of Torts*, en sede de lo que en Estados Unidos se denominan patentes de diseño —similares a nuestro diseño industrial—, en virtud del cual un competidor puede *copiar* aquella novedad de la patente que sea estrictamente funcional. Y en caso de que, aun siendo funcional, este diseño funcional estuviera vinculado a una concreta marca o producto, se podrá *copiar* siempre que se indique su origen, procedencia o influencia. En cambio, cuando el diseño no es funcional, la copia carece de este privilegio. Así, el *American Law Institute* compara nuevamente el sistema de los secretos empresariales con otro propio de la propiedad intelectual, afirmando que se otorga un plus, una limitación extra en caso de que el secreto empresarial recaiga sobre un objeto que pueda ser protegido como patente de diseño. Por su parte, M. F. CORREA (1963, p. 531) indicó que en la definición de «secreto empresarial» había una enorme confusión, ya que la definición «parece implicar la existencia de algún tipo de propiedad y sugiere que los secretos comerciales deberían definirse como tales», pero, luego, la definición no lo termina de concretar.

el *Restatement* se afirmaba que un secreto empresarial, siguiéndose así la estela de ciertos pronunciamientos judiciales anteriores¹⁰⁶ que ya recogieron una especie de catálogo de objetos sobre los que podría recaer esta concreta protección, podía consistir

«en cualquier fórmula, patrón, dispositivo o recopilación de información que se utiliza en el negocio de una persona y que le brinda la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no la conocen ni la utilizan. Puede ser una fórmula para un compuesto químico, un proceso de fabricación, tratamiento o conservación de materiales, un patrón para una máquina u otro dispositivo, o una lista de clientes»¹⁰⁷.

¿Qué tienen en común realmente estos *objetos*, más allá de que el *Restatement* consideró que podían ser secretos empresariales? ¿O qué hace que sean los idóneos para recibir esta protección? El *Restatement* no lo responde ni clara, ni confusamente, sino que no da respuesta alguna. Al final, se trata

¹⁰⁶ Por ejemplo, el ya citado *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C. C. Rep. (1902) en el que se recoge una definición del secreto empresarial a través de un listado que presenta similitudes con la del *Restatement*. Aunque no haya ninguna evidencia de la posible influencia de la definición de este caso en el *Restatement*, es posible que, en realidad, los expertos que se encargaron de su redacción sí que tuvieran conocimiento de él o de algún caso que contuviera una propuesta similar.

¹⁰⁷ La utilización de listas para intentar delimitar qué es un secreto empresarial ha sido una constante a lo largo de la historia. Así, es habitual encontrarlas en diversos casos, como, por ejemplo, en *Conseco Fin. Servicing Corp. v. North Am. Mortg. Co.* 381 F.3d 811 (8th Cir. 2004), en el que se afirmó que un secreto empresarial puede consistir tanto en datos técnicos como no técnicos, pudiendo ser «una fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso», o, en general, en las diversas normas que han regulado la cuestión, como es el caso, tal y como veremos seguidamente, de la UTSA. Sobre estas listas, *vid.* JOHNSON (2010, pp. 560 y ss.). Más allá de estas cuestiones generales, hay un hecho que es indiscutible en Estados Unidos: la enorme influencia de la definición del *Restatement* en los casos posteriores a su publicación. Por ejemplo, DENICOLA (2011, p. 20) indica que, realizando una búsqueda superficial en *Westlaw* de casos posteriores a 1939 y hasta 1979 –año en que se publica la segunda edición del *Restatement*, ya sin regulación de los secretos empresariales–, encontramos más de quinientos casos que la recogen; DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 35), en un sentido coincidente, indica, basándose en los resultados de *Lexis Advance*, que más de un cuarenta por ciento de los casos dictados sobre secretos empresariales entre 1939 y 1975, año en el que se publicó la UTSA, partían del concepto recogido en el *Restatement*. Ahora bien, antes de la publicación del *Restatement*, varias fueron las definiciones que se emplearon. Una de las más utilizadas por los tribunales [*vid.*, *v. gr.*, *American Cleaners Dyers v. Foreman*, 252 Ill. App. 122 (Ill. App. Ct. 1929)] fue la propuesta por MACK (1906) [*apud* BRIDY (2009, p. 190)], quien definió el secreto empresarial, inspirándose de manera clara en la definición propuesta en el caso ya citado *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C. C. Rep. (1902), como «un plan o proceso, herramienta, mecanismo o compuesto, conocido sólo por su propietario y aquellos de sus empleados a quienes es necesario confiarlo. Es un derecho de propiedad que la equidad, en el ejercicio de su poder de impedir el abuso de confianza, protegerá. Se diferencia de una patente en que, tan pronto como se descubre el secreto, ya sea mediante un examen del producto o de cualquier otra forma honesta, el descubridor tiene pleno derecho a utilizarlo. Un proceso comúnmente conocido en el sector no es un secreto comercial y no estará protegido por una orden judicial».

de una lista ejemplificativa, que no es ni exclusiva, ni excluyente¹⁰⁸ y que, además, no implica necesariamente que toda fórmula mantenida en secreto sea *per se* un secreto empresarial. Puede tener un carácter orientador, pero nada más¹⁰⁹.

La configuración del secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual –o asimilarlo a ellos– era una opción igual de legítima que la de vincularlo a la competencia desleal. Sin embargo, la decisión de aproximarlos en su concepción a la de auténtico derecho subjetivo no se puede realizar de manera correcta y adecuada si se desconoce uno de los elementos esenciales que componen la estructura de esta categoría jurídica, como es el objeto.

Todo derecho subjetivo, efectivamente, necesita de un objeto sobre el que recae –sin irse muy lejos, piénsese en una patente–, una realidad sobre la que se otorgará un conjunto de facultades, pero si no conocemos sobre cuál se constituye un secreto empresarial, se termina instaurando una indefinición que determinó, en definitiva, que uno de los elementos esenciales de aquellos brillase por su ausencia¹¹⁰ y que, todavía, hoy en día, no se conozca con demasiada certeza cuál es.

Al final, esto nos lleva a otro problema fundamental: ¿tendría contenido el derecho subjetivo sobre un secreto empresarial más allá de conferir posibilidades de reacción frente a ciertas agresiones? La respuesta parece que debe ser positiva –y así lo hemos sostenido–, pero en ocasiones, primero se protege

¹⁰⁸ Realmente, ya en aquella época los tipos de informaciones que podían ser considerados secretos empresariales eran amplísimos, admitiéndose, prácticamente, cualquier objeto que tuviera un efectivo valor para su «propietario». En este sentido, *vid.* BARTON (1939, p. 124). A modo de ejemplo, se consideró ya en el año 1891 que un código de precios era un secreto empresarial [*vid.*, v. *gr.*, *Simmons Hardware Co. v. Waibel*, 1 S. D. 488 (N. W. 1891)], el contenido de las cartas recibidas por una determinada empresa [*vid.* *Roberts v. McKee*, 29 Ga. 161 (1859)], listas de vendedores y comerciantes con los que se mantenían relaciones comerciales [entre otros, *vid.* *Boylston Coal Co. v. Rautenbush et al.*, 237 Ill. App. 550 (1925)] o listas de clientes [supuesto que constituye uno de los más habituales en los casos que llegaron a los tribunales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre otros, *vid.* *French Bros. V. Townsend Bros.*, 21 Ohio App. 177 (N. E. 1925)].

¹⁰⁹ Ahora bien, no podemos obviar que, a pesar de nuestras críticas, estos listados, como orientadores, pueden ser útiles. En el caso *K & G Oil Tool & Service Co. v. G&G Fishing Tool Service*, 314 S.W.2d 782 (1958), se señaló de manera gráfica que «[e]n el Derecho de los secretos empresariales, que abarca motores mecánicos, fórmulas químicas, listas confidenciales y similares, se encontrarán asuntos que van desde el azúcar en el té hasta las máquinas más complicadas. Se plantearán cuestiones de clasificación y su solución no siempre estará exenta de dificultades. Los ejemplos pueden ser más útiles que las definiciones o los intentos de redefinición».

¹¹⁰ Es unánime la doctrina al señalar que los derechos subjetivos, partiendo de la estructura de las relaciones jurídicas, se componen de un sujeto, un objeto y su contenido. El sujeto es la persona titular del derecho y a la que se le conceden, por ostentar esta cualidad, una serie de poderes o facultades; el objeto es la realidad sobre la que recae el derecho subjetivo; y el contenido es, precisamente, el conjunto de facultades que se otorgan al titular del derecho y la protección misma que el ordenamiento jurídico establece para el derecho subjetivo. Entre otros, *vid.* RIVERO HERNÁNDEZ (2013, pp. 161 y ss.) y LACRUZ BERDEJO *et al.* (2000, pp. 70 y ss.).

y luego ya se concreta el contenido del derecho –asimilándolo al derecho de propiedad, derecho subjetivo por excelencia–¹¹¹.

La opción por una aproximación a la propiedad intelectual habría exigido para realizarla correctamente una definición específica, al menos, de los objetos sobre los que recaería este derecho. Lo que se realizó fue una muestra de una inseguridad absoluta en torno a lo que realmente eran los secretos empresariales –sin saber si el secreto empresarial era la causa o el efecto–, para terminar abrazando una amalgama –que no unión o cohesión– de fundamentos que parten de perspectivas totalmente disímiles.

Se llevó a cabo este primer paso de la delimitación del secreto empresarial en torno a una serie de ideas propias de la competencia desleal –las condiciones de la ilicitud de las apropiaciones, pues si la apropiación no es ilícita, no había protección alguna–, junto con una aproximación a los derechos tradicionales de propiedad intelectual, una aproximación a su concepción como un auténtico derecho subjetivo que recae sobre una serie de objetos, pero sin conocer realmente cuáles son esos objetos.

A pesar de la estrecha vinculación que pueda existir entre la competencia desleal y la propiedad intelectual, ambas en realidad parten de perspectivas protectoras diferentes y pretender aunar los fundamentos de una y de otra para construir una nueva figura, en un momento tan delicado como es el iniciático de todo proceso, presenta una gran complejidad, al no identificarse claramente la pertenencia a una materia o a otra y al implicar que la definición no se construya desde las funciones, naturaleza y finalidad de los secretos empresariales, sino que parece que estas dependerán del concepto que se haya pretendido establecer, aunque, en definitiva, en el *Restatement* no se establezca ninguno. En resumen, lo ya tantas veces repetido: el secreto empresarial se sitúa –o se va situando, poco a poco– entre la propiedad intelectual y la competencia desleal.

3.3 UNA SERIE DE FACTORES Y LOS CARACTERES DE LA INFORMACIÓN

3.3.1 *Los factores*

El propio *Restatement* reconocía que, a la vista de los pronunciamientos judiciales existentes en el momento de su redacción, era imposible establecer

¹¹¹ Esta concepción puede contraponerse –o ponerse en relación– con la que se tiene de los derechos en el análisis económico del Derecho. A modo de ejemplo, ALLEN (1998, p. 106) concibe los derechos como la capacidad de elegir, sin penalización alguna, qué realizar sobre un bien, un servicio o una persona. Es decir, como indicaba HEYNE (2000, p. 293), un derecho sería todo aquello que se puede realizar sin ninguna penalización.

una definición de «secreto empresarial». Ante esa imposibilidad, los redactores decidieron ofrecer dos soluciones que podrían ayudar a determinar cuándo estamos ante un secreto empresarial. De esta suerte, la primera solución venía recogida en el comentario b del § 757, en el que se establecieron una serie de criterios o factores que podían –en condicional– ser tenidos en cuenta para determinar si una información podía ser considerada secreto empresarial. En concreto, propuso un sexteto constituido por los siguientes:

«i. el grado en que la información es conocida fuera de su negocio; ii. el grado en que es conocido [el secreto empresarial] por los empleados y otras personas involucradas en su negocio [colaboradores, por ejemplo]; iii. el alcance de las medidas adoptadas por [su titular] para proteger la información secreta; iv. el valor de la información para él y sus competidores; v. la cantidad de esfuerzo o dinero invertido en desarrollar la información; y vi. la facilidad o dificultad con la que otros podrían adquirir o replicar lícitamente la información».

No es una solución totalmente desacertada, pues se trata de una aproximación pragmática a los secretos empresariales, aunque no contribuya realmente a deslindar, delimitar o demarcar qué era un secreto empresarial¹¹². Eran circunstancias que podían ser tomadas en consideración, entre otras muchas, ya que no se establecieron con carácter exclusivo y excluyente¹¹³, para intentar conocer si la información era o no era un secreto empresarial; y que no se establecían como acumulativas, pues la presencia de una, quizá, fuera suficiente, pero, al mismo tiempo, su concurrencia no determinaba que estuviéramos ante un secreto empresarial.

Eran una suerte de cuantificadores o de graduadores de prueba indiciaria que, en teoría, ayudaban a determinar si era posible, en caso de apropiación de la información mantenida secreta, la activación de la protección específica establecida o si, en cambio, no había más remedio para el titular que aguantar la desgracia de haber perdido su valiosa información. No señalaban, empero, de una manera clara cuándo la información era un secreto empresarial y cuándo no lo era. Constituía una inconcreción, una indefinición que, en definitiva, reflejaba que en el año 1939 no se sabía qué eran los secretos empresariales, a pesar de los esfuerzos por reconocerles un valor jurídico.

El problema de este listado es que no se establecía claramente cuál debía ser su valor y, en los años posteriores a su redacción, cuando el *Restatement*, a

¹¹² Es tal el componente subjetivo de apreciación que determina que ciertas informaciones, según las circunstancias, sean secretos empresariales, mientras que las mismas informaciones con otras circunstancias o con las mismas, pero valoradas de modo distinto, no sean consideradas secretos empresariales. Sobre esta reflexión, *vid.* HENDERSON (1987, p. 551).

¹¹³ Esta, al menos, fue la intención de los redactores del *Restatement*.

pesar de ser una fuente del Derecho secundaria, parecía ser la génesis de todo, los tribunales acudieron a estos factores de manera hasta contradictoria e incoherente, pues la poca claridad del texto permitió tanto que unos defendieran que ningún factor era determinante para otorgar protección, que se podía considerar que se estaba ante un secreto empresarial si concurría uno solo de los factores o, incluso, si no concurría ninguno de ellos; como que otros, en cambio, sostuvieran que para otorgar la protección era necesario que se mostrara un indicio, al menos, de los seis factores¹¹⁴. Esta situación provocó que los titulares de informaciones secretas se enfrentaran a una imprevisibilidad total, a un desconocimiento de si la información que ellos poseían era realmente un activo merecedor de protección o no lo era; al mismo tiempo que todos aquellos que poseían –por las circunstancias que fueran– informaciones que originariamente pertenecían a otra persona desconocían si efectivamente podían llegar a utilizarlas en su provecho propio o si esa utilización podría considerarse ilícita.

Quizá lo más destacable de estos factores –más allá de su influencia posterior– es que, por un lado, reconocen que un secreto empresarial es información; y, por otro lado, que permiten reconocer un secreto empresarial, aunque no se aporte ninguna definición a este respecto. Es decir, lo único que está

¹¹⁴ Véase, por ejemplo, las conclusiones contradictorias que se alcanzaron, entre otros casos, en *Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtek, Inc.*, 790 F.2d 1195 (1986), donde se señaló que no se puede afirmar que todos los factores del *Restatement* existan y concurren necesariamente en todos los casos, ya que la calificación como secreto de la información «depende [en cada caso] de sus propios hechos», sin que pueda afirmarse que los factores recogidos sean de aplicación a todos los casos, ya que es imposible establecer «una fórmula estándar y universal» que sea aplicable a toda posible situación, puesto que «no hay requisitos universales» en lo que a esta materia se refiere [más recientemente, en el mismo sentido y a pesar de contar con una norma posterior, en el caso *In Re Bass*, 113 S.W.3d 735 (Tex. 2003), el tribunal sostuvo que estaban «de acuerdo con el *Restatement* y la mayoría de las jurisdicciones en que no debe exigirse al demandante que pruebe los seis factores porque no siempre encajan perfectamente en todos los casos»]. En cambio, por ejemplo, en el caso *Abbott Laboratories v. Norse Chemical Corp.*, 33 Wis. 2d 445 (Wis. 1967), se descartó la protección de una información como secreto empresarial porque existían deficiencias en los factores 1, 3 y 6, es decir, en el grado en que la información es conocida fuera del negocio, en el alcance de las medidas tomadas para la protección del secreto empresarial y en la facilidad o dificultad con la que se puede adquirir lícitamente la información, en teoría, secreta. En el caso, que versaba sobre el listado de compradores de un edulcorante, se negó la existencia del primer factor porque se entendió que el listado de clientes, aunque se mantuviera secreto, no era una información totalmente desconocida en el sector, sino que era fácilmente averiguable, pues muchos de los clientes señalaban en el envase de sus productos quién era el suministrador del edulcorante. Más allá de que en el caso se considerara que no había un secreto empresarial, la importancia del caso *Abbott* reside en que la interpretación realizada por el tribunal sirvió para que en casos posteriores se negara la existencia de un secreto empresarial si no concurrían todos y cada uno de los seis factores del *Restatement*. Más recientemente, otros tribunales han considerado que deben concurrir igualmente los seis factores del *Restatement*. *Vid.*, v. gr., *Saforo Assoc. Inc. v. Porocel Corp.*, 337 Ark. 553 (Ark. 1999); así como los comentarios a este caso –sobre todo los relativos a cómo ha supuesto un obstáculo en la conceptualización de los secretos empresariales– de CATE (2000, pp. 687 y ss.).

claro desde este momento es que un secreto empresarial es información¹¹⁵ y que ciertas informaciones podrán ser secretos empresariales, lo cual no es, en absoluto, un logro menor.

3.3.2 *Las características de la información*

La segunda solución que contemplaron los redactores para intentar conceptualizarlo fue la inclusión de una definición –supletoria¹¹⁶– para aquellos casos en los que la aplicación de los factores no permitiera conocer con exactitud si se estaba ante un secreto empresarial. Esta definición, contenida igualmente en el comentario B del § 757 del *Restatement*, partía de un elemento meramente descriptivo –el listado de posibles objetos–, al que se añadían una serie de caracteres que deberían contribuir a demarcar cuándo se estaba ante un secreto empresarial. Así, se podían extraer hasta tres caracteres¹¹⁷, presupuestos o requisitos de la información que debían darse de manera acumulativa, puesto que no parece que la intención en la redacción fuera la contraria:

(I) La información debe ser secreta, utilizando para concretar este requisito o condición una fórmula tan expresiva y tautológica como que «[e]l objeto de un secreto empresarial debe ser secreto». A pesar de la poca fortuna de esa redacción, lo que se pretendía ilustrar era que la protección no se podía otorgar a aquellas informaciones que fueran conocidas ya por el público en general, ya por los concretos miembros de la industria a la que perteneciera esta información y su titular¹¹⁸.

¹¹⁵ En el mismo sentido, *vid.* KLITZKE (1980, p. 285).

¹¹⁶ *Vid.* al respecto las reflexiones de NASHKOVA (2023, pp. 639 y ss.).

¹¹⁷ Con un carácter general sobre estas características, *vid.* LLOBREGAT HURTADO (1999, pp. 184 y ss.). La autora sostiene que se exigía un cuarto presupuesto, que la información estuviera protegida, no en el sentido de que se tratara de una inaccesibilidad absoluta, sino que su titular debía demostrar que había actuado diligentemente para evitar que un tercero pudiera apropiarse de ella. En mi opinión, se recogía dentro de los seis factores que se han señalado y no de un modo independiente al tratar las claves de la definición que se intentaba construir. Es cierto, no obstante, y así lo veremos, que esta protección, con el tiempo, se ha convertido en uno de los presupuestos que toda información debe cumplir para recibir la protección que aquí se estudia, pero esa conclusión no se puede extraer del análisis del texto del *Restatement*.

¹¹⁸ Así, se sostuvo en gran cantidad de casos desde el inicio de la aparición de los secretos empresariales en los pronunciamientos judiciales. Entre otros, *vid.* *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C. C. Rep. (1902). Mucho más reciente es el caso *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974), en el que el tribunal recogió las ideas generales sobre este requisito del *Restatement*, resumiendo la jurisprudencia anterior, y concluyendo que «[e]l objeto de un secreto empresarial debe ser secreto, es decir, que no sea de conocimiento público, ni de conocimiento general en el sector o negocio [al que pertenezca el titular]. Sin embargo, este elemento necesario de secreto no se pierde si el poseedor del secreto empresarial lo revela a otra persona, [con la que exista una relación de confianza] y bajo la obligación implícita de

(II) La información debe estar siendo utilizada por su titular en el momento en que se produzca su violación y, además, de manera continuada, no pudiendo ser una información cuyo uso sea anecdótico o temporal¹¹⁹. Específicamente recogía que no toda información confidencial podía ser un secreto empresarial, sino que este debía ser «un proceso o un dispositivo para uso continuo en el negocio», dejando fuera de esta condición, según el comentario, a todas aquellas informaciones que hicieran referencia a «eventos únicos o efímeros», como serían los salarios de los empleados, las inversiones en seguridad realizadas o «la fecha fijada para el anuncio de una nueva póliza o para la aparición de un nuevo modelo»¹²⁰. Entonces, ¿un elemento para tener en cuenta para determinar la calidad de secreto empresarial era una cuestión temporal? ¿Si la información confidencial estaba llamada a ser utilizada de manera constante o reiterada, sería un secreto empresarial, pero si era de un solo uso, sería una simple información confidencial? ¹²¹ Parece que esto era lo que, en cierto modo, se pretendía con esa aclaración: que lo temporal, lo esporádico o lo no utilizado no pudiera recibir la protección que se establecía para los secretos empresariales¹²².

no utilizarlo ni revelarlo. Dentro de estos casos podrán incluirse los de los empleadores del titular del secreto a quienes sea necesario confiarlo para poder aplicarlo a los usos a que está destinado». En cierto modo, lo que se quería sostener es lo que se indicó de manera clara en el caso *Skoog v. McCray Refrigerator Co.*, 211 F.2d 254 (7th Cir. 1954), en el que se afirmó que «lo que se ha convertido en propiedad pública no puede volver a ser privado» y, por lo tanto, lo que siempre fue público no puede ser apropiado y afirmar que es un secreto empresarial. Se volverá a tratar este requisito en detalle posteriormente, pues su importancia es tal que requiere que se analice detenida y pormenorizadamente.

¹¹⁹ Se trata de un requisito bastante cuestionable, como se comentará seguidamente. Quizá la única razón de su inclusión es que solo sirve para limitar la expansión de lo que se entiende por secreto empresarial.

¹²⁰ Aunque posteriormente añade que los secretos empresariales suelen relacionarse con la producción de bienes, pero que, a su vez, pueden estar relacionados «con la venta de bienes o con otras operaciones del negocio, como un código para determinar descuentos, rebajas u otras concesiones [...], o una lista de clientes especializados, o un método de contabilidad o de gestión». Un listado heterogéneo sin identificar por qué unas informaciones sí que pueden recibir la protección y otras no. De un modo aparentemente contrario a esta delimitación, en el caso *Smith v. Dravo Corp.*, 203 F.2d 369 (7th Cir. 1953), se concluyó que «casi cualquier conocimiento o información utilizados en un negocio pueden ser mantenidos en secreto por su propietario», es decir, que cualquier información empresarial puede llegar a ser considerada secreto empresarial, pareciendo que lo importante es que se trate de una información relacionada con la empresa.

¹²¹ ¿Quería esto decir, por ejemplo, que el lanzamiento de un determinado producto cuyo posible éxito reside únicamente en un elemento sorpresivo no podía ser considerado un secreto empresarial? Piénsese, por ejemplo, en el valor que tuvieron en su día las presentaciones de productos que realizaba Steve Jobs. Esas presentaciones —no se conocía qué se presentaba— hacían aumentar sobremodo los beneficios de la compañía y el propio valor de la compañía. Ese tipo de información, según el *Restatement*, no habría sido un secreto empresarial.

¹²² Esta conclusión se puede observar, por ejemplo, en el caso *Lehman v. Dow Jones Co., Inc.*, 783 F.2d 285 (2d Cir. 1986), en el que se recuerda este requisito establecido en el *Restatement*, interpretándose como un requisito de obligado cumplimiento. También, pero, en este caso, a la inversa, en el caso *Colgate-Palmolive Co. v. Carter Products*, 230 F.2d 855 (4th Cir. 1956), el tribunal condenó a una em-

No obstante, estamos ante una distinción totalmente artificiosa, pues los redactores del *Restatement* no justificaron en ningún momento por qué se decidía excluir a ciertas informaciones. Se limitó a dejarlas fuera del régimen protector. Ante la falta de justificación –o al ser injustificable–¹²³, los tribunales acudieron igualmente a otras instituciones para protegerlas, pues, aunque no se admitiera que fueran secretos empresariales, aunque no llegaran al nivel de estos, sí que eran merecedoras de ser protegidas¹²⁴.

presa por apropiarse de un secreto empresarial de la competencia, señalando precisamente la importancia de que la información que constituía el secreto empresarial era utilizada de manera constante en la producción de unas cremas de afeitar, pues si hubiera sido algo simplemente pasajero o puntual, no habría recibido la protección que se reclamaba. Ahora bien, encontramos, también, casos en los que se niega que una información deje de ser considerada secreto empresarial por el hecho de que no sea utilizada por su titular. En el caso *Harris Manufacturing Co. v. Williams*, 157 F.Supp. 779 (W. D. Ark. 1957), sobre la apropiación de la fórmula de una masilla, el tribunal indicó que «[e]l mero hecho de que el demandante no esté usando la masilla doméstica en la actualidad no impide que dicha masilla sea un secreto empresarial y no da a los demandados la libertad de apropiarse de ella y de utilizarla. La masilla está disponible para el uso del demandante en cualquier momento que desee hacerlo, y el hecho de que no utilice dicha masilla en este momento no perjudica su derecho a que se prohíba a los demandados copiarla y violar su secreto empresarial».

¹²³ A pesar de lo sostenido aquí, entiendo que el origen de este requisito se encuentra, a pesar de todo, en la aproximación de los secretos empresariales a los restantes derechos de propiedad intelectual, pues, por ejemplo, en materia de marcas se viene exigiendo desde antiguo que sean utilizados para poder recibir algún tipo de protección [en cierto modo se recoge la distinción que en el Derecho estadounidense se hace, en sede de propiedad, entre los derechos *appurtenant* y los derechos *in gross*, es decir, aquellos derechos que solo existen vinculados a un derecho en concreto y aquellos otros que pueden existir con independencia de esa vinculación. Esta distinción –con origen en materia de servidumbres– fue aplicada primeramente a las marcas y, posteriormente, también a los secretos empresariales para intentar justificar el requisito del uso continuo. Sobre estas cuestiones, *vid.* HRDY y LEMLEY (2021, p. 21) y MOSSOFF (2018)]. Así, con anterioridad a la redacción del *Restatement*, por ejemplo, en el caso *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 US 403 (1916), en un caso sobre marcas, el alto tribunal estadounidense señaló que «el derecho surge del uso, no de la mera posesión», añadiendo que esta conclusión es extrapolable a todos los derechos que se puedan poseer. Igualmente, encontramos algún referente anterior al *Restatement* en el que se recoge esta idea, pero, más bien, vinculada no tanto a la falta de uso, sino a su abandono, con la diferencia de matiz que ello implica. Así, en el caso *Victor Chem. Works v. Iliff*, 132 N. E. 806 (Ill. 1921), un trabajador, que había desarrollado para su empleador un determinado proceso químico y que había sido mantenido como secreto, tras abandonar su puesto de trabajo, fundó una empresa en la que utilizaba aquel proceso químico. Su antiguo empleador le demandó por apropiación de secreto empresarial, pero el tribunal le dio la razón al antiguo trabajador porque el proceso químico se había dejado de utilizar en la antigua empresa, incluso cuando él formaba parte de ella, reconociendo esta que lo estuvieron utilizando durante varios años hasta el momento «en que lo abandonaron». Y, al haberse producido su abandono, no se podía reclamar su protección –tégase en cuenta que la palabra que utiliza el tribunal estadounidense es «*abandon*», que en inglés tiene una connotación de decisión definitiva, de dejar o apartar una cosa para siempre. Sobre este caso, se pueden ver los comentarios de CLAEYS (2010, pp. 588 y ss.). No faltan autores [*vid.*, *v. gr.*, BRIDY (2009, p. 392). En un sentido coincidente, aunque no de forma tan rotunda, *vid.* BONE (1998, pp. 249 y ss.)] que han señalado que con este requisito lo que se conseguía era poner freno a una tendencia egoísta y acaparadora del empresariado, evitando así que pudieran acumular informaciones valiosas sin utilizarlas.

¹²⁴ Sobre estos cambios –forzosos–, *vid.* PIPER (2008, pp. 360 y ss.). Más allá de esta cuestión, los tribunales rara vez negaron la condición de secreto empresarial por el solo hecho de no estar usándose, pues siempre se acompañaba de otras razones –principales–. Así, al final, se trata de un carácter que se requería de la información, pero que parece que por sí mismo, como señaló CLAEYS (2010, p. 599), no

Este requisito provocó que, por ejemplo, quedaran fuera de esta protección todas aquellas informaciones confidenciales que, por circunstancias variadas, ya fuera por no contar con los medios adecuados para utilizarla, ya fuera porque se prefería vender o licenciar a un tercero, no habían sido usadas todavía por su titular¹²⁵. Asimismo, la exigencia de este requisito limitaba la posibilidad de proteger el denominado «secreto empresarial negativo», es decir, el conocimiento de los errores que no conducen a un resultado satisfactorio. Este conocimiento negativo no se utiliza, por lo que, en principio, tampoco cumpliría este requisito, a pesar de que pueda ser una información de enorme valor. Para salvar este escollo, se recurrió a una ficticia construcción mediante la que se entendía que el conocimiento negativo sí que era continuamente utilizado en la medida en que se usaba otro procedimiento que sí que daba el re-

fuera muy utilizado «para negar la existencia de un secreto empresarial». De este modo se reconoce, por ejemplo, en el caso *Swartz v. Schering-Plough Corp.* 53 F.Supp.2d 95 (D. Mass. 1999), en el que el tribunal, al analizar la posibilidad de que no se esté ante un secreto empresarial por falta de uso, reconoce que «no existe un precedente directo al respecto».

¹²⁵ En este sentido, una de las críticas más habituales a este requisito de los secretos empresariales en el *Restatement* fue que impedía cerrar la protección de las informaciones en el tráfico comercial. ARROW (1962, pp. 609 y ss.) desarrolló la denominada paradoja de la información o divulgación, que partía del siguiente supuesto: un sujeto, poseedor de una valiosa información, quiere venderla, pero para que el posible comprador pueda valorar si realmente le interesa llevar a cabo la adquisición, necesita conocer la totalidad de la información. Así, para poder vender una información secreta, es necesario revelar la totalmente sin tener seguridad alguna de si finalmente será comprada. Ante esta situación, ARROW señalaba que precisamente las patentes contribuían a paliar esta inseguridad. No obstante, la doctrina [*vid.*, v. gr., LEMLEY (2008, p. 337)] indicó que en realidad las patentes no eran los instrumentos que resolvían la paradoja planteada, pues la patente no es una información secreta, sino que es pública, por lo que la solución pasaba por la protección a través del Derecho de los secretos empresariales, que es el que, en teoría, debería impedir que un tercero se apropiara, utilizara o revelara una información a la que habría accedido siendo conocedor de su carácter secreto. Este supuesto papel de los secretos empresariales desaparece desde el momento mismo en que, para poder proteger la información, se requiere que sea usado. Siguiendo esta misma idea, A. R. MILLER (2006, p. 735) señala que, debido al requisito del uso, «[l]a mayoría de los vendedores de ideas no podían acogerse a esta valiosa forma de protección. Normalmente, un individuo buscaba ayuda externa precisamente porque no poseía los recursos para explotar la idea dentro de su propio negocio» y, al exigir esta utilización para recibir protección, el titular de una idea no utilizada debía arriesgarse —sin contar con ninguna red salvavidas— en las negociaciones sobre la posible comercialización de aquella. Aun así, encontramos casos que se apartaron de este requisito del *Restatement* y que consideraron que una idea no utilizada podía ser considerada secreto empresarial. Así, por ejemplo, en el caso *Burten v. Milton Bradley Co.*, 763 F.2d 461 (1st Cir. 1985), se otorgó la protección como secreto empresarial al prototipo de un juego todavía no comercializado [en el mismo sentido, *vid.*, v. gr., *Mann v. Tatge Chem. Co.*, 440 P.2d 640 (Kan. 1968)]. *Vid.*, en general, los comentarios realizados sobre esta cuestión por HRDY y LEMLEY (2021) y DENICOLA (2014). Al final, resulta llamativo el diferente enfoque que se sigue en materia de secretos empresariales y de patentes. El sistema de patentes exige un registro previo y su publicación, además de que está sujeto al requisito de temporalidad establecido en la Ley de Patentes. En cambio, el sistema de los secretos empresariales ni se basa en un registro, ni se le da publicidad, ni está sujeto a temporalidad alguna. A pesar de las similitudes entre patentes y secretos empresariales, el régimen de aquellas no se podría aplicar a estos porque exigiría una previa acotación de lo que el titular considera secreto empresarial y, a veces, ni siquiera el mismo titular es consciente de lo que constituye su secreto empresarial más allá de una idea aproximativa.

sultado esperado beneficioso, es decir, se afirmaba que se utilizaba en la medida en que no se utilizaba; una argumentación cuestionable, no en cuanto al resultado, pero sí en cuanto a la forma de llegar a él ¹²⁶.

Con todo, este era uno de los caracteres que se exigía en el *Restatement* para poder proteger una información como secreto empresarial.

(III) La información secreta debía revestir una cierta novedad. Nuevamente se vinculaba el secreto empresarial con el régimen de las patentes, afirmandose que no se requería la misma novedad que se exigía para otorgar una de estas, pero sí que debía presentar una novedad, al menos, relativa ¹²⁷. De este modo, los tribunales entendieron que esta novedad debía vincularse específicamente con el estado de la técnica anterior existente en el concreto sector en el que se utilizase la información. Esta cuestión se terminó concretando en una vinculación entre la idea mantenida en secreto y el conocimiento que de esta se tuviera en líneas generales en el propio sector al que se perteneciera, consagrándose así el requisito –que aún hoy conservamos– de que la información no debe ser generalmente conocida en el sector en cuestión, a lo que se añadió posteriormente que tampoco debía ser fácilmente accesible, ya fuera, por ejemplo, por su extrema simpleza ¹²⁸. Esta conclusión fue establecida en el

¹²⁶ A modo de ejemplo, en el caso *On-Line Technologies, Inc. v. Perkin-Elmer Corp.* 253 F. Supp.2d 313 (D. Connecticut 2003) se señaló que «[e]l conocimiento negativo es una forma de «usar» los secretos empresariales [...] ya que] se pueden utilizar de formas distintas a la fabricación y comercialización directa [...] pues] un secreto empresarial se «utiliza» si ha contribuido a acelerar la introducción de otro producto [...] o ha contribuido a encontrar la forma correcta de introducirlo».

¹²⁷ Así, por ejemplo, se recogió ya en el caso *AO Smith Corp. v. Petroleum Iron Works Co.*, 73 F.2d 531 (6th Cir. 1934), en el que se señaló que no se podía aplicar la prueba de la novedad de las patentes a las informaciones secretas, sin perjuicio de que igualmente estas deban revestir una cierta novedad. Y en el mismo sentido, posteriormente, en el caso *W. R. Grace Co. v. Hargadine*, 392 F.2d 9 (6th Cir. 1968), se recordó que no se puede exigir el mismo requisito de novedad que en las patentes, pero que, al mismo tiempo, no se puede otorgar la protección de los secretos empresariales a aquellas fórmulas químicas que no presenten ninguna novedad por ser simples combinaciones de sustancias conocidas en el sector al que pertenecía el titular. No obstante, se terminó otorgando la protección porque se consideró que no eran combinaciones usuales en el sector ni que todas las sustancias químicas que se utilizaron se empleaban habitualmente ni eran conocidas por muchos de los actores del comercio. También en el caso *Smoley v. New Jersey Zinc Co.*, 24 F. Supp. 294 (D. N. J. 1938), el tribunal señaló que «[o]tra condición para la recuperación [del secreto empresarial] es que la idea revelada debe ser novedosa [...]. No se puede crear el deber de no utilizar una idea que ya es conocida en virtud del hecho de que uno haga una divulgación confidencial de ella».

¹²⁸ Ahora bien, no se debe confundir que una idea sea simple con que sea fácilmente accesible debido a su sencillez. En ocasiones, irán de manera conjunta ambas circunstancias, pero en otras no. En el caso *Cataphote Corporation v. Hudson*, 444 F.2d 1313 (5th Cir. 1971), el tribunal, recordando a un sector sustancial de la doctrina [principalmente, a CALLMANN], indicó que «un secreto empresarial no tiene por qué ser esencialmente nuevo, novedoso o único [...]. La idea no tiene por qué ser complicada; puede ser intrínsecamente simple y, sin embargo, calificarse como secreto, a menos que sea de conocimiento común y, por lo tanto, de dominio público» o que su descubrimiento no requiera esfuerzo alguno.

caso *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*¹²⁹, en el que, resumiendo jurisprudencia anterior, razonó que

«[L]a novedad, en el sentido de la ley de patentes, no es necesaria para un secreto empresarial [... pues e]s bastante claro que el descubrimiento es algo menor que la invención. Sin embargo, se requerirá algo de novedad, aunque sea simplemente porque lo que no posee novedad suele ser conocido. Por tanto, el secreto, en este contexto, implica, al menos, una novedad mínima».

Precisamente, esta novedad mínima que se exige a los secretos empresariales es hasta cierto punto una consecuencia igualmente del Derecho de patentes estadounidense. En un caso posterior al *Restatement*, pero cuyas raíces se encontraban en décadas anteriores, *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*¹³⁰, el tribunal señaló que no se podía otorgar una protección —en ese caso, una patente—, ni tan siquiera a nivel estatal, «a artículos ca-

¹²⁹ *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974). La importancia de este caso, más allá de lo que se apunta en el texto, reside en que se reconoció que la legislación estatal de los secretos empresariales no era contraria a las normas federales sobre patentes. Si se hubiera declarado esa incompatibilidad, el devenir de los secretos empresariales hubiera sido distinto, puesto que la UTSA no habría podido desarrollarse tal y como la conocemos y los tribunales estatales habrían tenido problemas, incluso, para seguir los factores o las indicaciones del *Restatement*. La cuestión no estuvo exenta de dudas, puesto que se resolvió el caso con varios votos disidentes, los cuales se basaron mayoritariamente en la obra de ADELMAN (1973, pp. 296 y ss.]. Otro caso en el que se puede observar la exigencia de este requisito es *Jostens, Inc. v. National Computer Systems*, 318 N.W.2d 691 (Minn. 1982), en el que el tribunal señaló que «aunque no es necesario que exista el grado de novedad requerido para la protección de patentes», en el supuesto no se podía otorgar la protección porque «el sistema CAD-CAM, como combinación de tres subsistemas generalmente conocidos, no alcanza el grado de novedad o desconocimiento necesario para un secreto empresarial». No obstante, este segundo caso ha sido criticado ampliamente por la doctrina [*vid.*, v. *gr.*, Risch (2007, pp. 12 y 13)] porque se ha entendido que en el caso se termina analizando el requisito de novedad desde la perspectiva de las patentes y no del efectivo conocimiento de esa información en el sector. No obstante, se trata de un requisito que no siempre se ha tenido en cuenta por los tribunales. Así, por ejemplo, en el caso *Structural Dyn. Res. Corp. v. Engineering Mech. R. Corp.*, 401 F.Supp. 1102 (E. D. Mich. 1975), el tribunal concluyó que la novedad no era un requisito para recibir la protección del secreto empresarial y que, a pesar de que la información que formaba parte de un determinado programa de análisis estructural era fácilmente accesible en la literatura científica, el programa merecía ser considerado un secreto empresarial, en la medida en que la combinación de las diversas informaciones no era conocida, aunque todas ellas estuvieran disponibles para el público.

¹³⁰ *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 US 225 (1964). A modo de ejemplo, esta idea ya se observa en el caso *Sarkes Tarzian, Inc. v. Audio Devices, Inc.* 166 F.Supp. 250 (S. D. Cal. 1958), en un asunto sobre apropiación indebida de secretos empresariales por parte de un competidor —con ayuda de trabajadores del titular—, en el que el tribunal concluyó que cuando las informaciones «fueran fácilmente comprobables no podían ser objeto de secreto empresarial [... puesto que] aunque no se exija el tipo de novedad que es requisito de patentabilidad, la ley no protege conocimientos tan generales que son propiedad común en el comercio. [... Así, si] la idea era bien conocida o fácilmente comprobable, los tribunales dictaminarán que no existe ningún secreto empresarial legalmente protegible». Es decir, si la información secreta no presenta un grado de novedad, aunque sea mínimo, como para afirmar que los demás intervinientes del mercado la desconocen, no se puede otorgar la protección como secreto empresarial.

rentes de novedad». En la medida en que la justificación para impedir otorgar una patente –un derecho de exclusiva limitado temporalmente– a lo que carece de novedad consiste en la prohibición de crear limitaciones excesivas en el mercado, cuando no hay razón alguna para justificarlas, este razonamiento parece que debe ser aplicado igualmente en materia de secretos empresariales.

No obstante, lo cierto es que este requisito o presupuesto de la información se solapa con el de que la información deba ser secreta. Si la propia información no es novedosa, aunque sea mínimamente, es probable que se trate de una información que sea generalmente conocida y, por lo tanto, que no reúna el requisito de ser secreta. Se produce, en definitiva, una cierta superposición entre ambos.

(IV) Aunque hayamos indicado que se podían extraer tres notas o caracteres, lo cierto es que es posible extraer otro, aunque sin que en el *Restatement* se desarrolle del mismo modo. En concreto, me refiero al hecho de que la información debe proporcionar una ventaja a su titular. Como se vio anteriormente, al tratar el conato de definición a través de una lista, los redactores, después de la enumeración, añadieron que la información debía brindar «la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no la conocen ni la utilizan».

En este sentido, en el caso *E. I. DuPont de Nemours and Co. v. United States*¹³¹, se indicó que el secreto empresarial «[e]s verdaderamente valioso solo mientras sea secreto, porque solo durante ese tiempo proporciona una ventaja sobre los competidores», de lo cual se deduce, aunque se vincule, al mismo tiempo, con el valor del secreto, que una vez desaparezca la ventaja competitiva, desaparecerá el secreto empresarial. Esta expresión, «una ventaja», ha devenido esencial a la hora de construir posteriormente el concepto, pues se convirtió, en las definiciones posteriores y vinculándose con el valor del secreto empresarial, en uno de los presupuestos imprescindibles para entender que se está ante uno.

¹³¹ *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. United States*, 288 F.2d 904 (Ct. Cl. 1961). En este caso se volvió a vincular el secreto empresarial con la patente. Así, se indicó que «[p]or diferentes que puedan parecer los conceptos de «secreto empresarial» y de «patente», existe una similitud importante entre los dos; ambos son medios para lograr una ventaja competitiva. [...] El propietario de una patente puede hacer algo que nadie más puede hacer porque a nadie más se le permite hacerlo; [...] el propietario de un secreto empresarial puede hacer algo que nadie más puede hacer porque nadie sabe cómo hacerlo».

3.4 ¿FUE –O ES– INFLUYENTE EL *RESTATEMENT*?

El *Restatement* no era –ni es– una fuente del Derecho. Su valor ha dependido siempre de manera exclusiva de la capacidad de persuasión que tuviera en los abogados, para que estos lo utilizasen como material de apoyo en la presentación de los casos, y en los jueces, para que lo empleasen constantemente como modelo y guía de sus resoluciones¹³²; es decir, el objetivo uniformador era una cuestión de esperanza: esperanza y confianza en que los diversos agentes del mercado siguieran sus conclusiones y principios¹³³.

El *Restatement* tuvo una importancia considerable, a pesar de que desconocía cuál era la naturaleza jurídica de lo que se analizaba, puesto que los caracteres de esta institución junto con sus funciones son los que deberían determinar su definición y no a la inversa. Ahora bien, el hecho de que su contenido estuviera repleto de inconcreciones, contradicciones y confusiones puede ser visto de dos maneras. Por un lado, como un lastre para el nacimiento de un nuevo régimen jurídico, entendiéndolo que el intento armonizador de la materia se convirtió en la sepultura de su posible impulso¹³⁴. Sin embargo, por otro lado, puede ser una muestra de que los secretos empresariales no aparecieron como un problema jurídico, sino empresarial y, por ello, las preocupaciones que se trataron de resolver no fueron, por ejemplo, las relativas a su naturaleza jurídica, sino preocupaciones prácticas –se han apropiado de la información y

¹³² Es decir, podrá ser una «fuente» siempre que las partes lo quieran, pero apartarse de él no tiene ninguna consecuencia jurídica. No obstante, al final, el *Restatement*, si consigue ser utilizado, crea un círculo vicioso. El sistema de precedentes anglosajón obliga a los tribunales a no apartarse de las decisiones de sus órganos jerárquicamente superiores. Esto implica que, si un tribunal elevado aplicaba el contenido del *Restatement*, ya fuera por obligación, ya fuera –también– por comodidad, los tribunales inferiores también lo aplicasen. Así, poco a poco, terminó convirtiéndose el *Restatement* en la principal fuente –autoridad, como se afirma en Estados Unidos– de la materia que aquí nos ocupa, pues, como señaló KLITZKE (1980, p. 282), «[s]us principios se convirtieron en autoridad primaria al ser adoptados en prácticamente todos los casos reportados».

¹³³ *Vid.*, v. gr., ALMELING (2009, p. 772), quien señala que la falta de fuerza vinculante del *Restatement* determinaba que, en el momento de su redacción, su posible influjo fuera más bien una cuestión de fe.

¹³⁴ No faltan autores [v. gr., DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 37)] que han alabado, en cambio, la posición del *Restatement* al considerar que la lista no excluyente de factores permitió dar respuesta a las necesidades existentes de dotar de protección a las informaciones ante la poca claridad que encontrábamos respecto de la naturaleza jurídica. Así, se sostiene que, ante la imposibilidad de adoptar una postura clara, se optó por identificar una serie de criterios y no decantarse por ninguna de las teorías sobre la naturaleza de los secretos. Y tienen razón. Solventaron el problema, pero desde una perspectiva cortoplacista. Empejó la posibilidad de un desarrollo largoplacista de los secretos empresariales y de su conceptualización y delimitación. No obstante, de manera general, es prácticamente unánime la doctrina que señala los errores que cometió el *American Law Institute* en la elaboración del *Restatement*. Así, por ejemplo, de un modo muy crítico –y sarcástico–, POOLEY (2022b) ha señalado lo poco afortunado que se estuvo en su redacción, posiblemente, porque «[e]ra el año 1939, y con todo lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento (Alemania invadió Polonia, Rusia invadió Finlandia y el estreno de *Lo que el viento se llevó* y *El mago de Oz*) y, seguramente los profesores estaban distraídos».

quiero una respuesta del ordenamiento jurídico—. Y, en este sentido, el *Restatement* cumplió su papel de manera destacable.

Su influencia, innegable e incontestable¹³⁵, en las normas posteriores, como en la UTSA, en el Acuerdo ADPIC, en la Directiva comunitaria y en nuestra propia normativa, ha determinado que, por una cuestión de comodidad —es decir, de armonización— se siga utilizando un concepto de «secreto empresarial» que no permite comprender ante qué estamos, sin que ninguna instancia legislativa —de los diferentes Estados o supranacionales— haya decidido alzar la voz contra los errores cometidos, acometer la tarea de redefinir el concepto y señalar que se construyó de manera indebida. Aunque en el *Restatement* no se establecía ningún concepto, las notas que en él se recogieron determinaron el futuro de la materia y de su conceptualización.

El *Restatement* marcó los pasos que había que seguir, pero sin indicar ni desde dónde, ni hacia dónde; un mapa sin referencias. Pero ¿por qué nadie ha intentado cambiarlo? ¿Solo por un aburguesamiento jurídico¹³⁶? No. La razón ya la he apuntado en repetidas ocasiones: porque el secreto empresarial, como institución del mercado, necesitaba una solución práctica y el régimen que instauró el *Restatement* satisfacía hasta cierto punto las necesidades de los agentes del mercado. A problemas, soluciones: practicidad y utilidad —el secreto empresarial, como se dijo, se ocupa de lo útil— frente a dogmatismo.

¹³⁵ Se ha afirmado que el *Restatement* es la *bedrock* —la piedra angular— del Derecho de los secretos empresariales, es decir, que contiene los principios fundamentales sobre los que se ha construido. Entre otros, *vid.* ALMELING *et al.* (2009, pp. 307 y ss.). En cambio, POOLEY (2022a, pp. 687 y 688), contestando a estas afirmaciones, consideró que si era la piedra angular «proporcionó una superficie escarpada y estrecha para la construcción continua de la Ley».

¹³⁶ A modo de ejemplo, podemos observar el caso *ILG Industries, Inc. v. Scott*, 49 Ill. 2d 88 (Ill. 1971), en el que se afirmó que «[l]os secretos empresariales pueden abarcar un amplio espectro de categorías. La definición de sus posibles objetos está indudablemente sujeta a variaciones y cambios según lo dicten los hechos de cada caso particular. [...] Obviamente, un secreto empresarial debe estar relacionado con algo mantenido en secreto o confidencial y debe estar relacionado con la operación del comercio o negocio en particular. [...] Pero, con todo, como se establece en el *Restatement*, no es posible dar una definición exacta de secreto empresarial». ¿Resultaba imposible definir qué era un secreto empresarial? ¿O era más cómodo afirmar a pie juntillas lo sostenido en la recopilación citada y evitar cualquier clase de problema? Lo cual nos recuerda las advertencias de JAVOLENO, quien entendió que las definiciones únicamente eran instrumentos y, por tal razón, criticó duramente la labor de JUSTINIANO de convertir definiciones expositivas y científicas en normativas. *Vid.* CARCATERRA (1966, pp. 170 y ss.).

CAPÍTULO II. LA «POSITIVACIÓN» Y ARMONIZACIÓN DEL CONCEPTO EN LA UTSA Y EN EL ACUERDO ADPIC

I. LA PROBLEMÁTICA EN TORNO AL *COMMON LAW*

El *Restatement*, a pesar de su influencia, no consiguió dar una respuesta totalmente satisfactoria a todas las exigencias que esta materia planteaba: no precisaba todos los puntos clave de la regulación de los secretos empresariales, pues no contemplaba, ni tan siquiera de manera fragmentaria, ciertos aspectos de importancia, al mismo tiempo que otras de sus aristas se contenían incompleta y deficientemente¹³⁶. Una de estas cuestiones fue la conceptualización de los secretos empresariales ante la constante inconcreción reinante en los tribunales¹³⁷.

Paulatinamente fueron surgiendo problemas en torno a la conceptualización del secreto empresarial. El *Restatement*, que no deja de ser una recopilación, sin más valor que el que cada uno quiera otorgarle, que se construye a base de su repetición, no estaba capacitado para conseguir la total homogeneización de la materia. Al final, un simple caso que decidiera apartarse del *Restatement* podía implicar la aparición de nuevos caminos conceptuales, pareci-

¹³⁶ Entre otros muchos, *vid.* los comentarios de BALGANESH (2022), SANDEEN (2019), DENICOLA (2011), KLITZKE (1980) y AA. VV. (1971). La jurisprudencia se hizo eco también de estas lagunas. Así, por ejemplo, en el caso *Telex Corp. v. Int'l Business Mach. Corp.*, 510 F.2d 894 (10th Cir. 1975), el tribunal señaló que «[d]esafortunadamente el Derecho sobre los secretos empresariales [en referencia al *Restatement*] en materia de daños está lejos de ser uniforme».

¹³⁷ Lo señalaba WHELAN (1963, p. 540) cuando afirmaba que la principal cuestión que debería resolverse es cuándo existe un secreto empresarial y ello no se puede determinar si no se conoce qué es un secreto empresarial «y los tribunales están en desacuerdo sobre su alcance [...] encontrando marcadas diferencias entre las distintas jurisdicciones sobre la cuestión de cuándo un secreto es considerado secreto empresarial y, también, de cuándo un secreto deja de serlo».

dos o no a los de esta recopilación, semejantes o totalmente diferentes, pues de un único caso se puede derivar toda una línea jurisprudencial¹³⁸. Tres fueron las razones principales, como ya se expuso, de esta falta de uniformidad total¹³⁹: i. su propia naturaleza, sin fuerza vinculante; ii. el hecho de que, aunque se partiera de lo establecido en el *Restatement*, cada tribunal interpretaba su contenido de manera independiente, con soluciones y conclusiones, en ciertos casos, contradictorias; y iii. la falta de recopilación de ciertas materias –v. gr. los plazos de prescripción– que determinaba que los tribunales tuvieran que acudir a normas de otras instituciones jurídicas y, como la naturaleza del secreto empresarial no estaba clara, no se sabía a cuál se debía acudir.

Las diferencias que subyacían a los diversos territorios estadounidenses, con estados que habían abrazado lo tecnológico y que se convirtieron en el adalid de las nuevas revoluciones económicas y científicas que se estaban fraguando, frente a otros, cuya economía continuaba siendo esencialmente rural, determinaron que ciertos estados, los primeros, desarrollaran cuerpos normativos en torno a los secretos empresariales sumamente avanzados, mientras que en los segundos fuera complicado encontrar un solo caso en los tribunales en que se decidiera sobre un secreto empresarial¹⁴⁰. Fruto de esta disparidad, de esta evolución desigual, comenzó nuevamente un movimiento que buscaba la armonización de la materia, siendo uno de sus propósitos principales delimitar conceptualmente qué era un secreto empresarial para que una misma información tuviera idéntica consideración jurídica con independencia del territorio en el que se emplease y se utilizase.

Ya en el año 1966, la sección de patentes de la *American Bar Association* propuso la redacción y la promulgación de una norma uniforme sobre secretos empresariales que, aunque no implicó la aparición de ningún modelo, sirvió de impulso para que, posteriormente, en el año 1968, en el seno de la *National Conference of Commissioners on Uniform State Law*¹⁴¹, se comenzase –ahora

¹³⁸ Al final, el sistema del precedente anglosajón es lo que permite: la creación de líneas jurisprudenciales contrarias, en caso de que un caso se aparte del precedente y otros decidan seguirle.

¹³⁹ *Vid.*, v. gr., entre otros, los comentarios de KLITZKE (1980, pp. 282 y ss.).

¹⁴⁰ Así se reflejaba en el prefacio de la UTSA: «Aunque suele haber un número considerable de decisiones [sobre secretos empresariales] en estados [eminentemente comerciales e industriales], no ocurre lo mismo en jurisdicciones menos pobladas y más agrícolas».

¹⁴¹ Una organización que tiene por objetivo principal la redacción de leyes modelo y leyes uniforme para que los diversos estados que conforman Estados Unidos las tomen como referencia para regular materias de su competencia y conseguir una cierta uniformidad en todo el país. Ahora bien, del mismo modo que el *American Law Institute*, esta organización no forma parte del poder legislativo. Es una organización que promueve la uniformidad del Derecho, procurando que los diversos estados adopten las normas que ellos aprueban. No obstante, los comisionistas son elegidos por los propios estados y territorios de Estados Unidos. Una vez aprobada una ley uniforme o una ley modelo, cada estado es libre de adoptarla sin ninguna modificación, de adoptarla con modificaciones atendiendo a sus particularidades o no adoptarla.

ya sí definitivamente— la redacción de una norma uniforme centrada en los secretos empresariales ¹⁴².

El año 1979 puede ser considerado como un año clave e histórico en materia de secretos empresariales y, en concreto, en la construcción del concepto. Por un lado, el *American Law Institute* publicó el *Restatement (Second) of Torts* en el que suprimió los parágrafos relativos a los secretos empresariales porque consideró que, si bien se relacionan con el Derecho de daños, era una institución mucho más amplia y que presenta vínculos —con la misma intensidad e incidencia— con otras muchas ramas del Derecho ¹⁴³. Y, por otro lado, se aprobó, al fin, tras casi diez años de preparación ¹⁴⁴, la UTSA —aunque fue modificada en 1985—.

Como se señala en el preámbulo de esta norma uniforme, dos fueron las razones que aconsejaban su promulgación y su adopción por parte de los diferentes estados: i. la desaparición de cualquier referencia en el nuevo *Restatement* y, por lo tanto, la falta de recopilación de cualquier novedad desde el año 1939 ¹⁴⁵; y ii. la confusa jurisprudencia que se había desarrollado debido a una poco clara recopilación del Derecho existente. Entre los objetivos de esta nueva «norma» se encontraba la necesidad de una definición del concepto de «secreto empresarial» que fuera clara y coherente ¹⁴⁶. Y, en efecto, se intentó acometer, al fin, la tarea de definir y conceptualizar qué era un secreto empresarial.

II. LA DEFINICIÓN DE LA UTSA

Debido al carácter de la UTSA, aunque ha sido adoptada por la práctica totalidad de los estados —solo falta por aprobarla Nueva York, aunque tiene el proyecto legislativo en marcha—, hay matices en las regulaciones adoptadas y en sus definiciones que hacen que no se pueda tratar de un modo totalmente uniforme el concepto de «secreto empresarial». No obstante, a pesar de ello, aquí tra-

¹⁴² Sobre este desarrollo histórico, entre otros, *vid.* GETTINGS (2007, pp. 429 y ss.) y PACE (1995, pp. 427 y ss.).

¹⁴³ *Vid.*, v. gr., NASHKOVA (2023, p. 641), quien recuerda que la posición del *American Law Institute* se sustentaba en el hecho de que el Derecho de los secretos empresariales había alcanzado un grado de sustantividad amplísimo que lo hacía alejarse de su fundamento inicial en torno a los daños.

¹⁴⁴ El primer proyecto fue publicado en 1968.

¹⁴⁵ Varios autores [v. gr., DOLE (2014, pp. 97 y ss.) y BONE (2001, pp. 99 y ss.)] han considerado que la eliminación de la materia de los secretos empresariales del *Restatement* fue el hecho que desencadenó que se publicara la UTSA en ese mismo año, cuando, antes de la publicación del *Restatement (Second)*, no parecía probable que se publicase en 1979.

¹⁴⁶ ROWE y SANDEEN (2021, pp. 28 y 29).

taremos en un primer momento la conceptualización del secreto empresarial en la UTSA como un todo, sin entrar en las diferenciaciones, para posteriormente incidir en estas divergencias y si realmente han tenido algún impacto¹⁴⁷.

1. La conceptualización a través de los factores del *Restatement*

1.1 EL CONCEPTO DE LA UTSA

Como no podía ser de otro modo, la primera sección de la UTSA está dedicada a las definiciones de los conceptos que en su día se consideraron fundamentales para intentar encontrar la tan ansiada armonización o unificación de todo el Derecho sobre los secretos empresariales. Así, se dispone en la sección 1.4 que el secreto empresarial es

«una información, incluida una fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso, que: i. tiene un valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocida y por no ser fácilmente accesible por medios lícitos por otras personas que puedan obtener una ventaja económica de su divulgación o utilización; y ii. es objeto de esfuerzos razonables, dadas las circunstancias, para que se mantenga su carácter secreto»¹⁴⁸.

Esta definición, la primera relativamente positivizada de los secretos empresariales, ha tenido una influencia exorbitada. No solo fue acogida por la práctica totalidad de los estados de Estados Unidos¹⁴⁹ en sus respectivas leyes

¹⁴⁷ Por tal razón, los casos que se analicen, aunque en ellos realmente se hace referencia a las leyes estatales, los interpretaremos como si hicieran referencia a la norma uniforme, salvo que, por sus singularidades, consideremos que deba reseñarse que se trata de una especificidad de la norma de un determinado estado y que, por tanto, no se puede realizar una generalización de su conclusión.

¹⁴⁸ La traducción propuesta utiliza los términos que habitualmente se emplean en el ordenamiento jurídico español para permitir que la definición sea comprendida sin dificultades. A modo de ejemplo, en la UTSA se utiliza el término «proper means», cuya traducción literal sería «medios propios», y de este modo ha sido traducido alguna vez por la doctrina española [*vid.*, v. *gr.*, LLOBREGAT HURTADO (1999, p. 193)]. No obstante, ya que en España nuestras normas no recogen con esa terminología los «improper means» y los «proper means», entiendo que se aproxima más a su significado en español la utilización del término «medios lícitos», vinculándose a su vez con la caracterización de las conductas que se consideran violaciones de los secretos empresariales en la Ley de Secretos Empresariales, que utiliza la licitud e ilicitud de las conductas para determinar que se puedan adoptar diversas medidas de protección.

RISCH (2007, p. 7) critica esta definición por considerar que no es del todo clara. Él propone una definición mucho más simple: «todo tipo de información que tiene valor porque no se conoce de manera general».

¹⁴⁹ Es cierto que en algunos casos, como se ha indicado, hubo ciertas variaciones, pero, a grandes rasgos, es sustancialmente la misma. Además, incluso en Nueva York, estado que no la ha adoptado todavía, sus tribunales siguen la definición establecida en la UTSA.

estatales, sino que tanto el Acuerdo ADPIC como la Directiva de Secretos Empresariales o nuestra ley la han seguido casi a pie juntillas. Sin duda, estamos ante una definición que ha marcado el devenir de una parte del Derecho, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora bien, ¿implica esto que sea un aspecto que deba ser celebrado? Esta definición parte del *Restatement*¹⁵⁰, en concreto, de su lista y de sus factores. Y, de nuevo, volvemos, entonces, a la misma cuestión: pragmatismo de la definición frente a corrección dogmática y teórica¹⁵¹.

1.2 LOS PORQUÉS DE UNA DEFINICIÓN

Las normas uniformes no tienen por qué ser un reflejo de la realidad jurídica de las resoluciones judiciales de los tribunales de los estados, a diferencia de los *Restatements*, que son meras recopilaciones. Sus redactores son libres de partir de las bases asentadas por los tribunales o buscar la solución que consideren más adecuada científicamente para la creación de un régimen jurídico específico y armonizado, en este caso, de los secretos empresariales. Entre las diversas opciones, se escogió partir de los principios del *Common Law*, tal y como se observa de manera clara en el preámbulo de la UTSA¹⁵².

Esto responde a una visión pragmática del Derecho. Si la regulación que se proponía en la UTSA se parecía a la seguida en los diversos estados, era más probable que los legisladores de estos decidieran adoptar la nueva regulación propuesta¹⁵³. En cambio, si esta implicaba un giro copernicano en la materia o,

¹⁵⁰ Entre otros muchos, *vid.* DOLE (2016, p. 92).

¹⁵¹ Al final, la conceptualización de los secretos empresariales bien podría ser una versión teórica de la construcción del famoso campanario de Pisa o de la Torre Garisenda de Bolonia: unos malos cimientos en un suelo inestable provocan que durante siglos se tema que llegue el momento en el que se vengán abajo, al mismo tiempo que se hacen esfuerzos incommensurables para evitar que, efectivamente, se caigan. Lo mismo sucede con los secretos empresariales, pues, con una base repleta de errores e inconcreciones, hemos construido un concepto que aguanta cualquier embiste.

¹⁵² En el preámbulo de la UTSA se recoge que esta norma «codifica los principios básicos del *Common Law* de los secretos empresariales». DOLE (2010, p. 410) señala que «[l]a UTSA fue propuesta [...] para colmar la laguna creada por el *Restatement (Second)*, partiendo de los principios del *Common Law* reflejados en el *Restatement (First)*».

¹⁵³ Precisamente en el preámbulo de la UTSA se indica que el *Restatement* era la «norma» más ampliamente aceptada en las diversas jurisdicciones en materia de secretos empresariales. Se ha indicado [*v. gr.*, KLITZKE (1986, pp. 555 y 556)], además, que hubo un interés de ciertos grupos de presión —sobre todo, asociaciones de abogados y de gestores de propiedad intelectual— de que el nuevo sistema continuase el camino marcado por el *Common Law*. Aunque no incidamos en este factor, presenta una enorme importancia. ¿Por qué ese interés? ¿A qué se debió? Parece ser que fueron varias las razones que justificaron este interés. En primer lugar, cuestiones económicas, ya que los litigios sobre secretos empresariales, por lo general, eran sumamente costosos. En segundo lugar, por el viraje jurisprudencial acaecido tras el caso *Erie Railroad Company v. Tompkins*, 304 US 64 (1938). Con anterioridad a este caso, se entendía que

simplemente, se alejaba de lo que de manera tradicional se había interpretado y aplicado, era probable que los legisladores se mostraran reacios a adoptarla¹⁵⁴. Y por ello se construyó un concepto que partía de lo establecido en el *Restatement*, que constituye su base¹⁵⁵. Y, si bien es cierto que cuanto más parecida fuera la norma propuesta al Derecho preexistente, más probable sería que los diversos estados la adoptaran, es necesario cuestionarse si realmente esa posición de la propuesta armonizada fue la más adecuada para esta materia jurídica.

En su día se ponderó y parece que se vieron más ventajas que desventajas a este punto de partida. Y con la perspectiva de los años que han transcurrido, posiblemente desde la teoría fue una opción cortoplacista –consiguieron que prácticamente todos los estados tuvieran una regulación sustancialmente coincidente, pero tras más de cuarenta años desde que fue aprobada se sigue discutiendo qué es un secreto empresarial–, pero desde la práctica fue un rotundo éxito: se armonizó la materia y se continuó en la senda de dotar de soluciones reales a los problemas existentes en el mercado.

1.3 EL PAPEL DE LOS ANTIGUOS FACTORES DEL *RESTATEMENT*

En su apartado correspondiente se observó cómo el *Restatement* estableció seis factores, ni exclusivos, ni excluyentes, que podían ser tomados en

los tribunales de distrito federal, en virtud de la denominada jurisdicción de diversidad, podían desarrollar un cuerpo de *Common Law* federal cuando tuvieran que analizar supuestos en los que estuvieran implicados ciudadanos de diferentes estados, además de que se dieran otros requisitos, como era superar un determinado umbral cuantitativo, aunque en el caso no hubiera cuestiones propiamente federales. Así, por ejemplo, si el caso versaba sobre secretos empresariales, podían los mencionados tribunales desarrollar un *Common Law* federal. Ahora bien, con esta decisión la Corte Suprema de los Estados Unidos –con la que rompía con la reiterada jurisprudencia en la materia– señaló que en estos casos la normativa que se debía aplicar era la ley del estado en cuestión, sin posibilidad de desarrollar ese cuerpo legal federal, afirmando de manera rotunda que «[n]o existe un *Common Law* general federal. El Congreso no está facultado para declarar normas sustantivas de *Common Law* aplicables en un Estado, ya sean de carácter local o «general», ya se trate de Derecho privado o de una parte del Derecho de daños. Y ninguna cláusula de la Constitución pretende conferir tal poder a los tribunales federales». Es demoledor, en este sentido, el comentario al respecto de ROGERS (1964, p. 757), quien afirma: «Entonces llegó *Erie*... que obligaba a los tribunales federales a aplicar la ley del estado en el que tenían su sede y se produjo el caos. Había cuarenta y ocho soberanías diferentes, las decisiones de sus tribunales eran la única ley. El *corpus* de decisiones federales, que llevaba cincuenta años evolucionando, no era vinculante ni para los estados ni para los tribunales federales. Nadie sabía cuál era la ley» [sobre este caso y su importancia, igualmente, *vid.* SANDEEN (2019, pp. 423 y ss.)]. Y, en tercer lugar, por evitar cambiar el *statu quo* creado bajo la anterior normativa –aunque esta no fuera totalmente eficiente–. Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* KAPCZYNSKI (2022, pp. 1367 y ss.) y O'REAGAN (2017, pp. 121 y ss.).

¹⁵⁴ Esta misma perspectiva es defendida por DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 39), quien señala que cuanto más próxima fuera la norma uniforme al Derecho existente en los estados, «más posibilidades tendría de ser adoptada por estos últimos y contribuir así al efecto armonizador que se pretendía».

¹⁵⁵ KLITZKE (1980, p. 286).

consideración para valorar si una información podía ser considerada secreto empresarial. También se señaló que mayoritariamente los tribunales habían acudido a estos factores para valorar la existencia de un secreto empresarial. Y, siguiendo esta estela, la UTSA parte también de estos factores, aunque no de todos –solo de cinco– y no de manera totalmente literal. La definición de la UTSA, si dejamos a un lado el listado de posibles objetos, se compone de dos requisitos acumulativos que recogen cinco de los factores señalados ¹⁵⁶:

(I) Que tenga «un valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocida [la información] y por no ser fácilmente accesible por medios lícitos por otras personas que puedan obtener una ventaja económica de su divulgación o utilización» ¹⁵⁷.

¹⁵⁶ Se sigue, en este sentido, la clasificación realizada por SANDEEN (2010, pp. 520 y 521). Una propuesta similar ha sido desarrollada por DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 39).

¹⁵⁷ Las normas estatales de California, Illinois y Oregón no contemplan en la definición de «secreto empresarial» que la información no deba «ser fácilmente accesible por medios lícitos». El artículo 1 de la norma californiana dispone simplemente, respecto del primer requisito, que «tenga un valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocido por el público o por otras personas que pueden obtener un valor económico de su divulgación o utilización». Y en un sentido coincidente se regula en los artículos 1 de las respectivas leyes de Illinois y Oregón.

Más complejo es el caso del artículo 74 del *Colorado Code*, en el que se obvia no solo el mismo inciso que en las normas, por ejemplo, de California, sino que, además, se omite la referencia a que la información sea generalmente conocida, señalando que «[p]ara estar ante un secreto empresarial, su titular debe haber tomado medidas para evitar que el secreto esté disponible para personas distintas de las seleccionadas por el propietario para tener acceso al mismo con fines limitados».

En California, sus tribunales han concluido que una información puede ser secreto empresarial, aunque sea fácilmente accesible, siempre que, como es obvio, no haya sido determinada por los competidores, es decir, que estos no hayan llegado a desarrollarla de manera independiente –piénsese, por ejemplo, en una fórmula química guardada como secreto, pero que los competidores han sido capaces de determinar o de conocer su composición–. Sin embargo, a esta primera idea han añadido que, aunque no se contemple en la norma, la facilidad de la determinación puede ser utilizada como una defensa en caso de que se acuse a un sujeto de apropiación indebida del secreto. Es decir, para determinar que estamos ante un secreto empresarial, no es necesario que no sea fácilmente accesible, pero, al mismo tiempo, si lo es, podrá ser utilizado para demostrar que no se estaba ante un secreto empresarial [*vid.*, v. *gr.*, *Abba Rubber Co. v. Seaquist*, 235 Cal. App. 3d 1 (Cal. Ct. App. 1991)]. En cambio, los tribunales de Illinois [*vid.* *Office Mates 5 v. Hazen*, 234 Ill. App. 3d 557 (Ill. App. Ct. 1992)] concluyeron que cuando una cierta información esté fácilmente disponible para los competidores a través de medios competitivos lícitos, «no habrá ningún interés protegible».

Ahora bien, si analizamos ese concreto matiz y lo ponemos en relación con los restantes requisitos que se establecen en la UTSA, podemos llegar a la conclusión de que la falta de mención expresa no debería suponer una divergencia entre los diferentes conceptos que recogen las normas estatales. Realmente, la expresión suprimida forma parte de un todo mayor o, mejor dicho, se puede reconducir a algunas de las menciones que sí que se han mantenido. Por ejemplo, si no se incluye expresamente la facilidad en la determinación del secreto, esta puede analizarse desde la perspectiva de las medidas razonables, puesto que, si la información era fácilmente accesible y el titular de la información no estableció estas medidas, atendiendo a sus circunstancias, difícilmente podrá mantenerse que es un secreto empresarial. Si es fácilmente accesible, será necesario compensarlo con medidas razonables de protección, las cuales, generalmente, deberán ser mayores –en cantidad y calidad– que en aquellos casos en los que estemos ante una información secreta difícilmente determinable a través de medios lícitos.

Este requisito o presupuesto de la UTSA parte de tres de los factores del *Restatement*:

- i. «el grado en que la información es conocida fuera de su negocio».
- iv. «el valor de la información para [el titular] y sus competidores»¹⁵⁸.
- vi. «la facilidad o dificultad con la que otros podrían adquirir o replicar lícitamente la información».

(II) Que la información sea «objeto de esfuerzos razonables, dadas las circunstancias, para que se mantenga su carácter secreto». Este presupuesto refleja dos de los factores del *Restatement*:

- ii. «el grado en que es conocido [el secreto empresarial] por los empleados y por otras personas involucradas en su negocio»¹⁵⁹.
- iii. «el alcance de las medidas adoptadas por [su titular] para proteger la información secreta».

En la definición propuesta por la UTSA se construye el concepto de «secreto empresarial» reconociéndole, en un primer estadio, una gran amplitud al afirmar que se trata de una información¹⁶⁰ y, posteriormente, se limita al establecer dos requisitos que necesariamente deben ser cumplidos por las informaciones. No obstante, aunque no se señale de una manera totalmente clara, del conjunto de los requisitos establecidos se deduce que un paso previo es la

¹⁵⁸ Aunque volvamos posteriormente a la plasmación de este factor en la UTSA y en las normas posteriores, conviene destacar ya en este momento que, frente a la inconcreción del valor que debía tener la información según el *Restatement*, la UTSA parte del valor económico de la información, no del valor comercial –como se pretendía en un primer momento por los redactores–, lo que evidencia que el valor de un secreto empresarial no solo debe ser comprendido en unos términos estrictos comerciales, sino que debe entenderse en un sentido amplio. Así, por ejemplo, de una información negativa difícilmente se podrá afirmar que tenga un valor comercial, pero sin problema podrá decirse que tiene un valor económico. Así, los redactores de la UTSA decidieron intentar que bajo la definición de «secreto empresarial» cupiera toda información que tenga un valor económico –es decir, traducible en términos monetarios– por el simple hecho de ser secreta.

¹⁵⁹ Este factor realmente se puede contemplar en ambos requisitos de la UTSA. Desde la perspectiva del segundo requisito, es lógico que, para proteger el secreto empresarial, sea necesario que dentro de las medidas razonables haya un cierto control sobre el conocimiento del secreto por parte de los empleados y colaboradores. Al mismo tiempo, desde la perspectiva del primer requisito de la UTSA, el conocimiento por un gran número de personas –que no es necesario que lo conozcan, aunque sean trabajadores– puede implicar que la información no sea lo suficientemente secreta. No obstante, entiendo que la correlación real se da con este requisito de la UTSA, puesto que el conocimiento por parte de los trabajadores de los secretos empresariales es una consecuencia necesaria en la mayoría de los casos de los sistemas de producción o comercialización. Y, por tanto, la clave de tal conocimiento no está en que efectivamente lo conozcan, sino en que se adopten las medidas necesarias para que, aun conociendo la información, no puedan utilizarla de ningún modo. Es decir, el establecimiento de medidas razonables para evitar que la información pueda ser utilizada.

¹⁶⁰ KLITZKE (1980, pp. 287 y 288).

comprobación de que efectivamente la información sea secreta, erigiéndose en realidad en la piedra angular de la construcción del concepto ¹⁶¹, puesto que, si no se puede sostener que la información es secreta, no importa la concurrencia de los requisitos que se establecen.

1.4 ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LA UTSA Y EL *RESTATEMENT*

A pesar de que la UTSA parte de los factores del *Restatement*, la regulación contemplada no es totalmente coincidente.

(I) Frente al carácter orientativo de los factores del *Restatement*, en este caso estamos ante requisitos que son necesarios que se den para que pueda hablarse de secreto empresarial ¹⁶². Es decir, si entendiéramos la UTSA como una norma vinculante, implicaría que la información que no cumpla los requisitos señalados no sería un secreto empresarial. Gracias a este cambio, en caso de seguirse la construcción propuesta, se consigue reducir la incoherencia que los tribunales habían mostrado a la hora de interpretar los diferentes factores y las relaciones entre ellos ¹⁶³. Son requisitos que sí o sí deben ser cumplidos para otorgar protección ¹⁶⁴.

Este cambio de paradigma implica, sin embargo, una dificultad añadida. Bajo la UTSA, los tribunales deben valorar de manera independiente cada uno de los dos requisitos, sin posibilidad de compensar uno con otro, como se hacía bajo las indicaciones del *Restatement*, y sin posibilidad de ignorar uno de ellos si se considera que, dadas las circunstancias de la información, no puede cumplirse el otro por ser incompatible con su naturaleza. Al mismo tiempo, era

¹⁶¹ Se observa claramente en el caso *Pope v. Alberto-Culver Co.*, 296 Ill. App. 3d 512 (Ill. App. Ct. 1998), en el que se señala que «[b]ajo la UTSA, el hecho de que la información que se pretende proteger pueda calificarse de secreto empresarial se centra fundamentalmente en el carácter secreto de dicha información»; o en el caso *Den-Tal-Ez, Inc. v. Siemens Capital Corp.*, 566 A.2d 1214 (1989), en el que se indicó que si se debía analizar la posible apropiación indebida de un secreto empresarial, el punto de partida no debe situarse en el análisis de una posible relación de confidencialidad, «sino si, de hecho, existía una información secreta que se podía apropiar indebidamente».

¹⁶² SANDEEN (2010, p. 521).

¹⁶³ SANDEEN (2005, pp. 129 y 130). Al final, debido a la falta de carácter vinculante del *Restatement*, no se podía evitar que los tribunales libremente decidieran utilizar e interpretar los factores del modo que tuvieran por conveniente y, por lo tanto, nada había que pudieran hacer para intentar que se produjera una evolución coherente del Derecho de los secretos empresariales. En definitiva, se trata de un problema de previsibilidad de la decisión judicial y, por tanto, de costes para la empresa que desconoce a qué atenerse en su relación con los secretos empresariales.

¹⁶⁴ Cuestión distinta es si esos requisitos son interpretados coherentemente o no lo son.

posible que los diversos factores se solapasen entre sí, mientras que ahora es necesaria una clara identificación de cada uno de ellos.

Lo cierto es que los factores nunca se configuraron pensando en que un día pudieran ser considerados requisitos y, por tal razón, utilizaban fórmulas genéricas, amplias y difusas. Se tenía un holgado margen de aplicación. Al convertir lo que no era obligatorio en obligatorio, sin realizar los oportunos cambios en lo concerniente a su vaguedad, nos encontramos con una serie de requisitos comunes, basados en ideas imprecisas y sin que se haya realizado un estudio pormenorizado de las bases y fundamentos de la protección y de las razones de esta obligatoriedad. Es decir, buscando una mayor uniformidad, se convirtió en obligación lo que era simplemente orientativo¹⁶⁵, continuando en ese viaje definitorio a la deriva por no saber ni de dónde se parte, ni a dónde se ha de llegar. La transformación de unos factores en requisitos implica que, ante cada posible secreto empresarial, se deberá verificar la concurrencia en la información de cada uno de ellos, a pesar de que en la UTSA se sigan utilizando unos términos difusos que no permiten conocer exactamente qué implica o significa cada requisito¹⁶⁶.

(II) En segundo lugar, el único factor que no fue recogido por la UTSA de una manera clara fue el quinto, «la cantidad de esfuerzo o dinero invertido en desarrollar la información»¹⁶⁷. La supresión de este factor de manera inde-

¹⁶⁵ Como señala DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 40), la falta de definición y de claridad determinó que la jurisprudencia que debía enfrentarse a estos nuevos requisitos estuviera sometida a un elevado grado de incertidumbre en lo relativo «a la interpretación que debe realizarse de los distintos elementos de la nueva definición: ¿Cómo debe fijarse el umbral del valor independiente? ¿Se cumple el requisito del valor económico desde el mismo momento en que la información no es conocida de manera general (como parece implicar la expresión «por no ser generalmente conocida»)? ¿Son independientes entre sí el requisito de valor y el requisito de secreto?».

¹⁶⁶ Aunque no faltan autores [v. gr., POOLEY (2022A, p. 700)] que han alabado el cambio de los factores a los requisitos, indicando que «disponiendo de definiciones legales, estos factores de más de ochenta años nos persiguen como zombis, mantenidos vivos por la repetición acrítica de una resolución a otra. [...] Ya es hora de abandonar los “seis factores”».

¹⁶⁷ A pesar de lo que se sostiene en el texto, bien podría considerarse que este factor del *Restatement* se recoge igualmente en la UTSA. Téngase en cuenta que el coste –en términos de esfuerzo o monetarios– de la obtención del secreto empresarial puede ser entendido como un elemento determinante de que la información no es fácilmente accesible por medios lícitos. Al final, si la obtención de la información fue realmente costosa, quizá se deba –aunque no tenga por qué deberse– a que no es fácilmente accesible. Sin embargo, al mismo tiempo, es cierto que este elemento del *Restatement*, dado que no tiene un encaje perfecto, podría ser utilizado por los tribunales como una orientación a la hora de determinar precisamente el requisito de la UTSA. En este sentido, en el caso *Bond v. Polycycle, Inc.*, 127 Md. App. 365 (Md. Ct. Spec. App. 1999), el tribunal analizó todos los factores del *Restatement*, a pesar de que el estado de Maryland ya contaba con su propia versión de la UTSA, y respecto de la inversión o coste señaló que «[b]uena, aunque se ha gastado más de medio millón de dólares [el titular del supuesto secreto empresarial], el señor Bond [el supuesto infractor] ha gastado un tercio de esa cantidad. Por tanto, también ha realizado un gran esfuerzo». En esta resolución judicial, lo cierto es que el tribunal no solo debería haberse olvidado de los factores del *Restatement* y analizar el concepto desde la perspectiva de la normativa de su estado –como mucho debería haber tomado los factores como un apoyo–, sino que interpretó de manera incorrecta el factor, pues el coste o el esfuerzo del desarrollo de la información no lo utilizó para señalar que efectivamente el

pendiente era coherente con las líneas que desde otras áreas de la propiedad intelectual se estaban marcando¹⁶⁸. Con su eliminación se establece que el esfuerzo no es lo que se protege, que la información no se convierte en secreto empresarial por ser sumamente costosa de obtener, sino que se protegerán tanto informaciones que no requirieron ningún esfuerzo intelectual o económico como informaciones costosas, porque lo que importa es que se cumplan los presupuestos que la UTSA recoge.

(III) En tercer lugar, desaparece toda referencia al requisito de uso continuado que se señalaba en el *Restatement* –aunque no como factor–. La UTSA extiende la protección de las informaciones a todas aquellas que reúnan los requisitos señalados, aunque no estén siendo utilizadas, ya fuera por no haber tenido la oportunidad, ya fuera porque no se cuentan con los medios necesarios para ello¹⁶⁹, ya fuera porque se trata de informaciones que no pueden ser utilizadas. Con este cambio, está claro que –ahora sí– se permite la protección como secreto empresarial de los denominados secretos negativos¹⁷⁰, es decir,

titular de la información había realizado una notable inversión, sino para determinar que el supuesto infractor también se había esforzado –en términos económicos– suficientemente como para que su esfuerzo no pudiera ser reprobado absolutamente.

¹⁶⁸ Aunque sea posterior a la publicación de la UTSA, y aunque se dé en materia de derechos de autor, es ampliamente conocido el caso *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 US 340 (1991), el cual conviene traerlo a colación porque resume en gran medida la jurisprudencia anterior existente, que se remonta a los tiempos previos a la UTSA, y permite comprender las razones por las que el esfuerzo no recibe protección alguna desde el prisma de la protección de la propiedad intelectual –a pesar de que ética o moralmente pueda ser lógica su protección–. En el caso, la empresa *Rural* tenía una obligación contractual de desarrollar guías telefónicas –nuestras ya extintas páginas blancas– de los distritos del estado de Kansas –generalmente, rurales– en los que prestaba el servicio de telefonía. *Feist* quería realizar una guía telefónica de todo el estado y para ello pidió permiso a varios operadores para utilizar sus directorios y todos accedieron a ello, salvo *Rural*, que se negó. *Feist* decidió utilizar sus listines telefónicos igualmente y fue demandada por violación de los derechos de autor de la primera. El tribunal concluyó que «[p]uede parecer injusto que gran parte de los frutos del trabajo del compilador puedan ser utilizados por otros sin compensación. [...] No obstante, e]l objetivo principal de los derechos de autor no es recompensar el trabajo de los autores, sino promover el progreso de las ciencias y de las artes. [...] En lo que respecta a una compilación fáctica, suponiendo que no exista expresión escrita original, solo pueden protegerse la selección y la disposición realizadas por el compilador, pero los hechos en bruto pueden copiarse libremente. Este resultado no es ni injusto ni desafortunado. Es el medio por el cual los derechos de autor promueven el progreso de la ciencia y el arte. [...] Esta decisión no debe interpretarse como una degradación de los esfuerzos de *Rural* por compilar su directorio, sino más bien como una aclaración de que los derechos de autor recompensan la originalidad, no el esfuerzo». A pesar de que la jurisprudencia en la materia fue vacilante durante gran parte del siglo XX, esta línea doctrinal –mayoritaria en la actualidad– se remonta hasta el caso *Baker v. Selden*, 101 US 99 (1879).

¹⁶⁹ *Vid.*, v. gr., *Olson v. Nieman's Ltd.*, 579 N.W.2d 299 (Iowa 1998).

¹⁷⁰ HENDERSON (1987, p. 553). En el mismo sentido, *vid.* KHOURY (2014, pp. 431 y ss.). Precisamente en el comentario a la sección 1 de la UTSA, los redactores señalaron que «[l]a definición incluye información que tiene valor desde un punto de vista negativo; por ejemplo, los resultados de investigaciones largas y costosas que demuestran que un determinado proceso no funciona podrían ser de gran valor para un competidor». El conocimiento de si cierto camino o proceso no va a dar los frutos esperados puede tener un cuantioso valor porque implicaría no invertir en ello tiempo y dinero que se podrían destinar a otros posibles caminos.

aquellas informaciones que precisamente indican que un determinado proceso no da cierto resultado y cuyo valor deriva del hecho de que para llegar a esa conclusión se ha debido realizar una investigación que ha supuesto un coste que el competidor, si se apropia de la información, no deberá asumir, aprovechándose del esfuerzo ajeno –si lo realiza a través de medios ilícitos– y del valor que la información tiene tanto para él como para su titular o para cualquier otro competidor, adquiriendo, en definitiva, una posición ventajosa¹⁷¹.

Como derivación de lo sostenido, hay un cambio sustancial en la comprensión de qué puede ser un secreto empresarial. Bajo las pautas del *Restatement* se diferenciaba entre las informaciones que podían ser secretos empresariales y aquellas otras informaciones que, siendo empresariales y secretas, no podían ser consideradas secretos empresariales –generalmente, por falta de uso o por ser su utilización esporádica–. Con la nueva configuración de la UTSA, la información que puede ser protegida como secreto empresarial no es solo la utilizada de manera continua, sino aquella que, aun sin ser utilizada, entre otros requisitos, tiene valor, real o potencial, por el hecho de ser secreta¹⁷². Y ese valor se puede dar tanto en informaciones que son utilizadas constantemente como en otras que son utilizadas en ocasiones contadas o en informaciones que no son utilizadas en ningún momento, pero que podrán ser utilizadas, si se quiere, en el futuro¹⁷³.

Esto, no obstante, puede plantear un problema añadido. Al suprimir este requisito, la configuración de la información que puede ser un secreto empresarial ya no presenta ningún límite distinto de meras consideraciones fácticas, en cierto modo, graduables. Toda información puede ser considerada secreto empresarial si concurren en ella los requisitos, circunstanciales a la información, lo que implica que, si se interpreta de un modo amplio la definición, «[p]rácticamente no existe ninguna categoría de información que, siempre que esté protegida contra su divulgación, no pueda ser considerada secreto empresarial»¹⁷⁴. Ahora bien, ¿es realmente un inconveniente? En nuestra opi-

¹⁷¹ Es decir, su valor reside en el hecho de que su titular ya sabe que es un camino infructuoso, frente al competidor que, si quiere comprobar su efectividad, deberá asumir todos los costes y gastos que sean necesarios para averiguar su efectividad.

¹⁷² POOLEY (2022A, p. 693) considera que el logro más importante de la UTSA es que «solucionó el problema que habían creado los redactores del *Restatement*, volviendo a incluir en el ámbito del “secreto empresarial” toda la información que tenga un valor “real o potencial” para una empresa, en lugar de solo los procesos o dispositivos “en uso continuo”».

¹⁷³ Vid. los comentarios al respecto de KLITZKE (1980, pp. 288 y ss.).

¹⁷⁴ *US West v. Consumer Advocate*, 498 N.W.2d 711 (Iowa 1993). En este caso realmente se toma esta idea de COLLIN (1988, pp. 545 y ss.), quien, en relación con la norma sobre secretos empresariales de Ohio y analizando gran parte de la jurisprudencia existente, llegó a la conclusión de que toda información podía ser un secreto empresarial.

nión, una de las funciones del secreto empresarial es precisamente ser el cajón de sastre de la protección de las informaciones empresariales y solo con una definición tan amplia será posible que cumpla dicha función.

(IV) En cuarto lugar, la UTSA, si bien se inspiró en el listado que se establecía en el *Restatement*, incluyó una lista que difiere en ciertos *objetos*. Así, se decidió no incluir en el listado de posibles objetos las listas de clientes¹⁷⁵, pero se incluyeron otros como programas, métodos y técnicas. ¿Tiene alguna incidencia real esta distinción? Partiendo del hecho de que la lista no es exclusiva, solo orientadora, ni los añadidos realizados implican que todos esos objetos sean secretos empresariales, ni las omisiones suponen que lo que no esté incluido en el listado deje de ser un secreto empresarial¹⁷⁶. En definitiva, habrá que estar al concreto cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma.

2. La conservación de un dilema sin visos de solución

2.1 ENTRE LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Una constante que hemos querido hacer patente es que se construyó un nuevo Derecho, el de los secretos empresariales, sin tener claro cuál era el lugar que debía ocupar en el complejo engranaje jurídico. La UTSA podría haber intentado clarificar la cuestión y señalar un posicionamiento claro que permitiera comprender cuáles eran las bases sobre las que el secreto empresarial se construía jurídicamente. En lugar de ello, optó, igual que el *Restatement*, por inclinarse en ciertos momentos por una aproximación a la competencia desleal –lugar casi ontológico del secreto–, mientras que en otros se

¹⁷⁵ Objeto que sí que ha sido incluido en la norma de, por ejemplo, Texas, Ohio o Pensilvania.

¹⁷⁶ Se recordó, por ejemplo, en el caso *American Paper Packaging Products v. Kirgan*, 183 Cal. App. 3d 1318 (Cal. Ct. App. 1986). El tribunal indicó que no podían «estar de acuerdo con el argumento de los demandados de que el hecho de que la norma no incluya las listas de clientes en su definición de secretos empresariales representa una exclusión intencional de las mismas. El lenguaje [de la norma] es inclusivo, no exclusivo». En el mismo sentido, *vid.* los comentarios de DOLE (2017, p. 475). Si se ahonda en las distinciones en cuanto al listado, podemos encontrar que la norma estatal de Alaska lo eliminó completamente, mientras que en la norma de Ohio se señala que un secreto empresarial puede ser «cualquier información científica o técnica, diseño, proceso, procedimiento, fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o mejora, o cualquier información o planes comerciales, información financiera o listado de nombres, direcciones o números de teléfono». Variaciones que no producen efecto alguno, pues son listados orientativos. Lo determinante es demostrar que la información es secreta y que se cumplen los restantes requisitos señalados en la norma, sin importar si la información que se mantiene secreta encaja en el listado que se propone.

decantaba por una protección propia de la propiedad intelectual –lugar práctico y útil–.

2.1.1 *La aproximación a la competencia desleal*

Los redactores de la UTSA decidieron acercar la normativa de los secretos empresariales al régimen de la competencia desleal –o, mejor dicho, no alejarse de ella–. Los redactores de la UTSA en los comentarios a la primera sección –la que contiene las definiciones básicas¹⁷⁷– indicaron que una de las ideas que encontramos tras la protección de los secretos empresariales es precisamente «el mantenimiento de estándares de ética comercial». Aunque la ética, la moral, la lealtad y la honestidad no sean términos plenamente coincidentes, no se puede negar que todos ellos tienen un sustrato común, pues no dejan de ser, o de buscar, o de ponderar las relaciones humanas entre el bien y el mal. Por ello, la referencia a la ética comercial, como si de un imperativo categórico se tratase, nos evoca necesariamente la fundamentación sobre la que se construye la competencia desleal.

Ya se evidenció en su momento, además, que, si se opta por esta perspectiva en la construcción de un nuevo Derecho, no es necesario que se deba definir hasta el último detalle del concepto sobre el que recae la protección, pues lo importante es la definición de las conductas y de las circunstancias que determinan que sean contrarias a la ética comercial. Y, quizá, por esta razón, en la UTSA se amplió el concepto de «secreto empresarial», eliminándose el requisito de uso, para así resultar omnicomprendivo de todo tipo de información empresarial.

Estas pequeñas notas, en efecto, parecen aproximar el régimen jurídico del secreto empresarial a la competencia desleal y alejarlo de la propiedad intelectual¹⁷⁸. O, al menos, aparentemente.

¹⁷⁷ «Medios impropios», «apropiación indebida» y «secreto empresarial». Realmente se define, también, el término «persona» a continuación de «apropiación». No obstante, la virtualidad de este concepto es más bien limitada en lo que a la construcción de esta materia se refiere. La definición propuesta en la UTSA para «persona» no deja de ser una definición general que, en su caso, permite identificar una gran multitud de sujetos diversos que pueden ser titulares de un secreto empresarial o que pueden llevar a cabo su apropiación.

¹⁷⁸ Se ha argumentado [*vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 40)] que este acercamiento a la competencia desleal se observa también en el orden en que se contemplan las definiciones dentro de la sección 1 de la UTSA. De esta suerte se ha indicado que el orden utilizado –«medios impropios», «apropiación indebida», «persona» y «secretos empresariales»– es sintomático de la disminución de relevancia de la posición que defiende que los secretos empresariales son una institución de la propiedad intelectual, pues

2.1.2 Y la misma aproximación a la propiedad intelectual

A pesar del no distanciamiento que se acaba de señalar, encontramos en la UTSA otras tantas notas que acercan el régimen jurídico de los secretos empresariales a la propiedad intelectual, pues directamente comienza su preámbulo comparando los secretos empresariales con las patentes¹⁷⁹. Y reitero la pregunta que ya planteé a raíz de mis reflexiones en torno al *Restatement*: si no presentaran parecidos razonables, similitudes prácticas, ¿realizaríamos una comparación entre ambos, entre las patentes y los secretos empresariales?¹⁸⁰

Pero no solo encontramos esta comparación, sino que la definición del secreto empresarial comienza nuevamente, igual que la del *Restatement*, con una enumeración, con una lista de posibles objetos sobre los que recae el secreto empresarial, lo cual recuerda, por ejemplo, al listado del § 101 del *US Code*, en el que, al definir las invenciones patentables, indica que podrán consistir en «cualquier proceso, máquina, creación o composición», es decir, un listado de objetos sobre los que puede recaer la protección otorgada a las patentes en caso de que el objeto cumpla los restantes requisitos establecidos en

la postergación a la última posición responde a la preponderancia de su cercanía a la competencia desleal que presta más atención, precisamente, a las conductas. Ahora bien, esa argumentación sin ningún tipo de evidencia es un brindis al sol. ¿Realmente el orden que se siguió responde a la importancia que tiene cada uno de los conceptos definidos en la sección? ¿Y por qué se ha de asumir que se siguió un orden decreciente? ¿Acaso no pudo seguirse el denominado orden nestoriano de la retórica? Esta teoría, que tiene su origen en la colocación de las tropas realizada por Néstor en la guerra de Troya, indica que, si se busca la efectividad de la argumentación, el que sea más importante de todos debe estar en último lugar, el siguiente en importancia debe ocupar la primera posición y, entre uno y otro, los restantes. Puestos a elucubrar sobre la posición de las definiciones, ¿qué determina realmente que el legislador siguió un criterio u otro, cuando no hay ninguna prueba que lo evidencie ni en los trabajos preparatorios, ni en los comentarios que contiene la UTSA, ni en los comentarios que hicieron a la norma con posterioridad sus redactores [*vid.*, v. *gr.*, DOLE (2010)]? En definitiva, una argumentación bastante endeble.

¹⁷⁹ El preámbulo comienza del siguiente modo: «Una patente válida proporciona un monopolio legal durante diecisiete años a cambio de la divulgación pública de una invención. Sin embargo, si los tribunales finalmente deciden que la Oficina de Patentes emitió una patente indebidamente, una invención habrá sido revelada a los competidores sin el correspondiente beneficio. En vista del número sustancial de patentes que son invalidadas por los tribunales, muchas empresas ahora optan por proteger información comercialmente valiosa apoyándose en la ley estatal de protección de secretos empresariales». Así lo señala, por ejemplo, JOHNSON (2010, pp. 564 y 565), cuando indica que «[l]a idea de los secretos empresariales como una especie de propiedad intelectual está íntimamente ligada al proyecto de la UTSA. Las primeras palabras que se recogen en la UTSA son una comparación con la patente». Aquí encontramos, como se desarrolló, una de las claves del sistema de los secretos empresariales: proteger toda clase de información, en cualquier circunstancia.

¹⁸⁰ En el preámbulo se vuelve a afirmar que «[l]a UTSA codifica los principios básicos de la protección de los secretos empresariales del *Common Law*, preservando sus diferencias esenciales del Derecho de patentes». Si tomamos como referencia constante el Derecho de patentes, ¿es ello muestra de que estas y los secretos empresariales comparten la misma naturaleza jurídica? Y si la respuesta a ello es afirmativa, ¿por qué razón los redactores de la UTSA no optaron por posicionarse de una manera clara en cuanto al fundamento jurídico de la protección de los secretos empresariales y prefirieron optar por una equidistancia no del todo acertada?

la normativa. Y, sobre todo, esta identificación de un objeto la observamos cuando se señala que el secreto empresarial consiste en una información a la que se le añaden los diversos requisitos; información que, al ser descrita tan ampliamente, engloba cualquier tipo relacionado con una empresa¹⁸¹.

No solo eso, sino que la positivación del requisito del valor económico del secreto empresarial nos recuerda que tiene un elemento patrimonial en su base, suponiendo una diferencia con el *Restatement*, donde se hablaba de ventaja frente al competidor. Se pasa, por tanto, de considerar que el secreto empresarial otorga una ventaja a que lo que debe suceder es que el secreto empresarial tenga un valor económico, en definitiva, monetario¹⁸². En este sentido, la identificación de que tiene un objeto y que este tiene un contenido esencialmente económico, a la vista de que el titular de la información tiene un poder –aunque no total– sobre la información que posee, que le permite impedir que otros se aprovechen de ella ilícitamente, ¿no implica la asimilación del secreto empresarial con un derecho subjetivo patrimonial? Incluso el término que se utiliza para calificar las conductas de ilícitas, «*misappropriation*», es decir, «apropiación o uso indebido», necesariamente implica la existencia de *algo* que puede ser apropiado o utilizado, en definitiva, un objeto.

Y si ahondamos en las partidas que resultan indemnizables nos encontramos con el hecho de que en la UTSA se contempla la posibilidad de que, en lugar de acudir a la indemnización del lucro cesante y del daño emergente, el cálculo de los daños se realice mediante la denominada regalía hipotética, típica de las normas relativas a los derechos de propiedad intelectual –y exclusivamente contemplada en ellas–¹⁸³.

2.2 LA PERPETUACIÓN DE LA FALTA DE FUNDAMENTO

De nuevo, como en el caso del *Restatement*, se construyó un concepto –una regulación, en general– sin tener claro cuál era la naturaleza jurídica de los secretos empresariales, sin conocer con exactitud si estábamos ante una institución propia de la competencia desleal o de la propiedad intelectual. Está claro que puede relacionarse con ambas, pues solo hay que observar las mar-

¹⁸¹ KLITZKE (1980, p. 286).

¹⁸² Sobre esta cuestión, igualmente, *vid.* LLOBREGAT HURTADO (1999, p. 192).

¹⁸³ Sobre el origen de la regalía en el ordenamiento jurídico estadounidense, *vid.* RYAN (2015, pp. 193 y ss.). Se han encontrado muestras en la jurisprudencia de la utilización de esta forma de calcular los daños desde el caso *Hayden v. Suffolk Mfg. Co.*, 11 F. Cas. 900 (C. C. D. Mass. 1862), considerado el primer caso en Estados Unidos en que se utilizó, siendo en sede de patentes.

cas que se encuadran en el ámbito de la propiedad intelectual, a pesar de que una de sus funciones principales –o la principal y original– es evitar la confusión en el mercado de los productos al permitir diferenciar el origen de unos y otros. No obstante, en el momento en que se construyó el derecho sobre la marca, hubo unanimidad al indicar que las bases y fundamentos de este derecho se encontraban dentro de las funciones y finalidades propias de la propiedad intelectual –de ahí la enorme importancia que tiene la identificación clara de la marca para poder protegerla, sobre todo cuando ahondamos en las marcas no tradicionales–. Si se tiene claro su encaje, se construye el concepto partiendo de él y, entonces, se podrá comprender la institución como un entramado complejo lleno de aristas que lo enlazan con otras materias jurídicas. Pero para llevar a cabo todo ese proceso es necesaria la claridad, evitando configurarlo como un *totum revolutum* y, si no se alcanza tan preciada virtud, no queda otra opción que, en pocas palabras, confiar en que, en una especie de *laissez faire* jurídico, sea el ordenamiento el que se encargue de determinar ante qué estamos y de configurarlo de manera coherente, correcta y adecuada.

Los redactores de la UTSA no fueron conscientes de la importancia que su trabajo iba a tener; de que el concepto que desarrollaron iba a ser el germen del concepto de «secreto empresarial» a nivel internacional, primero, y, poco a poco, en cada uno de los ordenamientos jurídicos de los diferentes estados. El problema de ello reside en que se construyó el concepto partiendo de los pronunciamientos del *Common Law*, recopilados en el *Restatement*, sin que nadie se hubiera planteado precisamente, desde una perspectiva científica, cuál era la razón de ser de los secretos empresariales, cuál era la *ratio legis* de estas nuevas normas. Al final, crearon una obra, con un fundamento pragmático, que les permitió alcanzar el propósito de la uniformidad, aunque sin posibilidad alguna de que el secreto empresarial fuera redefinido a partir de su propia naturaleza, de sus funciones y de sus finalidades. Si su único objetivo era la uniformidad, está claro que lo consiguieron, sin tener en cuenta si durante el camino se producía algún tipo de sacrificio, pues debieron pensar –en caso de que se lo planteasen– que el fin justificaba los medios.

En la elaboración de la definición no se tuvieron en cuenta ni la finalidad que en teoría deberían cumplir los secretos empresariales, ni la función que se debería desempeñar. No se reflexionó en torno a los objetos que podían constituir los secretos empresariales. No se cuestionó si el cambio de unos factores orientativos y difusos a unos requisitos obligatorios –aunque sea redundante–, igualmente difusos, podía plantear algún problema en el intento de conocer y comprender qué eran los secretos empresariales. Y reitero lo que ya se ha señalado en varias ocasiones: las imprecisiones pueden servir si deseamos con-

figurar los secretos empresariales como una suerte de cláusula de cierre del sistema en la que encajen todas las creaciones que no tengan acomodo en las figuras clásicas de protección, pero para poder utilizar esas imprecisiones, sin que realmente supongan un perjuicio para el titular de la información, es necesario que la definición se hubiera basado en la razón de ser de los secretos empresariales, en sus fundamentos, en sus funciones y en sus finalidades. Solo de ese modo tendríamos realmente una figura, un derecho, sin un alto grado de incertidumbre, que permitiera proteger con cierta seguridad la información que su titular tanto aprecia.

Aunque todavía no hayamos analizado en profundidad cada uno de los requisitos que se contemplaron en la UTSA, simplemente de sus enunciaciones –verbigracia, «valor económico», «generalmente conocido» o «medidas razonables»– podemos observar cómo no son conceptos unívocos¹⁸⁴. El objeto jurídico protegido, por tanto, se construye sobre una serie de requisitos confusos, oscuros y enigmáticos. Y lo reitero otra vez: la confusión no sería inadecuada, buscando ser la cláusula de cierre del sistema –que es lo que sucede en realidad, tal y como se ha comentado–, si pudiéramos interpretar cada uno de los requisitos de acuerdo con una línea inspiradora clara. Aunque parezca una menudencia, el alcance, por ejemplo, del término «medidas razonables» desde la perspectiva de la competencia desleal no es idéntico –o, al menos, no está presidido por los mismos principios– que desde el estudio de la propiedad intelectual. Asimismo, avanzando el análisis de los requisitos, a vuelapluma, se puede observar cómo algunos, aun siendo requisitos independientes, se solapan¹⁸⁵, mientras que otros presentados como un único requisito parecen esconder varios¹⁸⁶.

El problema de esto es que, ante la indefinición¹⁸⁷, los tribunales de los diferentes estados los han ido interpretando de manera diversa y nos encontramos, como se verá posteriormente, con situaciones en las que una misma información y con circunstancias coincidentes ha sido considerada secreto empresarial en un determinado estado, mientras que en otro no lo ha sido por

¹⁸⁴ Es más. La utilización de complementos como «generalmente» o «razonables» aumenta la complicada determinación de qué información puede ser secreto empresarial.

¹⁸⁵ Piénsese, por ejemplo, en el hecho de que la información deba ser secreta y que la información esté sometida a medidas razonables para evitar que otro pueda acceder a ella. ¿Son realmente independientes? ¿O si es secreta es porque hay medidas razonables?

¹⁸⁶ Piénsese en el primer requisito de la UTSA, que de un simple vistazo se ve que engloba varios, pues no solo se debe demostrar que tenga un valor económico, sino que ese valor económico sea por ser secreto que, a su vez, exige que la información no sea generalmente conocida, ni que sea fácilmente accesible por medios lícitos.

¹⁸⁷ Duramente criticada, por ejemplo, por GRAVES y MACGILLIVRAY (2004, pp. 275 y ss.).

entender que no se había cumplido, por ejemplo, el requisito de las medidas razonables¹⁸⁸.

De esta suerte, la normativa sobre los secretos empresariales –en concreto, su definición– no encontró un equilibrio adecuado entre una definición amplia que proporcione unas pautas generales, unos requisitos claros y unas finalidades y funciones a las que el secreto y su protección den respuesta¹⁸⁹.

Y, de este modo, la definición –indefinida– se plasmó en prácticamente todas las legislaciones de los estados de Estados Unidos de América¹⁹⁰, saltó a

¹⁸⁸ Esto, a su vez, presenta una ventaja y una desventaja. El inconveniente es la incertidumbre que se crea –el desconocer si se está ante un secreto empresarial y la interpretación que del requisito y de su cumplimiento se haga por los tribunales–, mientras que la ventaja es el hecho de que su vaguedad, flexibilidad e imprecisión permitió, en mi opinión, una rápida expansión del concepto –aun siendo no muy acertado– a nivel internacional, puesto que si hubiera sido más rígido podrían haberse negado a acogerlo ciertos ordenamientos jurídicos, implicando escollos insalvables. En cambio, al ser un concepto tan flexible, quienes sean más reacios al concepto pueden aplicarlo más restrictivamente o, todo lo contrario, más ampliamente para que ciertas informaciones quepan o dejen de caber. Quizá, si hubieran creado un concepto de «secreto empresarial» sólido, sin fisuras, con una fundamentación clara, habría sido imposible su extensión por todo el mundo. ¿Es posible crear un concepto con las características señaladas? Se me antoja imposible o francamente complicado. Los intentos definitorios de la doctrina no han sido especialmente fructuosos. Por ejemplo, SUÑOL LUCEA (2009, p. 191) lo definió como «toda información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente por medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación con los sujetos a los que se la comunicó voluntariamente, como respecto de aquellos que la ignoran». Sigue siendo una definición repleta de incertidumbres, pues se sigue haciendo depender de gran cantidad de elementos que no están claramente delimitados *ex ante*, sino que se deberá atender a las circunstancias concurrentes que, además, serán analizadas tras haberse producido la violación.

¹⁸⁹ Así se pronuncia de manera rotunda, por ejemplo, JAMIESON (1993, pp. 526 y 527).

¹⁹⁰ Una muestra de esta enorme influencia, incluso dentro de Estados Unidos, es el hecho de que en 1995 se publicase el *Restatement (Third) of Unfair Competition*, cuyo § 39 define el secreto empresarial como «cualquier información que pueda utilizarse en las actividades de una empresa y que sea suficientemente valiosa y secreta como para brindar una ventaja económica real o potencial sobre otros». Este concepto, claramente, parte de los requisitos que se plasmaron en la UTSA –así se reconoce en los comentarios de esta recopilación y lo ha destacado la doctrina [*vid.*, v. *gr.*, ROWE y SANDEEN (2021, p. 45) y KITCH (1996, pp. 661 y 662)]–, pero simplifica la construcción de la definición, con la ampliación de su objeto, difuminando lo que puede ser o no ser secreto empresarial –como es lógico, al encontrarse en sede de competencia desleal–. Entre las diferencias con la UTSA podemos señalar que las medidas razonables exigidas como requisito en la norma uniformada, en este *Restatement*, vuelven a ser consideradas un mero factor. Ahora bien, en el momento en el que se publicó este *Restatement*, era tal la influencia de la UTSA que no ha tenido prácticamente en esta materia ningún respaldo en los tribunales o en los legisladores estatales. Y esta falta de influencia se da, a pesar de su gran calidad y de que realiza un exhaustivo tratamiento de la materia, pero en esta ocasión –como en tantas otras– el tiempo fue un factor que jugó en su contra. En el mismo sentido, la influencia de la definición de la UTSA se observa tanto en la EEA como en la DTSA, pues, en ambos textos, aunque con pequeños matices que las diferencian, parten de aquella definición. A modo de ejemplo, en la DTSA se define el secreto empresarial como «cualquier clase de información financiera, comercial, científica, técnica, económicas o de ingeniería, incluidos patrones, planes, compilaciones, dispositivos de programa, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas y procesos, procedimientos, programas o códigos, ya sean tangibles o intangibles, ya se almacenen o compilen física, electrónica, gráfica, fotográficamente o por escrito, si: a. su propietario ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto; y b. la información tiene valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocida y no ser fácilmente accesible a través de medios lícitos por

nivel internacional a través del Acuerdo ADPIC¹⁹¹, como se verá en el siguiente subapartado, y llegó a prácticamente todos los estados industrializados¹⁹², mostrando una enorme influencia, en lo que a nosotros nos afecta, tanto en la Directiva comunitaria como, lógicamente, en la Ley de Secretos Empresariales. No obstante, a pesar de las innumerables críticas que se puedan realizar a este concepto, hay un hecho que descuella sobre los restantes y que aquí se repetirá en sucesivas ocasiones, pues entendemos que es una de las claves de este sistema de protección: la imprecisión ha erigido al secreto empresarial en el cierre del sistema, aprovechando cada recoveco para que las informaciones empresariales que no son protegidas por otras instituciones encuentren su acomodo en un concepto tan sumamente esquivo.

Es cierto que esto se ha conseguido asumiendo un coste –una cierta inseguridad con contradicciones en las resoluciones judiciales–, pero si se ponderasen las ventajas y desventajas, a la vista de la complejidad –y heterogeneidad– de las informaciones que subyacen a él y a la vista de que su sustrato es eminentemente casuístico –dos informaciones del mismo tipo, según las concretas circunstancias, pueden ser o no ser secreto empresarial¹⁹³–, asaz proba-

otra persona que pueda obtener valor de su divulgación o uso». Una definición que claramente parte de la de la UTSA, al completarla con ciertos matices, pero en la que tampoco se ha realizado el esfuerzo de determinar cuál es la razón de ser de esta protección, de esta concreta figura jurídica.

¹⁹¹ Aunque no se analice, en el Acuerdo NAFTA –como se vio, primer acuerdo internacional que trató la protección de los secretos internacionales y que vinculó a los Estados Unidos de América, Canadá y México– se definieron los secretos empresariales, siguiendo la definición de la UTSA, como la información que «sea secreta en el sentido de que no es, en su conjunto o en la configuración y montaje precisos de sus componentes, generalmente conocida o fácilmente accesible para las personas que normalmente manejan el tipo de información en cuestión», que «tenga un valor comercial, real o potencial, porque es secreta» y que «la persona que tiene su control legal ha tomado medidas razonables dadas las circunstancias para mantenerla en secreto».

¹⁹² Aunque nos centremos en la perspectiva de España-Unión Europea, la influencia de la definición de la UTSA se observa en una gran cantidad de países –entre otras razones gracias al Acuerdo ADPIC– como son Australia y Nueva Zelanda, la mayoría de los países asiáticos –incluyendo a Japón o India, entre otros, y resultando paradigmático el ejemplo de China que en el artículo 9 de su Ley de Competencia Desleal define el secreto empresarial como aquellas informaciones «técnicas, operativas o comerciales que son desconocidas para el público y que tienen un valor comercial, habiendo tomado el titular de los derechos las medidas de confidencialidad correspondientes para mantenerlas secretas», país que, además, en el artículo 123 de su Código Civil establece, desde el año 2021, que el secreto empresarial es un derecho de propiedad intelectual–, los países centroamericanos y sudamericanos –incluso en Cuba– o ciertos países africanos. Con carácter general sobre el concepto, con incidencia en diversos países, *vid.* KELLEZI, KILPATRICK y KOBEL (2017). Para una comparativa con Japón, *vid.* LANDMAN (2019) y KAISER (2013). Sobre el concepto en China, *vid.* CHEN (2022) y J. A. LEE, LIU y HUANG (2022); en Australia, *vid.* KAPNOULLAS y CLARKE (2005); en Perú, *vid.* RODRÍGUEZ GARCÍA (2014); en Cuba, *vid.* RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ *et al.* (2021); en México, *vid.* RANGEL ORTIZ (2024; 2023).

¹⁹³ Como se verá, el carácter secreto se entiende que es relativo. Por tanto, puede ser que un determinado proceso no sea considerado secreto empresarial en la industria petroquímica por ser conocido y utilizado por la mayoría de las industrias, pero sí que lo sería en la industria farmacéutica, en el caso de que solo una empresa fuera conocedora de las ventajas médicas de un proceso de aquella otra industria.

blemente ganaría la practicidad de la definición, a pesar de sus contornos nada claros, tal y como lo demuestra la cada vez mayor utilización de este derecho por parte de los agentes del mercado en Estados Unidos.

III. LA HOMOGENEIZACIÓN INTERNACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO ADPIC

CUESTIONES INTRODUCTORIAS. El Acuerdo ADPIC ha desempeñado un importantísimo papel en el ordenamiento jurídico internacional, en general, en lo que a la propiedad intelectual¹⁹⁴ se refiere y, en particular, en materia de secretos empresariales¹⁹⁵, pues su artículo 39 planteó por primera vez la protección de los secretos empresariales –o, siguiendo los términos utilizados en la norma, «información no divulgada»¹⁹⁶– en un texto supranacional que vinculó a más de 3 países¹⁹⁷. Empero, en este concreto lugar, hemos de centrarnos, de todo lo que él contiene, en el apartado segundo de este precepto, el cual se encarga de su definición y conceptualización. En el precepto se define el secreto empresarial como la información que cumpla tres requisitos:

1º. Que «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».

2º. Que «tenga un valor comercial por ser secreta».

3º. Y que «haya sido objeto de medidas razonables [dadas] las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla».

¹⁹⁴ No tenemos ninguna duda si afirmamos que la propiedad intelectual constituye el ejemplo paradigmático de la globalización jurídica, pues se trata de una de las ramas en la que más se han aproximado los regímenes jurídicos de todos los países del mundo buscando una regulación homogénea y armonizada.

¹⁹⁵ El Acuerdo ADPIC es la auténtica piedra angular del sistema internacional de protección de los secretos empresariales y el que, en cierto modo, ha determinado la actual concepción del secreto empresarial en nuestro ordenamiento jurídico interno [señalaba GÓMEZ SEGADE (1995, p. 3) que «es innegable que dicho Acuerdo representa el intento más ambicioso de regular y proteger adecuadamente los distintos tipos de bienes inmateriales en todo el mundo»], constituyendo el primer acuerdo internacional no bilateral ni regional que otorgó protección directa a los secretos empresariales, y siendo el primer acuerdo internacional en la materia del que fue parte España.

¹⁹⁶ Volveremos a la cuestión sobre la divergencia terminológica en el Acuerdo ADPIC más adelante.

¹⁹⁷ Se ha llegado a afirmar [C. M. CORREA (2020, p. 351)] que la regulación de los secretos empresariales que en él se contiene es una de las «innovaciones más significativas aportadas por el Acuerdo ADPIC».

La definición claramente recuerda a la que se contiene en la UTSA, aunque con ciertas diferencias que conviene resaltar. Ahora bien, antes de ello, es necesario tener en cuenta dos circunstancias:

1°. El hecho de que el Acuerdo ADPIC establecía la obligación de que todos los estados parte protegiesen de manera uniforme los secretos empresariales en sus territorios, lo cual implica que nos cuestionemos si Estados Unidos, a pesar de ser el promotor de este concreto artículo, no lo llegó a cumplir hasta el año 2016, momento en el que promulgó la DTSA, ya que, hasta dicho año, contaba con leyes federales de índole penal, pero no civiles y con una norma uniforme que algunos estados habían adoptado, mientras que los legisladores de los restantes se resistían¹⁹⁸ —aunque, como se comentará posteriormente, la vaguedad del concepto y de la protección determinan que el cumplimiento de las obligaciones sea igualmente difuso—. Y resulta, como poco, llamativo que precisamente el país que promovió la inclusión de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC haya sido uno de los que más tiempo ha tardado en dar cumplimiento a la obligación que asumió al ser parte de este tratado internacional¹⁹⁹.

2°. La influencia que tuvo en la construcción del concepto del secreto empresarial es destacable, cuestión a la que dedicamos el siguiente subapartado.

1. La propuesta estadounidense

La historia del desarrollo del Acuerdo ADPIC, y cómo se fraguó en medio de un delicado equilibrio de poderes, resulta fundamental para entender las decisiones que se adoptaron en él²⁰⁰. No obstante, debido a la amplitud que

¹⁹⁸ Al respecto, *vid.* los comentarios críticos de REICHMAN (1993, pp. 236 y ss.).

¹⁹⁹ Posiblemente porque el interés de los Estados Unidos de América era, sobre todo, evitar que en los restantes ordenamientos jurídicos se considerase lícita la violación de secretos empresariales estadounidenses.

²⁰⁰ Uno de los estudios más completos sobre este proceso y las tensiones existentes entre los diversos bloques puede verse en G. E. EVANS (1994, pp. 137 y ss.). En 1947 se aprobó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, del que España no formó parte, y, aunque no tuvo la amplitud inicialmente querida, ni contuvo una referencia directa a la propiedad intelectual, fue en su seno, en las sucesivas rondas que se fueron realizando, donde se fraguó el Acuerdo ADPIC. Además, en 1967 se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organización internacional que con posterioridad, en 1974, se integró en la estructura de la ONU y que se convirtió en un agente clave en la protección internacional de la propiedad intelectual, pero sin ser capaz de consensuar un avance efectivo en la protección de esta materia para que se adaptase a las nuevas exigencias comerciales, al representar en su funcionamiento y estructura los problemas derivados del mundo polarizado que dejó la Segunda Guerra Mundial y las cada vez mayores diferencias entre bloques geopolíticos. Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* DRAHOS (1995, pp. 6-15), OMAN (1994, pp. 2 y ss.), REICHMAN (1993, pp. 173 y ss.) y E. SIMON (1993, pp. 268-270).

podría presentar esta cuestión, en esta ocasión nos centraremos únicamente, como paso previo a analizar la definición, en el papel que desempeñó Estados Unidos en la incorporación de la regulación de los secretos empresariales y, en concreto, en la incorporación de la definición que de estos se contenía en la UTSA²⁰¹. La cuestión principal, por tanto, es la comprensión de esta situación y por qué razón se impuso el posicionamiento del país norteamericano, prácticamente, sin ninguna modificación. Dos razones fueron las que determinaron la inclusión de la materia de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC y solamente una –consecuencia de las dos anteriores– la que justificó la adopción del modelo estadounidense.

1.1 LA INCLUSIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

La incorporación de esta materia no fue sencilla. El Acuerdo ADPIC tenía como objeto la regulación de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y como un anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; y su negociación presentó una gran complejidad debido a la existencia de dos posiciones confrontadas, dos polos opuestos en lo que a la consideración de la propiedad intelectual se refiere, representados, por un lado, por Estados Unidos²⁰² –y el resto de países industrializados, sobre todo, por la antigua Comunidad Económica Europea, Canadá, Suiza y las antiguas colonias anglosajonas–, partidario de la inclusión de los secretos empresariales²⁰³ –cuyo interés por ella se encontraba en el hecho de que, a diferencia de otros bienes, cuya exportación puede ser vigilada con facilidad, el flujo de informaciones difícil-

²⁰¹ Téngase en cuenta que incluso el primer impulso para incluir la protección de los secretos empresariales en un tratado internacional se encontró en un grupo de empresarios estadounidenses que presionaron al gobierno de su país para que buscara la forma de implantar un modelo protector. Sobre ello, *vid.* CHOATE (2005, pp. 220 y ss.).

²⁰² La protección internacional de la propiedad intelectual se convirtió en una cuestión de Estado. *Vid.*, v. gr., MORFORD (1989). El país se vio presionado por un grupo grande de empresarios que buscaban una protección internacional de su propiedad intelectual, lo que implicó, a su vez, que estos grupos de presión terminaran siendo los que dictasen el compás de las negociaciones del país norteamericano. *Vid.* BILZI (1989, pp. 343-351).

²⁰³ Conviene recordar que el panorama protector internacional no era nada halagüeño para los países industrializados, ya que las previsiones, por ejemplo, del Convenio de París eran totalmente inadecuadas para los nuevos tiempos, presididos por un componente tecnológico y global –también, cada vez más, inmaterial–. Los cambios socioeconómicos que se fraguaron durante la segunda mitad del siglo xx determinaron que los países industrializados tuvieran problemas para proteger sus creaciones, en particular, las intelectuales. Todo ello provocó que claramente se tuviera un interés considerable en que se llegase a un acuerdo internacional que estableciera un nuevo marco y que, sobre todo, garantizara una efectiva protección. Sobre estos cambios, entre otros, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 68 y ss.).

mente puede ser controlado—, y, por otro lado, por los países en vías de desarrollo e industrialización, reacios a esta inclusión. Un choque entre dos posiciones enfrentadas que no fue fácil de solventar. Dos razones fueron las que determinaron que imperase la posición de Estados Unidos.

1.1.1 *Diversas cuestiones previas*

Los países en vías de desarrollo, en un principio, se negaron a incluir una regulación amplia de la propiedad intelectual, en general, porque consideraron que únicamente en el Acuerdo ADPIC debían regularse las cuestiones estrictamente relacionadas con el comercio, es decir, solamente se debían contemplar aquellas materias relacionadas con la propiedad intelectual que pudieran constituir barreras para el comercio internacional, pero no su regulación completa, a diferencia de la posición de los países desarrollados e industrializados que defendían una regulación tanto sustantiva como procesal de la propiedad intelectual. El rechazo de aquellos países se fundamentaba en un temor a no poder competir con los países más avanzados y que la protección que se trataba de imponer —o, al menos, negociar— impidiera que escalasen hasta convertirse en países desarrollados; temían que la protección uniforme produjera el mantenimiento de las posiciones que ya ostentaban ²⁰⁴.

El problema de estas posiciones contrarias es que, a la vista de los países que formaban cada bloque, el acuerdo solo podía salir adelante si se conformaban mayorías amplias, lo que implicaba, en definitiva, que o las partes cedían o se continuaría sin un régimen internacional, que era necesario tanto para unos como para otros, pues era insostenible que el comercio internacional careciera de una protección mínima ²⁰⁵. Esto desembocó en que los países en vías

²⁰⁴ *Vid.*, v. gr., REICHMAN (1993, pp. 237 y ss.). En concreto, sobre la perspectiva de los países en vías de desarrollo, *vid.* VERMA (1998, pp. 723 y ss.), GANA (1996, pp. 735 y ss.), GAKUNU (1989, pp. 362 y ss.) y PRIMO BARGA (1989, pp. 244 y ss.); sobre la perspectiva de los países desarrollados, *vid.* ABBOTT (1989, pp. 689 y ss.). SANDEEN (2011, p. 537) advierte cómo ciertos países, sobre todo Brasil y Perú, plantearon grandes preocupaciones por la construcción de un régimen protector que no fuera equilibrado, que no contemplara una serie de límites que permitieran que los países más desarrollados obtuvieran el control de la innovación y que, además, esta innovación protegible se ampliara enormemente, impidiendo que los restantes países pudieran acceder a ella.

²⁰⁵ Con anterioridad al Acuerdo ADPIC, la protección de la propiedad intelectual y de los secretos empresariales en el comercio internacional era prácticamente inexistente, salvo contadas excepciones en las que encontrábamos normativas incompletas, ineficientes y fragmentarias. La mayoría de las regulaciones protectoras se limitaban a proteger los derechos de propiedad intelectual dentro de sus fronteras y respecto de sus nacionales. Los convenios anteriores, como el de Berna, no contaban con mecanismos efectivos para garantizar esta protección.

de desarrollo terminaron cediendo sobre esta inclusión²⁰⁶, a cambio de que imperara su postura en materias que en aquel entonces eran más significativas para ellos, como fue la liberalización del sector textil y del agrícola²⁰⁷. Sorteado este primer obstáculo²⁰⁸, apareció uno nuevo: ¿qué materias de la propiedad intelectual deberían regularse en el Acuerdo ADPIC?

El dilema no se planteó en torno a todas las figuras. Existía unanimidad alrededor de algunas de ellas, como los derechos de autor o las patentes, mientras que otras, como las indicaciones geográficas²⁰⁹ o los esquemas de trazado de los circuitos integrados²¹⁰, despertaban los recelos, de nuevo, de los países en vías de desarrollo. Dentro de este segundo grupo, igualmente, se encontraban los secretos empresariales. ¿Por qué? Por el eterno debate de la naturaleza jurídica de los secretos empresariales y por la posibilidad de que los secretos empresariales supusieran una cortapisa a la evolución de la innovación en estos países²¹¹, tecnológicamente menos desarrollados que los industrializados, proclives a esta nueva clase de protección. Las negociaciones estuvieron en un punto muerto durante varios años y no fue hasta el año 1990 cuando se decidió que los secretos empresariales debían ser regulados en esta norma supranacional. ¿Cómo se consiguió que se incorporase la regulación de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC? Por dos razones principales.

²⁰⁶ Sobre estas negociaciones y sobre estas concesiones mutuas, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 74) y CORNISH y LIDDELL (2016, pp. 25 y ss.). Un resumen de las posiciones que ostentaron los diversos países de ambos bloques durante las negociaciones puede verse en la obra de WATAL y TAUBMAN (2015). Una posición sumamente crítica sobre los resultados de las negociaciones se puede ver en AOKI (1998, pp. 11 y ss.).

²⁰⁷ Sobre estas dos concretas materias en el Acuerdo ADPIC, *vid.* FINK y PRIMO BRAGA (2001, pp. 403 y ss.), VIVAS-EUGUI (2001, pp. 703 y ss.) y GANA (1996, pp. 739 y ss.).

²⁰⁸ Aquí planteado de una manera brevísima y sencillísima, pero que, en realidad, fue un proceso largo y complejo que tardó casi cuatro años en aclararse. Desde el año 1986, con la Declaración de Punta del Este, hasta finales del año 1989, a raíz del movimiento de varios países en el verano de dicho año, y principios del año 1990, no hubo un acuerdo al respecto y durante ese periodo de tiempo las negociaciones estuvieron encalladas, sin que una gran parte del contenido del futuro acuerdo pudiera desarrollarse. Entre otros, *vid.* FLORY (1995, pp. 877 y ss.) y J. C. ROSS y WASSERMAN (1993, pp. 2260 y ss.).

²⁰⁹ Entre otros, *vid.* CONRAD (1996, pp. 11 y ss.) y HEALD (1996, pp. 635 y ss.).

²¹⁰ Entre otros, *vid.* C. M. CORREA (1990, pp. 83 y ss.).

²¹¹ No faltaron países que en las negociaciones desconocían con exactitud en qué consistían los secretos empresariales. Posición hasta cierto punto lógica, pues, aunque los secretos son ampliamente utilizados en los más diversos ámbitos de la vida, los empresariales necesitan de un entramado industrial-empresarial desarrollado que permita su nacimiento. *Vid.*, *v. gr.*, los diferentes análisis de los países que participaron en las negociaciones en WATAL y TAUBMAN (2015). Por esa misma razón, GÓMEZ SEGADÉ (1974, *in fine*) entendía que una de las razones principales por las que en España no se había desarrollado la regulación de los secretos empresariales —o, en general, la de la competencia desleal— era debido a la poca industrialización existente en nuestro país durante, al menos, la primera mitad del siglo xx.

1.1.2 *Cambio en la concepción de la propiedad*

Los Estados Unidos de América, desde el inicio de las negociaciones, incidieron en la necesidad de que, para garantizar el libre comercio y el desarrollo económico, era esencial que se estableciera una protección fuerte de los derechos de propiedad intelectual, incluyéndose los secretos empresariales²¹². La India se posicionó en contra de la inclusión de los secretos empresariales como derecho de propiedad intelectual por considerar que se trataba de una figura propia de la competencia desleal y que, por lo tanto, debía quedar fuera de la regulación que se estaba construyendo²¹³, postura a la que se unieron rápidamente otros países²¹⁴ y que terminaron formando un contrapeso a los países desarrollados.

Ante el inmovilismo reinante en las negociaciones, Estados Unidos dio un paso al frente y cambió los términos de la discusión en torno a la inclusión del secreto empresarial en el concepto de «propiedad intelectual». Los países contrarios a su inclusión centraban el debate en el término «propiedad»²¹⁵, mientras que Estados Unidos lo varió²¹⁶ y lo centró en el término «intelectual», intentando hacer ver que el secreto empresarial, como la patente, responde a la idea de impedir que otro se aproveche del esfuerzo ajeno intelectual, aproximándose a una interpretación lockeana de la propiedad²¹⁷, la cual relaciona el objeto de este derecho con la idea del esfuerzo y del trabajo que se

²¹² SANDEEN (2011, p. 540). En cambio, como ya se ha señalado, no faltaron países que entendieron que el Acuerdo ADPIC debía centrarse únicamente en la incidencia de los derechos de propiedad intelectual en el comercio y no en un intento de reforzar su protección. Así, MATTHEWS (2002, pp. 9 y ss.) señala cómo India y Brasil encabezaron a un grupo de países en vía de desarrollo que consideraron que el lugar en el que debía plantearse el aumento de la protección de los derechos de propiedad intelectual era en la OMPI y no en este futuro tratado. En general, sobre la evolución de las reuniones en torno a los secretos empresariales, *vid.* KRASSER (1996, pp. 216 y ss.).

²¹³ PIRES DE CARVALHO (2008).

²¹⁴ A la posición de la India se sumaron posteriormente Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, México –a pesar de que este país ya contaba con una protección de los secretos empresariales en su tratado con Estados Unidos y Canadá–, Nigeria, Pakistán, Perú, Tanzania, Uruguay y Zimbabue. Sobre este desarrollo de la posición de los países en vías de desarrollo sobre la consideración de los secretos empresariales como derechos de propiedad intelectual, entre otros, *vid.* KRASSER (1996, pp. 218-220).

²¹⁵ Recuérdese que el concepto de «propiedad» en los ordenamientos jurídicos de corte anglosajón dista bastante del que, por lo general, se sigue en un sistema jurídico como es el español, de corte continental europeo. Sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* C. M. CORREA (2020, p. 367) y VANDELE (1980, pp. 325 y ss.).

²¹⁶ Como ha señalado BAKARDJIEVA ENGELBRECKT (1998, pp. 372-380), el empeño de los Estados Unidos de América fue tan grande que estuvo dispuesto a ceder en ciertos aspectos –doctrinales en su mayoría– con tal de conseguir la protección de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC.

²¹⁷ *Vid.*, *v. gr.*, DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 75). SANDEEN (2011, p. 548) ha señalado que la clave de la aceptación de los secretos empresariales como parte del Acuerdo ADPIC se encuentra en la visión lockeana de la propiedad intelectual.

ha realizado para conseguirlo. Este cambio de posición, en cierto modo, comenzó a convencer a los países para que admitiesen la inclusión de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC. La clave de este planteamiento es que puede servir tanto para defender que es una institución propia de la propiedad intelectual como para defender que pertenece a la competencia desleal, la cual, en definitiva, busca el mismo objetivo²¹⁸ —o, como se hace aquí, para defender que realmente pertenece a ambas—.

1.1.3 *La sistemática del ordenamiento jurídico internacional*

El segundo argumento utilizado para incluir los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC, a pesar de su aparente simpleza, fue el determinante: con un claro componente formalista, se esgrimió que el Convenio de París, primer texto supranacional encargado de la regulación de la propiedad intelectual junto con el Convenio de Berna, regulaba la protección de la competencia²¹⁹. Y si aquel texto, origen de la protección a nivel internacional de estas materias, incluía una cuestión de la competencia desleal, cómo no iba a incluirlo, también, este nuevo acuerdo²²⁰. De este modo, la propuesta de Estados Unidos —y,

²¹⁸ Sobre el cambio de posición y sobre las posturas contrapuestas, *vid.* VERMA (1998, pp. 725 y ss.).

²¹⁹ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 constituyó un hito fundamental en la historia jurídica de la propiedad intelectual, pues se convirtió en el primer texto supranacional no bilateral que la reguló ampliamente y sobre el que a la postre se cimentaron las bases de la futura legislación armonizada a nivel internacional en materia de propiedad intelectual, disciplina que representa una de las pocas excepciones en las que los diversos estados, de manera casi unánime, han cedido una pequeña parcela de su soberanía nacional, reflejada en el ejercicio del poder legislativo, para presentar cuerpos armonizados normativos o para asumir en sus ordenamientos jurídicos internos las pautas establecidas en los textos de carácter supranacional. En realidad, el CUP no contiene ninguna referencia directa a los secretos empresariales, ni en su redacción originaria de 1883, ni en las sucesivas revisiones o enmiendas. Su contenido se limita a una serie de reglas básicas sobre diferentes derechos de propiedad intelectual y sobre competencia desleal, pero sin mención a los secretos empresariales. De manera generalizada, se ha entendido que la protección de la figura que nos ocupa se encuadra en la cláusula general del artículo 10.bis CUP, introducida en 1900, que se encarga de la promoción de la protección de la competencia desleal y en el que se señala una serie de actos prohibidos por atentar contra ella, pero sin recogerse específicamente la cuestión principal que nos atañe. Ahora bien, de manera tradicional, en el Derecho continental, la protección de los secretos empresariales se ha sustentado sobre la idea de los «usos honestos» a los que se refiere precisamente el artículo citado en su apartado segundo, expresión que es heredera de un cambio en la concepción de la competencia desleal. Entre otros, *vid.* BAYLOS CORROZA *et al.* (2009, pp. 1121 y ss.) y BODENHAUSEN (1968, pp. 142 y ss.).

²²⁰ *Vid.* SANDEEN (2011, pp. 548 y ss.) y PIRES DE CARVALHO (2008). Al final, la estrecha relación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal provoca que ambas ramas del Derecho se interrelacionen constantemente y que sea habitual que unas y otras sean consideradas como dos especies de un género mayor. Así, por ejemplo, LADAS (1975, p. 427) sostenía que la competencia desleal era una de las disciplinas de la propiedad intelectual y, en España, VICENT CHULIÁ (2022, p. 2190) utiliza la denominación «Derecho industrial» para incluir la propiedad intelectual y el Derecho de la competencia.

en idéntico sentido, la de la Comunidad Económica Europea o la de Canadá—señalaba que la protección de los secretos empresariales tenía su origen en el artículo 10.bis del Convenio de París²²¹. Con la argumentación que se proponía, se conseguía evitar que el secreto empresarial fuera considerado en todo caso como un derecho de propiedad, pero, al mismo tiempo, no impedía que, si se quisiera, pudiera ser considerado de ese modo²²².

Se construyó, por tanto, una idea que propugnaba la protección de los secretos empresariales frente a las apropiaciones indebidas, aunque, nuevamente, mezclando fundamentos jurídicos propios de la competencia desleal y de la propiedad intelectual²²³. No obstante, en este caso, esa mezcla tenía un objetivo claro: el utilitarismo de la regulación para convencer a los restantes países de la necesidad de proteger los secretos empresariales. Por eso se buscaron argumentos que pudieran servir para defender una posición u otra; porque solo se quería convencer de la necesidad de la protección y, así, posteriormente, vencerles en cuanto a su fundamentación. ¿Implicaba que se abrazaba un sistema propio de competencia desleal?²²⁴ No. ¿Implicaba que se adentraba en la propiedad intelectual? Tampoco. Pero, al mismo tiempo, se podía dar la respuesta contraria a cada pregunta de manera razonada.

A partir del año 1990, los países que se negaron a la protección de los secretos empresariales comenzaron a aceptar la necesidad de su protección, siendo México el primero en realizar este cambio, indicando que, mediante su protección, se conseguiría fomentar no solo la asociación entre las empresas tecnológicas, sino también la transferencia de conocimientos entre ellas para el avance de la sociedad, constituyendo el único modo de que los países subdesarrollados consiguieran convertirse en países desarrollados²²⁵.

²²¹ Recuérdese que el artículo 39 del Acuerdo ADPIC comienza señalando que se protegerá la información no divulgada para «garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.bis del Convenio de París». La vinculación con el Convenio de París, cesión que realizó Estados Unidos, tiene, a su vez, origen en las propuestas de la Comunidad Económica Europea, ya que en sus países miembros estaba más extendida la vinculación de los secretos empresariales con la competencia desleal que con la propiedad intelectual en sentido estricto. Sobre esta concreta cuestión, entre otros, *vid.* REINBOTHE y HOWARD (1991, pp. 160 y ss.).

²²² C. M. CORREA (2020, p. 368). En un sentido coincidente, *vid.* J. C. ROSS y WASSERMAN (1993, pp. 2307 y ss.).

²²³ No faltan autores que, sin embargo, consideran que la referencia al Convenio de París es una estrategia para conseguir que se incluyeran en el Acuerdo ADPIC los secretos empresariales, pero sin que, en ningún caso, tenga efecto alguno sobre su naturaleza jurídica. Sobre esta posición, *vid.* BRONCKERS y MCNELIS (2012, pp. 675-680).

²²⁴ Ahora bien, no faltan autores que han entendido que la configuración que se realiza en el Acuerdo ADPIC implica que la protección de los secretos empresariales se encuadra dentro del Derecho de la competencia. *Vid.*, *v. gr.*, PORTELLANO DÍEZ (1997, pp. 335 y ss.).

²²⁵ Sobre este cambio de posición, *vid.* SANDEEN (2011, pp. 549 y ss.). La argumentación mexicana partía de un punto bastante lógico. Los países subdesarrollados carecen en gran cantidad de ocasiones de

1.2 LAS RAZONES DE LA INCLUSIÓN DE LA DEFINICIÓN ESTADOUNIDENSE

Esta aceptación tardía, empero, se transformó en un problema para los países en vías de desarrollo, ya que frustró cualquier intento de imponer sus posiciones o, al menos, se frustró cualquier posibilidad de influir en el régimen jurídico de los secretos empresariales y en la concepción que se proponía de ellos.

Durante los últimos años de la década de los ochenta del siglo xx, Estados Unidos y el resto de los países desarrollados, a pesar de la negativa de incluir los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC, habían estado trabajando en el desarrollo de su regulación; reuniones a las que no acudieron los países en vías de desarrollo porque directamente se negaban a plantearse su incorporación en este nuevo texto internacional. Durante un lustro, las conversaciones en torno a los secretos empresariales surgieron de Estados Unidos, la antigua Comunidad Económica Europea, Canadá o Suiza. Estos fueron los Estados que discutieron el alcance de la protección del secreto empresarial a nivel internacional²²⁶, siendo, lógicamente, una discusión más de carácter práctico que teórico, pues no importaban tanto las bases, sino los resultados.

Cuando, al fin, el resto de los países cedió a la inclusión de los secretos empresariales, las negociaciones estaban tan avanzadas en términos generales, que no se podían permitir el comienzo de unas nuevas para tratar sobre la redacción y el planteamiento de una nueva figura. El tiempo jugaba en contra de todos, pero, sobre todo, en contra de los países menos industrializados, que querían obtener cuanto antes una protección adecuada de la propiedad intelectual.

la tecnología necesaria para industrializarse. Las empresas de los países desarrollados no van a ceder o a prestar su tecnología a estas otras empresas si no existe ningún mecanismo que proteja su inversión. En cambio, si hubiera una regulación que permitiera proteger sus informaciones secretas, estarían, quizá, dispuestas a compartir su información con empresas de países subdesarrollados con el objetivo de que estas crecieran y contribuyeran al bienestar, progreso y avance de su país. Esta argumentación puede tener sentido –y lo tiene–. Así lo han defendido también, por ejemplo, FONT SEGURA (1999, p. 101) y MORFORD (1989, p. 341). No obstante, es hasta cierto punto utópica, pues, aunque las empresas no renuncien a una parte de su negocio, sino que lo expandirían a través de otras vías, como los contratos de cesión o de licencia de la información o la creación de filiales, resulta cuestionable creer que la existencia de esta protección determinaría que cedieran sus informaciones ante la posibilidad de crear competidores, sin saber hasta dónde podrían crecer. Pero esta clase de argumentaciones –todo sea dicho– terminaron convenciendo a los países. Sobre la globalización como factor desencadenante del Acuerdo ADPIC, *vid.* GANA (1996, pp. 773 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1995, pp. 38 y ss.).

²²⁶ No obstante, los primeros países que trajeron la definición de la UTSA a la palestra fueron Suiza y la Comunidad Económica Europea y solo, posteriormente, fue incluida en la propuesta estadounidense. Esto se debió principalmente a que los grupos de presión empresariales estadounidenses no solo intentaron influir en su propio país, sino que también lo hicieron en los restantes países desarrollados, buscando la adopción de una norma similar a la de la UTSA. Curiosamente, la primera propuesta estadounidense se aproximaba más a la conceptualización realizada en el *Restatement* que a la contemplada en la norma uniformada. Sobre esta cuestión, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 80 y ss.).

tual que les permitiera verse favorecidos. Eran conscientes de que, dadas las posiciones antagónicas que podían representar, si decidían comenzar una nueva fase de reuniones sobre el alcance de la protección de los secretos empresariales, la aprobación del Acuerdo ADPIC y su aplicación podría verse postergada excesivamente en el tiempo. Por tanto, estos países cedieron cualquier influencia posible en las normas sobre secretos empresariales a cambio de una rápida aprobación²²⁷.

Ahora bien, esta posición ha sido calificada de «error estratégico»²²⁸, ya que la negativa a la inclusión de los secretos empresariales y la negativa a negociar su protección implicó que los países en vías de desarrollo no tuvieran ningún tipo de influencia en la norma final. Como se ha afirmado por parte de la doctrina, «el mundo en vías de desarrollo permitió que el mundo desarrollado dictara los términos de las normas sobre secretos empresariales»²²⁹, ya que su insistencia continuada en que no eran una forma de propiedad intelectual determinó que no participaran en ninguno de los debates sobre los secretos empresariales. En cierto modo, la negociación del Acuerdo ADPIC en sus últimas etapas se convirtió en una especie de lucha entre dos bandos, en la que el poder y la fuerza terminaron imperando hasta el punto de que la última versión de texto fue propuesta como un todo o nada: o aceptaban tal cual estaba el último borrador o se terminaban las negociaciones y cualquier posibilidad de acuerdo²³⁰.

Así, se dio un cúmulo de circunstancias que determinaron, finalmente, que los secretos empresariales se incluyeran en el Acuerdo ADPIC y que se partiera de la regulación contenida en la UTSA. Y nuevamente sin plantear en ningún momento cuál era la naturaleza de estos nuevos derechos y, por tanto, sin que se

²²⁷ A diferencia de las negociaciones de los años ochenta, que están perfectamente documentadas, las que tuvieron lugar a raíz del año 1990 y que son las que más influyeron en la redacción del artículo 39 del Acuerdo ADPIC fueron poco documentadas, sin conocerse muy bien cuáles fueron los pasos dados, las conversaciones mantenidas... Se ha destacado por la doctrina que, para avanzar las negociaciones de una forma rápida, se optó por un modelo de reuniones informales y, en su mayoría, confidenciales entre pocos países para así, paulatinamente, ir recabando los apoyos necesarios para que saliera sin depender de reuniones formales, con publicidad y con posibilidad de que otros países se negaran a ciertos avances. Sobre el proceso de negociación durante estos años, *vid.* ADEDE (2003, pp. 23-35).

²²⁸ PIRES DE CARVALHO (2008).

²²⁹ SANDEEN (2011, p. 547). Estas mismas conclusiones las sostiene DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 79), quien sigue de manera clara la posición de la autora estadounidense.

²³⁰ *Vid.* MATTHEWS (2002, pp. 37 y ss.) y GERVAIS (1998, pp. 21-23). Este posible desenlace ya lo advirtieron HARTRIDGE y SUBRAMANIAN (1989, pp. 897 y ss.) al estudiar cómo se estaban realizando las negociaciones entre ambos bloques y cuáles eran los intereses de cada uno de ellos. Los países en vías de desarrollo cedieron a las presiones económicas, comerciales y tecnológicas existentes, pues poco podían hacer frente al imparable aumento de la economía de mercado a nivel internacional. Sobre estas cuestiones, *vid.* las reflexiones de COTTIER (1991, pp. 388-400) a raíz del cambio de postura de México y de otros países en torno a los secretos empresariales y otras materias del Acuerdo ADPIC.

definiera partiendo de ella, de su finalidad y funciones. La cuestión que subyace a toda esta situación es si una definición de un ordenamiento jurídico concreto puede servir para homogeneizar su regulación a nivel internacional, en países cuyos Derechos poco o nada tienen que ver con el del país norteamericano.

2. La definición en el Acuerdo ADPIC

El concepto de «secreto empresarial» del Acuerdo ADPIC es heredero directo de la definición que de ellos se contiene en la UTSA²³¹, resultado de una presión empresarial internacional que buscaba que los secretos empresariales fueran protegidos de manera uniforme allende las fronteras de cada uno de los países que iban a formar parte de este nuevo acuerdo²³². ¿Cómo es posible, no obstante, que los Estados industrializados acogieran una definición que no les era propia? Principalmente, por las imprecisiones y contornos borrosos que presentaba la definición estadounidense, lo que permitía que los países más reacios a la protección la vieran como una definición lo suficientemente estricta como para proteger pocas informaciones, pero, al mismo tiempo, no impedía que los Estados que buscaban una protección mayor de las in-

²³¹ No faltan autores [vid., v. gr., C. M. CORREA (2020, p. 370)] que han considerado que el concepto es heredero de la definición contenida en el *Restatement*. Lo cierto es que afirmar que el concepto del Acuerdo ADPIC es heredero del contenido en la UTSA implica, en cierto modo, admitir que es heredero del concepto del *Restatement*. Aun así, entiendo que por cuestiones temporales y terminológicas es más correcto afirmar que el concepto del Acuerdo ADPIC es heredero del de la UTSA. Esta conclusión puede extraerse, también, de las negociaciones previas al Acuerdo, donde se expone que se pretendía más que buscar una protección fuerte de los secretos empresariales, se quería obtener una protección uniformada. Ahora bien, la posición dominante [entre otros, v. gr., vid. HILLENBRAND (2016, p. 8), SUÑOL LUCEA (2009, p. 69), EFFRON (2003, pp. 1498 y ss.) y VAN ARNAM (2001, pp. 119 y ss.)] es que la definición del Acuerdo ADPIC parte de la definición de la UTSA. Algunos autores incluso han señalado que la definición y el régimen jurídico son una copia del estadounidense. Al respecto, vid. MARCELLIN y DU MANOIR DE JUAYE (2016, pp. 11 y ss.).

²³² Se unieron como un único grupo de presión el *Intellectual Property Committee* de Estados Unidos, la *Union of Industrial and Employers Confederations of Europe* y la *Japan Business Federation*. Estos grupos empresariales, unidos, buscaron que la definición de la UTSA fuera la propuesta por los diversos estados y, en definitiva, que se terminara imponiendo. Las tres asociaciones, antes del comienzo de las negociaciones del futuro Acuerdo ADPIC, acordaron que trabajarían de manera conjunta, proponiendo regulaciones consensuadas, para así facilitar las negociaciones entre los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Japón. Sobre estos grupos y su influencia en el Acuerdo ADPIC, vid. WATAL y TAUBMAN (2015, pp. 31 y ss. y 136 y ss.) o SELL (2003, pp. 90 y ss.). Lo cierto es que, de manera previa, estos tres grupos de presión se reunieron con un total de 23 países a los que les presentaron su propuesta regulatoria, incluyendo la definición de «secreto empresarial» y su regulación, basándose en la UTSA. Durante estas fases previas, la mayor parte de los países que se reunieron estuvieron de acuerdo con la definición propuesta, bien porque en sus regulaciones no se contenía ninguna definición, bien porque se parecía a la que se venía empleando. Tras esas primeras reuniones, el grupo presentó un primer borrador o proyecto en el que se basaron posteriormente los países desarrollados para procurar la protección de los secretos empresariales en el nuevo acuerdo.

formaciones secretas vieran en la definición el anclaje perfecto para establecer la protección más amplia posible. Así, gracias a aquel supuesto defecto de la UTSA, gracias a su imprecisión, esta norma salvó los obstáculos que de otro modo habrían sido insalvables por su rigidez, pues, como viene siendo habitual en los tratados internacionales, las ambigüedades o los términos borrosos contribuyen más a la armonización de una materia que la utilización de expresiones y vocablos concretos y rigurosos²³³.

EL CONCEPTO DE «SECRETO EMPRESARIAL»

El artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC, como se vio al principio de este apartado, establece que la información no divulgada que debe ser protegida es aquella que cumple tres presupuestos o requisitos: que sea secreta, que tenga un valor comercial por ser secreta y que haya sido protegida razonablemente por su titular. A grandes rasgos, los mismos presupuestos que se establecían en la norma uniforme estadounidense y necesitados de un esfuerzo interpretativo nada desdeñable²³⁴.

DIFERENCIAS ENTRE LOS CONCEPTOS

No obstante, hay ciertas diferencias –al menos, tres²³⁵– entre ambos conceptos. La cuestión, por tanto, es identificarlas e intentar comprender las razones de esos cambios.

²³³ PIRES DE CARVALHO (2008).

²³⁴ SUÑOL LUCEA (2009, pp. 105 y 106).

²³⁵ Se podrían destacar también otras diferencias. Por ejemplo, NASHKOVA (2023, pp. 666 y ss.) considera que una diferencia entre ambas definiciones se encuentra en la forma en la que se establece que una información es secreta. En esta ocasión, para verlo de manera más clara, partiremos del texto en inglés, puesto que las traducciones al castellano difuminan la posible matización –al utilizar la conjunción copulativa «ni»–. En el Acuerdo ADPIC se establece que «*is secret in the sense that it is not [...] generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question*», mientras que en el texto de la UTSA se dispone que ser secreto implica «*not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use*». El orden de la oración en la norma estadounidense denota que tanto un verbo –«*not being generally known to*»– como el otro –«*not being readily accessible to*»– dependen del complemento «*other persons who can obtain economic value*». En cambio, en el texto del Acuerdo ADPIC, la forma en la que se ha construido puede parecer que indica que el complemento no se refiere también a la primera condición –«*is not [...] generally known among*»–. Además, se omite la referencia a los «*proper means*». Con todo, la autora citada propone que hubiera sido más clara la definición de las condiciones que debe reunir la información para ser secreta si se hubiera optado por la siguiente redacción: «*is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among persons within the circles that normally deal with the kind of information in question or readily accessible by another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information*». No obstante, más allá de la omisión de la referencia a los medios

1ª. La más evidente –aunque no por ello más importante– es el hecho de la denominación del objeto que se define, ya que se optó por el término «información no divulgada»²³⁶, a pesar de que, como ya se ha indicado en repetidas ocasiones, estamos ante dos formas distintas –al menos, en este contexto– de denominar a una misma realidad²³⁷. ¿Por qué razón se optó por esta denominación y no por la de «secretos empresariales»? Varias son las justificaciones que se han dado al respecto, aunque ninguna de ellas, en esencia, refleja cuestiones teóricas sobre la conceptualización del secreto empresarial, sino que responden a cuestiones extrajurídicas en su mayoría.

En el proceso de redacción se propusieron varias denominaciones. Así, junto con la de «*undisclosed information*» –«información no divulgada»–, planteada por la antigua Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos de América optaron por presentar su tradicional denominación de «*trade secret*» –«secreto empresarial»–, mientras que Suiza propuso el confuso término «*proprietary information*» –que podría ser traducido, libremente, como «información sujeta a un derecho de propiedad intelectual»–²³⁸. ¿Por qué se impuso el primer término de los señalados? Debido a que, en definitiva, fue la opción a la que menos objeciones realizaron los diversos Estados durante la tramitación del Acuerdo ADPIC.

El término «*trade secrets*» se rechazó por dos razones principales: i. porque no tenía el mismo alcance en la tradición jurídica de todos los países que formaban parte de las negociaciones²³⁹; y ii. porque era un término que evocaba de manera directa a la legislación estadounidense y no se quería que hubiera una vinculación evidente entre la nueva legislación internacional y la estadounidense

lícitos para el acceso a la información, la versión oficial del Acuerdo ADPIC en castellano, al utilizar la conjunción copulativa «ni», permite que se interprete como que el complemento forma parte tanto de una característica como de otra.

²³⁶ También se ha planteado el debate de si el término «información» utilizado en el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC tiene el mismo alcance que el término «datos» utilizado en el apartado tercero de ese mismo precepto. De manera general, se ha sostenido que, en el Acuerdo ADPIC, se utiliza el primer término de una manera amplia, en la que se incluirían todos los datos, mientras que el segundo sería una especie del primero. Con todo, es habitual que se utilice el término «datos» como sinónimo de «información» en la práctica jurídica. Sobre esta cuestión, entre otros, *vid.* GÉRAIS (2019, pp. 18 y ss.), PIRES DE CARVALHO (2018, pp. 188-190) y SAPPÀ (2018, pp. 518-523).

²³⁷ SANDEEN (2011, pp. 537 y ss.), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 110 y 111), S. MÜLLER (2003, pp. 120 y ss.) y BOTANA AGRA (1995, pp. 43 y ss.).

²³⁸ Sobre las diferentes propuestas terminológicas, *vid.* WATAL y TAUBMAN (2015) y KRETSCHMER (1989, pp. 93 y ss.).

²³⁹ LUNDSTEDT (2023, p. 29), C. M. CORREA (2020, p. 368) y DESSEMONTET (2016). Aunque resulta, al menos, curioso que la Comunidad Económica Europea se posicionara en contra de este término cuando los países europeos, en general, lo utilizaban de manera directa o empleaban términos sinónimos en sus respectivos idiomas, como era el caso de Francia, Alemania, Italia o España. En cuanto a las diferencias terminológicas, nos remitimos a lo ya expuesto.

porque, si la relación era clara, implicaría que en la creación del régimen internacional había prevalecido el modelo del país norteamericano, por lo que se recomendó que se utilizara un término neutro²⁴⁰ que no proviniera de ninguno de los ordenamientos jurídicos de los países industrializados²⁴¹.

En cambio, el término «*proprietary information*» fue rechazado, principalmente, por los países de la Comunidad Económica Europea, porque entendieron que el término inducía a la asimilación o aproximación a un derecho exclusivo, cuando para varios de ellos se trataba de una institución propia de la competencia desleal²⁴².

Por una cuestión pragmática y ajena, en realidad, a cualquier debate conceptualizador, se optó por el término de «*undisclosed information*», con el objetivo de evitar que pudiera surgir cualquier tipo de rechazo a la nueva regulación por la simple nomenclatura que se empleaba²⁴³. ¿Se podría afirmar que es «mejor» este término que el de «secretos empresariales»? En absoluto²⁴⁴. Solo sirvió para un determinado fin, como era la aceptación por parte de la mayor parte de países para que se consiguiera introducir un régimen uniformado en el Acuerdo ADPIC²⁴⁵. Nunca se tuvo intención de contemplar la regulación más adecuada jurídicamente; nunca se pretendió dotar, en el plano internacional, de un Derecho sobre los secretos empresariales que fuera técnicamente perfecto. El impulso de esta legislación, por parte de los diversos grupos de presión, respondía únicamente al interés por la homogeneización de la regulación a nivel internacional, sin importar, en ningún momento, cuál era la base de ese nuevo Derecho o la forma en que se podía encajar en cada ordenamiento jurídico. Es decir, por la armonización, todo.

²⁴⁰ RICKETSON (2015, p. 710).

²⁴¹ *Vid.*, v. *gr.*, GERVAIS (1998, p. 185), quien indica que se eligió la expresión «información no divulgada» con el objetivo de «evitar utilizar una expresión vinculada a un sistema jurídico determinado».

²⁴² *Vid.*, v. *gr.*, DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 75), PIRES DE CARVALHO (2008) y KRASSER (1996, p. 216).

²⁴³ Al final, se prefirió optar por un término alejado de cualquier particularidad jurídica nacional, sin ninguna tradición en ninguno de los países firmantes de la nueva norma, con el objetivo de que todos los Estados lo aceptasen. Y, en cierto modo, la cuestión del nombre, la decisión terminológica, presenta un claro interés, pero solo hasta un determinado punto, pues lo que determinará realmente la importancia de la denominación es su contenido. Y del mismo modo que cuando se afirma que «los contratos son lo que son, según su naturaleza jurídica, y no lo que las partes dicen que son», aquí no estaría de más recordar que, en definitiva, con independencia de cómo se denomine a esta institución, si presenta la misma naturaleza jurídica, estaremos ante la misma.

²⁴⁴ Ha sido duramente criticado por parte de la doctrina. A modo de ejemplo, GERVAIS (1998, p. 185) indicó que se trataba de un concepto erróneo y «engñoso», porque la utilización de las palabras «no divulgada» evoca a una información que, efectivamente, no se ha divulgado y «si nadie la ha revelado a nadie, no podría utilizarse en absoluto». Entiende que el término es equívoco porque en todo caso se trata de información que ha sido «divulgada de forma selectiva y bajo condiciones precisas».

²⁴⁵ SUÑOL LUCEA (2009, p. 111) no duda en afirmar que se trata de una sustitución «inexplicable».

No obstante, no se puede negar que, gracias a la utilización de un concepto tan difuso, más incluso que el de «secreto empresarial», se permitió que los países lo acogieran con cierto alborozo, pues en él cabía todo y nada, según los intereses de cada uno de los estados; y, como en el Acuerdo ADPIC no se establecía ningún mecanismo de control de cumplimiento o armonizador de las interpretaciones, todos los países, entendieran lo que entendieran por «información no divulgada», podrían justificar que estaban estableciendo la protección correcta. Y, de este modo, con las ambigüedades de un concepto se superaban las numerosas diferencias existentes en cuanto a los aspectos sustantivos de los secretos empresariales.

2ª. Una segunda diferencia se encuentra en el requisito del valor. En la norma estadounidense se establecía que debía tratarse de una información que tuviera «valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocida y por no ser fácilmente accesible por medios lícitos por otras personas que pueden obtener una ventaja económica de su divulgación o utilización», mientras que en el Acuerdo ADPIC se contempla de una manera mucho más sencilla al recoger que la información debe tener «un valor comercial por ser secreta», aunque previamente recoge como un presupuesto independiente que la información no divulgada debe ser secreta en el sentido de que no sea «generalmente conocida ni fácilmente accesible». ¿Se simplificó el requisito o se enturbió? ¿Se convirtió en una definición más amplia o más restrictiva? Y, sobre todo, ¿qué determinó este cambio de la definición?

En la documentación de las negociaciones previas nada se indica claramente, lo cual da cabida a todo tipo de especulaciones, aproximativas en el mejor de los casos, pero sin ninguna certeza. Y entrando en ese terreno, considero que los cambios fueron realizados a propósito, no con el objetivo de que la definición presentara realmente ningún tipo de diferencia con la contenida en la UTSA, pero sí para que permitiera que cada estado tuviera un margen más amplio en la aplicación de este régimen jurídico.

Si eliminamos la referencia a «real o potencial», la omisión puede ser entendida o bien como una forma de consagrar la aceptación tanto del valor real como del valor potencial de la información no divulgada para cumplir el presupuesto en cuestión, pues si no se excluye, se admite; o bien como una forma de excluir el valor potencial y solo admitir el valor real de aquella para entender cumplido el citado presupuesto²⁴⁶. Esa es la ventaja de unos contor-

²⁴⁶ Así lo entiende C. M. CORREA (2020, p. 373).

nos borrosos: todo es entendible y nada puede afirmarse rotundamente –aún, en mi opinión, sea difícilmente justificable que deba excluirse de la interpretación el valor potencial ante el silencio de la norma–.

La sustitución del término «económico» por «comercial» puede ser entendido, de nuevo, de dos maneras: 1. son términos sinónimos y uno no es más restrictivo que el otro²⁴⁷, empleándose la palabra «comercial» por el tipo de foro en el que se desarrollaban las negociaciones del Acuerdo ADPIC²⁴⁸; o 2. el término «comercial» es más restrictivo que «económico» e implica que la información no divulgada debe estar necesariamente relacionada con el comercio, lo cual podría traer otra vez a la palestra el requisito de que la información sea usada de manera continuada que se recogía en el *Restatement*, pues, si no se utiliza, difícilmente podrá esgrimirse que es una información comercial²⁴⁹. ¿Cuál de las dos posiciones es la correcta? Nuevamente, entiendo que se trata de una cuestión que simplemente busca que los contornos del presupuesto sean borrosos y que, si se quieren considerar como sinónimos, que así se considere, pero que, si se quiere entender que es más restrictivo, que así se entienda.

En el Acuerdo ADPIC se trata de manera independiente el requisito del secreto de la información y el del valor. No obstante, esta separación y sus consecuencias se diluyen rápidamente, ya que se vincula igualmente el valor que tenga la información no divulgada al hecho de que sea secreta. Entonces, ¿aporta alguna ventaja el tratamiento separado en la definición? Entiendo que no. Porque si no se hiciera depender el valor del carácter secreto, se podría sostener que se ha optado por una definición más restrictiva al tener que superar la información una doble condición, que sea secreta y que tenga valor; pero, al vincularse el valor al carácter secreto, volvemos al mismo punto de partida, a las mismas reflexiones y consideraciones.

3^a. Una tercera diferencia que podemos encontrar es la ausencia del listado de posibles objetos sobre los que recaería la protección. En la UTSA se contenía un listado meramente orientativo, ni exclusivo, ni excluyente. En el Acuerdo ADPIC, solo se recoge que debe ser información, sin concretar tampoco qué

²⁴⁷ Una concepción amplia del término «comercio» puede permitir englobar las actividades económicas de los tres sectores económicos; posición defendida, por ejemplo, por BOTANA AGRA (1995, p. 159). Incluso ciertos autores, como C. M. CORREA (2020, p. 373), consideran que el término «comercial» es suficientemente amplio como para comprender el valor que pueda presentar cualquier elemento de una empresa, sea técnico-industrial, sea meramente empresarial.

²⁴⁸ No deja de ser un acuerdo de asuntos comerciales.

²⁴⁹ Aunque GERVAIS (1998, p. 185) niega tal posibilidad.

tipo de información o si cabe cualquier tipo²⁵⁰. ¿Esto implica que se deba admitir cualquier información, aunque no sea empresarial o no tenga ninguna relación con una empresa? Resulta dudosa tal aceptación si se observa el conjunto del Acuerdo ADPIC y, sobre todo, si se observan los trabajos preparatorios en los que, claramente, parece que se están refiriendo constantemente a asuntos empresariales²⁵¹. Por ello, la interpretación más adecuada debería ser que, a pesar de la omisión, debe tratarse de información empresarial²⁵².

Aun así, no puedo negar que se trate de una omisión voluntaria, ahondando en esa inconcreción buscada *ex profeso* para que la regulación armonizada de los secretos empresariales saliera adelante, sin los reparos de ningún país, ante la posibilidad, por ejemplo, de que un listado pudiera ser entendido como exclusivo y excluyente, o ante el hecho de que la delimitación a las informaciones empresariales pudiera implicar que algún país se negase a su aceptación por considerar dignas de protección otras informaciones «no empresariales». Se buscaba una flexibilidad o elasticidad que permitiera abarcar cualquier clase de información confidencial que reuniera los requisitos contemplados en el precepto.

RECAPITULACIÓN

La definición del Acuerdo ADPIC está claramente inspirada en la definición de la UTSA. Es una reproducción con los matices necesarios para marcar una distancia simplemente aparente. Estos cambios solo aportan opacidad a la conceptualización; seguramente, premeditada, para conseguir que todos los Estados que estaban negociando aceptaran el nuevo régimen que se proponía. La definición peca de los mismos defectos que la definición estadounidense porque las conversaciones que se mantuvieron en aquellas reuniones no buscaban la excelencia científica, la claridad jurídica o el desentrañamiento de los misterios existentes en torno a la naturaleza jurídica de los secretos empresa-

²⁵⁰ A pesar de que en las propuestas de los grupos de presión se hacía referencia únicamente a informaciones de carácter técnico o comercial. *Vid.*, v. gr., los comentarios al respecto de REINBOTHE y HOWARD (1991, pp. 160-164).

²⁵¹ Es cierto que el valor de los precedentes legislativos como elemento histórico en la interpretación de las normas no puede ser tomado como si de una verdad absoluta se tratase, pero su papel como autoridad es, por cercanía, más que considerable. Sobre esta cuestión de la interpretación, *vid.* DE CASTRO Y BRAVO (1949, p. 478).

²⁵² En el mismo sentido, *vid.* DESSEMONTET (2016) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 111).

riales²⁵³. Nunca se pretendió construir en el Acuerdo ADPIC un concepto perfecto, con un claro posicionamiento dogmático²⁵⁴.

Al final, los esfuerzos por armonizar y estandarizar una regulación solo pueden tener éxito si todas las partes involucradas, si todos los Estados miembros, aceptan y comprenden el término central de la regulación. Por ello, la única forma de alcanzar esta pretendida uniformidad de una manera rápida era llegando a un entendimiento común en torno al concepto de «secreto empresarial», aunque ello implicase que fuera un término difuso²⁵⁵. Un concepto que parte de la unión del pensamiento anglosajón y del propio de los países de tradición civilista, optándose por una estructura ambivalente y ambigua, que define un tipo de bien en torno a unos presupuestos poco claros y, al mismo tiempo, como se vio, solo sanciona determinadas conductas. Un *tertium genus* definitorio para contentar a todas las partes.

Solo se quería armonizar la materia y los grupos de presión es lo que pretendieron y, en definitiva, consiguieron; posiblemente, porque a ellos mismos les favorecía este *sfumato*²⁵⁶ jurídico, consiguiendo que los secretos empresariales, a pesar de no conocer ni su origen, ni su destino, ni sus funciones, ni sus finalidades, pudieran terminar desempeñando tanto una función de cláusula de cierre del sistema, en la que tiene cabida todo aquello que no es protegido por un derecho concreto de nuestro sistema de propiedad intelectual, como una función disuasoria frente a cualquier posible apropiación indebida de la información secreta. De este modo se consiguió establecer un punto de partida para la protección de los secretos empresariales amplísimo para todos los Estados parte y que deberán tomar en consideración a

²⁵³ No hay en los trabajos previos al Acuerdo ADPIC ninguna referencia expresa a cuál es la postura doctrinal sobre la que finalmente descansa la regulación propuesta. En el mismo sentido, *vid.* LUNDSTEDT (2023, p. 37).

²⁵⁴ Tal fue el alcance del Acuerdo ADPIC que hay autores [*vid.*, v. gr., KITCH (1996, pp. 658 y ss.)] que sostienen que la definición de «secreto empresarial» del *Restatement (Third)* parte del Acuerdo ADPIC o que, por lo menos, es totalmente conforme con él. Ahora bien, esa influencia es discutible. Una cosa es que la definición de esa recopilación sea conforme con el Acuerdo ADPIC –si no lo fuera, en teoría, no se podría aplicar– y otra muy distinta es que el Acuerdo ADPIC influyera en él, pues claramente esta recopilación parte de la configuración que se realizó en el *Restatement*, con ciertas modificaciones. En todo caso, se podría sostener que está influenciado por el concepto de la UTSA, pero resulta difícil ver la influencia del tratado internacional, más allá de la posible vinculación que expresamente recoge el acuerdo con la competencia desleal a través de la nota a pie de página de su artículo 39 y de la expresa mención del artículo 10 CUP.

²⁵⁵ NASHKOVA (2023, p. 666) no duda en afirmar que el Acuerdo ADPIC «definió vagamente la “información no divulgada”».

²⁵⁶ LEONARDO DA VINCI «creó la técnica del *sfumato* o difuminado de las formas, abandonando los contornos precisos del *Quattrocento* y creando la sensación de que sus figuras quedan sumergidas en la atmósfera del cuadro, concediendo a sus composiciones cierto aire de misterio»: COLORADO CASTELLARY (2010, p. 185).

la hora de desarrollar las legislaciones respectivas en este campo. A la vista del devenir de las negociaciones de esta materia y de las líneas marcadas por los grupos de presión, resulta conveniente recordar lo que ya hemos indicado repetidamente: el secreto empresarial es un concepto jurídico leonardesco, fruto de una equivocada e imprevista configuración, pero que encontró en ese yerro la clave para convertirse en una figura jurídica imprescindible en los nuevos tiempos que vivimos.

CAPÍTULO III. LA INCORPORACIÓN AL DERECHO COMUNITARIO DEL CONCEPTO A TRAVÉS DE LA DIRECTIVA DE SECRETOS EMPRESARIALES

I. LA INFLUENCIA DEL ACUERDO ADPIC EN LA UNIÓN EUROPEA ANTES DE LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SECRETOS EMPRESARIALES

Teóricamente, el Acuerdo ADPIC pretendía la homogeneización de las materias que en él se regulaban. Ese era uno de sus objetivos fundamentales. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, esta homogeneización no se dio al ritmo que cabría esperar, no solo respecto de los países en vías de desarrollo²⁵⁷, sino también en los países que habían encabezado esta ola armonizadora. Y el caso de los países de la Unión Europea es un buen ejemplo de ello. Aunque no por culpa de estos, sino porque el propio acuerdo permitía a cada Estado parte, conforme a su artículo 1.1, «establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones [...] en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos». De este modo, a la vaguedad que gobernaba el concepto de «secreto empresarial» había que añadir un margen tan amplio de aplicación que su cumplimiento en la materia que nos ocupa bien podía implicar que hasta la norma más mínima pudiera servir para justificar el cumplimiento del mandato establecido o que prácticamente cualquier definición por la que se optase encajase en la definición establecida. En el peor de los casos, aunque la

²⁵⁷ Originalmente se estableció que estos países deberían haber aplicado las disposiciones del Acuerdo ADPIC en sus ordenamientos jurídicos no más tarde del 1 de enero de 2006. Posteriormente, se prorrogó hasta el 1 de julio de 2013. Y actualmente la fecha máxima de cumplimiento para estos países es el 1 de julio de 2034.

regulación de un determinado país no satisficiera los objetivos de la norma internacional, esta no preveía forma alguna de hacerlo cumplir; pues uno de los principales problemas de este acuerdo es que, si bien en apariencia tenía vocación de ser el continente de una regulación sustantiva, por la forma en la que se configuró no ha sido más que una hoja programática, un deseo acezante sin herramientas para conseguir que se haga realidad.

1. Su ascendencia en los países miembros de la Unión Europea: España, Alemania y Francia como ejemplares

Tres han sido los ordenamientos jurídicos europeos que, con mayor o menor profundidad, aquí se han expuesto y analizado: el español, el alemán y el francés. Y en estos tres focalizaremos nuestra atención. No obstante, por una cuestión de ordenación, en este subapartado no se estudiará la conceptualización del secreto empresarial en España antes de la transposición de la Directiva, sino que este aspecto se realizará posteriormente al estudiar los diversos elementos de la definición existente en nuestro ordenamiento jurídico, que, como ya se ha podido observar y se estudiará, se enraízan en el estadounidense. Por ello, el tratamiento de estos elementos se hará de manera conjunta. Ahora bien, hemos de adelantar en este momento la conclusión de este apartado: cada estado, más allá de los tomados como ejemplo, desarrolló, a pesar de la obligatoriedad del Acuerdo ADPIC, definiciones distintas, algunas legales, otras simplemente jurisprudenciales –con el cuestionado valor de la jurisprudencia en la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos²⁵⁸–, con elementos de la definición del tratado internacional o sin ellos²⁵⁹. Una amalgama de definiciones que evidencian la poca influencia –comparada con la que pudo haber tenido– del Acuerdo ADPIC. Para evidenciarlo, nos centraremos en los dos países ya citados, Alemania y Francia.

1.1 EL EJEMPLO DE ALEMANIA

La regulación alemana anterior a la transposición de la Directiva se encontraba principalmente en la UWG, en la que se diferenciaba, en teoría, entre

²⁵⁸ Piénsese en el caso de España con el artículo 1.6 CC. Sobre su valor y significado, entre otros, *vid.* BLASCO GASCÓ (2024, *passim*).

²⁵⁹ Esta conclusión se extrae del preámbulo de la Directiva de Secretos Empresariales. En el mismo sentido, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 63 y ss.).

dos clases de secretos, *geschäftsgeheimnis* y *betriebsgeheimnis*, que vendrían a representar los secretos puramente comerciales de los secretos técnico-industriales, aunque su régimen jurídico era el mismo y no se establecía, más allá de la doble denominación, ninguna diferencia entre ambos tipos de secretos, por lo que la doctrina y jurisprudencia alemanas han venido utilizando un mismo término para referirse a ellos de manera genérica²⁶⁰. Lo curioso del régimen alemán, como se recordará, es que se trataba de una norma con elementos penales dentro de un cuerpo normativo dedicado a la competencia desleal; y la UWG no definió en ningún momento qué debía entenderse por uno de estos secretos²⁶¹, surgiendo, además, el problema de que en una norma penal se necesita una definición clara del objeto del delito y de que los tribunales encontraron un fundamento para la norma distinto –o, al menos, alejado– de lo que el propio tenor del texto legal recogía²⁶².

Durante gran parte del siglo xx²⁶³, en Alemania, por «secreto empresarial» se entendió «cualquier hecho relacionado con un negocio que solo es

²⁶⁰ Y así se contempla, también, con un término genérico en su Ley de Secretos Empresariales. Es una distinción con poca trascendencia práctica, puesto que el régimen para unos y otros era sustancialmente idéntico, tratándose, más bien, de una distinción recordatoria de que bajo el régimen legal se protegían tanto unos como otros. Sobre ello, *vid.*, v. *gr.*, OHLY y SOSNITZA (2016, §17). La razón de esta diferenciación se encuentra en el hecho de que, en el momento de la aprobación de la UWG en el siglo xix, una corriente doctrinal consideraba que la información de carácter comercial no merecía esta protección. Por ello, la referencia expresa sirvió para delimitar lo que efectivamente se comprendía –ambos tipos de informaciones–. *Vid.* KALBFUS (2011, p. 70).

²⁶¹ Ya señalamos al inicio de esta obra que, si se parte de una concepción propia de la competencia desleal, la definición del objeto no resulta tan importante como si se partiera de una identificación con la propiedad intelectual [sobre ello, *vid.*, v. *gr.*, BRAMMSEN y APEL (2022, pp. 297 y ss.) y NIENABER (2019, pp. 50 y ss.)]. Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, la definición del objeto es esencial porque se necesita saber qué se viola; mientras que desde la perspectiva de la competencia desleal no importa tanto qué se viola –que también–, sino el acto de la violación y su resultado.

²⁶² Hubo desde el principio debates sobre la necesidad o no de conceptualizar los secretos empresariales o dejar esta función a los tribunales. Sobre las diversas posiciones en Alemania, *vid.* E. SCHMIDT (1931, pp. 155 y 156).

²⁶³ Durante la primera mitad del siglo xx, fue constante en la doctrina –sobre todo en la penal– la discusión sobre si para la existencia de un secreto empresarial bastaba con la voluntad del sujeto titular de la información –la teoría de la voluntad o *willenstheorie*– o si lo determinante es que hubiera un interés merecedor objetivamente de protección, presumiéndose la existencia de la voluntad –teoría del interés o *interessentheorie*–. La primera teoría implicaba que la decisión de otorgar o no protección a una información dependía exclusivamente de la voluntad de su titular, voluntad que podía ser totalmente arbitraria y que podía crear una situación de inseguridad jurídica. La segunda, en cambio, olvidaba el papel que la autonomía de la voluntad podía jugar –¿puede haber un secreto empresarial en contra de la voluntad de su titular?–. Al final, de manera general, se superó la discusión, tal y como se verá a continuación al tratar los requisitos que se establecieron para ser considerada una información secreto empresarial, y se entendió que el secreto empresarial requería tanto el elemento subjetivo como el objetivo [sobre estas cuestiones, entre otros, *vid.* BAUMBACH y HEFERMEHL (2004, § 17), MORÓN LERMA (2002, pp. 47-50) y BAJO FERNÁNDEZ (1978, pp. 279 y ss.)], aunque en nuestra opinión el elemento objetivo sea inexistente, pues no conduce en ningún caso a delimitar la esencia o características del secreto empresarial en la medida en que el requisito del valor se hace depender del carácter secreto según el tenor literal de los textos legales.

conocido por un grupo reducido de personas y que se mantiene secreto de acuerdo con la voluntad declarada del empresario», basándose, para su mantenimiento en secreto, en un interés legítimo²⁶⁴. Así, para que fuera protegido, se requería que cumpliera cuatro requisitos cumulativos:

- 1º. la relación con la empresa;
- 2º. la falta de conocimiento por parte del público en general –*sensu contrario*, solo lo conoce un círculo limitado de personas–;
- 3º. la voluntad de ser mantenida en secreto la información;
- 4º. y la existencia de un interés legítimo –generalmente económico, aunque no necesariamente– en que se mantenga en secreto la información²⁶⁵.

Cuatro elementos que, en definitiva, podían agruparse en torno a tres características:

- a) el componente fáctico del hecho secreto empresarial;
- b) el elemento normativo de un interés objetivo;
- c) y el elemento normativo subjetivo de la voluntad²⁶⁶.

Requisitos que presentan un gran parecido con la construcción del concepto de «secreto empresarial» en el ordenamiento jurídico estadounidense y a nivel internacional. Por ello, por el momento, sin perjuicio de que cuando tratemos los concretos presupuestos del secreto acudamos a la jurisprudencia y doctrina alemanas, resulta conveniente destacar una diferencia sustantiva²⁶⁷ respecto de lo apuntado en la construcción internacional del concepto y una reflexión sobre la falta de un fundamento claro en torno a la naturaleza, función y finalidad del secreto empresarial.

²⁶⁴ BGH, 15.03.1955 – I ZR 111/53. La primera vez que apareció esta definición en los tribunales fue en el caso ya citado *Reichsgericht (Zivilsenat)*, 22.11.1935 – II 128/35. Concepto que se ha continuado aplicando hasta la entrada en vigor de la nueva ley alemana sobre secretos empresariales. Entre algunos casos recientes, v. gr., *vid.* BGH, 22.03.2018 – I ZR 118/16; BGH, 26.02.2009 – I ZR 28/06; BGH, 27.04.2006 – I ZR 126/03. También fueron tomados por la doctrina, entre otros, *vid.* KRASSER (1970, pp. 589 y 590) y NASTELSKI (1957).

²⁶⁵ H. KÖHLER y BORNKAMM (2015, § 17).

²⁶⁶ HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 2). No faltan autores que han considerado que realmente la voluntad de mantener una información como secreta no es un elemento definitorio, sino que se trata de un complemento de una realidad ya existente y que podrá servir para probar que se está ante un secreto empresarial, pero no será un elemento constitutivo del mismo. Al respecto, *vid.* KALBFUS (2016, *passim*).

²⁶⁷ Por otro lado, la definición tradicional alemana no menciona en ningún momento que la información deba tener valor.

Un par de diferencias

En la definición utilizada en Alemania encontramos dos diferencias que nos parecen reseñables por su trascendencia²⁶⁸.

Hasta el momento, cuando se han visto los diversos presupuestos que se venían exigiendo, no se ha mencionado en ningún momento el interés legítimo del titular del secreto en que se mantenga secreta la información. Esto se podía deducir, por ejemplo, del hecho de que tenga valor por ser secreto, pero en ningún momento se plasmó como un presupuesto independiente. En cambio, en Alemania, durante todo el siglo xx –también en la actualidad–, se ha exigido de manera autónoma. Con este requisito lo que se pretendía era que ningún sujeto utilizara la protección otorgada a los secretos empresariales sobre informaciones en las que no tenía un interés legítimo en que fueran secretas²⁶⁹.

La exigencia de este presupuesto para que una información sea considerada secreto empresarial, sin embargo, presenta un problema. ¿Cómo se valora que un interés sea legítimo? En líneas generales, se ha afirmado que se cumplirá siempre que la divulgación de la información secreta pudiera determinar una reducción de la competitividad de la empresa²⁷⁰, pero analizada siempre

²⁶⁸ Hay una cuestión o pregunta previa. La norma alemana era penal, aunque formase parte de la UWG. ¿Difiere –o debiera diferir– la forma de definir el secreto empresarial cuando estamos en una norma penal? En mi opinión, aun considerando que la regulación penal debería tener una menor incidencia en esta materia, sí que debe influir en la definición del concepto que estemos ante una norma penal, no solo por el principio de tipicidad, al que ya hemos hecho referencia en diversas ocasiones, sino por la influencia del bien jurídico protegido, pues, según cuál sea este, la definición debería ser una u otra. No obstante, la doctrina penal tampoco ha llegado a una conclusión unánime sobre cuál es este, afirmando, entre otros, que es el patrimonio, la competencia del mercado o la intimidad empresarial. Sobre ello, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 38-43), MARTÍNEZ-BUIJÁN PÉREZ (2010, pp. 22 y ss.), MORÓN LERMA (2002, pp. 110-113), CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 132 y ss.), RODRÍGUEZ DEVESEA y SERRANO GÓMEZ (1995, pp. 297 y ss.), CUELLO CALÓN (1980, pp. 90 y ss.), BAJO FERNÁNDEZ (1978, pp. 245 y ss.) y PACHECO Y GUTIÉRREZ CALDERÓN (1870, p. 278).

²⁶⁹ A modo de ejemplo, en el caso *BGH*, 15.03.1955 – I ZR 111/53, en un asunto sobre un proceso de fabricación de cera para muebles, se afirmó que «el empresario no tiene derecho a exigir arbitrariamente que las cosas se mantengan en secreto si no existe ningún interés justificado en que se mantenga en secreto. [...] Dado que, según los hechos establecidos, el demandante trabajó según su procedimiento durante casi dos décadas –evidentemente no sin éxito– no se puede negar que tenía un interés económico legítimo en impedir que su procedimiento se llevara a cabo, si fuera posible, manteniéndolo en secreto». La doctrina incluso se ha referido a este requisito como un «guardián» del correcto funcionamiento del mercado. *Vid.*, v. *gr.*, HARTE-BAVENDAMM (2013, § 17).

²⁷⁰ H. KÖHLER y BORNKAMM (2015, § 17). Así, se ha admitido, por ejemplo, que este presupuesto lo cumpliría una empresa que utilice un procedimiento no secreto, pero su utilización sí que sea desconocida para el resto de los agentes del mercado, ya que, si el resto de las empresas del sector conocieran que se está utilizando con buenos resultados, podrían utilizarlo también. Esto fue lo que se determinó en el caso *OLG Hamm*, 01.09.1992 – 4 U 107/92.

subjetivamente²⁷¹, es decir, en relación con las concretas circunstancias de la empresa en cuestión y sin necesidad de que la información tenga un valor económico. Por tanto, no se trata de un requisito que pueda objetivarse con los problemas de inseguridad que ello conlleva si estamos, como es el caso, en el marco de una norma penal²⁷².

Los tribunales alemanes continuaron exigiendo este requisito, a pesar de que Alemania formara parte del Acuerdo ADPIC. Este no tuvo una influencia directa en la conceptualización que del secreto empresarial se realizaba en el país germano. Nada cambió. Y la cuestión, consecuentemente, que debemos plantearnos es si la exigencia de este presupuesto era contraria a la definición contenida en el acuerdo internacional. Y entiendo que sí que lo es porque el Acuerdo ADPIC permitía establecer una regulación más protectora de la información no divulgada, pero no autorizaba a que el concepto fuera más restringido. La exigencia del interés legítimo implica una desviación de lo que se establecía y puede determinar –aunque sean los menos– que alguna concreta información, aun entrando en el concepto del tratado internacional, no cumpla el requisito del interés legítimo. No obstante, como ya se ha señalado, son tan escasos –por no decir inexistentes– los medios de control que contempla el Acuerdo ADPIC que nada se pudo hacer frente a esta desviación. Por tanto, ¿tuvo alguna influencia en la normativa alemana? Ninguna, ya que parte de su regulación era coincidente con la del Acuerdo y la que era discordante no fue modificada.

Lo que no se puede negar, a pesar de esa desviación, es que se trata de un requisito que presenta un indudable interés y que entra de pleno en uno de los grandes problemas que se plantean en esta materia y que, de manera general, los legisladores han obviado: el abuso de la figura del secreto empresarial –*abusus non est usus, sed corruptela*–. Con el presupuesto alemán, aunque no completamente, se construye una protección frente a posibles actuaciones contrarias al mercado, que permitan a determinados sujetos ostentar posiciones abusivas por un control desmedido de informaciones sin ningún interés. Empero su lugar idóneo no está en la configuración de un concepto en sede de una norma penal, pues solo genera incertidumbre, sino que debería plantearse como un límite extrínseco al ejercicio de las facultades derivadas de la titulari-

²⁷¹ Se ha llegado a admitir que el interés legítimo se encuentre en el hecho de que la información tenga un contenido inmoral o ilegal –es decir, el interés legítimo estaría en impedir que el resto de la sociedad conociera ciertas informaciones inmorales o relativas a actuaciones ilegales y, consecuentemente con ello, evitar las consecuencias económicas negativas derivadas de tal conocimiento–, sin perjuicio de que aquella persona que lo descubra lícitamente o que lo conozca esté obligada a comunicarlo y denunciarlo. Sobre estas cuestiones, *vid.* los comentarios de MAYER (2011, pp. 884 y ss.) y RÜTZEL (1995, pp. 557 y ss.).

²⁷² Varias críticas a este hecho pueden verse en HILLENBRAND (2016, p. 72) y en OHLY y SOSNITZA (2016, §17).

dad del secreto empresarial. Debe ser impuesto por el mercado, pero no en un estadio en el que todavía no se conoce si es o no un secreto empresarial, sino en un momento posterior. El interés no debe ser un elemento configurador o conceptualizador; debe ser una barrera posterior para garantizar que no se haga un ejercicio abusivo de esta concreta figura, lo cual ya está previsto, en el caso de nuestro ordenamiento, a través del artículo 7.2 CC.

La segunda diferencia que conviene reseñar es que no se establece ninguna referencia a las medidas razonables para mantener en secreto la información. Se optó, en cambio, por el menos claro –y más amplio– criterio de la voluntad de mantener la información como secreto. Este requisito en Alemania se ha interpretado ampliamente, sin que se exija ningún tipo de declaración expresa, ni ninguna clase de medida concreta, deduciéndose este presupuesto de la mera naturaleza secreta de la información²⁷³.

Una reflexión sobre su naturaleza en relación con su concepto

Fácilmente se observa cómo el concepto que se ha empleado en Alemania es similar al que se ha utilizado en otros ordenamientos jurídicos como el estadounidense. El concepto se ha construido de manera similar, es decir, reconociendo que se trata de una información –con una lista ejemplificativa en el caso del país norteamericano– a la que se han añadido una serie de presupuestos, coincidentes parcialmente. Tanto en un caso como en otro, la información debía ser secreta y debía estar relacionada con una empresa, al mismo tiempo que su titular debía querer que fuera secreta –en el caso estadounidense, haciendo referencia expresa a las medidas razonables–. Es cierto que había diferencias entre ambas, como es el caso del interés legítimo, propio del concepto alemán, o el valor económico de la información, en la definición estadounidense²⁷⁴; pero, a pesar de estos matices, el secreto empresarial en un ordenamiento jurídico y otro son, a grandes rasgos, coincidentes.

No obstante, en cambio, sí que son sustancialmente distintos los enfoques que subyacen a ambas normativas –*rectius*: es diferente el encuadre de la

²⁷³ Vid. TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 314 y 315) y KALBFUS (2016, pp. 1010 y ss.).

²⁷⁴ Aunque, como se ha indicado, a través de la interpretación se podría esgrimir que en el valor económico siempre se encuentra el interés. Si bien, no todo interés tendrá un valor económico. En Alemania se ha considerado que habría un interés legítimo en caso de que se trate de informaciones sin valor económico, pero cuya divulgación sería claramente perjudicial para sus titulares. Así, KALBFUS (2016, pp. 1010-1012) cita como ejemplos las informaciones que dañarían la reputación de una empresa o que podrían implicar la imposición de sanciones administrativas, informaciones respecto de las que la empresa tiene un interés, pero que no tienen valor económico –aunque, en realidad, puedan ser igualmente traducibles en términos económicos–.

protección de los secretos empresariales en ambos casos—. Un concepto, como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, debe construirse teniendo en cuenta la naturaleza jurídica y la política que subyace a la norma en cuestión. Y en el caso alemán y en el estadounidense estamos en órbitas distintas —o, al menos, aparentemente lo estamos—. Entonces, ¿cómo es posible que una misma definición sirva en cualquier entorno normativo, precisamente cuando estamos ante una institución que carece de su correlativo en la vida cotidiana, en la realidad extrajurídica? ¿Qué ha determinado que estemos ante un concepto que se haya desarrollado de la misma manera en todo ordenamiento jurídico, sin tener en cuenta su naturaleza jurídica, las funciones y finalidades que, en teoría, tiene o la justificación de la norma en cuestión?

Quizá la razón que subyace a estas coincidencias es que en el ordenamiento jurídico alemán tampoco se construyó el concepto desde una perspectiva científica, sino como consecuencia de una necesidad de los tribunales, a lo que habría que sumar la misma tensión existente entre la propiedad intelectual y la competencia desleal, con elementos y criterios propios de la primera y de la segunda, hasta elaborar, en definitiva, una institución sin guías ni patrones, sin conocer a qué se responde y por qué se responde, pero que da respuesta a todos los problemas que se plantean.

1.2 EL EJEMPLO FRANCÉS

Francia representa, en la Europa continental, el otro modelo de protección de los secretos empresariales, centrado en la regulación penal, a través de los *secrets de fabrique*, a la que posteriormente se añadió la protección a través de su regulación de la competencia desleal. En lo que respecta al concepto, la legislación francesa guardó igualmente silencio. Aun así, se desarrollaron dos concepciones, parcialmente distintas, debido a que una responde a una perspectiva penal y la otra se encuadra en el Derecho civil.

El concepto penal

El *Code Pénal* en su artículo 418²⁷⁵ se limitó a establecer la protección de los *secrets de fabrique*, fueran lo que fueran estos, a pesar de que estamos ante una norma penal, que, como se ha indicado, debería indicar qué son para que

²⁷⁵ Hoy regulado, a pesar de la transposición de la Directiva, en el *Code du Travail* y en el *Code de la Propriété Intellectuelle*.

toda persona pudiera conocer cuál es el objeto material sobre el que recae el delito que se condena. Como ya se ha comentado, se entendió que únicamente se hacía referencia a secretos de carácter industrial²⁷⁶, dejando fuera de la definición todas aquellas informaciones secretas que, relacionadas con una empresa, no formasen parte del proceso técnico²⁷⁷.

Se definieron, por tanto, como «cualquier procedimiento de fabricación de interés práctico o comercial utilizado por un industrial y mantenido en secreto frente a sus competidores»²⁷⁸; conceptualización que únicamente toma como referencia la voluntad del titular del secreto de mantenerlo como tal, sin que fuera necesario que el secreto deba aportar alguna ventaja²⁷⁹ o que mismamente tuviera cierto valor.

Se entendió que el término «secreto», en definitiva, debía concebirse en su sentido habitual, es decir, cualquier información mantenida oculta, por lo que solamente estábamos ante uno en caso de que fuera conocido exclusivamente por su titular o por un número muy reducido de personas²⁸⁰, exigiéndose que se establecieran medidas tendentes a su protección, aunque si no se adoptaban de manera adecuada, la consecuencia del ordenamiento jurídico sería una atenuación de la responsabilidad del infractor, pero no la desaparición de su protección. Además, se requería que el secreto reuniera una cierta

²⁷⁶ *Vid.*, v. gr., MAGNIN (1974, p. 153).

²⁷⁷ GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 48). Para un estudio más detallado, *vid.* LASSERRE CAPDEVILLE (2011) y BOURGEOIS (1988). Con estos conceptos se dejaban, por lo tanto, fuera de la protección que se otorgaba en Francia las informaciones que fueran comerciales, financieras o estratégicas, entre otras. *Vid. Arrêt du 5 juin 2012, Cour d'Appel Paris*, núm. 11/08851.

²⁷⁸ *Arrêt du 29 mars 1935, Cour de Cassation, Chambre criminelle*, núm. 1/928. No obstante, se emplearon también otras definiciones. A modo de ejemplo, en el *Arrêt du 30 décembre 1931, Cour de Cassation, Chambre criminelle*, núm. 30/901, se definió el secreto empresarial como «cualquier proceso de fabricación que presente un interés práctico o comercial puesto en práctica por un industrial y mantenido oculto por él a sus competidores que no lo conocían». Siguiendo esta definición, *vid. Arrêt du 10 décembre 1957, Cour de Cassation, Chambre criminelle*, núm. 822/1486. En la doctrina, GARÇON (1901, pp. 5 y 6) lo definió como «un proceso industrial, patentable o no, que solo es conocido por uno o muy pocos industriales [...] y que, al no ser para uso de todos, tiene un valor comercial, de modo que su divulgación causa un daño apreciable»; y HUET (1988, p. 21) intentó definirlo, desde una perspectiva más comercial, como «un conjunto de informaciones accesibles a un número limitado de personas y que la empresa, por un lado, tenía derecho a conservar para sí misma, estando parcialmente protegida contra ciertas divulgaciones no autorizadas y, por otro lado, podía comunicar a los cocontratantes a los que deseaba transmitir su conocimiento, a condición de que ellos también lo mantuvieran en secreto».

²⁷⁹ La definición seguida en Francia contrasta con la utilizada en Bélgica, país que siguió en su regulación el modelo francés. En este segundo país se definieron como aquellos hechos técnicos que, no siendo conocidos por sus competidores, «contribuyen a la realización de las operaciones de producción de una fábrica con el objetivo de obtener un determinado producto, el cual proporciona al fabricante una serie de ventajas técnicas y le asegura una superioridad frente a sus competidores, redundando en su beneficio económico». *Vid. Arrêt du 27 septembre 1943, Cour de Cassation de Belgique*.

²⁸⁰ *Vid.*, v. gr., en la doctrina belga, pero en sentido coincidente, BUYLE (2004, p. 97) y TILLEMAN (1993, p. 550).

novedad, que tuviera una naturaleza puramente técnica y que perteneciera al fabricante en cuestión ²⁸¹.

La aproximación penal a los bienes inmateriales

A diferencia de lo acaecido en el ordenamiento jurídico alemán, en el francés, se aproximaron de manera clara a la conceptualización y naturaleza jurídica de los derechos de propiedad intelectual, pues la definición presenta como sustantivo que se trate de un activo inmaterial; posición que se ve reforzada por el hecho de que, tras la entrada en vigor del actual *Code Pénal* de 1994, la protección penal de los secretos empresariales pasó a contemplarse, entre otras normas, en el *Code de la Propriété Intellectuelle*, en concreto, en el libro dedicado a la protección de las invenciones, de manera conjunta con las patentes, lo que perfectamente deja entrever la posible consideración del secreto como bien inmaterial. Esta posición se ve influenciada por el hecho de que, como ya se ha repetido en diversas ocasiones, en sede penal es necesario que el objeto material del delito sea definido claramente u objetivado para poder aportar seguridad jurídica y cumplir con las exigencias que rigen en esta materia del ordenamiento jurídico. Es decir, se consideró el secreto empresarial como un bien inmaterial definido de manera relativamente objetiva ²⁸², intentando, por tanto, dar respuesta a los principios que rigen de manera inexcusable en esta concreta materia.

El concepto civil

El concepto penal, como se ha visto, tenía un ámbito de aplicación muy reducido ²⁸³. Ante esa situación, limitativa de toda protección posible en cuanto no estuviéramos en sede de fabricación o producción, en el ámbito civil, se procuró acudir a la cláusula general de la responsabilidad por daños para intentar proteger los secretos empresariales en caso de que se produjera su violación, es decir, al actual artículo 1240 del *Code Civil*.

²⁸¹ Sobre estas cuestiones, *vid.*, entre otros, BUYLE (2004, pp. 98 y ss.).

²⁸² En este sentido, *vid.* los comentarios de GARINOT (2013, pp. 5 y ss.).

²⁸³ Este ámbito tan reducido ha sido criticado por la doctrina francesa, que ha señalado que se trata de una regulación y de un concepto «anacrónicos». *Vid.*, v. gr., DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 86 y 87). Al final, el ámbito de la norma penal es tan restringido que solo protege informaciones técnico-industriales en caso de que sean divulgadas a un tercero. Se trata de una norma que es heredera de su tiempo, pero que no ha sabido adaptarse a las exigencias de la sociedad de la información y del nuevo comercio globalizado en el que en la actualidad se desarrolla el mundo.

Ahora bien, nuevamente, no se definía qué era un secreto empresarial y los tribunales buscaron el acomodo de estas informaciones en el concepto de «*savoir-faire*», término que tampoco era definido en ninguna norma, entendiéndose, simplemente, como «un conjunto de informaciones de carácter técnico»²⁸⁴. El problema estaba en que, generalmente, el *savoir-faire* no era definido abstractamente, sino que se conceptualizaba a través de un ensayo casuístico, con lo que no se objetivaban los elementos que debía reunir un secreto empresarial para recibir esta protección, sino que simplemente habría que observar, según las concretas circunstancias, si la información secreta podía ser o no ser considerada como *savoir-faire*, aunque no se supiese qué era este.

La influencia del Acuerdo ADPIC

La situación en Francia cambió a partir del año 1994 debido a que su normativa e interpretación de esta no permitían dar respuesta a las obligaciones que se habían contraído en el Acuerdo ADPIC. La interpretación penal no varió en absoluto, pero los tribunales sí que variaron el concepto de «*savoir-faire*», admitiendo en él, junto a las informaciones técnicas, las comerciales, para así cumplir con la protección de las genéricas «informaciones no divulgadas». De este modo, se conseguía proteger toda clase de informaciones confidenciales, sin circunscribirlas a la fabricación o a lo puramente técnico²⁸⁵.

El concepto amplio de *savoir-faire* que se comenzó a utilizar en el último lustro del siglo xx tampoco puede decirse que fuera equivalente a la «información no divulgada» del Acuerdo ADPIC, pues continuaba sin definirse por los tribunales de un modo abstracto. Tan solo se amplió el concepto, de manera paulatina, a través de los casos que llegaban a los tribunales. Al final, se buscó un concepto que juntara elementos de la definición penal y de la definición del *savoir-faire*²⁸⁶, aunque sin establecer una definición sólida que aportara seguridad jurídica a esta nueva categoría que se estaba empezando a desarrollar con fuerza y que sobrepasaba claramente los ámbitos descritos por las normativas existentes²⁸⁷.

²⁸⁴ MAGNING (1974, pp. 38-45).

²⁸⁵ Vid. WENIGER (1994, pp. 199 y ss.).

²⁸⁶ Vid., v. gr., MAGNIN (1974, pp. 29 y ss.) y BERTIN (1965, pp. 27 y ss.).

²⁸⁷ No obstante, hemos de destacar que, desde mediados de los años noventa del siglo xx, en Francia ha habido varios intentos de regular los secretos empresariales, aunque todos ellos infructuosos. Uno de los más importantes –conceptualmente hablando– fue el del año 2012, proyecto por el que se intentaba modificar el *Code Pénal* y en el que se definían los secretos empresariales como aquellas informaciones

Dos conceptos sin un fundamento claro

La situación en Francia no dista tanto de la que se ha visto en Alemania o en los Estados Unidos de América. Conceptos que buscan una solución temporal, sobre todo práctica, sin depender de un riguroso análisis científico. No se construye el concepto atendiendo al tipo de norma del que nace o a la política legislativa que subyace porque lo que se busca es dar una respuesta rápida a una circunstancia puntual –de ahí la presencia en un primer momento del Derecho penal–. Nunca se pensó que aquellas soluciones no fueran a ser temporales, conceptos quiescentes, anclados a la indefinición y a la ausencia de un fundamento jurídico claro. La tónica desde que comenzó a aparecer en la mente de los juristas la necesidad de proteger una información empresarial confidencial. Francia entremezcló todo lo posible para intentar solventar la situación, pero el Acuerdo ADPIC, que podría haber servido para replantearse la protección jurídica de los secretos –aunque en él no se realizara tal ejercicio– solo fue útil para aumentar la protección a otro tipo de informaciones²⁸⁸. Mas lo que aquí nos interesa, es decir, el concepto mismo de secreto empresarial –comprender sus porqués– siguió caminando por los mismos lugares que antes de la firma del acuerdo internacional²⁸⁹.

relacionados con «los negocios de una empresa, cualquiera que sea su soporte, como procesos, objetos, documentos, datos o ficheros de carácter comercial, industrial, financiero, científico, técnico o estratégico, que no tengan carácter público, cuya divulgación no autorizada pueda comprometer gravemente los intereses de dicha empresa al menoscabar su potencial científico o técnico, sus posiciones estratégicas, sus intereses comerciales o financieros o su capacidad competitiva y que, en consecuencia, hayan sido objeto de medidas de protección específicas destinadas a informar y garantizar su carácter confidencial». La definición, como se puede observar, parte o toma como referente la definición del Acuerdo ADPIC, si bien notamos alguna diferencia, como es el hecho de que no se refiera al valor económico de la información sino a «su potencial científico o técnico, sus posiciones estratégicas, [etc.]», o que el carácter secreto se limite a ser definido como «que no tenga carácter público». Con todo, la reforma no llegó a ser aprobada –ni esta, ni las otras propuestas que ha habido–.

²⁸⁸ En cambio, en países de la Unión Europea cuyo Derecho ha sido menos influyente para la construcción de esta materia, sí que se adoptó la definición de «información no divulgada» del Acuerdo ADPIC, como es el caso de Italia, República Checa o Estonia. En el caso italiano, ya el artículo 6.BIS de su Ley de Patentes de 1939, tras la modificación de 19 de marzo de 1996, recogía la definición de «secreto empresarial» tal cual se contemplaba en el Acuerdo ADPIC.

²⁸⁹ Aunque no nos centremos en su ordenamiento jurídico, debemos mencionar, al menos, la particularidad de Suecia, país que desde 1990 contaba con una norma específica para los secretos empresariales, su Ley sobre la Protección de los Secretos Empresariales, 1990:409, de 31 de mayo de 1990, en cuyo artículo 1 se definía el secreto empresarial como «toda información relativa a las relaciones empresariales o industriales de una persona que realiza [precisamente] actividades empresariales o industriales, que desea mantener en secreto y cuya divulgación sería susceptible de causarle un perjuicio desde el punto de vista de la competencia. El término “información” comprende tanto la información documentada de alguna forma, incluidos dibujos, modelos y otros prototipos técnicos similares, como el conocimiento de personas individuales sobre circunstancias específicas, incluso cuando no haya sido documentado de alguna forma». Se trata de una definición que, también, obvió las exigencias del Acuerdo ADPIC, a pesar de que

2. Su –falta de– repercusión en el Derecho de la Unión Europea

Uno de los impulsores del Acuerdo ADPIC fue la antigua Comunidad Económica Europea. Sin embargo, por cuestiones competenciales, el Acuerdo fue suscrito tanto por esta como por cada uno de los Estados que en aquel momento la integraban²⁹⁰. Ello implica que nos planteemos dos cuestiones. Por un lado, si el Acuerdo ADPIC tuvo alguna influencia en el Derecho comunitario y, por otro lado, si el Acuerdo ADPIC debería haber servido para la creación de un régimen único y uniformado en los Estados que formaban aquella en el año en que fue ratificado el tratado internacional.

2.1 LA AUSENCIA DE INFLUENCIA DEL ACUERDO

La primera cuestión es sencilla de solventar, pues su influencia hasta la Directiva comunitaria es mínima –o inexistente–. Con anterioridad a la firma del Acuerdo ADPIC, ya se había promulgado en sede de la Comunidad Económica Europea el Reglamento 556/89, en el que expresamente se preveía una definición de «*know-how*» como «un conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada». ¿Esta definición es coincidente con la de «información no divulgada» que se contempla en el Acuerdo ADPIC? Si nos quedamos en esas cinco palabras, «informaciones técnicas, secretas, sustanciales e identificadas», parece que no encajaría, al menos, totalmente.

El propio artículo 1 del Reglamento citado completaba la definición especificando qué debía entenderse por «secreto», «sustancial» e «identificado»:

«Secreto» implicaba «que el conjunto del «*know-how*» considerado globalmente o en la configuración y articulación concreta de sus componentes no es generalmente conocido ni fácilmente accesible», a lo que se añadía seguidamente que, debido a eso, «parte de su valor reside en la ventaja temporal que

Suecia formara parte de este acuerdo y entrara a formar parte de la Comunidad Económica Europea en 1995. Lo interesante del ejemplo sueco –más allá de que fuera el primer Estado europeo con una norma que regulara exclusivamente los secretos empresariales– se encuentra en que opta por una definición propia, autónoma, alejada de las guías marcadas por la dogmática estadounidense. Y, aun así, lo más curioso es que termina cometiendo errores similares en torno a la conceptualización, balanceándose entre la propiedad intelectual y la competencia desleal.

²⁹⁰ Sobre la distribución competencial de la Comunidad Económica Europea en relación con las materias tratadas en el Acuerdo ADPIC, *vid.* LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2001, pp. 207-238).

adquiere el licenciatario cuando se le comunica», sin necesidad de que el secreto sea entendido en términos absolutos.

«Sustancial» significaba que el *know-how* debía incluir siempre «información importante para todo o una parte considerable de i. un proceso de fabricación, ii. un producto o servicio, o iii. el desarrollo de los mismos», excluyéndose aquellas informaciones que sean intrascendentes y exigiéndose que el *know-how* sea «útil, es decir, que cabe esperar razonablemente que, a la fecha de celebración del acuerdo podrá mejorar la competitividad del licenciatario».

«Identificado» comportaba que el *know-how* debía «describirse o registrarse de tal forma que sea posible comprobar si se cumplen los requisitos de secreto y sustancialidad, así como garantizar que la libertad del licenciatario de explotar su propia tecnología no resulta indebidamente restringida»²⁹¹; requisito este último que parece incompatible con la función que le hemos atribuido al secreto empresarial y con la confidencialidad que se le requiere para ser así calificado.

El artículo, a través de la definición de los diversos elementos, recogía, a grandes rasgos, parte de los requisitos que se establecieron posteriormente en el Acuerdo ADPIC. Pero ¿es totalmente coincidente? No²⁹². El *know-how* puede ser un secreto empresarial, pero no todo secreto empresarial es *know-how* y no todo *know-how* es secreto empresarial. Este Reglamento tenía una concreta función, pero no se puede considerar que sirviera para cumplir las exigencias del Acuerdo ADPIC²⁹³. Del mismo modo que, aunque el Reglamento 240/96²⁹⁴

²⁹¹ Sobre ello, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1990b, pp. 631-642) y POILLOT PERUZZETTO (1989, pp. 266 y ss.).

²⁹² En su momento, MASSAGUER FUENTES (1989, p. 35) afirmó que «*know-how* y secreto empresarial deben ser considerados como sinónimos, al menos en la medida en que, como aquí se sostiene, el *know-how* únicamente comprenda conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa». El problema es que el alcance propuesto por este autor no tuvo suficiente éxito, limitándose, por lo general, el concepto *know-how* a lo puramente técnico.

²⁹³ Así lo consideró en su momento parte de la doctrina, de manera totalmente equivocada. *Id.*, v. *gr.*, los comentarios al respecto de ULLRICH (2006, pp. 17 y ss.), quien, sin afirmar que el Reglamento europeo pudiera considerarse como totalmente coincidente, sí que permite entender cumplido el Acuerdo ADPIC a nivel de la Unión Europea. Sobre el Reglamento y su relación con los secretos empresariales, *vid.* FONT SEGURA (1999, pp. 132 y 133).

²⁹⁴ Durante la tramitación de la Directiva, entró en vigor el Reglamento 316/2014. En él se definía el término «conocimientos técnicos» como «un conjunto de información práctica derivada de pruebas y ensayos, que es: i. secreta, es decir, no de dominio público o fácilmente accesible; ii. sustancial, es decir, importante y útil para la producción de productos contractuales; y iii. determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad». Sobre la versión anterior de este reglamento, *vid.* los SUÑOL LUCEA (2009, pp. 144 y 145), quien indica que lo contenido en el reglamento no se extiende «a todos los secretos empresariales, sino solo a los que tienen por objeto conocimientos técnicos, entendidos como un conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias en los que se dan cita determinados requisitos».

haga referencia a ciertas cuestiones que entran en contacto directo con el Acuerdo ADPIC, no puede decirse que esta norma diera respuesta a las obligaciones contraídas.

Se manejaron conceptos similares, pero no coincidentes. Y la influencia –conceptual– del término de «informaciones no divulgadas» brilló por su ausencia. ¿Qué eran aquellas informaciones para la Comunidad Económica Europea tras la firma del Acuerdo ADPIC?

En materia de secretos empresariales, la Unión Europea, hasta la promulgación de la Directiva en el año 2016, no se vio influenciada en su normativa por el Acuerdo ADPIC. Situación que provoca que nos preguntemos si efectivamente la Unión Europea no pudo hacer nada durante ese lapso o si, pudiendo hacerlo, no quiso hacerlo o si directamente, a pesar de ser parte del Acuerdo ADPIC, no estaba obligada a cumplir sus compromisos. Hasta el año 2016 no hubo ninguna norma que directa y claramente protegiera los secretos empresariales en la Unión Europea y, en principio, se tenía un compromiso para ello.

2.2 ¿POR QUÉ EL ACUERDO ADPIC NO IMPLICÓ QUE LA UE DIERA UN PASO ADELANTE?

Lo chocante de la situación es que la Comunidad Económica Europea fue uno de los actores fundamentales en la construcción del régimen internacional armonizado de la protección de los secretos empresariales. Y, a pesar de ello, tardó más de veinte años en desarrollar una norma completa con un concepto de «secreto empresarial». ¿El Acuerdo ADPIC no pudo tener algún tipo de influencia en la normativa europea y en la construcción en los años noventa de este concepto? En el momento en el que se dictó la Directiva de Secretos Empresariales, una de las razones que justificó tal promulgación fue la existencia de tantos regímenes jurídicos como Estados miembros había²⁹⁵. Entonces, ¿de qué sirvió que la Comunidad Económica Europea fuera parte de aquella otra norma internacional? Había varias formas de aplicar el Acuerdo ADPIC y de haber aceptado su concepto como propio de la Unión Europea.

Cabría defender el efecto directo del artículo 39 del Acuerdo ADPIC, ya que se trata de una norma que tiene un contenido claro, preciso e incondicio-

²⁹⁵ Ya VAN EECKHOUT (1997, pp. 14 y ss.) se cuestionaba si el Acuerdo ADPIC iba a conseguir la existencia de un régimen uniformado en la Unión Europea o solo iba a servir para que cada Estado parte del tratado internacional y de la Unión Europea tuviera una normativa propia y diferente.

nado y en la que se define el concepto central en cuestión²⁹⁶. Se trataba, en definitiva, de un precepto que no contemplaba una opción para los Estados que fueran parte, sino una auténtica obligación. No obstante, esta posible solución no llegó a fraguarse por varias razones:

1ª. Porque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de manera reiterada había afirmado que los acuerdos resultantes del antiguo GATT no eran aplicables de manera directa porque, tras analizar su «espíritu, sistema y letra», se trataba de normas con un elevado componente de subjetividad²⁹⁷.

2ª. Porque al tratarse de una competencia compartida resultaba complicado determinar qué concretos artículos eran obligatorios para la Comunidad Económica Europea por su competencia y cuáles no²⁹⁸.

3ª. Porque el efecto directo solo podía ser solicitado por extranjeros de otros Estados miembros, lo que podría provocar una cierta contradicción o situación discriminatoria²⁹⁹.

4ª. Y porque las propias instituciones europeas negaron esta posibilidad³⁰⁰.

Por tanto, aunque la posibilidad de aplicar el concepto del Acuerdo ADPIC estaba sobre la mesa, los argumentos a favor de ella no fueron suficientes. Ahora bien, aunque esto fue lo que sucedió, se trata de una decisión inapropia-

²⁹⁶ FONT SEGURA (1999, pp. 125 y 126).

²⁹⁷ A modo de ejemplo, en la STJUE (Sala Sexta) de 12 de diciembre de 1995, *Stato*, C-469/93, ECLI:EU:C:1995:435, se señaló que las particularidades del Acuerdo GATT «impiden que un justiciable pueda invocar las disposiciones del GATT ante los órganos jurisdiccionales nacionales de un Estado miembro para oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales». Más recientemente, también se ha pronunciado en el mismo sentido en las STJUE (Gran Sala) de 18 de julio de 2013, *Daiichi Sankyo*, C-414/11, ECLI:EU:C:2013:520. A pesar de que esa haya sido la posición seguida por los tribunales de la Unión Europea, no parece que, a la vista de lo que contiene el Acuerdo ADPIC, haya realmente razones para negar su aplicación directa, sino que esta posición se debe a una inercia inmovilista respecto de los acuerdos anteriores a la creación de la Organización Mundial del Comercio, donde estas obligaciones sí que eran más abstractas y difusas. Precisamente, en el año 1999, tras la STJUE (Gran Sala) de 23 de noviembre de 1999, *Portugal*, C-149/96, ECLI:EU:C:1999:574, en la que volvió a repetir la falta de efecto directo de los acuerdos relacionados con el comercio del antiguo GATT y los nuevos de la nueva Organización Mundial del Comercio, la doctrina [*vid.*, v. *gr.*, CEBADA ROMERO (2000, p. 193)] no dudó en afirmar que «[a]unque con una reacción previsible, el tribunal ha decepcionado a todos los que deseábamos un cambio en su manera de enfocar la cuestión del efecto directo del GATT/OMC».

²⁹⁸ *Vid.*, v. *gr.*, P. LEE y KENNEDY (1996, pp. 68 y ss.). Sobre las críticas a este problema, igualmente, *vid.* BERKEY (1998, pp. 626 y ss.). También se pueden ver los comentarios de MONTAÑA MORA (1996, pp. 43-59), quien sostiene que sí que es posible que el Acuerdo ADPIC tenga efecto directo en su conjunto, con independencia de las competencias que efectivamente tenga o deje de tener la Unión Europea.

²⁹⁹ *Vid.* FONT SEGURA (1999, p. 127) y GÓMEZ SEGADE (1995, pp. 54 y ss.).

³⁰⁰ *Vid.* la decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay, en la que expresamente se recoge que «por su propia naturaleza, el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, incluidos sus Anexos, no puede ser invocado directamente ante los Tribunales comunitarios de los Estados miembros».

da jurídicamente por dos motivos, ya que la falta de efecto directo –y la interpretación realizada por los tribunales europeos–:

a) Puede ser contraria al efecto vinculante de los acuerdos internacionales de los que sea parte la Unión Europea, conforme al actual artículo 218 TFUE³⁰¹.

b) Puede implicar el incumplimiento del Acuerdo ADPIC, pues, como parte de él³⁰², la Unión Europea no realizó ninguna actividad tendente a cumplir las obligaciones que de él se derivan, como es el caso de asegurar la protección mínima de las informaciones no divulgadas, a pesar de la claridad del precepto del tratado³⁰³.

Un segundo camino habría sido a través del denominado efecto indirecto, es decir, a través del control por parte de los tribunales europeos de las normas que acogieran en los respectivos ordenamientos jurídicos las obligaciones contenidas en el Acuerdo ADPIC. De este modo, se garantizaría de manera indirecta que en todos los Estados miembros de la Unión Europea se cumplieran las obligaciones asumidas³⁰⁴.

Podría haber utilizado el Acuerdo ADPIC como medio para llevar a cabo la armonización en la materia, tal y como terminó realizando más de veinte años después a través de la Directiva de Secretos Empresariales. La proximidad –o pertenencia– de los secretos empresariales a la propiedad intelectual habría permitido sin duda alguna que, desde el momento en que se concluyó el Acuerdo

³⁰¹ Sobre el carácter vinculante de los acuerdos internacionales, *vid.* PASTOR RIDRUEJO y PASTOR PALOMAR (2018, pp. 853 y ss.), PASTOR PALOMAR (2009, pp. 81 y ss.) y CEBADA ROMERO (2000, pp. 173-181). Con carácter general, puede consultarse igualmente la obra de P. CRAIG y DE BÚRCA (2020, pp. 931 y ss.). No obstante, el problema principal de este carácter vinculante es la falta de instrumentos para hacerlo cumplir dentro del seno de la Unión Europea. Cuestión distinta es la posibilidad de que esta falta de aplicación de un tratado internacional determine el nacimiento de responsabilidad por incumplimiento de la Unión Europea. Con todo, se trata de una cuestión ampliamente compleja, ya que el Derecho comunitario presenta unos «perfiles problemáticos» en lo que al Derecho internacional se refiere, como indicaron MANGAS MARTÍN y LIÑÁN NOGUERAS (2020, pp. 636 y ss.).

³⁰² Se aprobó la adhesión mediante la Decisión 98/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre los Acuerdos de las Negociaciones Multilaterales de la Ronda de Uruguay.

³⁰³ Partidarios de esta postura fueron tanto FONT SEGURA (1999, pp. 127 y 128) como MENGOZZI (1994, pp. 165-174).

³⁰⁴ Este efecto indirecto se deriva de las SSTJUE (Gran Sala) de 16 de junio de 1998, *Hermès International*, C-53/96, ECLI:EU:C:1998:292 y (Gran Sala) de 7 de mayo de 1991, *Nakajima*, C-69/89, ECLI:EU:C:1991:186. En concreto, sobre la posibilidad de haber aplicado el Acuerdo ADPIC a través de un control indirecto por parte de los tribunales europeos, *vid.* ESPÓSITO MASSICCI (2008, pp. 105-110). VAN EECKHOUT (1997, pp. 42-48), por su parte, considera que, a través de lo sostenido en esas sentencias, se llame efecto directo, se llame efecto indirecto, se permite que los tribunales europeos controlen el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por la Unión Europea y por sus Estados miembros, siempre que se trate de una materia competencia de la Unión Europea y de sus tribunales, lo cual, al menos, parcialmente, ocurre en este caso.

ADPIC, se hubiera comenzado a trabajar por una armonización plena en esta materia³⁰⁵. Y este fue el camino que se terminó siguiendo, pero tras más de dos décadas en las que en la Unión Europea no se contaba con ninguna regulación concreta, en las que se habían incumplido las obligaciones internacionales asumidas y en las que no se contaba con un concepto de «secreto empresarial».

Recapitulación

La Unión Europea contaba con mecanismos para adoptar la regulación de los secretos empresariales contenida en el Acuerdo ADPIC. Es más, podría haber considerado que el concepto de «secreto empresarial» se trataba de un concepto propio del Derecho comunitario y haber obligado a los diversos Estados a que adoptaran un concepto uniforme de secreto empresarial³⁰⁶. Podía y debía hacerlo, mas no sucedió. Durante dos décadas, la Unión Europea no contó con ninguna norma que regulara los secretos empresariales en su ámbito de aplicación, a pesar de las obligaciones asumidas; se convirtió en un agente más que permitió la dispersión del régimen jurídico y se erigió en uno de los responsables de la existencia de conceptos diversos del secreto empresarial en el territorio comunitario, dentro del mercado de la Unión Europea en el que se busca la uniformidad y la armonización por un bien mayor. Y lo chocante de todo ello es que precisamente la Comunidad Económica Europea fue uno de los grandes impulsores de la inclusión de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para ignorarlo durante veinte años? Está claro que la política legislativa de la Unión Europea y sus procesos no son sencillos y en ellos concurren los más variados intereses nacionales, posiciones políticas contrapuestas, difíciles equilibrios de poder³⁰⁷ o diversas priori-

³⁰⁵ FONT SEGURA (1999, p. 131) ya se planteó esta posibilidad al afirmar que «considerando el papel que tiene el secreto en la competencia y su valor para crear nuevos espacios en los mercados, y teniendo en cuenta que el Acuerdo ADPIC ha sido incorporado en el ordenamiento comunitario al ser ratificado por la Comunidad Europea y los Estados miembros, no cabe duda de que existen bases estables para llevar a cabo una armonización».

³⁰⁶ Parte de la doctrina [*vid.*, v. gr., BRONCKERS y McNELIS (2012, pp. 673-686)] ha destacado que la Unión Europea estaba obligada internacionalmente a establecer una protección de los secretos empresariales.

³⁰⁷ Lo cierto es que durante los años que duraron las negociaciones del Acuerdo ADPIC y los años posteriores a su aprobación hubo cambios significativos en el reparto de poder en la Unión Europea. A modo de ejemplo, en el año 1995 entraron a formar parte Austria, Suecia y Finlandia. En Francia, en 1995, dejó la presidencia del país el socialista François MITTERRAND y ocupó el puesto el conservador Jacques CHIRAC. Italia estaba sumida en una crisis política tras la pérdida definitiva del poder por parte del partido Democracia Cristiana –con sucesivos cambios de presidencia– y Grecia dejaba atrás los gobiernos del PASOK con la llegada, primero, de KARAMANLÍ y, en 1995, de STEFANÓPULOS. En 1993, en Dinamarca, perdieron el poder los conservadores; en 1994, en los Países Bajos, llegaron al poder los laboristas; en 1996, en España, el Partido Popular ganó las elecciones; en 1997, en Irlanda y en Reino Unido, se produjo la salida del gobierno,

dades legislativas y políticas³⁰⁸. Pero ¿qué debió suceder para que pasase de ser uno de los principales impulsores a ignorar la posible regulación de los secretos empresariales en la Unión Europea?³⁰⁹ Probablemente, en aquel momento, a pesar del creciente interés en la materia, todavía no había experimentado su momento álgido debido al desarrollo de las tecnologías³¹⁰ y hasta cier-

respectivamente, del *Fianna Fáil* y del Partido Conservador, quienes ocupaban el poder desde la década de los años setenta. Además, en las elecciones al Parlamento europeo de 1984, los conservadores –sumando las diversas agrupaciones– representaban el 36% de los eurodiputados, frente al 29% de los socialdemócratas; en las de 1989, los socialdemócratas pasaron a representar el 34%, frente al 23% de los conservadores –mayoría que se mantuvo en las elecciones de 1994, aunque con un ligero aumento de los conservadores–. A lo que habría que añadir la complicada situación que se planteó en toda Europa a raíz de la Guerra de los Balcanes. Todos estos cambios influyeron en mayor o menor medida en el hecho de que la entonces Comunidad Económica Europea pasase de ser el aladid de los secretos empresariales en el Acuerdo ADPIC a la pasividad absoluta en la política legislativa de los años posteriores a su adopción.

³⁰⁸ Téngase en cuenta que en la década de los años noventa del siglo xx, la Unión Europea estaba centrada, particularmente, en otros asuntos, como era la implantación de la moneda única y el desarrollo del mercado único a través de las cuatro libertades de circulación de personas, mercancías, servicios y capital y, aunque los secretos empresariales pudieran encuadrarse en ellas, no era el asunto de mayor importancia. Además, en el año 1992 se firma el Tratado de la Unión Europea con el que comienza una nueva etapa para la Unión Europea; en 1994 se crea el Espacio Económico Europeo; en 1995 entra en vigor el Acuerdo Schengen; y en 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam. Situaciones y cambios que claramente influyeron en las diversas políticas legislativas que se llevaron a cabo, pues, en general, la Unión Europea estaba más interesada en concluir su gran transformación que en llevar a cabo la armonización de pequeñas parcelas jurídicas, como podía ser la de los secretos empresariales.

³⁰⁹ No obstante, cabe tener en cuenta que siempre, desde el comienzo de la armonización europea, el avance de las diversas materias no ha sido uniforme, sino que ha habido ciertos sectores que han preocupado más a la Unión Europea. Sobre esta cuestión ya se pronunciaba, hasta cierto punto alertado por lo descompasado de la situación, GARCÍA VILLVERDE (1981, pp. 625-627).

³¹⁰ Piénsese, por ejemplo, en los siguientes datos: i. la burbuja puntocom tuvo lugar entre 1997 y 2001; ii. los primeros USB –primera generación– comercializados en el año 2000 tenían una capacidad de hasta 256 MB, mientras que en la actualidad ya se comercializan USB con hasta 4 TB; iii. en el año 1995 había unos 16 millones de usuarios de internet en todo el mundo, en el año 2005 se superaron los mil millones, mientras que en el año 2022, la cifra supera los 5500 millones; iv. en el año 1980, las empresas con mayor valor bursátil eran principalmente petroleras –seis de las diez primeras–; en el año 1990, las empresas con mayor valor eran los bancos –seis de diez; consecuencia, sobre todo, de la situación económica de Japón–; en el año 2000, se produjo el cambio definitivo entre las empresas de base tradicional a las empresas basadas en la información –siete de las diez más valiosas se dedicaban a las telecomunicaciones o a la informática–, manteniéndose en la actualidad con *Apple*, *Microsoft*, *Alphabet*, *Amazon*, *Nvidia*, *Meta* o *Tesla* a la cabeza. La necesidad en los años noventa estaba presente, pero no era tan acuciante como lo ha sido en la actualidad. Sobre el efecto de las tecnologías en la necesidad de contar con una regulación sobre los secretos empresariales, entre otros, *vid.* ROWE (2009, pp. 14-26). Esta autora indica que en la actualidad la nueva forma de almacenar y acceder a las informaciones produce un aumento de riesgo de pérdida, ya que un simple USB perdido puede contener miles de documentos que contengan secretos empresariales [esto es lo que sucedió en el caso *Anadarko Petroleum Corp. v. Davis*, C. A. No. H-06-2849 (S. D. Tex., 2006), en el que un trabajador descargó más de un millón y medio de páginas de documentos confidenciales de su antiguo empleador y los guardó en dos USB que se llevó a su nuevo empleador. Hace no mucho tiempo, para transportar esa cantidad de documentos se habría necesitado una cantidad ingente de espacio físico, un espacio temporal amplísimo...] y, además, las nuevas tecnologías, desde la utilización de correos electrónicos –y el *phishing*– hasta los servicios de mensajería instantánea, foros de internet o diversas redes de comunicaciones, permiten que, una vez apropiado el secreto empresarial, sea mucho más sencilla su distribución no solo en círculos cercanos, sino en todo el mundo; lo cual provoca un incremento sustancial de los posibles infractores y de la facilidad de que una apropiación de un secreto –por pequeña que haya sido– termine creciendo exponencialmente.

to punto se continuaba viendo la apropiación de secretos empresariales como una cosa menor, casi como la secuencia de una película de espías o el robo de una receta entre pequeños comerciantes. Probablemente, la globalización, aunque ya se estaba inmerso en ella, todavía no era el mayor de los problemas o de las oportunidades y la importancia de la información y de la tecnología no era tan evidente como lo es ahora³¹¹.

La Unión Europea no contó con un concepto de «secreto empresarial» y la influencia del Acuerdo ADPIC en esta concreta materia fue prácticamente inexistente hasta el año 2016³¹² e incluso su tramitación no fue todo lo rápido que habría cabido esperar de una materia que llevaba tantos años esperando a que se le prestara la atención que meritaba³¹³.

II. LA CONCEPTUALIZACIÓN EN LA DIRECTIVA DE SECRETOS EMPRESARIALES

1. Del concepto empleado: el pragmatismo subyacente

1.1 LA DEFINICIÓN

El concepto empleado por la Directiva de Secretos Empresariales³¹⁴ parte del concepto utilizado en el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC³¹⁵. Dispone el

³¹¹ El interés creciente de la Unión Europea, tras tanto tiempo de letargo, puede deberse a tres acontecimientos que tuvieron lugar en la década del 2010. En primer lugar, la crisis económica del año 2008 con un aumento de la consideración de que la innovación era un elemento clave para responder ante los problemas económicos. En segundo lugar, el denominado duodécimo plan quinquenal de China, que llevaba por lema el desarrollo científico para aumentar el potencial tecnológico de aquel país. Y, en tercer lugar, el comienzo de una época litigiosa –bastante agresiva– por parte de grandes empresas tecnológicas –v. gr., *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Kolon Indus.*, 668 F.Supp.2d 443 (E. D. Va. 2009)– contra empresas de terceros países por la apropiación de secretos empresariales. Estos acontecimientos provocaron que las empresas cada vez estuvieran más interesadas en obtener una protección de sus secretos empresariales y en conocer qué era exactamente un secreto empresarial. Sobre estas cuestiones, *vid.* SANDEEN (2020, pp. 40-42).

³¹² A modo de ejemplo, en el año 2012, cuando comenzó a tramitarse la futura norma europea, no contaban con ninguna disposición específica sobre la protección de los secretos empresariales ni Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos ni Reino Unido.

³¹³ Tramitación que fue costosa, tal y como lo señala, por ejemplo, GONZÁLEZ VAQUÉ (2015, p. 347), cuando indica que no había comentado antes de 2015 la propuesta de Directiva porque no pensaba «que se retrasaría su adopción y, por lo tanto, [se pensó] que era mejor esperarse para poder referirse a una norma vigente y no a una Propuesta».

³¹⁴ El nacimiento de esta norma europea se produce en un contexto en el que las nuevas tecnologías y la nueva economía exigían que hubiera una mayor protección para frenar el aumento de la vulnerabilidad de las informaciones que las empresas consideraban estratégicas. Sobre ello, *vid.*, v. gr., los comentarios de PATEL *et al.* (2020, pp. 472-487).

³¹⁵ En la propuesta de Directiva de 28 de noviembre de 2013 se señalaba expresamente: «Esta definición sigue la definición de «información no divulgada» que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC».

artículo 2.1 de la Directiva que un secreto empresarial es una información que reúne tres requisitos:

1°. Que sea «secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas».

2°. Que tenga «un valor comercial por su carácter secreto».

3°. Que haya «sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control».

Saltan a la vista las coincidencias entre este concepto y el del Acuerdo ADPIC³¹⁶. Al fin, tras 22 años, en la Unión Europea, existe un concepto uniforme de secreto empresarial. Lógicamente, la influencia no solo proviene de esa norma, sino que, también, deriva de la UTSA, de la que, en definitiva, se toma el grueso de la regulación de los secretos empresariales en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos.

1.2 UN OLVIDO Y UNA PARADOJA PREDEFINITORIA

En el preámbulo de la Directiva de Secretos Empresariales se afirma, en su considerando decimocuarto, que «[e]s importante formular una definición homogénea del término “secreto [empresarial]”, sin restringir el objeto de la protección contra la apropiación indebida»³¹⁷. Y cuando una aseveración comienza por «[e]s importante», surge inmediatamente un interés y una necesidad manifiesta de realizar una pregunta causal que desentrañe las razones que se tienen para sostener aquello. Por supuesto que el concepto es importante – en estas páginas estamos intentando evidenciarlo –, pero para sostener ese aserto debe haber una justificación, una argumentación y no limitarse a recoger una frase vacua y huera. A lo largo de los trabajos preparatorios de la Directiva no hay ni una sola referencia a las razones que justifican establecer una defini-

³¹⁶ Así lo indica también la doctrina. V. gr., *vid.* KALBFUS (2016, p. 1011) y SUÑOL LUCEA (2016A). MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51) llega a sostener que la definición contenida en el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC «es justamente antecedente mediato y fuente del tenor» del artículo 2 de la Directiva de Secretos Empresariales.

³¹⁷ Ya apareció esta afirmación en la propuesta de Directiva del año 2013.

ción u otra³¹⁸; no se plantea ningún porqué, a pesar de la influencia significativa que el concepto puede desempeñar en el marco del mercado interior de la Unión Europea. No hay ninguna reflexión en torno a cuál es el alcance del concepto y si una noción u otra será suficiente para satisfacer los objetivos que, en teoría, debería cumplir la Directiva. En la evaluación de impacto, el elemento económico de los secretos empresariales es el único que recibe algún comentario³¹⁹, pero no a través de un análisis de cómo incorporarlo al concepto, sino, solamente, a través de destacar su importancia para los titulares de secretos empresariales.

Se plantea continuamente, en el preámbulo, esa constante lid entre los fundamentos propios de la propiedad intelectual junto con otros relativos a la competencia desleal. Como, desde una perspectiva científica, no se tiene claro –o no se quiere tener claro, más correctamente– el fundamento o la razón de ser de los secretos empresariales, se construye el concepto –y toda su regulación– embebiéndolo de características de un sistema y del otro. Y esta confusión aparece desde ese mismo «[e]s importante».

Si realmente se querían encuadrar los secretos empresariales como una institución de competencia desleal, la definición de «secreto empresarial», como se ha dicho en repetidas ocasiones, no es importante, pues lo fundamental es la conceptualización de las conductas. La importancia del concepto aparece cuando queremos aproximarnos a un derecho subjetivo³²⁰. Al mismo tiempo, cuando afirma que la definición no debe «restringir el objeto de la protección», acerca la definición al campo de la competencia desleal, disciplina para la que la definición del objeto carece de importancia.

³¹⁸ Por ejemplo, en la evaluación de impacto de la Directiva, se recogen las definiciones del Acuerdo ADPIC, de la Ley sobre la Protección de los Secretos Empresariales de Suecia, de la UTSA, de la Ley de Competencia Desleal japonesa y de la propuesta del año 2012 del *Code Pénal* francés. Pero se limitan a recogerlas, no a estudiar las ventajas y desventajas de cada definición, ni a analizar las razones que subyacen a las diferencias de cada una de ellas, pues, aunque todas ellas –o gran parte de ellas– se influyen mutuamente, no es lo mismo la idiosincrasia de un país como Japón que la de los Estados Unidos de América o la de Suecia, del mismo modo que sus derechos no se sustentan sobre los mismos fundamentos. ¿Es mejor una definición que otra? Diga por qué razón lo es. Podríamos traer incluso a colación aquella sentencia estadounidense ya citada, *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 US 340 (1991), en la que el tribunal determinó que no era un secreto empresarial –ni protegible por los derechos de autor– la recopilación de teléfonos de una ciudad en una guía telefónica porque no había una información realmente secreta y no había ningún valor añadido en términos de originalidad o creatividad. ¿De qué sirve una recopilación de definiciones varias si no se establece cuál y por qué es más conveniente y adecuada para la futura regulación de la Unión Europea sobre la materia?

³¹⁹ Se afirma en dicho documento, por ejemplo, que «en términos económicos, un secreto empresarial puede definirse como información o conocimiento económicamente valioso que generalmente no se conoce y que una entidad [...] decide proteger mediante el secreto en lugar de revelarlo para obtener una ventaja económica/comercial». Y se repite constantemente la importancia de lo económico para el titular de la información como hecho determinante de la protección que se otorga.

³²⁰ Así lo sostienen de manera clara KLEIN y WEGENER (2017, p. 394).

Más aún: es paradójico que se quiera definir un objeto y que a continuación se afirme que la definición no debe restringirlo, cuando una definición precisamente tiene por objetivo delimitar y demarcar, establecer lo que entra dentro de él y excluir lo que queda fuera. ¿Cómo se puede construir una definición no restrictiva? Y en caso de aceptarla, ¿hasta qué punto no debe ser restrictiva?

Era tan sencillo –o dificultoso y espinoso, según se mire– como, si se optaba por una aproximación a la competencia, definir las conductas consideradas desleales, ilícitas o indebidas; mientras que, si se optaba por el acercamiento a la propiedad intelectual, solo se debía definir de manera precisa el objeto en cuestión y dejar las conductas y su concepción a un lado. En su lugar, se optó por un *tertium genus* en lo que respecta a la definición, pero sin haber estudiado y analizado lo subyacente a la mera apariencia de la definición.

1.3 UNA POSIBLE INTERPRETACIÓN DE ESA DEFINICIÓN «NO RESTRINGIDA»

Las palabras pueden fácilmente llevar a equívoco y la anfibiología, tan utilizada en ciertas ocasiones para causar a propósito una ambigüedad, en otras es una consecuencia involuntaria y no buscada, aparecida solo por el empleo de ciertas palabras fuera de lugar o sin el contexto oportuno o sin la reflexión requerida. Eso es posiblemente lo que ocurre con esa frase, «sin restringir el objeto de la protección contra la apropiación indebida». Si se profundiza en los trabajos preparatorios, parece que a la Unión Europea lo único que le preocupaba era el apartado económico de la información secreta. Precisamente por ello se pide que la definición no restrinja el objeto, para que ninguna información con valor económico pueda quedar fuera de este concepto³²¹. En definitiva, que la definición de «secreto empresarial» de la Unión Europea permita englobar todo tipo de información, sea cual sea esta, es decir, que proteja todas aquellas informaciones que pueden mantenerse secretas, que sus titulares entienden que son valiosas. En cierto modo, lo que se buscaba era que la definición fuera omnicomprendensiva de todo lo que los empresarios consideraran extrajurídicamente como secretos empresariales³²², aunque ello implicara no diferenciar entre la

³²¹ En este sentido, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 80 y ss.) y HOFMARCHER (2019, pp. 35-40).

³²² Por eso, quizá, en la evaluación de impacto se afirma que «[e]l objeto de un secreto empresarial es muy diverso. El alcance de la protección de los secretos empresariales es más amplio que el de los derechos de propiedad intelectual (formales) (en particular, que el de las patentes). Por ejemplo, a diferencia de la legislación sobre patentes, que establece criterios específicos para que las invenciones sean patentables, no existen categorías específicas para definir (o limitar) el objeto que califica para la protección del secreto empresarial». Y continúa posteriormente: «casi toda información que se mantenga en secreto, que no sea del conocimiento general de los competidores y que aumente el valor de la empresa y proporcione una ventaja competitiva, puede ser protegida por la legislación sobre secretos empresariales. Esta amplia

definición jurídica y económica de esta figura³²³. El hecho de no restringir el objeto busca únicamente no dejar fuera ningún tipo de información: en el concepto de «secreto empresarial» debe caber, en principio, cualquier información empresarial. Es decir, que el término «información» lo comprenda todo.

1.4 EL PRAGMATISMO DEFINITORIO

La Unión Europea se centró únicamente en el contenido económico y olvidó cualquier debate en profundidad sobre su naturaleza jurídica, sus finalidades o sus funciones. O, en definitiva, cualquier análisis de la definición. Entonces ¿cómo definirlos? Con la opción utilitarista por excelencia: basándose en la definición del artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC. ¿Por qué esta era la opción pragmática? Porque, en principio, todos los países de la Unión Europea estaban de acuerdo con ella y porque, en teoría –no en la práctica–, todos sus países debían haberla adoptado.

Así, ante la divergencia de regímenes jurídicos³²⁴, que justificaba la necesidad de adoptar el texto comunitario, la definición que menos inconvenientes

definición de «secreto empresarial» abarca las innovaciones que son patentables, pero también las que pueden no calificar para la protección mediante patente».

³²³ No es un acontecimiento ocasional que el Derecho tome términos económicos. Piénsese, por ejemplo, en el debate sobre la conceptualización de la «empresa», término de origen económico y que en España, a pesar de su utilización en el Derecho, carece de una definición positiva, solo doctrinal que bebe de la económica. Ahora bien, en este caso particular, el debate ha sido inexistente. No hay ningún problema –o no debiera haberlo– en el hecho de que una definición de contenido jurídico parta de la realidad económica, de la realidad de los empresarios, pues no siempre el Derecho debe abstraerse de la realidad en la que se desarrolla –y de los intereses a los que sirve–. El problema, en cambio, se encuentra en que no se ha analizado la función que debe cumplir la definición de este término, sino que parece que se ha optado por el camino más sencillo debido a la falta de entendimiento del papel que deben cumplir los secretos empresariales en la actualidad y ante el desconocimiento de la función de una definición jurídica. Un término como este, con la significancia económica que tiene, lógicamente debe tener en cuenta la concepción económica, pero, a partir de ella, debe construirse un concepto autónomo o, al menos, un concepto que sea el fruto y el resultado de un proceso de análisis. Aunque se trate de un término de otra disciplina o que tenga un fuerte engarce en ella, cuando tiene una clara importancia en el ámbito jurídico es necesario proceder a su definición, tras el proceso de análisis que corresponda, para desentrañar sus elementos y circunstancias.

³²⁴ Las diferencias entre los regímenes jurídicos de los secretos empresariales de los diferentes Estados de la UE eran más que notables. Estas no solo se circunscribían al concepto, sino también a la consideración de lícita o ilícita de las diversas conductas de adquisición, uso o divulgación de las informaciones que constituían los secretos empresariales y a las acciones mediante las que sus titulares podían hacer frente a estas violaciones. Así, *grosso modo*, la Directiva presentaba dos objetivos principales e intentaba dar respuesta a las diversas consecuencias negativas que podían surgir de las divergencias existentes entre los ordenamientos jurídicos nacionales en materia de protección de secretos empresariales. Estos dos problemas eran, según la Comisión, la existencia de «incentivos subóptimos para que las empresas participen en actividades de innovación transfronterizas» y la «reducción de la competitividad de las empresas europeas debido a las amenazas a ventajas competitivas basadas en secretos empresariales». Estos dos objetivos realmente dan respuesta a tres objetivos más amplios: la protección de las empresas, la protec-

podía hacer surgir era aquella que tenía por objetivo armonizar el concepto a nivel internacional, la que se había convertido en la base de la comprensión internacional de los secretos empresariales. Como se afirmó en los trabajos preparatorios, la que podía ser considerada la «referencia común» a todos los ordenamientos jurídicos de los países de la Unión Europea³²⁵. Además, ante la ausencia de un fundamento claro³²⁶, se vio en la amplitud del concepto del Acuerdo ADPIC un elemento a favor de su utilización, evitándose cualquier debate sobre el alcance de la definición de «secreto empresarial». Se coge prestada una definición, que ni es clara, ni pretendía serlo, para utilizar sin demasiada controversia una definición que tampoco es clara y tampoco parece que pretendía serlo. Sin debate alguno sobre su conveniencia y pertinencia, la Unión Europea adoptó como norma comunitaria la definición del Acuerdo ADPIC, sosteniendo algún autor que se ha producido «la sustitución de la inseguridad jurídica debida a la diversidad de sistemas jurídicos existentes por la incertidumbre del Acuerdo ADPIC»³²⁷. Razón no le falta.

No obstante, vuelvo a plantear una cuestión que ya he expresado en varias ocasiones: precisamente por su incorrección, por sus imprecisiones, se fue creando y construyendo un régimen jurídico que ha permitido –y permite– la protección de las más variadas informaciones que no tienen cabida en otros derechos o respecto de las que sus titulares no quieren que sean protegidos por otros derechos que exigen publicidad. Al final, si pusiéramos los pros y los contras de la definición en una balanza, quizá, desde una perspectiva práctica y no puramente teórica, el concepto de «secreto empresarial» sería toda una proeza jurídica.

2. Un concepto ¿armonizado? Dos ejemplos divergentes

El concepto de «secreto empresarial» de la Directiva comunitaria nació con el objetivo de ser uno en todo el territorio de la Unión Europea. No obstante, la forma en la que se configuró jurídicamente el concepto, posiblemente, no haya sido la idónea. El artículo 1 de la Directiva de Secretos Empresariales, cuando establece qué artículos deberán respetarse necesariamente por

ción de la funcionalidad de la competencia y la reducción de amenazas y barreras para el mercado interior. Vid. H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, §1).

³²⁵ Aunque, como hemos visto, la influencia del Acuerdo ADPIC, por ejemplo, en Alemania y en Francia no fue excesiva.

³²⁶ Entre otros, lo destacan APLIN (2021, p. 176), OHLY (2020, pp. 103 y ss.) y SCHOVSBO y RIIS (2019, pp. 401 y ss.).

³²⁷ DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 178).

los países de la Unión Europea si deciden «disponer una protección más amplia que la exigida», no recoge entre dicho catálogo su artículo segundo, continente de la definición de «secreto empresarial». Si buscamos un cuerpo armonizado, ¿cómo se permite que el elemento básico y sobre el que se construye toda la normativa común sea un elemento flexible que puede ser perfilado? ¿Qué es, entonces, un secreto empresarial? ¿Puede ser la definición en un determinado país más amplia que la empleada en otro? ¿Puede un secreto empresarial serlo en un Estado, pero no en otro? ³²⁸. Se ha señalado por un sector de la doctrina que realmente el concepto de «secreto empresarial» es un concepto de Derecho de la Unión Europea y que, por lo tanto, no puede ser definido de forma incoherente con el concepto comunitario, «separ[ándose] de los requisitos de protección establecidos en ella o reconoc[iendo] su titularidad a quien no se la haya atribuido» ³²⁹. Ahora bien, que no se pueda definir incoherentemente no implica que no se pueda definir más ampliamente y que, respetando esa definición, se amplíe el objeto de los secretos empresariales a otras informaciones.

Tras las transposiciones de los diversos estados, se ha respetado mayoritariamente la definición. No obstante, hay excepciones, pudiendo destacar, ante la imposibilidad material de llevar a cabo el análisis de todos los conceptos nacionales, el concepto alemán, por la importancia de su Derecho en esta materia, y el sueco, por haber adoptado y adaptado una de las definiciones más singulares al sustituir el requisito del valor comercial o económico por el de causar un daño competencial. Con todo, la cuestión que deberán analizar los tribunales es si estas divergencias entran, o no, dentro de los límites de la norma europea, puesto que el tipo de norma elegida permite a los países, de acuerdo con el artículo 228 TFUE, «la elección de la forma y de los medios» para alcanzar el resultado. ¿Hasta qué punto las divergencias que se mostrarán permiten alcanzar el resultado propuesto en la Directiva?

³²⁸ La contradicción entre la pretendida armonización y el no considerar la definición del secreto empresarial como contenido invariable provoca que venga a nuestra cabeza el famoso «Gato de Schrödinger», que puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Una determinada información podría ser secreto empresarial en un país, pero no serlo en el de al lado. Y mientras que en un Estado, en caso de violación, el secreto continuase vivo por ser considerado efectivamente secreto empresarial conforme a su normativa más protectora, en otro estaría muerto porque nunca habría sido considerado secreto al no haber ampliado la protección de la Directiva. Una información que es secreto empresarial al tiempo que no lo es.

³²⁹ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 48). En el mismo sentido, entre otros, *vid.* LUNDSTEDT (2023, pp. 69 y 70), SCHOVSBO (2020, p. 11), WAINIKKA (2020, pp. 119 y ss.) y McGUIRE (2016, pp. 1000-1008).

Si el resultado, como se desprende de su preámbulo, es la consecución de un concepto armonizado, ¿debe admitirse una desviación del concepto?³³⁰

2.1 EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL MODELO ALEMÁN

Como ya se comentó, Alemania ha realizado una versión libre del concepto. Por un lado, ha unido en un mismo presupuesto el carácter secreto y el valor y, por otro lado, ha continuado exigiendo como presupuesto independiente la existencia de un interés legítimo en el secreto.

La unión de los dos presupuestos

En la Directiva comunitaria se señala que la información debe tener valor comercial por ser secreta. En cambio, en el artículo 2 de la *GeschGehG* se dispone que la información no debe ser «generalmente conocida ni fácilmente accesible [...] para las personas pertenecientes a los círculos que normalmente tratan con este tipo de información y que, por tanto, tiene valor económico»³³¹. La doctrina alemana considera que esta redacción puede dar lugar a interpretaciones incorrectas o, al menos, a determinar la existencia de un secreto sin necesidad de prueba de su valor, pues parece que se presume el valor si la información es secreta³³². Con todo, para salvar ese posible obstáculo, los tribunales alemanes han comenzado a interpretar que se trata de un requisito independiente y con el mismo valor e importancia que los restantes³³³. Si bien esa interpretación salvará los posibles problemas de su redacción, no empece que puedan surgir otros problemas desde el momento en que algún tribunal interprete de otro modo el presupuesto y su concurrencia. Habría sido, sin duda alguna, preferible optar o por una definición que siguiera la independencia de

³³⁰ Al mismo tiempo, mantener una definición autónoma armonizada es esencial para garantizar la eficacia de las normas relativas a las conductas lícitas e ilícitas relacionadas con los secretos empresariales. Piénsese, por ejemplo, que la calificación de la conducta depende primeramente de la existencia de un secreto empresarial y, si no se está ante uno, no importa ya la calificación. Al respecto, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2) y ACKERMANN-BLOME y RINDELL (2018, pp. 86 y ss.).

³³¹ El problema no está en que se contemplen de manera conjunta los dos presupuestos, sino en el uso de la expresión «por tanto» —en alemán, «daher»—, una locución adverbial que expresa la consecuencia de lo anterior.

³³² Entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2), BRAMMSEN y APEL (2022, pp. 311-321) y ALEXANDER (2017, pp. 1034 y ss.).

³³³ *OLG* Dresden, 14.03.2023 – 4 U 137/22. Se indica que el «“valor económico” no es una presunción legal según la cual pueda inferirse el valor económico de la falta de conocimiento general o de accesibilidad a la información, sino más bien una característica independiente de la información». Igualmente, *vid.* KELLER, SCHÖNKNECHT y GLINKE (2021, § 2).

la norma europea o por la utilización de otro elemento que uniera ambos elementos de la construcción, que hiciera ver la unión de ambos y no una relación de causa-consecuencia.

El interés legítimo

Si bien la diferencia anterior se puede salvar, en el caso del interés legítimo en la confidencialidad tiene un encuadre más complicado en el nuevo marco regulatorio europeo. En el momento de la tramitación de la *GeschGehG* se esgrimió que, si no se añadía el requisito del interés legítimo, iba a ampararse la protección de situaciones en las que no hubiera ningún interés o el interés fuera ilegítimo³³⁴, por lo que, con su inclusión, se conseguía evitar que se abusase de la figura del secreto empresarial como herramienta para ocultar todo tipo de informaciones a personas interesadas en ellas –citándose, por ejemplo, a los periodistas de investigación y los representantes de los trabajadores–³³⁵.

El interés representa la relación de valor existente entre el sujeto titular del secreto empresarial y el objeto –el secreto empresarial–³³⁶, general y tradicionalmente traducible en términos económicos o, al menos, visto desde esa perspectiva. De manera habitual, se consideraba que existía un interés legítimo siempre que el objeto del secreto empresarial tuviera una importancia clara –aunque no fuera significativa– para la competitividad de la empresa³³⁷. Se trata de un concepto cambiante que depende en esencia de la figura del titular del secreto, que pretende dejar a un lado aspectos intencionales o motivacionales³³⁸, en busca de una pretendida objetividad y habiéndose configurado como un reverso de la voluntad de mantener en secreto la información³³⁹. Se pretendía, en definitiva, que el titular no estableciera –ni establez-

³³⁴ La inclusión de este requisito de manera autónoma no fue sencilla. En un principio, el Gobierno Federal se negó a añadirlo al considerar que se trataba de una extralimitación del concepto de la Directiva comunitaria. Finalmente, el *Bundestag* y el *Bundesrat* consideraron que la redacción no solo era acorde con la historia jurídica del país, sino que era conforme con la norma europea, aunque con un comunicado en contra de la comisión de Derecho europeo del *Bundestag*.

³³⁵ *Vid.*, entre otros, H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2) y OHLY (2019, p. 444). La posición de los representantes de los trabajadores siempre ha destacado por su fortaleza, tal y como lo demuestra la participación de estos en los consejos de empresa ya desde su primera normativa de 1920. A este respecto, *vid.*, v. gr., MIMENTZA MARTÍN (2017, pp. 89 y ss.), ALZAGA RUIZ (2003, pp. 65 y ss.) y RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ (1972, pp. 71 y ss.).

³³⁶ *Vid.*, v. gr., BRAMMSEN y APEL (2022, p. 360).

³³⁷ H. KÖHLER y BORNKAMM (2015, § 17) y ULMER y REIMER (1968, p. 311).

³³⁸ Se sostiene que la intención y la motivación son parámetros subjetivos inadecuados para valorar si concurre o no un interés protegible: TRALLERO OCAÑA (2021, p. 231).

³³⁹ Ya lo indicaba KRASSER (1970, p. 590) más de cuarenta años antes de la entrada en vigor de la ley alemana.

ca— arbitrariamente qué informaciones son o no son secretas³⁴⁰, sino que haya una razón justificativa que permita deslindarlas, pues, como señaló el BGH, para otorgar la protección es necesario que, «además del deseo de mantener el secreto», debe haber una «finalidad económica legítima»³⁴¹. No obstante, la jurisprudencia fue relajando este requisito —o, al menos, su prueba—, presumiendo el interés en el secreto siempre que su divulgación o utilización produjera una disminución de la posición en el mercado de su titular o una mejora en la del infractor³⁴².

El auténtico problema es que ese requisito, plasmado en la ley alemana, puede no ser compatible con la norma europea, pues no hay ninguna disposición equivalente ni en la Directiva comunitaria ni en el Acuerdo ADPIC³⁴³, sino que la única cita similar se encuentra en el considerando decimocuarto, en el que se hace referencia a que la definición debe construirse incluyendo «los conocimientos técnicos, la información empresarial y la información tecnológica, siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad». Dos cuestiones subyacen a esta situación. Por un lado, que el concepto de «interés legítimo», que de manera habitual se utilizaba por la doctrina y jurisprudencia alemanas, ahora ha de pasar por el filtro del Derecho europeo, por lo que puede ser que la interpretación seguida no pueda continuar utilizándose. Y, por otro lado, que el legislador alemán ha convertido una mera idea —que tendrá el valor que se atribuya a los considerandos, pero nada más— en un requisito³⁴⁴ y habrá que ver cuál es la decisión que termina adoptando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante esta desviación que consideramos contraria a la normativa europea³⁴⁵ por los siguientes motivos:

a) Porque el considerando recoge solamente uno de los fundamentos políticos que pueden encontrarse tras la protección de los secretos empresariales, pero no un requisito positivo, *ex* artículo 2 de la Directiva de Secretos Empresariales.

³⁴⁰ BÜSCHER (2024, § 2).

³⁴¹ BGH, 15.03.1955 – I ZR 111/53. En otras ocasiones, se ha hablado, por ejemplo, en la sentencia BGH, 07.11.2002 – I ZR 64/00, de que tiene que ser un «interés económico suficiente».

³⁴² H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2).

³⁴³ En caso de que existiera, se podría intentar argumentar que la obligación asumida en el Acuerdo ADPIC es de obligado cumplimiento no solo para Alemania, sino también para la Unión Europea, a pesar de que no se recogiera.

³⁴⁴ Situación duramente criticada por la doctrina alemana. Entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2), KELLER, SCHÖNKNECHT y GLINKE (2021, § 2), HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 2) u OHLY (2019, p. 444).

³⁴⁵ Seguimos, en este sentido, la argumentación de MASSAGUER FUENTES (2019, pp. 53 y 54).

b) Porque implica que en Alemania, para que una información sea considerada secreto empresarial, se exigen requisitos mayores que en otros países de la Unión Europea, como es el caso de España. El concepto de «secreto empresarial» es la pieza clave de la regulación que se ha llevado a cabo en la Unión Europea; un concepto autónomo que debe ser aplicado e interpretado uniformemente en todo el territorio europeo³⁴⁶.

c) Porque sistemáticamente las informaciones que no deben merecer la calificación de secreto empresarial se encuentran reguladas en los artículos 3 y 5 de la norma europea.

Habría que esperar a que los tribunales europeos se pronuncien; empero estamos ante una desviación contraria al texto de la normativa europea, la cual se extralimita y restringe el concepto de «secreto empresarial», realizando el legislador alemán una función que no le corresponde, pues debía limitarse a transponerla y, en el ejercicio de transposición, podía otorgar mayores protecciones, pero no restringir este concepto.

2.2 EL PERJUICIO COMPETITIVO AL TITULAR EN EL MODELO SUECO

Dispone el § 2 de la Ley de Secretos Empresariales sueca que por secreto empresarial se entiende la información:

«relativa a las condiciones comerciales o de producción de un empresario o a las actividades de un organismo de investigación; ii. que ni en su conjunto ni en la forma en que han sido organizados y ensamblados sus componentes es generalmente conocida o fácilmente accesible por quienes normalmente tienen acceso a dicha información; iii. cuyo poseedor ha tomado medidas razonables para mantener su carácter secreto; y iv. cuya divulgación puede causar un perjuicio competitivo al titular»³⁴⁷.

³⁴⁶ Cabe recordar que, en materia de derechos de autor, el alto tribunal europeo, en su STJUE (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010, *Padawan*, C-467/08, ECLI:EU:C:2010:620, señaló que cuando en un precepto de una directiva no se efectúa «ninguna remisión a los Derechos nacionales, debe considerarse un concepto autónomo de Derecho de la Unión y ha de interpretarse de manera uniforme en el territorio de ésta». En la Directiva de Secretos Empresariales, al tratar el concepto de «secreto empresarial», no hay ninguna referencia a los Derechos nacionales que permita que Alemania pueda no solo añadir un elemento distinto, sino interpretar el concepto de acuerdo con su requisito tradicional de interés legítimo. En general, sobre los conceptos autónomos de la Unión Europea a través de la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *vid.* SÁNCHEZ FRÍAS (2023, pp. 97 y ss.).

³⁴⁷ En el mismo párrafo en el que define el concepto de «secreto empresarial», excluye de él «las experiencias y las habilidades adquiridas por los trabajadores en el curso normal de su actividad laboral», rompiendo con la sistemática de la Directiva de Secretos Empresariales.

El tipo de información

En la norma sueca se ha establecido como primer requisito que la información debe ser relativa a las actividades productivas o comerciales de una empresa o de un organismo de investigación. Esta idea se recogía en el preámbulo de la Directiva de Secretos Empresariales. Precisamente, el considerando primero comienza con la siguiente afirmación, «[l]as empresas, así como los organismos de investigación», recordando el papel que los centros de investigación pueden desempeñar también desde una perspectiva empresarial. El legislador del país escandinavo decidió incluirlo como requisito del concepto. Habría que preguntarse si ello supone una extralimitación respecto de lo contenido en la norma europea.

La respuesta en este caso consideramos que debe ser negativa. Si bien los considerandos tienen un valor limitado, en este caso el requisito parece que solo expresa una consecuencia de la terminología utilizada en el concepto, pues, si este es «secreto empresarial» o «secreto comercial», ¿puede haber uno que no se refiera a información empresarial? Además, el término utilizado en sueco para empresario, «*näringsidkare*», tiene un alcance suficientemente amplio como para englobar en él gran cantidad de situaciones diversas³⁴⁸.

El perjuicio competitivo

En cambio, con este segundo cambio la situación sí que puede ser distinta. Se ha obviado el requisito del valor y se ha sustituido por el de que la «divulgación pued[a] causar un perjuicio competitivo al titular». Se trata de un enfoque más restrictivo³⁴⁹ y que parte de la posición que Suecia mante-

³⁴⁸ Se entiende por empresario toda persona física o jurídica que dirige profesionalmente un negocio de carácter económico, independiente de si la actividad tiene como objetivo la obtención de lucro o no. Al respecto, *vid.* TONELL (2021, pp. 70-75). No obstante, DOMEIJ (2018, p. 539) entiende que es una extralimitación contraria al Derecho de la Unión Europea, pues limita el posible objeto, sin que directamente se haya establecido tal limitación en la norma europea. Sin embargo, a pesar de que este autor puede tener razón, entiendo que la decisión sueca podrá ser salvada realizándose una interpretación amplia y, sobre todo, porque en la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos se interpreta de ese modo la información. Además, parece que la idea expresada subyace también en el texto de la Directiva.

³⁴⁹ SCHOVSBO y BRUUN (2020, p. 91). FAHLBECK *et al.* (2021, § 2) entienden que con este requisito se limita ampliamente el concepto de «secreto empresarial» utilizado en la Directiva de Secretos Empresariales, provocando que gran parte de la información empresarial secreta no entre dentro del concepto sueco, puesto que su divulgación no causará daños competenciales, aunque sí que pueda tener valor y causar su divulgación otros daños.

nía en su anterior legislación³⁵⁰. Con ella lo que se busca es que solo los secretos empresariales relevantes estén protegidos, es decir, solo aquellos cuya divulgación podría causar un daño competitivo, entendiendo por este la disminución de la capacidad para competir de manera adecuada y eficiente en el mercado como consecuencia de la divulgación del secreto, pues si no tienen tal entidad no deben ser protegidos³⁵¹. No es necesario, no obstante, que se produzca el daño competencial para que se entienda cumplido el requisito, sino que es suficiente con que la divulgación tenga tal entidad que pudiera haber causado el daño competencial³⁵². En este modo, se plantea un paralelismo –a la inversa– con el requisito del valor, el cual puede ser real o potencial.

¿Es el término valor comercial o económico equivalente al daño competencial? En los trabajos preparatorios de la normativa sueca, el gobierno así lo consideró, a pesar de la oposición del poder judicial sueco y del Colegio de Abogados de Suecia. Igualmente, la doctrina ha considerado que se trata de una extralimitación porque el valor comercial de la norma europea busca, en cierto modo, la posible exclusión de aquellas informaciones que económicamente sean insignificantes, mientras que el daño competitivo se centra en las consecuencias posteriores a la infracción, realizando un análisis sobre lo apropiado o inapropiado de la protección otorgada³⁵³.

Parece que estamos ante una definición que se aparta de la contenida en la Directiva, limitando el concepto de «secreto empresarial», piedra angular de todo el sistema de protección. Habrá que esperar a que se pronuncien los tribunales correspondientes, pero todo parece indicar que estamos ante una extralimitación que quebranta la pretendida armonización³⁵⁴.

³⁵⁰ FAHLBECK *et al.* (2021, § 1).

³⁵¹ TONELL (2021, pp. 38 y ss.) y DOMEIJ (2016, pp. 130 y ss.).

³⁵² FAHLBECK *et al.* (2021, § 2).

³⁵³ Por todos, *vid.* las críticas de DOMEIJ (2018, *passim*).

³⁵⁴ En nuestra opinión, habría sido más conveniente haber optado por armonizar la materia a través de un reglamento de la Unión Europea. Se trata de un problema de técnica legislativa o, más bien, de elección. Si se pretende la armonización total de la materia, ¿por qué se elige una clase de norma que exige la transposición por cada Estado, con las variaciones que en ella se pueden realizar? ¿Por qué no se optó por acudir a un reglamento que tiene aplicabilidad directa y no necesita de transposición alguna? Es cierto que optar por un reglamento podría haber implicado una serie de conflictos o fricciones con las normativas nacionales. Pero si realmente se buscaba una completa armonización, ¿no habría sido preferible un mayor esfuerzo para limar esos puntos de choque y conseguir una normativa totalmente unificada en la materia sin necesidad de transposiciones y de conflictos posteriores por las divergencias creadas? Entiendo que habría sido más complejo, pero, a la postre, la óptima solución.

3. La incerteza de la definición: reflexiones sobre su objeto en la Unión Europea

LA REALIDAD TRAS EL PRAGMATISMO

Asumida la definición del Acuerdo ADPIC por cuestiones pragmáticas, sin ninguna matización que merezca señalar, y sin haber analizado el papel y el alcance que la definición debía tener, no se debe olvidar que el concepto, tal y como está construido, constituye una novedad en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos de la Unión Europea, lo cual provocará que surjan una serie de conflictos o, al menos, que aparezcan una serie de interrogantes. Ello es debido principalmente a que se utiliza una definición y unos presupuestos tan amplios y vagos que pueden provocar discrepancias entre los distintos países, que exigirá la intervención, en su momento, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aclare aspectos tan sencillos –pero complejos– como qué significa tener valor comercial o ser fácilmente accesible, conceptos que probablemente interpretará de acuerdo con ciertas notas contenidas en el Acuerdo ADPIC, pues la Unión Europea, como parte de él, debe seguir cumpliendo las obligaciones en él impuestas y debe procurar una interpretación armonizada dentro de su marco. Sin embargo, esta novedad en nuestros ordenamientos jurídicos se contrarresta –o se complementa– con el ejemplo y con la experiencia de los Estados Unidos de América; país que, con su larga tradición jurídica en la materia, se erige en una guía de incomparable calidad, aunque con las oportunas cautelas por las notables diferencias existentes entre los sistemas jurídicos.

INCERTEZAS DEFINITORIAS

Aunque el análisis de los presupuestos se haga de manera conjunta en el capítulo siguiente, resulta conveniente realizar una serie de afirmaciones sobre ellos y sobre la definición en su conjunto, en particular, a la vista de lo que contiene el considerando decimocuarto de la Directiva de Secretos Empresariales que, en teoría, es el encargado de aclarar la definición de «secreto empresarial»:

(I) *Brevitatis causae* y por no ser reiterativo, al ser una definición que parte de la del Acuerdo ADPIC, que, a su vez, tiene su origen en la de la UTSA, destaca la falta de fundamento de la definición. La ausencia de una política clara subyacente al concepto implica que se construya con elementos

propios de la propiedad intelectual y con otros de la competencia desleal; si bien el titubeo entre una y otra postura es una constante en toda la Directiva de Secretos Empresariales. Quizá, por contentar a unos Estados y a otros, por buscar el asentimiento de ordenamientos jurídicos tan dispares³⁵⁵, se optó por un concepto amplio, vago, indefinido e indeterminado. Parece, en efecto, que esta era la única posibilidad para que todos los países fueran a una y decidieran aceptar la regulación propuesta sobre los secretos empresariales³⁵⁶.

(II) Hay una cierta confusión sobre lo que puede ser objeto de la protección que se regula. El título de la Directiva hace referencia a «los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados», añadiendo entre paréntesis el concepto que aquí nos ocupa. Y en el considerando primero se identifican los «conocimientos técnicos» con el «know-how» y parece que se contraponen –o que, al menos, son distintos– a «la información empresarial» no divulgada³⁵⁷. No obstante, esta posible distinción, de la que desconozco el porqué de su expresa referencia, desaparece seguidamente para afirmar que ambos constituyen lo que se conoce como «secreto empresarial»³⁵⁸. Y el problema está en que, en su artículo 2.1, se construye el concepto en torno a la idea central de que debe ser una «información».

Si la propia norma comunitaria, en su preámbulo, diferencia entre conocimientos técnicos e informaciones, si añade que ambas constituyen el núcleo del secreto empresarial y si define el secreto empresarial como información, ¿entendemos que los conocimientos técnicos son secretos empresariales? Considero que se deben incluir, que se puede interpretar que información y

³⁵⁵ Conviene recordar que, en el momento en que se publicó la Directiva de Secretos Empresariales, el Reino Unido todavía formaba parte de la Unión Europea. Aunque claro está que el origen de este cambalache definitorio no se encuentra en la Directiva, sino que es el Acuerdo ADPIC quien lo creó. Por otro lado, la transposición de la Directiva en el Reino Unido ha provocado, al menos, tres efectos: i. la ampliación del concepto de «secreto empresarial»; ii. la implementación del concepto de «medidas razonables» como elemento determinante para conocer si se está ante un secreto empresarial; y iii. el desplazamiento de la relación de confianza y confidencial como elemento central. Sobre ello, entre otros, *vid.* MALONE (2021, pp. 759-764).

³⁵⁶ Solo hay que ver que las posiciones de los diversos países no han cambiado en su mayoría. A modo de ejemplo, Italia continúa considerando el secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual, mientras que Austria ha optado por seguir entendiendo que es una institución propia de la competencia desleal, debido a que en este país se estima que el elemento central de la regulación es la conducta de los participantes en el comercio y no el objeto sobre el que recae la conducta. Al respecto, *vid.*, *v. gr.*, WIEBE (2022, pp. 30 y ss.).

³⁵⁷ Señalan BRAMMSEN y APEL (2022, p. 298) que no se establece realmente la *differentia specifica* entre los términos y que la «yuxtaposición sugiere una antonimia» entre los términos, pero sin ninguna característica que lo evidencie.

³⁵⁸ Tampoco queda claro si es una enumeración excluyente en el sentido de que puede o no haber informaciones que no sean de tales tipos que puedan ser consideradas secretos empresariales. *Vid.* LUNDSTEDT (2023, p. 70).

conocimiento son términos sinónimos³⁵⁹, que la mención tanto en el título de la norma como en el considerando primero son meros recordatorios que cumplen una función demarcadora³⁶⁰, una alerta de que los secretos empresariales comprenden –o pueden comprender– todo lo relacionado con una empresa. Al mismo tiempo, la omisión del término «conocimiento técnico» en la concreta definición legal se debe a que el legislador europeo –como el estadounidense o el internacional en el Acuerdo ADPIC– desconoce o no comprende cuál es el objeto de los secretos empresariales.

Hay un segundo problema en torno a la utilización de estos términos. Los «conocimientos técnicos» son definidos autónomamente en el artículo 1.1.1 del Reglamento 316/2014³⁶¹; una definición que difiere de la empleada en la Directiva de Secretos Empresariales, produciéndose un solapamiento en el que habrá informaciones que serán conocimientos técnicos secretos de acuerdo con una de las dos normas comunitarias, pero no con la otra y viceversa. Habría sido conveniente, quizá, o haber optado por establecer la concreta relación entre la Directiva y el Reglamento 316/2014³⁶², o no haber recogido este término, pues pequeño es su aporte³⁶³ y su concreto significado ni es definido en la Directiva, ni existe entre la doctrina una posición uniforme ni sobre su alcance, ni sobre su concepto³⁶⁴.

(III) La amplitud con la que se contempla la «información», sin vincularse estrictamente al ámbito de la empresa, hace surgir ciertos interrogantes.

³⁵⁹ Vid. KALBFUS (2016, p. 1010).

³⁶⁰ En este sentido, vid. WENNAKOSKI (2016, pp. 154-158).

³⁶¹ Sobre el alcance conceptual de esta norma europea, entre otros, vid. HULL (2009, pp. 203 y ss.). Este autor, además, estudia la consideración de dicha información como uno de los posibles tipos de secreto empresarial.

³⁶² Sobre las contradicciones que pueden terminar surgiendo derivadas de la utilización de dos términos idénticos con distinto alcance, vid. TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 308-310). O, como señala LUNDSTEDT (2023, p. 71), «[e]s posible que una información pueda ser considerada “know-how” de acuerdo con el Reglamento, pero no serlo de acuerdo con la Directiva y viceversa».

³⁶³ En este sentido, por ejemplo, en Alemania se viene afirmando que el término de los conocimientos técnicos –en definitiva, el *know-how*– es un término económico y no jurídico que conviene no utilizar en general, sustituyéndolo por otros conceptos que sí que sean propiamente jurídicos. Vid., v. gr., OHLY y SOSNITZA (2016, § 17). En general, la doctrina alemana se ha pronunciado muy críticamente sobre la inclusión de este término, pues parece evocar al del «*know-how*», respecto del que consideran que es un término equívoco y contradictorio, centrado en gran cantidad de ocasiones en las ventajas o utilidades que presenta –puramente económicas– y alejadas, en definitiva, de una concepción objetiva y jurídica del término. Entre otros, vid. ANN (2016, pp. 465 y ss.) y (2007, pp. 39-41) y McGUIRE (2016, pp. 425 y 426).

³⁶⁴ Entre otros, vid. LUNDSTEDT (2023, p. 70) y C. M. CORREA (1981, pp. 457 y ss.). Ya MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 35 y 36) indicaba que «[a] pesar de la generalización mundial del empleo de este término y del común uso de la expresión original inglesa, lo cierto es que actualmente no existe todavía un concepto uniforme de *know-how*, ni en la literatura científica ni en los textos elaborados por las diversas organizaciones internacionales». Y lo cierto es que, más de 30 años después, la situación conceptual en torno al *know-how* tampoco ha cambiado tanto.

¿Una información privada relativa a una persona famosa que es comercializada por una revista, a pesar de que no quisiera que fuera publicada, habiendo tenido la oportunidad, o existiendo un acuerdo con otro medio periodístico, es un secreto empresarial?³⁶⁵ Si se admite que esa información es desconocida en términos generales, que tiene un valor porque nadie la conoce y sus titulares establecen medidas razonables, ¿algún elemento del concepto impide que se considere un secreto empresarial? ¿Encaja en el concepto recogido en la Directiva una información privada comercializable? Se añade en el considerando decimocuarto que se presume que la información tiene valor, entre otros casos, cuando su obtención ilícita perjudique «los intereses de la persona que ejerce legítimamente su control, menoscabando [...], por ejemplo,] sus intereses empresariales o financieros». ¿Acaso con una filtración de fotografías no se produce un menoscabo, según las circunstancias, de los intereses empresariales de una persona conocida? El problema en esta ocasión se encuentra en que la Directiva de Secretos Empresariales no delimita adecuadamente su ámbito de aplicación y no se cuestiona los límites entre los secretos empresariales y el derecho a la intimidad. Quizá esto se deba a que no concibió el secreto empresarial en torno a una persona física que comercia –o que puede comerciar– con ciertos aspectos de su vida privada³⁶⁶; pero, en la práctica, pueden darse situaciones, como la descrita, en la que podría resultar de aplicación.

³⁶⁵ Este ejemplo se lo plantea APLIN (2014, p. 12) a raíz del famoso caso *Douglas v. Hello! Ltd.*, [2005] EWCA Civ. 595. Los oscarizados actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones contrajeron matrimonio en el año 2000 en la ciudad de Nueva York. Firmaron una exclusiva periodística sobre la boda con la revista británica «OK!». Durante la celebración, un fotógrafo ajeno a la revista consiguió entrar y realizó una serie de fotografías que fueron vendidas a la revista, también británica, «Hello!». El tribunal consideró finalmente que se había producido una quiebra de la confidencialidad, puesto que las imágenes tenían un valor comercial que se había visto reducido a raíz de la publicación de las fotografías por parte de la otra revista, la cual había accedido de manera indebida al evento y, aunque los datos sobre el evento eran públicos, se habían tomado medidas razonables de seguridad para evitar que el contenido de la exclusiva dejara de ser confidencial. ¿Es, quizá, la clave para que las personas con vidas públicas puedan rentabilizar las intromisiones a sus vidas personales, cuando ellos mismos tienden a monetizarlas? Téngase en cuenta que, en el caso descrito, la decisión de los tribunales se fundamentó en la teoría de la quiebra de la confianza británica, la cual, en principio, no tiene una equiparación clara en nuestro Derecho. No podemos detenernos en ello, pero, sin duda, estamos ante una posibilidad que es la consideración del «famoso» como «empresario de su imagen».

³⁶⁶ OHLY (2013, p. 40) entiende que la Unión Europea no tiene competencias para intentar regular a través de los secretos empresariales cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad. En el mismo sentido, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, p. 313). Ahora bien, siguiendo con el caso citado de Douglas, si la exclusiva estuviera vendida no por la persona física, sino por una persona jurídica que gestiona los derechos de imagen de una persona famosa, ¿cambiaría la situación? No obstante, en España la Ley de Secretos Empresariales no excluye real y directamente las informaciones relativas al derecho a la intimidad, sino que deben ser informaciones empresariales. Si el sujeto, sea persona física o jurídica, decide monetizar unas informaciones personales y para ello las conserva como secretos, posiblemente deberá entenderse que es un secreto empresarial porque dicha monetización es su actividad económica.

La definición de la UTSA no es, en este sentido, mucho más clara, pero, al menos, parece limitar la posibilidad de incluir informaciones de carácter privado relacionadas con la empresa a través del listado que contempla que, aunque no sea ni excluyente ni exclusivo, meramente ejemplificativo, puede ser utilizado, al menos, como un elemento interpretativo o guiador³⁶⁷.

(IV) La norma comunitaria tampoco solucionó el problema que plantea la redacción del requisito del valor: para que una información sea un secreto empresarial, ha de tener valor comercial por el hecho de ser secreta. Un enunciado entre lo tautológico, lo redundante y la petición de principio. ¿Puede haber una información secreta que no tenga un cierto valor derivado de su condición, valga la redundancia, secreta?³⁶⁸ Y al vincular el valor con la condición definitoria, hace que nos surja otra cuestión, pues no queda claro si realmente constituyen un único presupuesto de la definición —el ser secreto y el tener valor— o si, en cambio, se puede defender la autonomía del

³⁶⁷ En este sentido, *vid.* BONE (1998, pp. 247 y 248). APLIN (2014, p. 15), por su parte, propuso que sería más correcto que la Directiva de Secretos Empresariales hubiera optado por incluir un primer requisito en el que expresamente se recogiera el carácter empresarial de la información, siguiendo lo sostenido en el caso británico *Philips v. News Group Newspapers*, [2012] EWCA Civ. 48, en el que se señaló que por información empresarial no debía entenderse en el sentido de que fuera cualquier información que «sea cual sea su naturaleza, pueda tener un valor para alguien», sino que efectivamente se trate de una información de carácter empresarial. Sin embargo, no indica qué debe entenderse por «empresarial». ¿Es empresarial la venta de exclusivas sobre la vida de uno mismo? ¿Y la información relativa a tales exclusivas sería empresarial?

³⁶⁸ Surge igualmente la cuestión de qué sucede con aquellas informaciones secretas que no tienen valor comercial, pero respecto de las que resulta comercialmente valioso mantenerlas en secreto, pues su revelación podría tener un efecto negativo para el titular del secreto. Piénsese, por ejemplo, en informaciones sobre actividades moralmente reprochables, informaciones relativas a situaciones de acoso laboral o relativas a actividades ilícitas de los propios empleados —que no de la empresa— [*vid.* LUNDSTEDT (2023, pp. 72 y 53)]. OHLY (2020, p. 107) entiende que sí que estarían incluidas, pues el «valor comercial» debe entenderse en un sentido amplio, como toda información cuya divulgación podría tener una incidencia directa y perjudicial en los intereses del titular del secreto [en el mismo sentido, entre otros, *vid.* DOMEIJ (2018, pp. 542 y ss.) y KOLASA (2018, p. 69)]. Lo cierto es que la definición de «secreto empresarial» de la norma europea —a diferencia de alguna de las normas nacionales, como se verá seguidamente— no contiene ninguna referencia a la legitimidad, más allá de una parca idea contenida en su preámbulo, lo cual hace pensar que quizá sí que se deberán incluir aquellas informaciones, aunque no quede del todo claro porque, si se parte de esa posición, ¿se admitiría como secreto empresarial una información de índole personal del propietario de una empresa que, en caso de ser descubierta, influiría negativamente, por ejemplo, en su valor económico? A modo de ejemplo: un empresario de perfil político conservador, propietario de una empresa con unos valores político-sociales conservadores, lleva una secreta doble vida totalmente contraria a los ideales de su empresa. ¿Puede considerarse como secreto empresarial? Podrían cumplirse los requisitos relativos al carácter secreto y al de las medidas razonables, pero ¿se cumpliría el del valor por ser secreto? Si interpretamos de modo amplísimo la cuestión, siguiendo a los autores citados, parece que sería posible tal consideración, pero, al mismo tiempo, si se admite, ¿no se desvirtúa la esencia de los secretos empresariales? La Directiva de Secretos Empresariales no es clara al respecto y habrá que esperar a que se pronuncien los tribunales. Cuestión distinta es si la información fuera relativa a actividades ilegales o delictivas. La doctrina, a este respecto, es unánime y no acepta que se otorgue tal protección a aquellas informaciones [*vid.*, *v. gr.*, H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2), ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 57 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 122 y ss.)].

presupuesto del valor comercial frente al presupuesto del carácter secreto de la información ³⁶⁹.

Si se ahonda aún más en el desarrollo de este presupuesto, aparecen otras cuestiones que tampoco están tan claras como cabría esperar. Al tratar la definición en el Acuerdo ADPIC, hicimos ver que una diferencia respecto del concepto recogido en la UTSA era la desaparición de la referencia al valor «real o potencial» y mostramos nuestro rechazo a esa omisión, a pesar de encontrar posibles vías interpretativas que lo salvaran. El artículo 2.1 de la Directiva comunitaria tampoco recoge esa dualidad. En cambio, en su considerando decimocuarto se dispone que «dichos conocimientos técnicos o información deben tener valor comercial, ya sea real o potencial». A pesar de que el valor de los considerandos no sea el mismo que el de los preceptos de las normas, la opción más lógica es que la definición, aunque omita esa referencia, deba interpretarse en ese sentido amplio, buscando una mayor flexibilidad y, en definitiva, entendiendo que una información tendrá valor siempre que su divulgación implique un daño, entre otras, a la capacidad técnica, científica, productiva o comercial de la empresa, al patrimonio del titular, a sus intereses económicos o a su posición en el mercado. Si bien entiendo que habría sido preferible que se incluyera expresamente en la definición la referencia al valor «real o potencial» para evitar que en las transposiciones pudieran surgir discrepancias que determinaran que un ordenamiento jurídico lo interpretara y aplicara de un modo y otro de una manera totalmente distinta.

Además, en un intento de aclarar el alcance del valor que debe tener la información secreta, en el considerando citado se recoge una lista, meramente ejemplificativa, de situaciones en las que se presume que la información tendrá valor:

«cuando sea probable que su obtención, utilización o revelación ilícitas puedan perjudicar los intereses de la persona que ejerce legítimamente su control, menoscabando su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir».

¿Aporta realmente este listado algún valor añadido? Es, al menos, una cuestión dubitante. Recoge criterios que permiten determinar si una información tiene, o no, valor comercial, pero al utilizar expresiones tan amplias como sería el menoscabo de «sus intereses empresariales», la función orientadora que pretendía cumplir desaparece. Tampoco ejerce una función demarcatoria,

³⁶⁹ Sobre ello, *vid.* los comentarios de DESAUNETTES-BARBERO (2018) con motivo de la transposición de la norma comunitaria a la legislación francesa.

pues puede haber informaciones que tengan valor por ser secretas sin tener en cuenta tales elementos. Quizá su mayor aporte sea el de que puede permitir que entendamos que siempre que se produzca un menoscabo de tales elementos es porque la información tenía valor por ser secreta. No obstante, incluso esta interpretación se podría extraer sin necesidad de contar con ese listado. Lo que se buscaba con estos incisos –con poco éxito– era evitar que esta figura fuera utilizada de una forma abusiva. Si bien, lo cierto es que utilizar términos tan amplios y difusos, al mismo tiempo que entraña enormes ventajas, esconde grandes inconvenientes, como es el hecho de que cualquier información pueda entenderse que tenga valor por ser secreta si partimos de tales indicaciones³⁷⁰, pues nada parece indicar lo contrario y, como en los trabajos preparatorios y en los debates previos no se recoge nada al respecto, no hay forma de conocer qué se pretendió realmente.

(V) Relacionado igualmente con el alcance de la información y con el valor que debe tener, en el considerando decimocuarto se dispone que «[s]e excluye de la definición de secreto [empresarial] la información de escasa importancia». No se vuelve a mencionar en ningún otro momento de la norma europea. ¿«[E]scasa importancia» debe interpretarse como la ausencia de «valor comercial»? ¿Qué nivel de valor es necesario para considerar una información como de importancia? ¿Qué determina, en definitiva, que una información sea importante? O dicho de otro modo: ¿cómo se determina que una información sea trivial o insignificante? Y si no es trivial, ¿tendrá importancia y, consecuentemente, valor comercial? La distinción entre información de escasa importancia y de importancia no parece del todo sencilla, sobre todo cuando en la definición contenida en el artículo 2 de la Directiva no se hace referencia alguna a esta idea. Es más. Si una información secreta concreta ca-

³⁷⁰ La referencia al valor «real o potencial» y el listado del considerando no se previeron en el texto original de la Directiva. Fueron propuestos por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento europeo en el año 2014. Este órgano propuso originalmente que el requisito del valor fuera recogido de la siguiente manera: «un valor comercial significativo, real o potencial, porque es secreto y porque su divulgación perjudicaría significativamente el interés económico legítimo de la persona que controla legalmente el secreto». Si bien triunfó la versión sencilla del requisito unido a la consideración establecida en el preámbulo. Esta comisión buscaba una definición más restrictiva, no solo a través del adjetivo «significativo» y del adverbio «significativamente», sino a través de establecer un umbral de protección mucho más elevado de alcanzar. No solo la información debía tener valor. Debía ser un valor significativo derivado del hecho de ser secreto y derivado del hecho de que su divulgación perjudicaría –otra vez– significativamente los intereses económicos del titular del secreto. Es cierto que podía parecer redundante, pero se buscaba precisamente una definición más restrictiva, que cercenase las posibles informaciones que podían recibir la protección. En cambio, finalmente se optó por una opción que, como se ha comentado, quizá sea poco aclaratoria. Con la redacción actual, la posible constricción del término pasa por interpretar los considerandos. Al mismo tiempo, al no incluirse explícitamente, se abre la puerta a realizar interpretaciones más amplias.

rece de importancia, pero unida a otras informaciones secretas tiene un enorme valor, ¿sería protegible como secreto empresarial? Piénsese, precisamente, que en materia de datos, un único dato posiblemente no tenga ninguna importancia de manera aislada, pero si se incluye en un conjunto mucho más amplio de datos, puede tener un enorme valor. ¿La trivialidad de las informaciones debe, entonces, valorarse de manera aislada o como conjunto? A la vista de que la economía de datos es una de las claves de los nuevos modelos económicos y, en general, de la sociedad en la que desarrollamos, posiblemente, debiera interpretarse como conjunto, aunque nada se indica a este respecto. La no protección de la información de escasa importancia es una cuestión fundamental –no deja de ser en cierto modo la materialización del principio general *de minimis non curat praetor* o *de minimis non curat lex*–, pero el problema está en la indefinición del límite de la nimiedad.

(VI) En el considerando segundo de la Directiva se recoge que uno de los tipos de informaciones que entra dentro de su ámbito de aplicación es la información sobre clientes y proveedores, información que entra también dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Datos Personales, cuyo artículo 4.1 se refiere expresamente a las informaciones relativas a personas físicas identificadas o identificables. El considerando trigésimo quinto de la Directiva recoge que se respetarán las obligaciones que se deriven de la normativa europea de datos personales. Por tanto, una misma información podrá ser un secreto empresarial y un dato personal protegido. Y si ese dato personal forma parte de un conjunto más amplio, ¿prevalece el derecho del titular del secreto empresarial sobre el control de sus informaciones o el derecho del titular del dato personal, por ejemplo, a acceder a él o a retirarlo?³⁷¹ Y otra cuestión más no resuelta por la Directiva: ¿dónde está el límite entre la información privada y la información personal, a la vista de que el primer tipo puede quedar excluido de la protección, mientras que el segundo, según las circunstancias, parece que recibe su protección? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además, no ha sido especialmente claro, pues ha considerado que, por ejemplo, la información relativa a las actividades profesionales y a los ingresos puede entrar dentro del ámbito de la «vida privada»³⁷². Por lo tanto, ¿cómo articulamos la protección de todas estas informaciones? Y lo más importante, ¿podrán ser consideradas secretos empresariales si reúnen todos los presupuestos establecidos en la definición de la Directiva?³⁷³.

³⁷¹ Sobre esta dualidad, *vid.* TRALLERO OCAÑA (2021, pp. 237-245).

³⁷² STJUE (Gran Sala), de 9 de noviembre de 2010, *Volker*, C-92/09 y C-93/09, ECLI:EU:C:2010:662.

³⁷³ Sobre la relación de los datos personales y los secretos empresariales, entre otros, *vid.* LARA GARCÍA (2021, pp. 319 y ss.), NORDBERG (2020, pp. 192 y ss.) y RAMÓN FERNÁNDEZ (2019, pp. 73 y ss.).

(VII) Tampoco queda claro si los países pueden establecer la protección que se contempla en la norma europea a informaciones que no reúnan los requisitos para ser consideradas secreto empresarial. Desde un punto de vista positivo, nada impide que los Estados puedan llevar a cabo esa ampliación, pues fuera del contenido de la Directiva los Estados siguen teniendo plena autonomía legislativa³⁷⁴. No obstante, quizá, eso podría ser contrario al sistema que se intenta instaurar con la Directiva, pues, al final, se delimita positivamente qué es un secreto empresarial, al mismo tiempo que negativamente se excluyen de tal consideración otras informaciones³⁷⁵. La cuestión es hasta dónde puede llegar la competencia de la Unión Europea en la materia y si se puede considerar contraria al Derecho comunitario una norma nacional que proteja como secreto empresarial una información que no reúna los requisitos para ser considerada como tal.

En el considerando decimocuarto ya se ha visto que se excluyen determinadas informaciones, como las «de escasa importancia» y, aunque no nos detengamos en ello específicamente, también se excluye «la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional», el denominado «*skill & knowledge*»³⁷⁶. Si aceptamos que el objetivo de la Directiva fue no solo definir qué debe entenderse por secreto empresarial, sino, además, determinar aquellas informaciones que no pueden tener una protección legal del ordenamiento jurídico –que no contractual–, que deben estar libres de cualquier tipo de restricción, parece que la respuesta a esa posible ampliación de la información debería ser negativa. Aunque, al mismo tiempo, siempre que no se trate de una información de las expresamente excluidas, no hay un argumento sólido y robusto que impida que un Estado decida proteger una concreta información que no sea un secreto empresarial y que no esté expresamente excluido por la normativa europea³⁷⁷.

³⁷⁴ LUNDSTEDT (2023, p. 74).

³⁷⁵ SCHOVSBO (2021, pp. 254 y ss.). Todo lo cual se relaciona con la función demarcatoria taxonómica que cumple el régimen de los secretos empresariales, aunque es cierto que, quizá, deberían tanto la Directiva como la Ley de Secretos Empresariales identificar más fácilmente las conductas admitidas y consideradas lícitas.

³⁷⁶ Sobre esta cuestión, sigue siendo fundamental la obra de SUÑOL LUCEA (2009, pp. 247-284). Hay que tener en cuenta la importancia en Estados Unidos de la doctrina de la «*inevitable disclosure*», en virtud de la cual un empleador puede imponer restricciones a sus trabajadores para que, una vez finalizada la relación laboral, no puedan entrar a trabajar en determinadas empresas o sectores por la simple existencia de secretos empresariales en la empresa. Sobre ella, entre otros, *vid.* DOGAN y SLATER (2023, pp. 655-720) y MANCINI (2020, pp. 205-230).

³⁷⁷ Encontramos algunos ejemplos en las transposiciones de la Directiva. A modo de ejemplo, Finlandia incluye en la transposición de la norma europea los «*tekniska anvisningar*» –aunque la traducción literal sería «instrucciones técnicas», realmente hacen referencia a los «dibujos o modelos de

RECAPITULACIÓN. Una de las dudas más frecuentes en torno a los secretos empresariales en la Unión Europea sigue siendo su concepto y lo que puede calificarse como secreto empresarial³⁷⁸, duda que, a pesar de la novedad de nuestra normativa, no es novedosa, sino que se puede remontar hasta los años setenta del siglo xx, en los que en Estados Unidos se publicó la UTSA. Sin embargo, contando incluso con esos inconvenientes, debido a su importancia, en la Unión Europea se acude de manera constante a los secretos empresariales como forma de proteger las innovaciones empresariales³⁷⁹. La amplitud vuelve a jugar a favor de su aplicación. Se admite todo tipo de información o conocimiento siempre que esté relacionado con la empresa y se cumplan los requisitos de que sea secreto, tenga valor y haya sido objeto de medidas razonables. Si se cumplen, nada impide que puedan ser protegidas las informaciones como secretos empresariales. Que existan o que no existan realmente, ante la falta de registros, ante la ausencia de cualquier procedimiento formal, implica que el conocimiento certero de su encaje en esta figura solo se conocerá en caso de que se acuda a un litigio. Mientras tanto, la protección está ahí y se utiliza porque en ella, gracias a su poca claridad, puede caber cualquier tipo de información. Al final, dada la indefinición y heterogeneidad de su contenido, solo con una definición amplia se pueden proteger tantos tipos de información.

Se trata de una definición vaga, genérica, ni tan siquiera sustantiva³⁸⁰, que no tiene en cuenta ni las funciones de los secretos empresariales, ni sus

carácter técnico» que permiten la construcción de determinados bienes [SCHOVSBO y BRUUN (2020, p. 92)]-. El artículo 7 de la Ley de Secretos Empresariales finlandesa dispone que estos dibujos y modelos técnicos «que no sean de dominio público no podrán ser utilizados o divulgados ilícitamente por una persona a la que se hayan confiado con el fin de realizar un trabajo o una tarea o para fines comerciales. Los dibujos o modelos técnicos no podrán ser utilizados o divulgados ilícitamente por una persona que sepa o deba saber que los que se le han confiado han sido obtenidos directa o indirectamente de una persona que los divulgaba ilícitamente. La producción, la oferta o la comercialización de productos que infrinjan los dibujos y modelos técnicos y la importación, la exportación o el almacenamiento de productos que infrinjan las instrucciones técnicas para esos fines se considerarán un uso ilícito cuando la persona sepa o deba saber que el producto en cuestión es un producto que los infringe. Las disposiciones de las secciones 5 y 6 sobre el uso y la divulgación de un secreto empresarial también se aplican a los dibujos y modelos técnicos». Habrá que esperar a ver si un caso así llega a la jurisdicción europea para conocer si es contrario o no a la normativa europea. Sobre esta cuestión en el ordenamiento jurídico finés, *vid.* SCHRÖDER (2018).

³⁷⁸ APLIN, RADAUER y SEARLE (2023, p. 835). Estos autores parten de las conclusiones que se recogieron en el estudio de la Comisión Europea, titulado «*Study on the Legal Protection of Trade Secrets in the Context of the Data Economy*». En este estudio se recoge que las imprecisiones sobre la terminología de los secretos empresariales en la Unión Europea son uno de los mayores inconvenientes de la regulación actual.

³⁷⁹ APLIN, RADAUER y SEARLE (2023, pp. 836 y 837).

³⁸⁰ Ya lo señalaba de este modo respecto de la definición del Acuerdo ADPIC –y predicable de la de la Directiva de Secretos Empresariales– HENNINGER (2014, p. 276).

finalidades, que obvia su naturaleza jurídica. ¿Y qué? Desde una perspectiva puramente dogmática, claro que debería haber sido otra la definición; una que comprendiera su naturaleza jurídica, que respondiera a una determinada idea, que cumpliera un objetivo claro. El resultado ha sido una definición impropia e incorrecta científicamente, pero que ha servido para extender el secreto empresarial hasta límites insospechados³⁸¹, para que se convierta en la auténtica cláusula de cierre del sistema de protección de la propiedad intelectual, para que en él quepa todo lo que por la taxatividad jurídica no cabe en las otras categorías de derechos³⁸². Estamos ante una figura creada a base de inconcreciones e incorrecciones –desde su origen en el mercado hasta en las sucesivas transmisiones de un ordenamiento jurídico a otro–, pero que ha sido capaz de superarlas totalmente, cumpliendo las dos funciones que ya se señalaron: la prevención de las infracciones y el ser la cláusula de cierre del sistema. ¿Y qué comprende, con seguridad, ante tanta indefinición? Realmente nada, pero puede llegar a comprenderlo todo, pues, en realidad, cualquier información empresarial es susceptible de ser secreta³⁸³ y ¿cómo sería posible aunar todas ellas en un solo concepto si no fuera a través de una definición imprecisa?

³⁸¹ Solo hay que comparar la literatura científica de hace unas décadas con la de la actualidad.

³⁸² No faltan autores [*vid.*, v. gr., RABASA MARTÍNEZ (2023B, p. 116)] que entienden que «[s]i bien dicha ambigüedad es comprensible e incluso deseable en el seno de un acuerdo internacional que persigue la armonización entre sistemas jurídicos diferentes, también es criticable, al menos de forma parcial, desde la perspectiva del legislador nacional, cuyo objetivo debe ser lograr un alto grado de seguridad jurídica. A pesar de ello, tanto el legislador comunitario como el legislador nacional han optado por integrar de forma prácticamente idéntica la definición de los ADPIC». Que la definición de un concepto en cualquier ordenamiento jurídico debe aportar seguridad jurídica es un hecho que, en teoría, debería ser incuestionable. No obstante, precisamente, debido a la complejidad que subyace a la esencia del secreto empresarial, a que la definición de la Unión Europea también se da en un proceso armonizador, la solución que más seguridad aporta a los titulares de una información secreta es la imprecisión de la definición.

³⁸³ En un sentido contrario, BAJO FERNÁNDEZ (1978, p. 179) indicaba que la discusión sobre el concepto es una «estéril disputa», puesto que todo puede ser secreto.

CAPÍTULO IV. EL CONCEPTO A TRAVÉS DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES

Llegado este punto, corresponde abordar cada uno de los elementos que componen el concepto de «secreto empresarial» a través del estudio de la Ley de Secretos Empresariales española³⁸⁴. Por ello, al analizar el concepto a lo largo de los diferentes estadios, no hemos dedicado espacio alguno, más allá de alguna mención particular, a las circunstancias concretas de cada supuesto, pues, para evitar su dispersión, se ha preferido aglutinar el estudio de todos y cada uno de ellos, de manera conjunta, en este apartado dedicado al concepto desde la perspectiva de nuestro propio ordenamiento jurídico. La novedad de la normativa en España –aunque ya no sea tanta– y, sobre todo, la falta generalizada de pronunciamientos judiciales que se centren en los secretos empresariales se compensa con el hecho de que estos mismos requisitos tienen en el panorama internacional y extranjero una larga tradición. Pretendemos, en este apartado, construir una especie de vademécum que consultar para conocer si ciertas informaciones son o no son secretos empresariales de acuerdo con nuestra legislación. La suerte para acometer esta tarea es que, como he señalado, el concepto es heredero del manejo por esos otros ordenamientos jurídicos que llevan décadas examinándolo. Ahora bien, no se trata simplemente de coger lo dicho por otros y hacerlo nuestro sin modificación –aunque la construcción del concepto haya sido realizada de ese modo–, sino intentar que engrane en nuestro propio sistema y que responda a las necesidades y exigencias de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra sociedad.

³⁸⁴ Pues «[n]o existe un secreto [empresarial] si no se verifica la existencia de los elementos que lo integran»: RANGEL ORTIZ (2024).

Hemos afirmado que en el concepto de «secreto empresarial», por sus imprecisiones, todo cabe. Y reafirmamos lo dicho. En este apartado no tratamos de contradecirnos al analizar los presupuestos, sino intentar que, ante el elemento casuístico que lo impregna todo, se puedan tener unas notas mínimas para entender cada uno de los confusos y difusos presupuestos, para que, llegado el momento de tener que proteger una información como secreto empresarial –y puesto que nunca se sabrá si realmente se tiene uno hasta el momento en que se judicialice la cuestión– el titular de ese secreto pueda tener una idea aproximativa de si su información reúne, o no, los requisitos para ser considerada como tal. En definitiva, unas meras indicaciones coadyutorias.

Incluso, a la vista del análisis de los requisitos que se realizará, entendemos que, tal y como está actualmente configurado, a pesar de la aparente triple compartimentación, termina siendo posible afirmar que sería reducible a dos: i. que la información sea secreta y ii. que su titular quiera conservarla como secreta. Esos dos requisitos son realmente los que determinan que estemos ante un secreto empresarial, pues los demás no dejan de ser construcciones circulares y laberínticas que ni aportan claridad, ni resuelven la cuestión conceptual.

I. PREVIA

1. El concepto en España antes de su positivación

1.1 SU AUSENCIA

En España no ha habido un concepto legal de secreto empresarial hasta que se aprobó la Ley de Secretos Empresariales. Con anterioridad, había sido la doctrina quien se había encargado de llevar a cabo el cometido de definirlo, con mayor o menor éxito, influenciada por la doctrina extranjera, sobre todo la alemana y la estadounidense. Ante esa ausencia, los primeros intentos se limitaban a definir no los secretos empresariales en su conjunto, sino las distintas clases de secretos que, según la doctrina, lo componían³⁸⁵. Así, por ejemplo, se

³⁸⁵ Los tribunales, en un primer momento, rara vez tuvieron que juzgar casos en los que entrara en juego un secreto. Y cuando tenían oportunidad de analizarlos, o se limitaban a afirmar que «tampoco consta su concepto de secreto», para así negar la posibilidad de dotar de protección a su titular, sin entrar en el porqué de esa negativa [STS, penal, de 4 de abril de 1972 (ECLI:ES:TS:1972:2757)]; o concluían que estaban ante un secreto industrial porque la información efectivamente era secreta, sin analizar nada más [STS, penal, de 5 de octubre de 1909 (ECLI:ES:TS:1909:806)].

consideró que el «secreto industrial» podía ser definido como «todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos»³⁸⁶.

En nuestro país, los primeros autores que estudiaron el secreto empresarial, por influencia de la doctrina alemana, sistematizaron los requisitos que debía cumplir la información en tres bloques: 1º. el «carácter oculto del secreto»; 2º. un elemento subjetivo, «la voluntad de mantener el secreto»; y 3º. un elemento objetivo, «el interés en el mantenimiento del secreto»³⁸⁷. No obstante, a partir de los años ochenta, sin perder de vista estos presupuestos, la doctrina viró mayoritariamente hacia la configuración del secreto propia de Estados Unidos, centrándose en los tres presupuestos que se recogían en su normativa –en particular, en la UTSA–: 1º. el carácter secreto; 2º. el valor económico –o comercial–; y 3º. las medidas razonables en el mantenimiento del secreto³⁸⁸; rechazándose el requisito del interés objetivo³⁸⁹.

Repetición de una misma definición, a pesar de estar en entornos jurídicos totalmente distintos, que, a la vista de los comentarios que se han realizado anteriormente, ya no llamará nuestra atención, aunque no deje de ser una situación no del todo acertada el hecho de que la doctrina no se cuestionase en ningún momento la idoneidad de esa definición o de si encajaba realmente en los postulados que se defendían en España³⁹⁰. En definitiva, poco a poco, se

³⁸⁶ GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 66). Aunque el autor reconoce (p. 63) que, debido a la proximidad entre el secreto industrial y el secreto comercial, «las consideraciones que realizaremos sobre la protección del secreto industrial» pueden servir para el secreto comercial. Con anterioridad al trabajo de este autor, escasas son las obras doctrinales españolas que estudian el secreto empresarial –o industrial o comercial–. Quizá lo más destacable sean las aportaciones de SÁNCHEZ CALERO (1966) sobre la costumbre de probidad en relación con el secreto industrial, si bien este autor no definió qué debía entenderse por «secreto industrial», sino que se limitó a plantear algunas de sus posibles características.

³⁸⁷ GÓMEZ SEGADÉ (1974).

³⁸⁸ *Vid.*, v. gr., GALÁN CORONA (1992, pp. 91 y ss.); o MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 40-42), quien indicó que los requisitos del *know-how* –entendido como término sinónimo de secreto empresarial, al no circunscribirlo únicamente a los conocimientos técnicos– eran que la información tenía que «ser secreta y debía poseer valor patrimonial» [*vid.* STS, civil, de 24 de octubre de 1979 (ECLI:ES:TS:1979:46)]. Este autor a su vez dividía el requisito del valor patrimonial en dos. Por un lado, subjetivamente, «el valor patrimonial de una determinada información técnica secreta depende de la voluntad de conservar el secreto por parte de la empresa que lo posee, convenientemente manifestada en actos tendentes a evitar que los terceros competidores puedan conocer la información» y, por otro lado, objetivamente, «su valor patrimonial depende del efectivo mantenimiento del secreto tras la explotación de la información técnica». En un sentido similar, pero en torno a los tres requisitos, con posterioridad, *vid.* PORTELLANO DÍEZ (1997, pp. 340 y ss.). FONT SEGURA (1999, pp. 51 y ss.) hablaba de «carácter oculto», «carácter competitivo» y «voluntad de mantener la reserva».

³⁸⁹ *Vid.*, v. gr., SUÑOL LUCEA (2009, pp. 140 y ss.).

³⁹⁰ Al menos, no dejaron constancia de estas posibles inquietudes o las dejaron a un lado en busca del pragmatismo definitorio.

fue fraguando la misma definición de «secreto empresarial» que se empleaba en Estados Unidos de América y que, a grandes rasgos, tenía elementos en común también con la definición alemana y francesa.

1.2 LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL Y EL ACUERDO ADPIC

La consagración definitiva de esta postura en la jurisprudencia aún tardó en llegar, si bien los años noventa del siglo xx fueron un punto de inflexión debido a dos hechos fundamentales. Por un lado, la promulgación de la Ley de Competencia Desleal y la regulación en su artículo 13 de la violación de secretos como acto contrario a la competencia, pero sin que se definiera qué es un secreto empresarial. Y, por otro lado, con la conclusión del Acuerdo ADPIC, del que España forma parte tanto de manera individual como a través de la Unión Europea. No obstante, a pesar de estos dos hechos y a pesar de que comenzase a ser más habitual que llegasen casos a los tribunales en los que se estudiaba la posibilidad de haber cometido un acto desleal en torno a la apropiación de secretos, los tribunales no asumieron —a pesar de que deberían haberlo asumido de manera obligatoria— el concepto de «secreto empresarial» del Acuerdo ADPIC en su totalidad, habiendo pequeñas diferencias³⁹¹.

A modo de ejemplo, en uno de los primeros casos en los que se partió del artículo 13 LCD, el tribunal entendió que, para ser secreto, se debían dar tres requisitos: i. el ser secreto; ii. «la voluntad del empresario de mantenerlo oculto»; y iii. «una actividad desplegada en tal sentido»; aunque sin referencia alguna al requisito del valor³⁹². Si bien, poco a poco, esta situación fue cambian-

³⁹¹ Con quejas por parte de la doctrina. *Vid.*, v. gr., MORÓN LERMA (2002, p. 50).

³⁹² SAP Madrid, civil, de 10 de junio de 1996 (ECLI:ES:APM:1996:11). En el caso se negó que una información relativa a los precios y clientes de una empresa relacionada con ascensores fuera un secreto empresarial, precisamente porque eran informaciones ampliamente conocidas en el sector. En ocasiones, los tribunales incluso demostraron que no conocían qué era un secreto empresarial con afirmaciones como que «[n]o se ha acreditado que «PROPERSA» esté utilizando indebidamente y en beneficio propio secretos (llámeseles patentes, modelos de utilidad, tecnología, «know-how» o similares) de «PERMESA» [SAP Cantabria, civil, de 26 de julio de 2000 (ECLI:ES:APS:2000:1598)]. Mientras que en otros casos se limita a afirmar que, por ejemplo, una lista de clientes no es un secreto empresarial sin ninguna explicación de las razones por las que se excluye esta calificación [STS, civil, de 29 de octubre de 1999 (ECLI:ES:TS:1999:6775)]. Sin que falten tampoco otros casos en los que no se dudó en afirmar, sobre una lista de clientes, y, también sin analizar las razones de su decisión, que «no cabe duda de 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». Expresiones que claramente evocan lo mantenido por la doctrina o en el Acuerdo ADPIC, pero que están desprovistas de cualquier clase de justificación [STS, civil, de 19 de julio de 1999 (ECLI:ES:TS:1999:5219)]. Sobre las listas de clientes, *vid.* GARCÍA MOSQUERA (2018, pp. 159-181) y FERNÁNDEZ DÍAZ (2016).

do, encontrando pronunciamientos que, aunque no partían de la construcción del acuerdo internacional, sí que parecía que recogían todos sus requisitos, definiéndolo como «cualquier dato, técnica, información, previsión, idea, etc., que se mantenga reservada por voluntad de su titular y que reporte al mismo una ventaja concurrencial o cuya revelación supondría un perjuicio a su titular o un beneficio concurrencial a sus competidores»³⁹³. Se asumía, en definitiva, algún elemento o varios de la definición, pero no se tomaba tal cual el concepto de «secreto empresarial».

El concepto del Acuerdo ADPIC en la jurisprudencia

Ahora bien, no fue hasta los inicios del siglo XXI cuando la situación comenzó a cambiar³⁹⁴, gracias al indudable papel que en la materia desempeñó la Audiencia Provincial de Barcelona³⁹⁵, al asumir como propio –y casi de manera exclusiva³⁹⁶– el concepto de «secreto empresarial» utilizado en el

³⁹³ SAP Navarra, civil, de 10 de junio de 1998 (ECLI:ES:APNA:1998:645). En un sentido similar, la SAP Barcelona, civil, de 19 de octubre de 1999 (ECLI:ES:APB:1999:10802) consideró que un secreto empresarial es «un dato susceptible de ser identificado y, además, reservado u oculto, no divulgado ni accesible a terceros (requisito objetivo que justifica la protección). Por otro lado, ha de concurrir la voluntad del titular de mantenerlo en esa situación (requisito subjetivo)», mostrándose la enorme influencia que en nuestro Derecho ha tenido la construcción de GÓMEZ SEGADÉ (1974). En un sentido parcialmente coincidente, la SAP Madrid, civil, de 10 de junio de 1996 (ECLI:ES:APM:1996:11) definió el secreto empresarial como cualquier idea o procedimiento, exigiéndole «en cualquier caso la voluntad del empresario de mantenerlo oculto y una actividad desplegada en tal sentido»; o en la SAP Madrid, civil, de 9 de junio de 2004 (ECLI:ES:APM:2004:8479), en la que se afirmó que «para que una información empresarial tenga la condición de secreta requiere que: i. No son secretos las habilidades propias del sujeto, naturales o adquiridas, por el proceso de formación y la experiencia profesional; ii. que es secreto lo que no es objeto de divulgación, ni de público conocimiento, entendido en relación con el ramo empresarial en el que operan los litigantes, y teniendo en cuenta el interés legítimo del titular de la información en mantenerla secreta; iii. que de la información se puedan obtener ventajas en la competencia, de forma que por tal razón deba ser protegida como un valor en sí misma; y iv. que fruto de ese interés empresarial en mantener la información reservada se la proteja con medidas de seguridad eficaces que impidan su divulgación». Definiciones, todas estas, que claramente presentan paralelismos con la definición contenida en el Acuerdo ADPIC, aunque sin ser plenamente coincidentes.

³⁹⁴ ESTRADA CUADRAS (2017, p. 25) entiende que los tribunales no tenían obligación de seguir el concepto de «secreto empresarial» recogido en el artículo 39 del Acuerdo ADPIC, sino que se podían desviar de él «siempre y cuando se respete el estándar de mínimo que aquel [el artículo 39] fija». Y es cierto que los tribunales no estaban obligados a seguirla de manera literal, pero sí a entender por secreto empresarial, como mínimo, lo mismo que se establecía en el Acuerdo ADPIC, cosa que no siempre sucedía, tal y como se puede observar del estudio de la jurisprudencia.

³⁹⁵ La primera vez que un tribunal en España estudió el concepto de «secreto empresarial» en torno al artículo 13 LCD utilizando el Acuerdo ADPIC fue en el AAP Barcelona, civil, de 14 de abril de 2000 (ECLI:ES:APB:2000:791A).

³⁹⁶ Con posterioridad, lo cierto es que en la SAP Girona, civil, de 19 de diciembre de 2000 (ECLI:ES:APGI:2000:2066), aunque sin mencionar el Acuerdo ADPIC e influenciada por la obra de MAS-SAGUER FUENTES (1999), se desarrolló una de las construcciones en torno al concepto más precisas de las que se encuentran en la jurisprudencia, al indicar que, para que una información sea un secreto empresarial

Acuerdo ADPIC, a pesar de que, en teoría, todos los órganos judiciales estaban obligados a ello –si admitamos la autoejecutividad del tratado³⁹⁷–. Y afirmamos que fue gracias al desempeño de esta Audiencia Provincial porque, si se analizan las sentencias de años posteriores que traten sobre secretos empresariales, hasta el año 2005, a excepción de la Audiencia Provincial de Girona, no hay ninguna otra, salvo error u omisión, que parta de manera clara de la definición del Acuerdo ADPIC³⁹⁸. Más tiempo tardaría la Sala de lo Civil del Tri-

de acuerdo con el artículo 13 LCD, ha de cumplir los siguientes requisitos: «i. que se trate de verdadera información y no de simples habilidades o capacidades ya que, como es común afirmar, la mayor aptitud conseguida para resolver ciertas cuestiones [...], 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; ii. que la información tenga el carácter de secreta en el sentido de que no sea de público conocimiento o, lo que es lo mismo, que no haya sido objeto de divulgación (en su acepción técnica) ya que, como bien se ha dicho, “no hay secreto donde hay conocimiento público” (por lo que, en definitiva, deberá examinarse “ex ante” si esa concreta información es desconocida por la generalidad del sector); iii. que la información posea valor competitivo o, lo que es lo mismo, que dicha información tenga un contenido mínimo que la haga merecedora de protección [...], por lo que, consecuentemente, no podrá ser objeto de protección la información que, en un escenario competitivo, pueda catalogarse como trivial o irrelevante, o la información que, por su vaguedad [...] o generalidad [...] deban calificarse de inespecíficas; iv. que el titular de la información posea un interés legítimo en mantenerla en secreto al objeto de maximizar su valor; y v. que (y esta vez analizado temporalmente “ex post”) se hayan adoptado medidas jurídicas o técnicas que demuestren la voluntad de su titular de mantener el secreto sobre dicha información al objeto de evitar su divulgación ([por ejemplo], limitando el acceso a la información, extremando las cautelas en la selección de quienes accedan a la misma, exigiéndoles la suscripción de pactos de secreto, estableciendo procedimientos físicos de seguridad, rotulando la información con advertencias sobre su carácter reservado, etc.) ya que, en definitiva, y como es ampliamente aceptado, el “protector esencial del secreto es su propio titular”».

³⁹⁷ En España, el Tribunal Supremo en su STS, civil, de 10 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:4270) consideró que el Acuerdo ADPIC sería de aplicación directa en España siempre que la norma que se trataba de aplicar fuera clara, precisa e incondicional y no precisase «de mecanismo complementario, como desarrollo legal y reglamentario, y que tienen carácter sustantivo civil generando derechos y obligaciones para los particulares»; requisitos todos ellos que se pueden predicar del concepto recogido en el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC. También a favor de su autoejecutividad, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, p. 72) y FONT SEGURA (1999, p. 126).

³⁹⁸ Entre otras, antes del año 2005, *vid.* SAP Barcelona, civil, de 13 de febrero de 2004 (ECLI:ES:APB:2004:1765); SAP Barcelona, civil, de 20 de octubre de 2003 (ECLI:ES:APB:2003:5527); SAP Barcelona, civil, de 10 de mayo de 2002 (ECLI:ES:APB:2002:4918); o SAP Barcelona, civil, de 21 de diciembre de 2001 (ECLI:ES:APB:2001:11999). A partir del año 2005, las restantes audiencias provinciales comenzaron a adoptar el concepto del Acuerdo ADPIC, aunque sin llegar a la exhaustividad de la audiencia de Barcelona. Entre otras, *vid.* SAP A Coruña, civil, de 1 de julio de 2016 (ECLI:ES:APC:2016:1834); SAP Navarra, civil, de 9 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APNA:2014:1183); SAP Badajoz, civil, de 11 de marzo de 2013 (ECLI:ES:APBA:2013:210); SAP Ciudad Real, civil, de 29 de septiembre de 2012 (ECLI:ES:APCR:2012:924); SAP Pontevedra, civil, de 13 de junio de 2012 (ECLI:ES:APPO:2012:1795); SAP Asturias, civil, de 26 de julio de 2011 (ECLI:ES:APO:2011:1326); SAP Vizcaya, civil, de 9 de febrero de 2011 (ECLI:ES:APBI:2011:1586); SAP Zaragoza, civil, de 17 de mayo de 2010 (ECLI:ES:APZ:2010:2152); SAP Alicante, civil, de 29 de enero de 2010 (ECLI:ES:APA:2010:471); SAP Tarragona, civil, de 10 de junio de 2009 (ECLI:ES:APT:2009:638); SAP Madrid, civil, de 16 de abril de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:12272); SAP Málaga, civil, de 6 de julio de 2006 (ECLI:ES:APMA:2006:2218); o SAP Barcelona, civil, de 18 de mayo de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:5159).

bunal Supremo³⁹⁹ en asumir tal concepto, hasta que llegó un momento en el que admitió que «como esta norma [el artículo 13 LCD] no definía qué debía entenderse por secreto empresarial, había que integrar el reseñado artículo 13 LCD con el artículo 39.2 del Acuerdo ADPIC»⁴⁰⁰.

1.3 EXCURSO: EL CONCEPTO PENAL

La primera regulación en España sobre los secretos empresariales, siguiendo el modelo francés, se dio en el ámbito del Derecho penal –modo de actuar lógico, puesto que, como hemos señalado, la creación del régimen jurídico de los secretos empresariales parte de la reacción para posteriormente acometer la atribución–. A pesar de que no profundicemos en el ám-

³⁹⁹ Se limitó en la mayoría de los casos a negar o a afirmar la condición de secreto empresarial sin mencionar los requisitos que se exigían o a utilizar definiciones sin relación o a centrarse únicamente en uno de los requisitos sin exponer los restantes. A modo de ejemplo, en la STS, civil, de 24 de noviembre de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:7599) se limita a afirmar 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», sentencia que intenta delimitar el secreto empresarial del bagaje profesional de los trabajadores, pero sin entrar en más detalle. O en la STS, civil, de 8 de octubre de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:6143), en la que sobre un listado de clientes, afirma que «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 ha conferido a la información en cuestión, desde el punto y hora en que no ha tomado medidas para salvaguardarla o protegerla»; manifestación que se aproxima a la definición del Acuerdo ADPIC, aunque de un modo bastante confuso. En la STS, civil, de 21 de octubre de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:6410), el alto tribunal define el secreto empresarial equiparándolo al *know-how*, influenciado por la obra de MASSAGUER FUENTES (1999), afirmando que sus notas caracterizadoras son «el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciataria), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está ínsito en la utilidad)». Esta última definición se aproxima bastante a la concepción del Acuerdo ADPIC; incluso parte de la doctrina [*vid.*, v. *gr.*, BUSTILLO SAIZ (2020, p. 63)] afirma que en esta sentencia se adopta el concepto del acuerdo internacional. Es cierto que se aproxima bastante, pero no totalmente, al construir el concepto en torno a elementos que no se contemplan en la norma internacional o que, al menos, son contemplados de un modo distinto.

⁴⁰⁰ STS, civil, de 27 de enero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:206) en relación con un proyecto de investigación sobre el prototipo de una bomba de calor geotérmica. Con posterioridad a esta sentencia, en el mismo sentido, sobre un prototipo de un sistema de guiado de bolas integrado en un sistema de elevación incorporado a monitores monitorizados, *vid.* STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411). En estas dos sentencias, cuyo ponente fue el magistrado SANCHEZ GARGALLO, se nota la influencia que sobre él ejerce la doctrina que sobre la materia se había estado desarrollando en Cataluña, así como su paso por la Audiencia Provincial de Barcelona. Con anterioridad a estas sentencias, lo cierto es que el Tribunal Supremo se pronunció en pocas ocasiones sobre los secretos empresariales y su relación con el Acuerdo ADPIC, pudiendo destacar la STS, civil, de 4 de enero de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:247), en la que no entra a analizar el concepto de «secreto empresarial» porque el motivo «incide en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión», cuando, en realidad, el secreto empresarial es todo casuística.

bito penal del secreto empresarial, consideramos que debemos afrontar, si bien brevemente, el concepto que en el ordenamiento penal español se ha utilizado, dada la autonomía conceptual de esta rama⁴⁰¹. En los artículos 278

⁴⁰¹ Vid. ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 121 y ss.). La autonomía del Derecho penal es una cuestión indiscutida por la doctrina y jurisprudencia, pues, como recordó GIMBERNAT ORDEIG (1999, p. 26), «ninguna rama jurídica determina al Derecho penal qué es lo que ha de sancionar, cómo lo ha de sancionar y qué conceptos debe emplear. Aquí el Derecho penal tiene plena independencia». Cuestión distinta es que, como consecuencia del principio de intervención mínima del Derecho penal, sea necesaria, en realidad, la regulación de estas conductas. Con todo, en diversas ocasiones, como en las SAP Córdoba, penal, de 12 de marzo de 2007 (ECLI:ES:APCO:2007:689); SAP Palencia, penal, de 23 de octubre de 2010 (ECLI:ES:APP:2023:340); o SAP Cantabria, penal, de 31 de enero de 2023 (ECLI:ES:APS:2023:648) se ha indicado que «el Derecho penal es en esta materia tributario de la legislación mercantil, a la que compete la regulación del mercado, de tal suerte que en aras a preservar el principio de intervención mínima, es obligado establecer una adecuada coordinación entre Derecho penal y legislación mercantil, no pudiendo obviarse que la violación de los secretos empresariales encuentra su acomodo en el seno de la legislación referida a la competencia desleal (artículo 13 LCD), lo cual comporta un referente ineludible a la hora de interpretar el bien jurídico protegido en el seno de los tipos penales. [...] Es decir, desde una óptica político-criminal la intervención penal debe quedar limitada a aquellas conductas que excedan las previsiones sancionatorias de la legislación mercantil (no se olvide que la Ley de Competencia Desleal contiene una auténtica “tipificación” de conductas, así como las acciones pertinentes para su represión) o que, por su gravedad no pudiesen dejarse simplemente en el ámbito de la infracción y sanción administrativa o las responsabilidades de carácter civil y mercantil». Si el principio de intervención mínima exige que solo se acuda a lo penal cuando no existan en el ordenamiento jurídico sanciones menos lesivas para restaurar el orden jurídico y siempre que estemos ante las conductas más dañinas e intolerables, ¿en qué momento tiene cabida la intervención penal en relación con los secretos empresariales? ¿Es un incumplimiento contractual una razón que justifique la intervención de esta rama del Derecho? Me resulta, al menos, cuestionable. No obstante, al mismo tiempo, considero que estos delitos juegan un papel fundamental en relación con la consideración de los secretos empresariales como bienes inmateriales, pues la condena de su apropiación ilícita presentaría unas características similares a los delitos de robo o hurto de los bienes materiales. Se debería tratar, por tanto, en todo caso, de un delito especial, una concreción de tales tipos en atención al bien jurídico protegido. Sin embargo, estas apreciaciones no pueden ser tampoco dichas a la ligera, pues la pena aparejada al delito de robo con violencia o intimidación en las personas es de 2 a 5 años de prisión, una pena prácticamente similar a la que sería el robo de un secreto empresarial. Más allá de que esto se trate de una cuestión de estricta política criminal, ¿hasta qué punto puede ser coherente que en la ponderación de intereses que se realice se estime que la sanción que debe dar el ordenamiento jurídico es prácticamente idéntica en ambos supuestos? En general, sobre algunas de las cuestiones planteadas, vid. GUINARTE CABADA (1991, p. 166) y MARTOS NÚÑEZ (1987, pp. 99 y ss.). Un problema no menor es el hecho de que la jurisprudencia penal rara vez se cuestiona el alcance de estos delitos en su relación con los ilícitos civiles, es decir, no se cuestionan, si la conducta reviste la suficiente gravedad como para que deba intervenir el Derecho penal. Así se ha criticado por parte de la doctrina penal al señalar que no hay una clara distinción entre el ámbito penal y civil en la materia. V. gr., vid. ESTRADA CUADRAS (2017, p. 122) o FERNÁNDEZ DÍAZ (2016).

En la STS, penal, de 28 de octubre de 1997 (ECLI:ES:TS:1997:6410) se afirmó que mediante las conductas tipificadas en tales preceptos «se perturba el equilibrio competencial del mercado», posición que recuerda a la que ya se mantuvo en su día en la STS, penal, de 14 de noviembre de 1964 (ECLI:ES:TS:1964:3123), en la que se afirmó, bajo la regulación del Código Penal vigente en aquel momento, que lo que contenía el Código Penal era «una acción contra el patrimonio industrial ajeno, teñida por la deslealtad y el abuso de una posición privilegiada dentro de la empresa la cual, siempre en riesgo por la desenfrenada competencia, incluye entre sus derechos el de realizar investigaciones que, amparadas o no por los medios de la legislación sobre propiedad industrial deben permanecer secretos fuera del círculo de sus empleados y obreros, quienes al divulgarlos cometen este delito,

y ss. CP tampoco se define lo que debe entenderse por «secreto de empresa», siendo la doctrina y jurisprudencia las que han suplido esta ausencia, sin que la cuestión haya sido pacífica⁴⁰². En líneas generales, se discutió doctrinalmente, siguiendo a la doctrina alemana, si «la voluntad de otorgar al conocimiento reservado el carácter de secreto» era un requisito o si, en cambio, contraponiéndolo, lo era «el interés al mantenimiento del secreto»⁴⁰³. La

que supone secreto industrial y divulgación». Más recientemente, también, en la STS, penal de 12 de mayo de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2885), se afirmó que «el bien específicamente tutelado consistiría en la competencia leal entre las empresas». Se ha llegado a señalar que, si estos artículos «se encuadran en la normativa general protectora del secreto, su objeto de tutela será, en principio, el mismo. Es decir, el mantenimiento de la capacidad competitiva de la empresa» [BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 492)]. En definitiva, que el bien jurídico protegido es la leal competencia [MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, pp. 18 y ss.). OLMOS PORTERO (2024, p. 159) continúa esta línea afirmando que el bien jurídico protegido es «la competencia libre y leal como realización efectiva del principio *par conditio concurrentium*»]. No obstante, esta posición presenta algunos problemas o inconvenientes. En primer lugar, porque, si bien los secretos empresariales se relacionan directa o indirectamente con la competencia desleal, estas posiciones asumen que el objeto de tutela de los secretos empresariales es la capacidad competitiva de las empresas cuando tal afirmación, como poco, es cuestionable o discutida. En segundo lugar, porque las posturas que han defendido que el bien jurídico protegido es el mercado o la capacidad competitiva de las empresas parecen que han olvidado que el patrimonio de cualquier sujeto no está formado únicamente por bienes y derechos subjetivos, sino que dentro del patrimonio también podemos encontrar expectativas de ganancias, pues, como ha señalado una parte de la doctrina, en caso de que la expectativa dependa de manera directa de variables sujetas o controlables por el titular del secreto empresarial, entonces, tales expectativas debieran formar parte de su patrimonio con las consecuencias económicas que su destrucción pudiera tener [vid. ESTRADA CUADRAS (2017, p. 42)]. Incluso, como ha señalado algún autor, el bien jurídico protegido podría ser el «interés económico del empresario en el mantenimiento de la reserva, pues la existencia y valor patrimonial del secreto como bien inmaterial dependen de la conservación de dicha situación de hecho» [CARRASCO ANDRINO (1998, p. 143)]. Así, por ejemplo, también se ha pronunciado parte de la doctrina alemana. Entre otros, vid. BAUMBACH y HEFERMEHL (2004, § 17)]. Considero que estas posiciones respecto del bien jurídico protegido son más acordes respecto de la propia naturaleza del secreto empresarial. Que mediante la regulación de esta figura se tornen ilícitas ciertas conductas no debe implicar que la protección última de las normas penales que lo regulan sea el propio mercado. En todo caso, la protección del mercado puede ser la *ratio legis* de la norma penal y de la construcción de los secretos empresariales, cuyo objetivo es evitar o sancionar el aprovechamiento ilícito del esfuerzo ajeno [v. gr., vid. CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 142 y ss.)]. Es una de las razones que justifican su existencia. Mas no se puede obviar que el propio secreto empresarial, dado su contenido patrimonial, como bien inmaterial, es el que merece ser protegido y que constituye el bien jurídico protegido, en sus más diversas aristas que engloban desde las expectativas económicas futuras hasta la propia explotación absoluta o los esfuerzos invertidos para obtenerlo. Como indica, por ejemplo, MORÓN LERMA (2002, p. 132): «el interés económico protegido no se ciñe a los beneficios derivados de la explotación del secreto a través de su utilización directa por el propio empresario o a través de su transmisión [...] a terceros, sino que asume un contenido mucho mayor, puesto que se cifra en la ventaja competitiva que proporciona la disposición del secreto. [...] La ventaja que el mantenimiento del secreto otorga a su poseedor es, probablemente, el resultado del concreto «uso» que el empresario hará de él, según juzgue más oportuno y conveniente en ese momento».

⁴⁰² Vid. BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, pp. 482 y ss.) y JORGE BARREIRO (1982, pp. 253 y ss.).

⁴⁰³ BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 484). La mayoría de la doctrina entiende superada esta discusión, aunque no del mismo modo. ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 105-113) se decan-

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró en la repetidísima sentencia de 12 de mayo de 2008⁴⁰⁴ que estamos ante

«un concepto lábil, dinámico, no constreñible a un «*numerus clausus*». Por ello, habremos de ir a una concepción funcional-práctica, debiendo considerar secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que, de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, puedan afectar a su capacidad competitiva».

A lo que añade que se caracterizará por ser confidencial, «pues se quiere mantener bajo reserva»; por ser exclusivo «en cuanto propio de una empresa»; por su valor económico, entendido como «ventaja o rentabilidad económica»; y por su licitud, ya que «la actividad ha de ser legal para su protección». A grandes rasgos, es un concepto similar al empleado en Derecho privado⁴⁰⁵. Es más, incluso, aun cuando no se encuentren vinculados a este respecto, en ciertas ocasiones los tribunales penales han tomado también como referente el concepto manejado en el artículo 39 del Acuerdo ADPIC para interpretar el tipo penal en cuestión⁴⁰⁶. No obstante, nos remitimos sobre el alcance de cada

ta por una posición objetiva, considerando que la voluntad del titular puede ser una causa de exclusión de tipicidad o una causa de justificación, pero que no influye en la concepción del secreto empresarial. BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 485) entienden que ninguno de los presupuestos es del todo correcto, pues «el criterio para delimitar la tipicidad del secreto no es otro que el que se deriva del bien jurídico que la norma trata de proteger. [...] Las operaciones de fabricación de un producto que solo conocen determinadas personas no es secreto típico conforme al artículo 278 [CP] si no afecta a la capacidad competitiva de la empresa en el mercado».

⁴⁰⁴ STS, penal, de 12 de mayo de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2885).

⁴⁰⁵ A modo de ejemplo, MORÓN LERMA (2002, pp. 50-66) considera que son tres los elementos definitorios del secreto empresarial: i. el carácter oculto, ii. el interés económico en el mantenimiento del secreto y iii. la voluntad de mantener el secreto [posición que es seguida por MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, pp. 34 y ss.)]. CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 26-30) también lo construye en torno a tres elementos –parcialmente coincidentes–: i. el carácter oculto del conocimiento, ii. la voluntad del titular del secreto de mantenerlo oculto y iii. el interés en el mantenimiento del secreto. ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 54 y ss.), en cambio, considera que la voluntad del titular del secreto o el establecimiento de medidas protectoras no pueden ser requisitos del concepto de «secreto empresarial». Es cierto, no obstante, que el requisito de exclusividad que en ocasiones los tribunales penales utilizan no tiene un claro correlativo en la normativa de Derecho privado. Sin embargo, la interpretación que se ha realizado de este requisito es que, para ser exclusivo, es suficiente con que personas ajenas al ámbito de dominio del titular no conozcan la información secreta, lo cual permitiría entender que sería similar al presupuesto de que no sea generalmente conocida. *Vid.*, v. *gr.*, SAP Palencia, penal, de 23 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APP:2023:340). En general, sobre este requisito, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 114-116).

⁴⁰⁶ STS, penal, de 20 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:4422): «A falta de un concepto legal de secreto empresarial que nos permita deslindar en cada caso si concurre o no el referido tipo, también podemos acudir al artículo 39 del ADPIC».

uno de tales presupuestos, los cuales difieren en ocasiones⁴⁰⁷, a la doctrina especializada que ha tratado en profundidad el tema⁴⁰⁸.

⁴⁰⁷ No podemos finalizar esta sección sin plantear la inidoneidad del concepto autónomo penal. A la vista de la complejidad de este concepto, consideramos que sería más conveniente la utilización de un criterio no autónomo en Derecho penal, ahondando en la seguridad jurídica y simplificando la complicada materia a la que nos enfrentamos. Así se posiciona, también, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51). Al final, si en ocasiones los tribunales han partido del concepto establecido en el Acuerdo ADPIC y esta norma es el antecedente de nuestra Ley de Secretos Empresariales, a través de la Directiva de Secretos Empresariales, por una cuestión sistemática y de unidad del ordenamiento jurídico, el camino que debería seguirse por parte de nuestros tribunales es la uniformidad del concepto de «secreto de empresa»-«secreto empresarial». En la doctrina alemana se ha buscado esta unidad conceptual [entre otros, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2), KRASSER (1977) y ULMER y REINER (1968, p. 218)]. En cambio, en la doctrina española de manera mayoritaria se ha optado por defender la autonomía del concepto, ya fuera por considerar que solo serían típicos los secretos empresariales que tuviera «un valor económico independiente de la empresa [... es decir.] que suponga una ventaja competitiva para el empresario y que, para obtenerlo, el empresario competidor tenga que realizar una inversión» [CARRASCO ANDRINO (1998, p. 32)], ya fuera porque se considera que la regulación penal de los tipos, caracterizada por «la severidad con la que el legislador penal ha decidido castigar los supuestos de violación de secreto empresarial», no puede implicar que se condene en casos «en los que el valor patrimonial de la información sustraída, usada o revelada es especialmente escaso» [ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 126-130)]. Y esta última consideración es acertada, pero el problema no se encuentra en determinar si el concepto es el mismo, sino en si la concreta conducta –por su escaso valor– puede ser constitutiva del delito –que, en el fondo, es patrimonial–.

⁴⁰⁸ ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 51-134; 2016, pp. 35-40), SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ (2010, pp. 301-314), MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, pp. 34-43), MORÓN LERMA (2002, pp. 47-76), FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (2000, pp. 19 y ss.) y CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 25-30).

No obstante, podemos dejar de indicar, aunque sea brevemente, algunas cuestiones generales sobre el concepto penal de los secretos empresariales. En la STS, penal, de 20 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:4422), el Tribunal Supremo afirmó que «[e]l elemento nuclear de este delito (como también del previsto en el artículo 278 CP) es el secreto de empresa, el cual no es definido por el Código Penal, por lo que, tal y como dijimos en nuestra sentencia 285/2008, de 12 de mayo (también citada en la resolución recurrida) “habremos de ir a una concepción funcional-práctica, debiendo considerar secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que, de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva. Así serán notas características: – la confidencialidad (pues se quiere mantener bajo reserva), – la exclusividad (en cuanto propio de una empresa), – el valor económico (ventaja o rentabilidad económica), – licitud (la actividad ha de ser legal para su protección)”». También, sobre el concepto, entre otras, *vid.* SAN, penal, de 8 de octubre de 2024 (ECLI:ES:AN:2024:5221); SAP Zaragoza, penal, de 6 de septiembre de 2024 (ECLI:ES:APZ:2024:1489); STS, penal, de 12 de julio de 2024 (ECLI:ESTS:2024:3902); SAP Sevilla, penal, de 27 de mayo de 2024 (ECLI:ES:APSE:2024:819); SAP Palencia, penal, de 23 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APP:2023:340); SAP Barcelona, penal, de 13 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:12137); SAP Oviedo, penal, de 13 de julio de 2023 (ECLI:ES:APO:2023:2679); SAP Barcelona, penal, de 7 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:2431); SAP Valencia, penal, de 16 de septiembre de 2022 (ECLI:ES:APV:2022:2961); SAP Albacete, penal, de 5 de abril de 2022 (ECLI:ES:APAB:2022:370); SAP Madrid, penal, de 29 de noviembre de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:15693); SAP Gran Canaria, penal, de 16 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:APGC:2020:1281); SAP Cantabria, penal, de 30 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:APS:2020:607); SAP Castellón, penal, de 26 de junio de 2020 (ECLI:ES:APCS:2020:1062).

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [v. *gr.*, STS, penal, de 16 de diciembre de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:7442)] ha considerado que estamos ante un delito especial propio, pues su sujeto activo está limitado por la existencia de tales deberes u obligaciones. No obstante, la posición adoptada en ocasiones por la jurisprudencia ha limitado en exceso los sujetos que pueden cometer este delito, indicando que además de los empleados u obreros «quienes por su dependencia laboral estaban obligados a guardar secreto, ahora también pueden cometerlo los socios o administradores». Posición que no termina de recoger todos los sujetos que pueden estar obligados a guardar secreto respecto de ciertas informacio-

2. Ideas generales sobre el concepto positivizado

2.1 ¿DÓNDE ESTÁN LOS FUNDAMENTOS DE LA DEFINICIÓN?

Ya se ha repetido a lo largo de toda esta obra que el concepto se ha ido construyendo con elementos propios de la competencia desleal –su origen– y de la propiedad intelectual –su destino–, sin tener clara su naturaleza jurídica, sus funciones o sus finalidades. El caso español no es distinto porque, en principio, la Directiva no permitía que lo fuera. Ahora bien, a pesar de ello, la Ley de Secretos Empresariales española cuenta con un capítulo, no previsto en la normativa europea y sin ningún referente en la normativa extranjera, que se centra en el secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, un elemento claro e identificativo de que en la norma española se ha optado por aproximar el secreto empresarial a un derecho de propiedad –intelectual–⁴⁰⁹. Y, a pesar de ello, a pesar de ese posicionamiento, la definición no refleja de manera clara esa postura en la que se concibe el secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual. ¿Podría haberse intentado? Por supuesto que sí; siempre que se respetara el contenido de la norma comunitaria, pero resultaba más cómodo y seguro no realizar experimentos definitorios ante la evidencia de los éxitos que había dado este concepto poco claro, mas tremenda-

nes. Es cierto que es en el ámbito interno de una empresa y en sus relaciones con los empleados o administradores donde estas obligaciones encuentran posiblemente su mayor ámbito de desarrollo, pero ello no empece que en otras muchas situaciones nazcan estas obligaciones con personas que nada tienen que ver con el ámbito interno de la propia empresa. Frente a estos posicionamientos, lo cierto es que tanto la doctrina como algunas instancias inferiores han ido ampliando notablemente el ámbito de los sujetos activos de estos delitos. Así, a modo de ejemplo, en la SAP Bizkaia, penal, de 1 de abril de 2015 (ECLI:ES:APBI:2015:1051), los imputados, en un contrato de franquicia, estaban obligados a guardar secreto respecto de las informaciones transmitidas, cumpliéndose con tal obligación contractual el requisito del tipo penal. En este sentido lo ha indicado también, *v. gr.*, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2010, *passim* pp. 91 y ss.). Incluso no faltan autores que han considerado que esta obligación podría nacer directamente de la buena fe, por lo que cualquier persona que, faltando a ella, descubriera un secreto empresarial cumpliría este requisito del tipo. Sobre ello, *vid.* PÉREZ DEL VALLE (1997, pp. 105 y ss.).

Del análisis realizado de la jurisprudencia penal podemos destacar diversos datos. En primer lugar, que, de manera mayoritaria, en los casos enjuiciados el delito de revelación o utilización de secretos no es el único delito enjuiciado, sino que generalmente se estudian también otros relacionados con el mercado, con la propiedad intelectual o, en general, patrimoniales, como la estafa. En segundo lugar, que la gran mayoría de delitos son cometidos por trabajadores –y antiguos trabajadores– o por colaboradores y no por competidores directos –espionaje industrial–. En tercer lugar, que en las bases de datos hay un mayor número de casos que estudian los secretos empresariales en el orden penal que en el civil. Y, en último lugar, que en la mayoría de los procedimientos penales se aproxima el secreto empresarial a la competencia desleal, aunque a la hora de decidir se acude a una concepción del secreto empresarial como derecho de propiedad intelectual. Las razones de esto último, posiblemente, se encuentren en que es más sencillo y cómodo identificar la vulneración de un derecho de propiedad intelectual que determinar si una concreta conducta afecta o no a la competencia como institución del mercado.

⁴⁰⁹ Sobre ello, *vid.* MURUAGA HERRERO (2025A, pp. 17 y ss.).

mente eficaz. Y ante lo desconocido, valía la pena mantenerse en el yerro científico-conceptual para abrazar la utilidad de un concepto que permite que quepa en él, cual cajón de sastre, todo lo inmaterial-empresarial que no tiene cabida en ninguno de los otros derechos de propiedad intelectual.

2.2 ¿UNA DEFINICIÓN O LA SUMA DE UNOS REQUISITOS?

Un sector de la doctrina ha criticado que la definición de «secreto empresarial» se haya construido «sobre la base de una combinación de requisitos acompañados, a lo sumo, de un catálogo de ejemplos»⁴¹⁰. Y se tiene razón. Pero no es menos cierto que la definición en torno a la suma de requisitos es la tónica habitual en materia de propiedad intelectual⁴¹¹.

Se podría haber intentado construir la definición de otro modo, buscando la esencia del secreto empresarial y siendo más clara⁴¹². Eso es innegable. No obstante, la construcción en torno a unos requisitos tan amplios, vagos y poco claros⁴¹³ permite que se cumpla la función de ser el mecanismo protector ade-

⁴¹⁰ *Vid.*, v. gr., SUÑOL LUCEA (2009, pp. 190 y 191). Esta autora proponía definir el secreto empresarial «como toda información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente por medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación con los sujetos a los que se la comunicó voluntariamente como respecto de aquellos que la ignoran». En un sentido similar al de la autora citada, *vid.* A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2019, p. 201), quien define los secretos empresariales como «una información o conocimiento, referido a cualquier modalidad de actividad [...] que no sea conocida por las personas pertenecientes al círculo en que se maneja habitualmente ese tipo de conocimientos, [...] que tenga] valor empresarial por el hecho de ser secreta. Y [se hayan] adoptado medidas serias para mantener el secreto». Ahora bien, esta definición no deja de ser la suma de tales requisitos, pero literaturizados, es decir, omitiendo la sucesiva enumeración para plantearlos en una única oración engarzados entre sí.

⁴¹¹ Piénsese que, conforme al artículo 4 LPA, una invención es patentable siempre que i. sea nueva, ii. implique actividad inventiva, y iii. sea susceptible de aplicación industrial; o que, conforme al artículo 4 LM, una marca es i. un signo, ii. que permita «distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras» y iii. que pueda ser representado de un modo que permita «determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada». Igualmente, *vid.*, respecto de los modelos de utilidad, el artículo 137 LPA; o, respecto de los diseños industriales, el artículo 1 LPJDI; o, respecto de los derechos de autor, el artículo 10 TRLPI.

⁴¹² Aunque uno de los autores intelectuales de la transposición, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 50), no duda en afirmar que la definición propuesta «es sin duda más precisa» que la que se había generalizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales. Y, a pesar de que su posición pueda estar influenciada por el papel que este autor desempeñó en la tramitación, lo cierto es que, como veremos, los añadidos no de la norma española, sino de la europea respecto de la definición del Acuerdo ADPIC sí que permiten tener una mayor claridad sobre el concepto de «secreto empresarial» o, al menos, permiten tener una visión más amplia de lo que puede ser un secreto empresarial.

⁴¹³ Como señaló igualmente SUÑOL LUCEA (2009, pp. 105 y 106), «la definición propuesta se ha construido simplemente sobre la base de un conjunto de requisitos para cuya aplicación es menester todavía un esfuerzo interpretativo nada desdeñable». En el mismo sentido, más recientemente, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ (2019, p. 308) ha incidido en esta idea indicando que las condiciones de la Ley de Secretos Empresariales «están teñidas de no poco margen de ambigüedad».

cuado para toda información empresarial que, efectivamente, no tiene cabida en otra categoría de propiedad intelectual. Ante la vastedad de informaciones que pueden ser consideradas secretos empresariales, la imprecisión permite que se protejan sin una restricción previa.

Desde una perspectiva *ex post*, es decir, una vez producida una presunta violación del secreto empresarial y determinado por el órgano judicial que se está ante un secreto empresarial, probablemente el titular, en ese momento, habría preferido que se contase con una definición restrictiva y limitativa, pues le habría facilitado su protección —o no, porque se produce igualmente el efecto disuasor o preventivo de futuras infracciones—.

En cambio, ese mismo titular, *ex ante*, gracias a la indefinición, ha podido proteger su información, sin saber con exactitud si reuniría los requisitos para efectivamente ser considerado secreto empresarial. Si la definición hubiera sido más restrictiva, quizá su información no habría encajado o, aun encajando, no habría optado por protegerla mediante los secretos empresariales, al considerar que no se acomodaría correctamente.

En la sempiterna balanza de lo jurídico, pesan más las ventajas de la oscuridad definitoria que sus inconvenientes. Como ya sostuve en cierta ocasión, «estamos ante un concepto etéreo o inasible, al que añadimos una serie de condiciones extrínsecas»⁴¹⁴ que tampoco son, en absoluto, claras, pero permiten alcanzar una cierta plenitud que de otro modo no se habría obtenido.

Tres elementos en la definición

Se ha indicado que el concepto positivizado consta de tres elementos: «el objeto que puede constituir secreto empresarial, la naturaleza de ese objeto y las condiciones que hacen de ese objeto un secreto empresarial merecedor de la protección establecida por la Ley»⁴¹⁵. Así, *ex* artículo 1.1 LSE:

- a) El objeto debiera ser todo tipo de información o conocimiento.
- b) La naturaleza de la información es que debiera ser empresarial, incluyéndose, aunque no de manera exclusiva y excluyente, la información tecnológica, científica, industrial, comercial, organizativa o financiera.

⁴¹⁴ MURUAGA HERRERO (2024b, p. 148).

⁴¹⁵ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 50).

c) Las condiciones debieran ser los requisitos que se han mencionado ya en repetidas ocasiones, el «ser secreto», el «tener un valor empresarial» y el «haber sido objeto de medidas razonables».

De esta suerte, a continuación, en los siguientes subapartados, desarrollaremos estos elementos para intentar aportar una cierta claridad.

La estructura del secreto empresarial

Es prácticamente unánime la doctrina al señalar que el secreto empresarial se compone de dos elementos desde el punto de vista estructural. En cambio, no existe unanimidad respecto de cuáles son esos dos elementos, aunque presentan indudables puntos en común.

Un sector ha entendido que el secreto empresarial se compone de un elemento inmaterial, «una información, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o bien fruto de la investigación y experimentación, relativa al ámbito de lo industrial o lo comercial»; y un elemento material que serían los soportes «que incorporan la información de que en cada caso se trate»⁴¹⁶, aunque reconociéndose que estos soportes pueden ser intangibles, como la memoria⁴¹⁷. Asimismo, entienden que, en puridad, el secreto empresarial solo es el primer elemento, puesto que el segundo es un simple soporte que contiene la información secreta que reúne todos los requisitos que se verán⁴¹⁸.

El otro sector defiende, en cambio, que se compone, por un lado, del conocimiento y, por otro lado, del objeto del secreto empresarial, que pueden ser «ideas, productos, [...] cosas, procedimientos o datos que se relacionan con» una empresa, aunque reconocen igualmente que el segundo elemento no es más que «el puente sensorial que permite la identificación, conocimiento y utilización del bien inmaterial»⁴¹⁹.

⁴¹⁶ MASSAGUER FUENTES (1999).

⁴¹⁷ SUÑOL LUCEA (2009, pp. 107 y 108).

⁴¹⁸ Entre otros, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, p. 108), MASSAGUER FUENTES (1999) y PORTELLANO DÍEZ (1997, p. 341).

⁴¹⁹ GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 66 y 67, 74 y 90 y ss.).

Pueden parecer posiciones coincidentes⁴²⁰, pero hay un matiz⁴²¹ de suma importancia para comprender qué es un secreto empresarial. La segunda posición incluye dentro del segundo elemento estructural parte de la información, pues ¿qué son, por ejemplo, las ideas?, mientras que la primera la incluye íntegramente dentro del primer elemento. Ello hace que surja otra cuestión: ¿constituye la información un requisito específico para que podamos hablar de secreto empresarial? ¿O es, realmente, un elemento sin importancia que no delimita en modo alguno lo que puede ser un secreto empresarial? Volveremos a esta cuestión en el siguiente subapartado, pero ya avanzamos que entendemos que realmente ejerce la función de ser el primer requisito del secreto empresarial.

Además, entendemos que el supuesto elemento material del secreto empresarial es innecesario para la definición desde el momento mismo en que una información puede estar únicamente en la memoria de una persona. El hecho de estar en un soporte u otro no tiene relevancia alguna para la condición de secreto empresarial. Se trata de una forma sencilla de intentar encontrar un punto de referencia a una realidad intangible, pero el secreto empresarial existe con independencia del soporte. Por tanto, entendemos⁴²² que, en realidad, el secreto empresarial es únicamente la información o conocimiento que reúne los requisitos que legalmente se exigen para ello y, por tal razón, en la Ley de Secretos Empresariales –o en la Directiva– no se hace mención alguna a los posibles soportes porque tales soportes no tienen incidencia alguna en la consideración de que una información sea –o no– un secreto empresarial⁴²³.

3. Un listado –orientativo y no excluyente– de posibles objetos de secretos empresariales

Antes de proceder en los siguientes subapartados al desarrollo de los elementos citados, para aportar una cierta claridad eminentemente práctica, en-

⁴²⁰ Así lo ha señalado la práctica totalidad de la doctrina que ha estudiado el secreto empresarial. Entre otros, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 151), MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 107 y 108).

⁴²¹ Diferencia que, posiblemente, provenga de una incorrecta o inadecuada utilización de las palabras escogidas por la doctrina.

⁴²² Siguiendo a SUÑOL LUCEA (2009, p. 108) y a MASSAGUER FUENTES (1999).

⁴²³ GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 151) no duda en señalar que ni la Ley de Secretos Empresariales ni la Directiva «contienen ninguna mención sobre posibles soportes de la información. [...] La información puede constar en soportes materiales analógicos, o también en soporte digital, lo que implica que podrían ser protegibles como secreto empresarial los datos y las series de datos (los llamados macrodatos o *Big Data*)». Dos comentarios a este respecto: i. no se recogen los soportes porque no tienen influencia alguna en el concepto de «secreto empresarial», y ii. claro que son protegibles los datos porque estos son el elemento básico de la información, con independencia de que se encuentren en un soporte digital.

tendemos conveniente recopilar en este punto un listado de informaciones, que han sido consideradas como secreto empresarial en nuestro ordenamiento jurídico o en aquellos otros que parten de una concepción similar. El listado buscará la exhaustividad, aunque reconozcamos ya de antemano que sea imposible alcanzarla⁴²⁴. No obstante, por ejercer una función casi divulgadora del secreto empresarial, entiendo que es conveniente su inclusión, puesto que ante el desconocimiento existente en España en gran parte del tejido empresarial de esta figura, resulta conveniente el desarrollo de un catálogo de informaciones lo más amplio posible con el objetivo de establecer una pequeña guía, ni excluyente, ni exclusiva, pero sí orientadora⁴²⁵, porque, como se ha afirmado en ciertas ocasiones, es más fácil señalar ejemplos de secretos empresariales que intentar definirlo⁴²⁶.

Aun así, cabe recordar que la casuística desempeña un papel fundamental y el cumplimiento de los diversos requisitos determinará que en ocasiones una información sea considerada secreto empresarial y en otras no lo sea, porque la consideración como secreto empresarial depende de otros factores como son el público conocimiento o las medidas razonables de protección. Con todo, estas son algunas de las informaciones –si se prefiere, materializaciones de la información–, un *numerus apertus*, que se han considerado secreto empresarial⁴²⁷:

⁴²⁴ Como señaló SUÑOL LUCEA (2009, p. 116), «porque el secreto empresarial es, por principio, ilimitado en términos del tipo de información relativa a la empresa que potencialmente puede constituir su objeto, confeccionar un catálogo que integre todas y cada una de las informaciones de esa naturaleza y, por lo tanto, susceptibles de ser protegidas como secreto empresarial, es una tarea condenada al fracaso». En un mismo sentido, ESTRADA CUADRAS (2017, p. 62) afirma que todo catálogo ejemplificativo «peca, necesariamente, de sobre- e infrainclusión».

⁴²⁵ Esta misma razón fue esgrimida en cierto modo por GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 90 y 91), quien considera que «[s]ería muy difícil –por no decir imposible– establecer casuísticamente todos los posibles objetos del secreto industrial. [...] Pero el hecho de que prevalezca el sistema de *numerus apertus* no quiere decir que no podamos señalar, a título de ejemplo, cuál es el objeto típico del secreto industrial».

⁴²⁶ PILA y TORREMANS (2019, p. 535).

⁴²⁷ A pesar de que algunas de las sentencias que se citarán en las siguientes notas a pie de página son anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales en España o anteriores a las respectivas normas de transposición en los países de la Unión Europea que se citan, solamente se han traído a colación aquellos ejemplos que superarían los actuales condicionantes conceptuales. Del mismo modo, aquellos casos que se citan de ordenamientos jurídicos no europeos cumplen igualmente los requisitos establecidos en nuestra regulación. Por tanto, en principio, a la vista del estudio de cada uno de los casos en particular, aunque temporal o locativamente no se correspondan con nuestro ordenamiento jurídico, consideramos que su conclusión sería transportable. Además, cabe destacar que no en todas las sentencias se considera que se está ante un secreto empresarial por las concretas circunstancias que concurren, pero que la información, en otras condiciones, podría ser considerada secreto empresarial. Se trata de un listado que tiene por objetivo únicamente exponer la amplitud de las informaciones que pueden ser secretos empresariales.

Algoritmos⁴²⁸; procesos y procedimientos industriales⁴²⁹; procesos químicos⁴³⁰; aplicaciones prácticas de mecanismos⁴³¹; listados de clientes –o sus números de teléfono–⁴³², de proveedores⁴³³, de colaboradores⁴³⁴, de trabajadores⁴³⁵ y de agentes⁴³⁶; volumen de ventas, de importaciones o de exportaciones⁴³⁷; bases de datos⁴³⁸; sueldos y obligaciones pecuniarias⁴³⁹; formas de organización del trabajo⁴⁴⁰; niveles de solvencia⁴⁴¹ y márgenes de beneficio⁴⁴²; criterios de solvencia crediticia⁴⁴³; cifras de consumo de clientes⁴⁴⁴; fórmulas de inversión⁴⁴⁵; composiciones de materiales⁴⁴⁶; piezas, acabados de productos y productos –v. gr. tecnológicos–⁴⁴⁷; inventarios, gastos e inversiones reali-

⁴²⁸ En Alemania: *OLG München*, 27.02.2020 – 29 U 2584/19; *BGH*, 28.01.2014 – VI ZR 156/13. En Estados Unidos: *Alifax Holding SpA v. Alcor Sci. Inc.*, 404 F.Supp.3d 552 (D. R. I. 2019). Se trata de uno de los objetos de los secretos empresariales de mayor importancia práctica en la actualidad. Sobre su protección jurídica como secretos empresariales, en España, entre otros, *vid.* GUILLÉN CATALÁN (2023) y APARICIO VÁZQUEZ (2022, pp. 13 y ss.).

⁴²⁹ En España: SAP Madrid, civil, de 17 de julio de 2020 (ECLI:ES:APM:2020:12716); STS, civil, de 20 de julio de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3025). En Alemania: *BGH*, 18.11.2021 – I ZB 86/20. En Estados Unidos: *A. O. Smith Corp. v. Petroleum Iron Works Co.*, 73 F.2d 531 (6th Cir. 1934).

⁴³⁰ En Estados Unidos: *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974).

⁴³¹ En España: STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411).

⁴³² En España: SAP Barcelona, civil, de 22 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:3167). En Alemania: *BGH*, 02.05.2024 – I ZR 96/23; *OLG Dresden*, 16.07.2021 – 14 U 319/21; *OLG Karlsruhe*, 18.03.2021 – 4 U 1/21. En Estados Unidos: *Intertek Testing Servs., N. A. v. Pennisi*, 443 F.Supp.3d 303 (E. D. N. Y. 2020).

⁴³³ En España: SAP Barcelona, civil, de 22 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:3167). En Alemania: *LAG Rheinland-Pfalz*, 14.01.2016 – 5 SaGa 9/15.

⁴³⁴ En España: SAP Barcelona, civil, de 2 de enero de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:1). En Estados Unidos: *Magnesita Refractories Co. v. Mishra*, No. 2:16-cv-524-PPS-JEM (N. D. Ind. Dec. 7, 2018).

⁴³⁵ En España: SAP Madrid, civil, de 19 de diciembre de 2016 (ECLI:ES:APM:2016:17625).

⁴³⁶ En Alemania: *BverwG*, 04.11.2015 – 7 C 4/14.

⁴³⁷ En España: SAP Barcelona, civil, de 19 de diciembre de 2012 (ECLI:ES:APB:2012:14650). En Alemania: *LAG Düsseldorf*, 03.06.2020 – 12 SaGa 4/20. En Estados Unidos: *Augat, Inc. v. Aegis, Inc.*, 407 F.2d 1129 (8th Cir. 1969).

⁴³⁸ En España: SAP Sevilla, civil, de 24 de julio de 2017 (ECLI:ES:APSE:2017:1662); SAP A Coruña, civil, de 1 de julio de 2016 (ECLI:ES:APC:2016:1834). En Estados Unidos: *Intelliclear, LLC v. ETC Glob. Holdings*, 978 F.3d 653 (9th Cir. 2020).

⁴³⁹ En España: SAP Barcelona, civil, de 22 de septiembre de 2006 (ECLI:ES:APB:2006:14975). En Alemania: *BGH*, 08.11.1999 – II ZR 7/98.

⁴⁴⁰ En España: SAP Barcelona, civil, de 20 de enero de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:17).

⁴⁴¹ En Alemania: *BGH*, 22.12.2016 – IX ZR 94/14. En Estados Unidos: *Arconic Inc. v. Novelis Inc.*, No. 17-1434 (W. D. Pa. Jun. 8, 2021).

⁴⁴² En Estados Unidos: *Dyncorp Int'l v. Aar Airlift Grp., Inc.*, 664 F.App'x 844 (11th Cir. 2016).

⁴⁴³ En Alemania: *LG Traunstein*, 22.05.2024 – 6 O 2465/23.

⁴⁴⁴ En España: SAP Vizcaya, civil, de 1 de septiembre de 2014 (ECLI:ES:APBI:2014:2730).

⁴⁴⁵ En España: STS, civil, de 9 de julio de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:3223).

⁴⁴⁶ En Estados Unidos: *Monolith Portland Midwest Co. v. Kaiser Aluminium & Chem. Corp.*, 407 F.2d 288 (9th Cir. 1969).

⁴⁴⁷ En España: SAP Madrid, civil, de 3 de febrero de 2023 (ECLI:ES:APM:2023:1976). En Alemania: *LAG Köln*, 17.08.2001 – 11 (7) Sa 484/00. En Estados Unidos: *Learning Curve Toys, Inc. v. Playwood Toys*, 342 F.3d 714 (7th Cir. 2003).

zadas⁴⁴⁸; documentos de oferta en licitaciones⁴⁴⁹; ofertas de venta y presupuestos⁴⁵⁰; datos bancarios y archivos bancarios de clientes⁴⁵¹; fórmulas de productos químicos⁴⁵², agrícolas⁴⁵³, alimentarios⁴⁵⁴, cosméticos⁴⁵⁵ o farmacéuticos⁴⁵⁶; procesos de repostería⁴⁵⁷; libros de muestras y muestras en general⁴⁵⁸; datos de navegación⁴⁵⁹; datos de licitadores⁴⁶⁰; datos relativos a los productos adquiridos por clientes⁴⁶¹; balances económicos y cálculos relativos a la solvencia empresarial⁴⁶²; condiciones de una oferta contractual⁴⁶³; sistemas internos de calidad⁴⁶⁴ y resultados de controles de calidad y cumplimiento normativo⁴⁶⁵; documentos contables y cifras de facturación⁴⁶⁶; sistemas de financiación⁴⁶⁷; circunstancias fiscales y financieras⁴⁶⁸; chips informáticos, programas de ordenador y elementos informáticos⁴⁶⁹; recetas de cocina⁴⁷⁰; perfu-

⁴⁴⁸ En España: SAP Burgos, civil, de 10 de febrero de 2020 (ECLI:ES:APBU:2020:228). En Alemania: *OLG Brandenburg*, 10.07.2017 – 6 Kart 1/17.

⁴⁴⁹ En la Unión Europea: STJUE (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008, *Varec*, C-450/06, ECLI:EU:C:2008:91. En Alemania: *BGH*, 04.09.2013 – 5 StR 152/13; *BGH*, 10.05.1995 – 1 StR 764/94.

⁴⁵⁰ En España: SAP Madrid, civil, de 5 de mayo de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:11927). En Alemania: *OLG Brandenburg*, 10.07.2017 – 6 Kart 1/17.

⁴⁵¹ En España: STS, civil, de 14 de noviembre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:8028). En Alemania: *BVerfG*, 09.11.2010 – 2 BvR 2101/09.

⁴⁵² En España: STS, civil, de 14 de julio de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:4976).

⁴⁵³ En España: SAP Barcelona, civil, de 8 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:4277). En Alemania: *OVG Bremen*, 06.06.2024 – 2 LA 284/23; *OLG Stuttgart*, 19.11.2020 – 2 U 575/19.

⁴⁵⁴ En Estados Unidos: *C&F Packing Co., Inc. v. IPB, Inc.*, 916 F.Supp. 735 (N. D. Ill. 1995).

⁴⁵⁵ En Estados Unidos: *Seed Beauty, LLC. & MM Cosmetics, LLC v. KKW Beauty, LLC*, 20-VECV-00684 (Cal. Super. 2020).

⁴⁵⁶ En España: SAP Santa Cruz de Tenerife, civil, de 11 de octubre de 2017 (ECLI:ES:APTF:2017:2464). En Alemania: *BGH*, 12.02.1980 – KZR 7/79; *BGH*, 13.10.1965 – Ib ZR 93/63.

⁴⁵⁷ En Estados Unidos: *Mallet & Co. v. Lacayo*, No. 20-3584 (3d Cir. Oct. 15, 2021).

⁴⁵⁸ En España: SAP Navarra, civil, de 2 de noviembre de 2016 (ECLI:ES:APNA:2016:1177). En Alemania: *BGH*, 24.11.1959 – 1 StR 439/59.

⁴⁵⁹ En España: SAP Barcelona, civil, de 27 de abril de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:4590).

⁴⁶⁰ En Alemania: *OVG Münster*, 19.03.2013 – 8 A 1172/11.

⁴⁶¹ En Estados Unidos: *Allstate Ins. Co. v. Ameriprise Fin. Servs.*, 17-cv-5826 (N. D. Ill. Aug. 18, 2023).

⁴⁶² En Alemania: *BverwG*, 21.01.2014 – 6 B 43/13. En Estados Unidos: *Centrol, Inc. v. Morrow*, 489 N.W.2d 890 (S. Dak. 1992).

⁴⁶³ En Estados Unidos: *USA Power, LLC v. Pacific Corp.*, 2016 UT 20 (Utah 2016).

⁴⁶⁴ En España: SAP Pontevedra, civil, de 30 de junio de 2020 (ECLI:ES:APPO:2020:1244).

⁴⁶⁵ En Estados Unidos: *Oakwood Labs. LLC v. Thanoo*, 999 F.3d 892 (3d Cir. 2021).

⁴⁶⁶ En España: STS, contencioso, de 8 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2249); o SAP Zaragoza, penal, de 11 de febrero de 2009 (ECLI:ES:APZ:2009:119). En Alemania: *OLG Schleswig*, 28.04.2022 – 6 U 39/21; *BVerfG*, 14.03.2006 – 1 BvR 2087/03 u.a.

⁴⁶⁷ En Estados Unidos: *Public Systems, Inc. v. Towry*, 587 So.2d 969 (Ala. 1991).

⁴⁶⁸ En España: SAP Madrid, civil, de 27 de septiembre de 2005 (ECLI:ES:APM:2005:12888). En Estados Unidos: *Providence Title Co. v. Truly Title, Inc.*, civil 4:21-CV-147-SDJ (E. D. Tex. May. 2, 2024).

⁴⁶⁹ En España: SAP Barcelona, civil, de 16 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:4535). En Austria: *ÖOGH*, 10.12.2020 – 4 Ob 182/20y. En Alemania: *BGH*, 30.08.2016 – 4 StR 194/16; *BGH*, 20.09.2012 – I ZR 90/09. En Estados Unidos: *Broker Genius, Inc. v. Zalta*, 280 F.Supp.3d 495 (S. D. N. Y. 2017).

⁴⁷⁰ En Estados Unidos: *Katiroll Co. v. Kati Junction, Inc.*, 14-CV-1750 SAS (S. D. N. Y. 2015); *Sweetzel, Inc. v. Hawk Hill Cookies, Inc.*, 1996 US Dist. (E. D. Pa. 1996). En Francia: *Arrêt du 27 août 2008, Cour d'Appel de Colmar*, RG núm. 07/00.740.

mes⁴⁷¹; estrategias de márketing y publicitarias⁴⁷²; comparativas de eficiencia⁴⁷³; borradores de proyectos y proyectos de investigación⁴⁷⁴; resultados de investigaciones⁴⁷⁵; nuevos usos de productos⁴⁷⁶; planes de fusión y adquisición de empresas⁴⁷⁷ y, en general, la estructura societaria interna⁴⁷⁸; modelos de negocio⁴⁷⁹ y de franquicia⁴⁸⁰; procesos selectivos de personal⁴⁸¹ y cláusulas laborales⁴⁸²; procesos internos de diversa índole⁴⁸³; informes anuales y documentos estratégicos⁴⁸⁴; moldes y herramientas de fabricación⁴⁸⁵; procesos de fabricación⁴⁸⁶; cláusulas contractuales o el contenido de contratos⁴⁸⁷; procedimientos judiciales y extrajudiciales⁴⁸⁸; datos para el cálculo de costes⁴⁸⁹; cálculos y listados de precios y tarifas⁴⁹⁰; modelos y registros de

⁴⁷¹ En Estados Unidos: *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda*, No. 08-4409 (PSG) (D. N. J. Oct. 25, 2013).

⁴⁷² En España: SAP Barcelona, civil, de 22 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:3167). En Alemania: *BayObLG*, 25.09.2000 – 4 St RR 114/2000; *OLG München*, 26.10.1995 – 6 U 1855/95.

⁴⁷³ En Alemania: *BGH*, 11.12.2018 – EnVR 1/18.

⁴⁷⁴ En España: SAP Pontevedra, civil, de 7 de septiembre de 2018 (ECLI:ES:APPO:2018:1274). En Alemania: *OLG Brandenburg*, 10.07.2017 – 6 Kart 1/17; *BVerfG*, 21.10.2014 – 2 BvE 5/11; *BGH*, 18.02.1977 – I ZR 112/75.

⁴⁷⁵ En Estados Unidos: *Sw. Energy Prod. Co. v. Berry-Helfand*, 491 S.W.3d 699 (Tex. 2016); *Tlapek v. Chevron Oil Co.*, 407 F.2d 1129 (8th Cir. 1969).

⁴⁷⁶ En Estados Unidos: *Organic Chemicals, Inc. v. Carroll Products, Inc.*, 86 F.R.D. 468 (W.D. Mich. 1980).

⁴⁷⁷ En Alemania: *BVerfG*, 14.03.2006 – 1 BvR 2087/03 u.a.

⁴⁷⁸ En España: SAP Barcelona, civil, de 19 de julio de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:8649).

⁴⁷⁹ En España: ATS, social, de 6 de junio de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:7617A); SAP Barcelona, civil, de 26 de octubre de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:12412).

⁴⁸⁰ En España: SAP Badajoz, civil, de 6 de julio de 2017 (ECLI:ES:APBA:2017:683).

⁴⁸¹ En Alemania: *LAG Hessen*, 12.03.2015 – 9 TaBV 188/14.

⁴⁸² En España: STSJ Cataluña, social, de 3 de febrero de 2003 (ECLI:ES:TSJCAT:2003:1454).

⁴⁸³ En España: SAP Madrid, civil, de 12 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:18847). En Estados Unidos: *Ho-Ho-Kus, Inc. v. Sucharski*, 2:23-cv-01677 (BRM (JSA) (D. N. J. Nov. 9, 2023).

⁴⁸⁴ En Alemania: *BVerfG*, 21.10.2014 – 2 BvE 5/11; *BVerwG*, 21.01.2014 – 6 B 34/13.

⁴⁸⁵ En Alemania: *OLG Düsseldorf*, 21.11.2019 – 2 U 34/19.

⁴⁸⁶ En Alemania: *BGH*, 03.05.2001 – I ZR 153/99. En Estados Unidos: *Penalty Kick Management Ltd. v. Coca-Cola Co.*, 318 F.3d 124 (11th Cir. 2003).

⁴⁸⁷ En España: SAP Burgos, civil, de 19 de julio de 2023 (ECLI:ES:APBU:2023:575). En Alemania: *OLG Karlsruhe*, 04.10.2023 – 6 U 122/22; *BVerfG*, 21.10.2014 – 2 BvE 5/11. En Estados Unidos: *US West v. Consumer Advocate*, 498 N.W.2d 711 (1993). La consideración como secreto empresarial de ciertas cláusulas contractuales o del contenido de contratos puede tener una gran importancia en los despachos de abogados –sobre todo, en los de un tamaño considerable– que han desarrollado estilos propios y formas de trabajar que son identificativas de ellos. Téngase en cuenta que incluso se ha reconocido que una demanda pueda ser protegida por los derechos de autor –aunque sería dudoso que pudiera considerarse secreto empresarial– [vid. SAP Valencia, civil, de 9 de enero de 2024 (ECLI:ES:APV:2024:1)]. Al final, en el sector legal es habitual que de la lectura de ciertas demandas o contratos se pueda averiguar de qué despacho proviene. ¿Esa forma de redactar podría ser un secreto empresarial?

⁴⁸⁸ En Alemania: *AnwG Mecklenburg-Vorpommern*, 01.08.2007 – I AG 6/07.

⁴⁸⁹ En España: SAP Vizcaya, civil, de 1 de septiembre de 2014 (ECLI:ES:APBI:2014:2730). En Alemania: *OLG Schleswig*, 28.04.2022 – 6 U 39/21.

⁴⁹⁰ En España: SAP Madrid, civil, de 17 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:APM:2018:18101). En Alemania: *OLG Dresden*, 02.01.2024 – 4 W 720/23; *LAG Baden-Württemberg*, 18.08.2021 – 4 SaGa 1/21. En Estados Unidos: *Agile Sourcing Partners, Inc. v. Dempsey*, WL-48-606-93 (C. D. Cal. July 15, 2021).

datos⁴⁹¹; datos de matriculación de vehículos⁴⁹²; diseños, planos y bocetos⁴⁹³; prototipos⁴⁹⁴; informes de seguridad⁴⁹⁵; tácticas, planificaciones y estrategias de negocio⁴⁹⁶; hojas de ruta⁴⁹⁷; condiciones de pago y facturas⁴⁹⁸; máquinas⁴⁹⁹; invenciones no patentables⁵⁰⁰, patentables en proceso de otorgamiento de una patente o patentables, pero mantenidas en secreto⁵⁰¹.

En definitiva, todo tipo de información que se pueda imaginar. ¿Quiere decir que siempre y en todo lugar ese tipo de informaciones será secreto empresarial? En absoluto. Solamente lo será si reúne las condiciones que analizaremos seguidamente, pues no hay ninguna información que, de modo objetivo y sin tener en cuenta las circunstancias concurrentes, pueda ser calificada de secreto empresarial en todo caso.

4. Una conclusión anticipada sobre el concepto

A pesar de que los requisitos, según la norma, son los tres dichos, entendemos que, en realidad, son reducibles a dos: que la información sea secreta y que se hayan establecido medidas razonables para mantenerlo secreto. Es más, el primero de ellos, presentado como bicéfalo, podríamos reducirlo a uno solo, que no sea fácilmente accesible. Y si apuramos todavía más el análisis de los requisitos, podríamos afirmar que solo hay uno: que el titular de la informa-

⁴⁹¹ En Alemania: *OLG Jena*, 08.12.2015 – 5 U 1042/12.

⁴⁹² En Alemania: *VG Münster*, 05.09.2014 – 1 K 2872/12.

⁴⁹³ En España: SAP Barcelona, civil, de 30 de julio de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:10117). En Alemania: *OLG Düsseldorf*, 11.03.2021 – 15 U 6/20. En Estados Unidos: *Walker Manufacturing, Inc. v. Hoffmann, Inc.*, 261 F.Supp.2d 1054 (N. D. Iowa 2003).

⁴⁹⁴ En España: STS, civil, de 27 de enero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:206). En Alemania: *BGH*, 19.03.2008 – I ZR 225/06.

⁴⁹⁵ En España: SAP Vizcaya, civil, de 26 de septiembre de 2022 (ECLI:ES:APBI:2022:2185). En Alemania: *OVG Koblenz*, 06.09.2012 – 8 A 10096/12. En Estados Unidos: *Burten v. Milton Bradley Co.*, 763 F.2d 461 (1st Cir. 1985).

⁴⁹⁶ En la Unión Europea: STJUE (Gran Sala) de 14 de marzo de 2017, *Evonik Degussa*, C-162/15 P, ECLI:EU:C:2017:205. En España: SAP Barcelona, civil, de 20 de mayo de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:3317). En Alemania: *LAG Schleswig-Holstein*, 20.05.2015 – 3 TaBV 35/14. En Estados Unidos: *Bourns, Inc. v. Raychem Co.*, 331 F.3d 704 (9th Cir. 2003).

⁴⁹⁷ En Estados Unidos: *Profade Apparel, LLC. v. Rd. Runner Sports, Inc.*, No. 18-cv-1254-JAH (MDD) (S. D. Cal. Sep. 2, 2020).

⁴⁹⁸ En España: SAP Barcelona, civil, de 13 de enero de 2009 (ECLI:ES:APB:2009:239). En Alemania: *BGH*, 07.11.2002 – 64/00.

⁴⁹⁹ En Austria: *ÖOGH*, 26.01.2021 – 4 Ob 188/20f. En Alemania: *BGH*, 22.03.2018 – I ZR 118/16.

⁵⁰⁰ En España: SAP Madrid, civil, de 2 de julio de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:10275).

⁵⁰¹ En España: STS, civil, de 26 de abril de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1629). En Estados Unidos: *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970).

ción quiera mantener como secreto su información, pues, al final, las medidas razonables para mantenerlo secreto no dejan de ser la causa de que una información sea secreta. Conque podríamos optar por analizar únicamente este último requisito, que las medidas sean razonables para mantener la información secreta, pero, a la vista del texto de la Ley de Secretos Empresariales, estudiaremos todos ellos.

II. LA INFORMACIÓN –Y EL CONOCIMIENTO– EMPRESARIAL

La definición de «secreto empresarial» contenida en el artículo 1.1 LSE comienza con la afirmación de que consistirá en «cualquier información o conocimiento», incluyéndose, sin que el listado tenga ni carácter exclusivo, ni excluyente, la información tecnológica, científica, industrial, comercial, organizativa o financiera⁵⁰². La norma, no obstante, no aclara qué se debe entender por «información» y por «conocimiento». Aunque parece que son términos que permiten incluir en él todo lo presente en el terreno de lo inmaterial.

La información o el conocimiento se erigen en el primer requisito para que podamos hablar de secreto empresarial⁵⁰³. Sin información o sin conocimiento no hay secreto empresarial y una información o un conocimiento no será secreto empresarial porque o bien no sea secreta, o bien no tenga valor por ser secreta, o bien no se hayan establecido medidas razonables para su protección. Pero, por mucho que se olvide el indudable valor condicionante de la información, es el primer elemento delimitador y configurador del secreto empresarial y sin el cual no será posible continuar analizando si concurren los restantes requisitos.

⁵⁰² No se menciona la información «empresarial» porque su expresa inclusión no es necesaria, pues se deriva directamente del término «secreto empresarial». La enumeración solo pretende aclarar que otras informaciones también pueden ser secretos empresariales. Ya avanzamos, sin embargo, que la información necesariamente ha de estar relacionada con la empresa, aunque se pueda interpretar el término «empresa» de un modo amplio para incluir en él, también, entre otros, a institutos de investigación, universidades u organizaciones sin ánimo de lucro.

⁵⁰³ Indicaba SUÑOL LUCEA (2009, p. 107) que «[e]l hecho de que el objeto de un secreto empresarial deba ser necesariamente información nos permite excluir de su concepto aquellos conocimientos individuales y no formalizados que componen la esfera de habilidades y cualidades intrínsecas e inseparables de las personas que los poseen». Se trata de una deducción exagerada porque hay habilidades enseñadas que perfectamente pueden ser consideradas secretos empresariales. Piénsese, por ejemplo, en el aprendizaje de una determinada técnica secreta manual. Esa técnica que ha sido aprendida no puede separarse de la persona, pero ello no implica que pueda –y que deba– recibir la protección que se deriva del régimen de los secretos empresariales.

1. Delimitación de la información como secreto empresarial

1.1 LA INFORMACIÓN COMO BIEN INMATERIAL

Recordatorio de su naturaleza jurídica

De manera habitual se habla de que el secreto empresarial es un bien inmaterial y así lo consideramos nosotros. Ahora bien, como también se indicó, no faltan autores que han considerado que «las «cosas» no son secretos, sino que representan el objeto del secreto»⁵⁰⁴. Por ello, para evitar confusiones o discrepancias, en un intento conciliador, en lugar de afirmar que un secreto empresarial es un bien inmaterial, se ha sostenido que «la información o conocimiento que constituyen [el objeto del secreto empresarial] es un bien inmaterial»⁵⁰⁵. Una complicación innecesaria⁵⁰⁶, aunque el resultado sea el mismo. El secreto empresarial es un bien inmaterial porque la información y el conocimiento —su sustrato— lo son⁵⁰⁷ y, como consecuencia de la protección que se establece en el ordenamiento jurídico, se configura el secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual *sui generis* sobre concretas informaciones y ante determinadas circunstancias.

Comparativa

El hecho de que afirmemos que la información es un bien inmaterial y que el secreto empresarial constituye un auténtico derecho de propiedad intelectual implica una gran diferencia con los restantes derechos de esta clase. Mientras que, por ejemplo, los diseños industriales, las patentes o los derechos de autor tienen un ámbito de protección concretísimo que no llega a toda la información

⁵⁰⁴ GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 43 y 90), quien afirma que «las cosas o los procedimientos no «son» secretos, porque el calificativo secreto únicamente puede aplicarse a un conocimiento. Podrá ser secreto el conocimiento que tenemos sobre una cosa o un procedimiento, pero nunca la cosa o el procedimiento en sí mismos. Las cosas, los procedimientos o datos constituyen tan solo el objeto del secreto». Realmente, este autor se inspira a su vez en las ideas que décadas antes ya había desarrollado E. SCHMIDT (1939, p. 122).

⁵⁰⁵ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51). O recuérdese la RDGRN de 4 de diciembre de 2019 (BOE núm. 18, de 21 de enero de 2020) en la que se consideró, en un caso respecto de aportaciones a una sociedad, que el *know-how*, entendido en un sentido coincidente con el concepto aquí definido de secreto empresarial, era un bien inmaterial.

⁵⁰⁶ Y jurídicamente incorrecta si tenemos en cuenta que el capítulo III de la Ley de Secretos Empresariales lleva por título «[e]l secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad».

⁵⁰⁷ Entre otros, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51), FERNÁNDEZ DÍAZ (2018, *passim*) y HEREDERO HIGUERAS (1999, p. 245).

que se esconde detrás del objeto protegido⁵⁰⁸; en cambio, el secreto empresarial, a la vista de la función que aquí le hemos atribuido, tiene un ámbito de protección amplísimo que se traduce, prácticamente, en cualquier información que esté relacionada con la empresa –cuestión que analizaremos seguidamente–. No hay ningún filtro primario⁵⁰⁹ que determine que ciertas informaciones empresariales quedan excluidas, con lo que se consigue justamente que, por muy abstracta e impresa que sea la información, ninguna quede fuera de la protección; cuestión distinta es que dicha información no cumpla los restantes requisitos, pero eso ya será en un estadio posterior. La configuración del secreto empresarial, que engloba cualquier información, habría permitido, parafraseando lo sostenido en aquel caso estadounidense, *Diamond v. Chakrabarty*, que Einstein hubiera protegido su teoría de la relatividad o Newton, su ley de gravitación universal⁵¹⁰. No obstante, a pesar de lo dicho, subyace una cuestión de no menor importancia para nuestro estudio: ¿qué significa «información»?

1.2 NOCIÓN DE «INFORMACIÓN»

La información y el conocimiento

El legislador español decidió añadir a la definición de «secreto empresarial» el término «conocimiento» como complementario del de «informa-

⁵⁰⁸ Piénsese, por ejemplo, que de acuerdo con el artículo 10 TRLPI, el objeto protegido es una creación original expresada en cualquier medio o soporte, pero sin que alcance a la propia idea que subyace, la cual no es protegible a través de los derechos de autor, tal y como se deriva del artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor [en profundidad sobre el objeto de los derechos de autor siguen resultando de interés los análisis de SÁNCHEZ ARISTI (2000, pp. 25-68), centrado en la protección de las ideas; o SÁIZ GARCÍA (2000, pp. 39-167; en especial, pp. 75-161), desde una perspectiva general]. O piénsese en una patente, puesto que, conforme al artículo 4 LPA, únicamente reciben protección aquellas informaciones técnicas que sean invenciones, novedosas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Una información puede ser patentable siempre que sea una invención y reúna todos esos requisitos que restringen notablemente el objeto sobre el que puede recaer la patente. Más allá de esa cuestión, el propio artículo 4 LPA excluye del concepto de «invención» «[l]os descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; [...] los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenados; [l]as formas de presentar informaciones». Claramente, el ámbito de protección de las informaciones patentables es bastante reducido comparado con el de los secretos empresariales. *Vid.* MERINO BAYLOS (2015) y CUETO GARCÍA (2015)].

⁵⁰⁹ En un sentido coincidente, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, p. 45).

⁵¹⁰ En *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980) se discutían los límites de la patentabilidad, ejemplificados por el tribunal del siguiente modo: «Einstein no pudo patentar su célebre ley de que $E=mc^2$; ni Newton pudo patentar la ley de la gravedad. Tales descubrimientos son «manifestaciones de la naturaleza, libres para todos los hombres y reservadas exclusivamente a nadie». Salvo, claro está, que Einstein o Newton hubieran decidido guardarse para ellos sus teorías, en cuyo caso estaríamos ante dos de los secretos empresariales más importantes de la historia. No obstante, hemos de reconocer que la protección de los descubrimientos científicos como secreto empresarial no es una cuestión pacífica. A favor de esta protección, *vid.* GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 97 y ss.). En contra, *vid.* KUGLER (1988, pp. 733 y ss.).

ción». ¿Implica un aumento del objeto sobre el que recae el secreto empresarial? No me lo parece. En la Directiva comunitaria, el término utilizado es «información» y, como ya indiqué con anterioridad, se emplea de un modo amplio, omnicomprensivo tanto de lo que en puridad sería «información» como de lo que sería «conocimiento». El legislador español ha optado por recoger de nuevo esa dualidad, mencionada en el preámbulo de la norma comunitaria, para expresar dos perspectivas de un mismo objeto: una objetiva, la información propiamente dicha, y una subjetiva, el conocimiento⁵¹¹. Pero no se define en ningún momento qué debe entenderse ni por uno, ni por otro.

La información, en este ámbito⁵¹², desde una perspectiva semántica y no sintáctica o estructural⁵¹³, ha sido definida como «cualquier conjunto de datos dotados de significado que constituyen un mensaje susceptible de interpretación por el ser humano»⁵¹⁴ o, simplemente, como «un conjunto de datos que, como tales, pueden pautarse y transmitirse»⁵¹⁵. A estas definiciones subyacen algunas ideas fundamentales para la comprensión científica de qué es información, pues esta no deja de ser la expresión y formulación, mediante un proceso de estructuración y transformación, de simples datos

⁵¹¹ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51): «por lo tanto, la referencia a la información incide en el aspecto objetivo del objeto protegido, como son los datos sobre la materia a la que se refiere, mientras que la referencia al conocimiento incide sobre su aspecto intelectual, como es el saber adquirido a partir de esos datos». En cambio, otros autores, como GUILLÉN MONGE (2020), han entendido que «la presencia del término «conocimiento» se debe a una incorporación parcial de la traducción del concepto *know-how* («conocimientos técnicos») que ha quedado subsumido en la lista ejemplificativa de campos a los que se puede circunscribir el secreto empresarial». Posición que, en definitiva, no altera el entendimiento de los dos términos que aquí se propugna, pero que parece simplista al considerar que la dualidad de los términos es fruto de una incorrecta o fragmentaria incorporación de un término extranjero –aunque, probablemente, también fuera ese uno de sus objetivos–. Precisamente, DEBONS, HORNE y CRONENWETH (1988, pp. 3 y ss.) han señalado que la información es el conjunto de datos contextualizados, mientras que el conocimiento es la capacidad de comprensión de lo que se ha conocido. En un sentido similar, *vid.* DAVENPORT y PRUSAK (1998, pp. 1-24). En general, sobre estas cuestiones, también, *vid.* GAL y RUBINFELD (2019, pp. 738 y ss.) y STENMARK (2001). De todas maneras, no faltan autores, como GÓMEZ SEGADE (2020A, p. 151), que consideran que no tiene relevancia el doble término. Y, a efectos prácticos, lo cierto es que la utilización de los dos términos no implica ningún cambio reseñable.

⁵¹² Aunque realmente, como indica GARCÍA MARCO (1998, p. 305), «[p]or suerte o por desgracia para nuestros objetivos, el término *información* es de uso común en prácticamente todas las Ciencias Biológicas, Sociales y Humanas (recientemente incluso en la física), muchas Tecnologías, y, por supuesto, en nuestra vida cotidiana».

⁵¹³ *Vid.* ZECH (2012, pp. 51 y ss.).

⁵¹⁴ GUILLÉN MONGE (2020). MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51) define la información como «el conjunto de datos, más o menos sistematizados, estructurados y ordenados». Aunque no se puede obviar que la definición del concepto «información» presenta una dificultad considerable y, posiblemente, cualquier intento sea infructuoso. Entre otros, *vid.* KLOEPFER (2002, § 50) y BUCKLAND (1991, pp. 351 y ss.).

⁵¹⁵ SUÑOL LUCEA (2009, p. 106). En realidad, la información no se puede transmitir, sino que lo que se transmite son datos, que luego pueden convertirse en información. *Vid.* VON LINDE (2008, p. 7).

recopilados, que componen el sustrato de la información propiamente dicha⁵¹⁶. Por tanto, dos son los elementos esenciales de la información: que puede comunicarse y que se puede tener un poder sobre ella –pudiéndola disfrutar en exclusiva–.

En cambio, el conocimiento sería «el entendimiento, inteligencia o comprensión de las cosas proporcionado por [el conjunto de datos]»⁵¹⁷. No es lo mismo conocer una información que tener el conocimiento para aplicar dicha información y, consecuentemente con ello, de una sola información pueden derivarse varios conocimientos⁵¹⁸.

El matiz puede ser mínimo, pero considero que su inclusión en la norma española es adecuada por las dos razones siguientes⁵¹⁹, a pesar de que, por cuestiones de economía del lenguaje, se empleará el término genérico «información» como omnicomprendivo de las dos realidades expresadas:

1ª. Por la tradición jurídica española que, desde sus inicios en el estudio de los secretos empresariales, ha venido utilizando el término «conocimiento» para definirlo⁵²⁰, aunque nunca se prestó demasiada atención realmente a las diferencias que subyacían a ambos términos.

⁵¹⁶ Sobre ello, *vid.* CATALA (1998, pp. 324 y ss.), quien define la información como «cualquier mensaje comunicable en cualquier forma». Etimológicamente, nació con este significado, pues deriva del verbo «*forma*», que significa dar forma, por lo que la información, como indica PECORARO (2001, p. 16), sería «el paso de la idea a su comunicación».

⁵¹⁷ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 51).

⁵¹⁸ GARCÍA MARCO (1998, p. 305) indica que «la información constituye precisamente la materia prima del conocimiento (que no es sino, en definitiva, una forma de procesamiento de la información, una información de la información, una información de segundo orden)». El conocimiento, en definitiva, sería «la acumulación e integración de la información recibida y procesada por un receptor» [BURGIN (2010, p. 192)]. En este sentido, puede resultar útil el esquema jerárquico trazado por este último autor citado, quien entiende que los datos son como «no saber nada», la información implica «saber qué» y el conocimiento «saber cómo».

⁵¹⁹ No obstante, SUÑOL LUCEA (2021, p. 196) entiende que la inclusión del término «conocimiento» es contraria a la Directiva de Secretos Empresariales porque «los Estados miembros no pueden desviarse de la noción de «secreto empresarial» establecida en la Directiva» y porque «en aquel término se incluyen «conocimientos tácitos» y la Directiva excluye las «experiencias» adquiridas por trabajadores durante la prestación de sus servicios». No se comparte la opinión de la autora. En primer lugar, porque el término utilizado en la Directiva es omnicomprendivo también del término «conocimiento» del modo que se emplea en la Ley de Secretos Empresariales. Y, en segundo lugar, porque en ningún momento se afirma en la Ley de Secretos Empresariales que se incluyan conocimientos tácitos o experiencias profesionales dentro del concepto de «conocimiento», desde el momento mismo en que el propio artículo 1.3 de la ley española excluye del concepto de «secreto empresarial» la «experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional».

⁵²⁰ *Vid.* la definición propuesta por GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 67), quien, además, señalaba (pp. 43 y 44) que el secreto está «constituido por una actitud mental de reserva sobre un conocimiento o, por decirlo de otra manera, el secreto es un conocimiento reservado». En el mismo sentido, más recientemente, *vid.* las definiciones de GALÁN CORONA (2011, p. 351), FONT SEGURA (1999, p. 37) y MASSAGUER FUENTES (1998, p. 35).

2ª. Porque con su inclusión queda claro que el *know-how* anglosajón⁵²¹, cuya conceptualización ha sido tan complicada en nuestro Derecho, puede ser considerado como secreto empresarial sin necesidad de buscar esa equiparación total entre los dos términos que no es admitida por toda la doctrina⁵²².

Esta conclusión, empero, no despeja la incógnita sobre qué es realmente «información» desde un punto de vista jurídico y, en concreto, al amparo de la Ley de Secretos Empresariales, norma que guarda silencio sobre el alcance del término. Aunque, quizá, sea aconsejable que el concepto de «información» no sea constreñido legalmente⁵²³ —sobre todo en esta ocasión— para que llegue así a todo lo inmaterial-empresarial que no tiene cabida en ninguno de los otros derechos de propiedad intelectual.

Tres teorías sobre el alcance de la información

Ninguna de las normas —ni nacionales, extranjeras o internacionales—, que han contemplado la regulación de los secretos empresariales, ha sido capaz de delimitar qué se debe entender jurídicamente por información. A diferencia de la doctrina española, que no se ha centrado en exceso en esta cuestión, la doctrina y jurisprudencia extranjeras, principalmente estadounidense y alemana, sí que han desarrollado diversas teorías o criterios para delimitar qué debe entenderse por «información» en sede de secretos empresariales. Sin embargo, no podemos exponerlas sin expresar antes la conclusión que se puede extraer de ellas: ninguna resuelve terminantemente esta incógnita, aunque pueden ayudar a ello; lo cual sustenta positivamente nuestra opinión sobre la función de los secretos empresariales: si no se conoce y delimita con exactitud ante qué estamos, todo tiene posibilidad de terminar siendo protegido por esta figura. Que no terminemos de comprender qué es un secreto empresarial es lo que habilita su enorme utilidad.

(I) Una primera teoría entiende que la información solo sería considerada secreto empresarial si presentaba un elevado grado de concreción. La concreción puede —y debe— ser una forma de determinar que ciertas informa-

⁵²¹ En cierto modo, esta razón también subyacía a la incorporación al listado que contemplaba la definición de la UTSA de los términos «método» y «técnica», tal y como se recoge en los comentarios de la propia UTSA.

⁵²² Sobre esta cuestión, entre otros, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (2020A, pp. 151 y 152) y MASSAGUER FUENTES (1999).

⁵²³ En este sentido, *vid.* LECLERC (1982) *apud* JOUVE (2013, p. 9).

ciones queden fuera de la protección otorgada⁵²⁴. En cierto modo, si la información no puede ser identificada, ¿cómo se puede hacer cumplir alguna obligación? Dicho de otro modo: ¿cómo se va a poder impedir el acceso a una información si no está identificada?⁵²⁵

La falta de concreción puede servir para intentar limitar el alcance de las informaciones protegibles como secreto empresarial, pero, sobre todo, será una defensa para el supuesto infractor del secreto empresarial con la que intentar demostrar que no se está ante uno. Sin embargo, como tantas veces ocurre con el objeto de nuestro estudio, la concreción de la información no será un elemento que realmente permita *ex ante* discernir qué es una información protegible como secreto empresarial, pues en el mejor de los casos permitirá realizar un análisis prospectivo de la viabilidad, aunque no certero y exacto.

Una solución similar a la utilizada por los tribunales se encuentra expresamente prevista en el artículo 1.1.III del Reglamento 316/2014, cuando se exige que, para estar ante un conocimiento técnico, la información debe estar «determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad». En este caso, esa identificación responde a otra razón, ya que esos conocimientos técnicos se valoran en el marco de acuerdos contractuales, que requieren tener

⁵²⁴ Piénsese, por ejemplo, que no es lo mismo, en un procedimiento judicial, intentar proteger como secreto un proceso para convertir plomo en oro de manera abstracta que intentar protegerlo partiendo de una definición clara, nítida, concreta, real de ese proceso alquímico.

En el caso estadounidense *Jostens, Inc. v. National Computer Systems*, 318 N.W.2d 691 (1982) se afirmó que «[s]implemente afirmar que un secreto empresarial reside en alguna combinación de datos conocidos de otro modo no es suficiente, ya que la combinación debe definirse con alguna particularidad para establecer su condición de secreto». En el mismo sentido, más recientemente: *InteliClear, LLC v. ETC Glob. Holdings*, 978 F.3d 653 (9th Cir. 2020). Posición que en cierto punto ha sido también utilizada en España para negar que ciertas informaciones sean consideradas secretos empresariales. Así, en la SAP Valencia, civil, de 4 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APV:2024:416) se concluye que «[e]n definitiva, no existe ningún esfuerzo argumentativo, no ya probatorio, que permita afirmar en qué consistía el supuesto secreto empresarial que habría sido vulnerado por el demandado, por lo que no cabe afirmar que la pretensión de la parte demandante tenga causa de pedir. Esto pese al esfuerzo del magistrado de instancia por aclarar este extremo en el acto de la audiencia previa»; o en la SAP Barcelona, civil, de 20 de enero de 2012 (ECLI:ES:APB:2012:1460), en la que se sostuvo que «lo más relevante es que la demanda no específica, más allá de una genérica referencia a los listados de clientes, en qué consistía esta información. Esto es, no ha aducido qué información se contenía en estos supuestos listados, más allá de la identificación del cliente, para poder valorar su carácter de secreto empresarial, ni tampoco ha reseñado qué medidas se habían adoptado para guardar secreta la información. Por ello no podemos apreciar la existencia de una sustracción y revelación de secretos». Pero, en definitiva, se trata de una incorrecta, por indefinida y abstracta, delimitación procesal del objeto del litigio y no de un criterio para delimitar qué es una información susceptible de ser protegible como secreto empresarial.

⁵²⁵ Respecto de esta misma cuestión en torno al Acuerdo ADPIC, *vid.* GERVAIS (1998, p. 185). Requisito —el de la identificabilidad— que no se contempla tampoco en la Directiva de Secretos Empresariales, lo que desencadenó ciertas críticas de la doctrina. *Vid.*, *v. gr.*, APLIN (2014).

un objeto definido para poder saber sobre qué se contrata⁵²⁶. Pero, aunque la razón principal de su inclusión sea otra, la cuestión que subyace es similar: no se puede contratar si se desconoce sobre qué se contrata; no se puede otorgar protección si se desconoce a qué se pretende otorgar protección.

Es cierto, no obstante, que se pueden realizar varias críticas a esta teoría:

1°. Solo sirve para excluir de la protección informaciones que sean excesivamente abstractas, genéricas o indefinidas.

2°. No se atiende, en realidad, a elementos sustantivos y esenciales de la información y del secreto empresarial, sino que se centra en cuestiones cercanas, en la mayoría de los casos, a lo procesal⁵²⁷, lo que puede ser identificativo de que, ante la complejidad de analizar sustantivamente lo que es un secreto empresarial, se opta por delimitarlo desde una perspectiva procesalista.

3°. Se obvia que realmente la información no es un todo, sino que se puede fraccionar hasta unidades mínimas y párvulas de conocimiento que imposibilitan realizar el ejercicio de concretar qué informaciones –o porciones de ella– realmente son las que pueden ser calificadas de secretos empresariales, ya que «[d]ado que la escala de los niveles infra y meta es infinita, resulta ilusorio, desde una perspectiva teórica, fijar un grado determinado de “concreción”»⁵²⁸. Por tanto, ¿cuál será el nivel de concreción que se exigiría para estar ante un secreto empresarial?

Sin embargo, desde la perspectiva aquí defendida –que estamos ante un derecho de propiedad intelectual, aunque sea por utilidad, dado que su origen y razón de ser están en la competencia desleal–, entiendo que este criterio es el más apropiado para intentar delimitar aquella información que es susceptible de ser protegida como secreto empresarial: toda información siempre que su titular sea capaz de concretarla llegado el momento⁵²⁹. De ese modo, no se

⁵²⁶ SOUSA E SILVA (2013, p. 11).

⁵²⁷ QUINTO y SINGER (2009, § 3).

⁵²⁸ Al respecto, *vid.* DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 45 y ss.).

⁵²⁹ Hay autores que incluso patrocinan una mayor especificidad del secreto empresarial. *V. gr., vid.* HENDERSON (1987, pp. 547 y ss.). Esta autora, con argumentos sólidos, considera que el mayor interesado en la definición concreta del secreto empresarial es el titular del secreto, pues con ello impedirá dudas acerca de la naturaleza de la información cuando estemos ante un secreto empresarial que es compartido en el marco de una relación contractual con trabajadores o colaboradores, entre otros. En un sentido similar, *vid.* LEMLEY (2008, pp. 343-345). En el caso estadounidense *Dodson International Parts, Inc. v. Altdorf*, 347 F.Supp.2d 997 (D. Kan. 2004), el tribunal también concluyó que «[l]os demandantes deben describir el objeto de sus supuestos secretos empresariales con suficiente detalle para establecer cada elemento de un secreto empresarial». En cambio, no faltan tampoco quienes [*v. gr.*, BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 99 y 100) y SOUSA E SILVA (2014, p. 931)] consideran que la especificidad no debe valorarse para determinar si la información puede ser considerada secreto empresarial, sino como una forma de analizar el tercero de los requisitos, el de las medidas razonables de protección, porque entienden que las medidas

crea una barrera previa de entrada y, al mismo tiempo, se impide que se pueda realizar un uso abusivo de esta concreta figura, puesto que, en el momento en que deberá reclamarse la protección, esta no se dará por no concretar la concreta información. Incluso podría haberse previsto como requisito autónomo, pudiendo servir para evitar litigios innecesarios⁵³⁰. Aun así, se han desarrollado otras teorías que consideramos poco adecuadas jurídicamente.

Una segunda teoría ha buscado acotar las informaciones susceptibles de ser protegidas como secreto empresarial a través de la idea de que solo lo serán aquellas que sean comunicables, pues, como se ha llegado a afirmar, si la información no se puede comunicar, no será un secreto empresarial⁵³¹. Un criterio que no supone ningún aporte delimitador porque, si no se puede comunicar a un tercero, ¿cómo va a ser apropiable? En cierto modo puede recordar al criterio que la doctrina penal española ha utilizado en ciertas ocasiones para delimitar el objeto del delito de descubrimiento de secretos de empresa cuando afirmaba que, para hablar de secreto empresarial, era necesario que hubiera una pluralidad de personas⁵³².

La esencia de la información, sin duda alguna, es ser comunicable y comunicada⁵³³. El secreto, desde su propia etimología⁵³⁴, nace para impedir –voluntaria o forzosamente– esa comunicación a otra persona. Las ideas o los datos –entendidos aquí como unidades mínimas– solo constituyen una información en la medida en que son transformados en una realidad inteligible, es decir, comunicable a través de cualquier medio⁵³⁵. Si la información no es comunicable, no habrá secreto empresarial porque no se puede decidir reservarla, del

lógicamente tienen que ser concretas y recaer sobre informaciones igualmente concretas. Ahora bien, el resultado de esa postura es el mismo: la necesidad de concretar e identificar la información en un punto u otro de la definición.

⁵³⁰ Esta posición es defendida por GRAVES y RANGE (2006, p. 72) en Estados Unidos. También es defendida por TRALLERO OCAÑA (2021, p. 316), quien no duda en afirmar, al analizar el concepto en la Directiva, que, aunque no se recoja expresamente, todos los países «deberían exigir siempre que el demandante identifique de forma clara y precisa la información de que se trate, aunque no esté posiblemente previsto en la ley».

⁵³¹ *Integral Dev. Corp. v. Tolat*, No. 14-16629 (9th Cir. Jan. 11, 2017).

⁵³² BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 483); a lo que añadían a continuación «de modo que ni Adán ni Robinson poseen secretos». Precisamente, VERDERA SERVER (2023, p. 870) afirma que «[s]i solo existiera una persona, no habría conflicto posible en la asignación de los recursos. No hay posibilidad de conflicto en la isla de Robinson. Del mismo modo, no habría cuestión que analizar si nos halláramos en un escenario parecido al edén, al paraíso terrenal, en el que los recursos a nuestra disposición fueran ilimitados y apropiables sin necesidad de esfuerzo alguno».

⁵³³ Sobre ello, entre otros, *vid.* BINCTIN (2013, pp. 29-40) y CATALA (1998, pp. 324 y 325).

⁵³⁴ BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 483). Etimológicamente, «secreto» proviene del verbo «*sacernere*» que significa separar, aislar o poner aparte. Precisamente, la información tiene una función natural de ser comunicada y, mediante el secreto, se separa una parte de ella de su misma esencia.

⁵³⁵ Si recuperamos el ejemplo del proceso alquímico, por mucho que una persona en su cabeza haya desarrollado un proceso para transformar el plomo en oro, si ese proceso no se puede comunicar a un tercero directamente, no será tan siquiera información.

mismo modo que si no hay más personas tampoco hay secreto empresarial porque tampoco se puede decidir reservar la información para uno mismo. El secreto empresarial existe porque, por variadas razones, su titular ha decidido que esa información no va a ser compartida con los demás, pero si no es posible comunicarla a otra persona y si no hay más personas, no sé ante qué estaremos, mas no será un secreto empresarial o, simplemente, información.

Una tercera teoría –menos apropiada todavía– ha consistido en entender que el secreto empresarial, acercándose así a la protección de los derechos de autor, solo será protegible en la medida en que se plasme en un soporte tangible⁵³⁶. Esta posible interpretación no ha tenido ningún éxito⁵³⁷. La información tiene que poder ser plasmada, es decir, comunicable, pero no necesariamente en un soporte tangible, sino que mismamente puede llevarse a cabo a través de la palabra. La obligación de esa tangibilidad deriva de una interpretación incorrecta de los primeros estudios sobre los bienes inmateriales que diferenciaban esa doble realidad del *corpus mysticum* y del *corpus mechanicum*. Pero de aquellas ideas sobre las que se ha construido el régimen de los bienes inmateriales no se puede extraer la consecuencia de que la información deba sí o sí plasmarse en un soporte tangible; debe poder plasmarse –para ser considerado información–, pero no necesariamente en uno tangible, sino que las palabras, de manera verbal, pueden ser el mayor soporte para una información y para un secreto empresarial⁵³⁸. En todo caso, esta idea de la tangibilidad no determina en absoluto cuál es el alcance de las informaciones que pueden ser protegidas.

Todo tipo de información

A diferencia de la UTSA, en la que la definición comenzaba con un listado de posibles concretos objetos que podían ser considerados secretos empresariales, en la Ley de Secretos Empresariales se opta por establecer un

⁵³⁶ En los debates preparatorios de la UTSA se propuso. Sin embargo, finalmente fue rechazada porque la obligación de que constase en tal soporte implicaría que se reduciría el ámbito de decisión del titular del secreto respecto de su información. Además de que esta obligatoriedad podría implicar que, respecto de ciertos secretos empresariales, aumentara la probabilidad de que fueran apropiados. Sobre ello, entre otros, *vid.* MURPHY (2023, pp. 1929 y ss.), SCHALLER (2020, pp. 137 y ss.) y SANDEEN (2010, pp. 524 y ss.).

⁵³⁷ *Vid.*, v. gr., SOUSA E SILVA (2014, pp. 931 y 932) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 107).

⁵³⁸ Así, por ejemplo, en la STS, penal, de 12 de mayo de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2885), se indicó que «[s]u materialización puede producirse en todo género de soporte, tanto papel como electrónico, y tanto en original como copia, y aún por comunicación verbal». En el mismo sentido, *vid.* el caso estadounidense *Bridgestone/Firestone, Inc. v. Lockhart*, 5 F.Supp.2d 667 (S. D. Ind. 1998).

listado de posibles informaciones o conocimientos, atendiendo a su naturaleza, con ánimo ejemplificativo, y que no tiene precedente alguno en la norma europea. La incorporación del listado de posibles informaciones viene a cumplir la misma función que aquel listado de la norma estadounidense: recordar que todas ellas pueden ser secretos empresariales, sin perjuicio de que haya otras informaciones que lo sean, también, aunque no encajasen en ninguna de las categorías establecidas. Ahora bien, dada la cantidad de categorías establecidas, rara será la información que, en principio, no pueda subsumirse en ninguna de ellas y, en todo caso, «no existe prácticamente ninguna categoría de información que no pueda constituir un secreto empresarial»⁵³⁹. Además, con este listado también se olvida cualquier duda sobre la posible exclusión de la normativa de las diversas categorías que integran los secretos empresariales⁵⁴⁰.

En definitiva, el listado de los tipos de información –o de sus posibles naturalezas– sistematiza hasta cierto punto el contenido disperso sobre las clases de información de la Directiva de Secretos Empresariales⁵⁴¹, al tiempo que añade ciertos tipos, sin precisar exactamente en qué consisten y sin que haya ninguna referencia expresa en la norma europea a ellos⁵⁴². Con ello claramente se pretende y se busca que estemos ante un concepto amplísimo⁵⁴³, que, como se recoge en el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales, abarque «cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables [...] para mantenerla en secreto», es decir, que la naturaleza de la información no sea óbice para su protección bajo esta figura⁵⁴⁴.

⁵³⁹ Eso se sostuvo en el caso estadounidense *US West v. Consumer Advocate*, 498 N.W.2d 711 (1993) cuando el tribunal se planteaba la posibilidad de que las cláusulas de un contrato de arrendamiento pudieran considerarse secreto empresarial.

⁵⁴⁰ En España, en un primer momento, se estudiaron los secretos empresariales de manera comparimentada: los secretos comerciales, los secretos industriales y una tercera categoría cercana, relativa a aquellos «aspectos de la organización interna de la empresa y relaciones de la misma cuyo conocimiento sería valioso para los competidores» [GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 51-57)]. Por ello, más allá de que la expresión «secreto empresarial» sea omnicompreensiva de todos ellos, se consigue con el listado de posibles informaciones y conocimientos que de manera expresa no se excluyan. En el mismo sentido, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 151).

⁵⁴¹ A lo largo de los considerandos de la Directiva encontramos referencias dispersas a los distintos tipos de información que se recogen al inicio del artículo 1.1 LSE. Sobre esta cuestión, igualmente, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 65 y 66).

⁵⁴² Por ejemplo, la información o el conocimiento financieros.

⁵⁴³ En el mismo sentido sobre los listados en la UTSA se pronuncia KLITZKE (1986, p. 558).

⁵⁴⁴ En Estados Unidos se ha planteado, además, la posible protección de aquellas informaciones que, sin revestir todos los caracteres para ser secreto empresarial, sí que son confidenciales y que, quizá, merecen una cierta protección, es decir, una especie de información confidencial de segunda categoría. Sobre ello, *vid.* UNIKEL (1998, *passim*).

Una digresión en torno al skill & knowledge

Ahora bien, el empleo del término «conocimiento» plantea un problema demarcatorio. Los secretos empresariales se encuentran en gran cantidad de casos en constante contacto con el *skill & knowledge*, es decir, el bagaje profesional adquirido durante el desempeño de la actividad laboral o, en palabras de la propia Ley de Secretos Empresariales, la «experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional»⁵⁴⁵. El problema⁵⁴⁶ está en que, aunque no nos adentremos en esta cuestión, de manera general los tribunales parecen contraponer los secretos empresariales con el bagaje profesional, lo cual no es del todo acertado, en la medida en que el bagaje puede estar formado por secretos empresariales y por otras informaciones que no reúnan las condiciones para ser secretos empresariales⁵⁴⁷ y en un nuevo puesto de trabajo únicamente se podrá utilizar aquello que no constituye un secreto empresarial.

La Ley de Secretos Empresariales no aclara si esa experiencia profesional que no puede ser constreñida puede encerrar secretos empresariales que, por el hecho de haber sido aprendidos y conocidos por el trabajador, escapen del régimen de protección⁵⁴⁸, si bien el considerando decimocuarto de la Directiva comunitaria parece inclinarse por la interpretación que aquí defendemos en la medida en que afirma que «[s]e excluye de la definición de secreto [empresarial...] la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional». Por tanto, si un conocimiento reúne todos y cada uno de los requisitos para ser considerado secreto empresarial, pero es aprendido por un trabajador en el curso de su la-

⁵⁴⁵ Sobre el *skill & knowledge* en nuestro Derecho, por todos, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 247-283).

⁵⁴⁶ Un problema que no es, en absoluto, novedoso. Ya en el caso estadounidense *Abbott Laboratories v. Norse Chemical Corp.*, 33 Wis. 2d 445 (Wis. 1967) se planteó este problema y se concluyó que «[n]o hay una respuesta sencilla a este dilema. [...] Se deben equilibrar] valores sociales como la libertad contractual, la libertad económica personal y la ética empresarial. [...] Pero] se puede decir que si los secretos empresariales del empleador no están protegidos de la apropiación por parte del empleado o de personas sin escrúpulos, la investigación y el desarrollo se verán perjudicados. Ningún empleador estaría dispuesto a gastar grandes sumas de dinero en la investigación y el desarrollo de nuevas ideas, procesos o métodos si éstos pueden ser tomados y utilizados por otros con impunidad. Por otro lado, si se intimida a los competidores potenciales y se perjudica la difusión de ideas, procesos y métodos, la competencia se ve perjudicada y el público resulta perjudicado».

⁵⁴⁷ Duramente crítica con la posición de la jurisprudencia española se muestra SUÑOL LUCEA (2016B).

⁵⁴⁸ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 60), si bien es favorable a entender que el *skill & knowledge* está formado por secretos empresariales y por informaciones que no reúnen tal condición y que solo estas segundas pueden ser utilizadas, considera que lo más probable es que esta cuestión «acabe por plantearse para su determinación por el TJUE».

bor profesional, ¿deja de ser secreto empresarial? ¿O el cumplimiento de los requisitos excluye la posibilidad de afirmar que forma parte del bagaje del trabajador?

La realidad es que la normativa –ni a nivel nacional, ni europeo, ni internacional– no indica de qué modo delimitar unos conocimientos de otros, siendo una cuestión eminentemente casuística, a pesar de los intentos de la doctrina por encontrar criterios esclarecedores⁵⁴⁹. La solución, no obstante, desde el punto de vista del titular del secreto empresarial, incluso para evitar la utilización de aquellos conocimientos o experiencias que no constituyen un secreto empresarial y que forman parte del *skill & knowledge*, pasa por establecer una cláusula de no competencia postcontractual en los contratos de trabajo y, de este modo, cumpliendo los requisitos que legalmente se requieran⁵⁵⁰, olvidarse temporalmente de la posible utilización de estos conocimientos que pueden ser considerados no protegibles⁵⁵¹. Ahora bien, la cláusula es una posible solución, pero no es la solución definitiva, porque ¿qué sucede, entonces, cuando no se incluyó?

Por recapitular lo sostenido, a pesar del problema en torno al bagaje profesional –que se daría igualmente si no se empleara el término «conocimiento»–, entiendo que la doble referencia a información y conocimiento, aunque innecesaria si se interpreta ampliamente el término información, puede ser útil si tenemos en cuenta el papel amplio, como cajón de sastre, que aquí se ha defendido respecto de los secretos empresariales.

La información como primer requisito

Tras todo lo que se ha expuesto, no tenemos ninguna duda de que la información es realmente el primer requisito de todo secreto o, si se prefiere, la materia sobre la que deben concurrir los tres elementos delimitadores, es decir, el carácter secreto, el valor empresarial y las medidas razonables. El presupuesto de que debe ser información o conocimiento resulta decisivo para poder otorgar la protección que se establece en nuestro ordenamiento jurídico. Y se podría

⁵⁴⁹ BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 100-107) y SUÑOL LUCEA (2016B). A modo de ejemplo, en la SAP Barcelona, civil, de 18 de marzo de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:605), se indica, recordando jurisprudencia anterior, que «[p]ertenecen, por el contrario, al ámbito del secreto y no al de la formación o capacitación profesional, los conocimientos que se adquieren como consecuencia del desempeño de un puesto de responsabilidad y confianza y aquellos que no es posible retener en la memoria».

⁵⁵⁰ Sobre esta cuestión, *vid.* NÚÑEZ VARGAS (2023, pp. 169 y ss.), GARRIDO PÉREZ (2022, pp. 147-161) y SALA FRANCO y TODOLÍ SIGNES (2016, *passim*). Igualmente, *vid.* los comentarios de ALFARO ÁGUILA-REAL (2011) sobre las cláusulas de no competencia postcontractual.

⁵⁵¹ Sobre esta conclusión, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 281-283).

haber intentado proporcionar una definición de qué debe entenderse por «información», ya fuera desde un punto de vista positivo, ya fuera negativamente. La Ley de Secretos Empresariales, como la norma europea, el Acuerdo ADPIC o la UTSA, no indica en ningún momento qué debe entenderse por este término. Y, aunque ello pueda ser reprochable, no deberíamos perder de vista la utilidad de no contar con una concreta definición. A la postre, el poder considerar como secreto empresarial todo tipo de información no implica otra cosa que aceptar el papel y función de los secretos empresariales que aquí se ha defendido.

2. La información debe ser empresarial

El concepto de «secreto empresarial», tal y como está contemplado en la Ley de Secretos Empresariales o en la Directiva, no establece de manera expresa como requisito que la información deba ser empresarial. Una conclusión precipitada y desacertada nos llevaría a un oxímoron: un secreto empresarial puede estar constituido por informaciones no empresariales. Esto sería totalmente ilógico, pues el *nomen iuris*, aunque no sea determinativo, ya avanza una realidad ineluctable: la información debe, al menos, estar relacionada con la empresa⁵⁵². El secreto empresarial no puede concebirse alejado de su medio natural, es decir, fuera del mercado en el que esta información concurre o podría concurrir⁵⁵³. Si no hay un mercado donde la información tenga un valor, arrebatamos al secreto empresarial parte de su esencia hasta convertirlo simplemente en un secreto.

2.1 EL ESQUIVO CONCEPTO DE «EMPRESA»

La ausencia de definición

La empresa como institución reviste una indudable importancia económica, política, social o jurídica, lo cual ha provocado que su conceptualización haya llamado constantemente la atención de la doctrina jurídica, entre otras

⁵⁵² Esta ha sido la postura mayoritaria en nuestro ordenamiento jurídico. Entre otros, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 64-70), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 109 y ss.), MASSAGUER FUENTES (1999) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 120 y ss.). Igualmente, en la doctrina estadounidense, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 51 y ss.); o, en general, respecto del Acuerdo ADPIC, *vid.* C. M. CORREA (2020, pp. 351 y ss.) y GERVAIS (1998, p. 185).

⁵⁵³ FONT SEGURA (1999, p. 39).

razones, porque la legislación española no ha definido qué debe entenderse por ella⁵⁵⁴, discutiéndose si debía o no debía definirse al tratarse de un concepto que se ha tomado prestado de la ciencia económica⁵⁵⁵. Por ello, las definiciones jurídicas que se han propuesto por la doctrina han partido de las desarrolladas en el ámbito económico⁵⁵⁶.

El concepto en sede de secretos empresariales

Desde la perspectiva jurídica no se ha optado por utilizar un término común y unitario para todas las ramas del ordenamiento⁵⁵⁷, centrándose cada una

⁵⁵⁴ En el frustrado proyecto de Código de Comercio del año 2013, en el artículo 131-1 se proponía definir la empresa como «el conjunto de elementos personales, materiales e inmateriales organizados por el empresario para el ejercicio de una actividad económica de producción de bienes o prestación de servicios para el mercado».

⁵⁵⁵ BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, p. 145) entendían que, precisamente por ello, el legislador no tenía obligación de definir un término que pertenecía a otra ciencia. En cambio, GALLEGO SÁNCHEZ (2015, p. 438) ha defendido la necesidad de que el legislador desarrolle un concepto jurídico autónomo de empresa, pues «Economía y Derecho son ciencias gobernadas por principios diversos, que responden a finalidades también diversas. El ser, frente al deber ser. Ciencia descriptiva que formula reglas empíricas, frente a ciencia normativa que responde a criterios de equidad. A consecuencia de ello, la noción jurídica de empresa está anudada exclusivamente a aquellos aspectos del fenómeno económico con relevancia para el Derecho». En un sentido similar, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1965, pp. 7 y ss.).

⁵⁵⁶ GALLEGO SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ PÉREZ (2022, p. 47) no dudan en afirmar que para construir el concepto jurídico de empresa es necesario acudir previamente al económico. Por ejemplo, COASE (1994, p. 39) definió la empresa como «un sistema de relaciones que aparece cuando la dirección de recursos depende de un empresario», mientras que GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976, p. 166), desde una perspectiva económica, consideró que sería la «organización de los factores de la producción (capital, trabajo) con el fin de obtener una ganancia ilimitada», inspirándose claramente en la definición llevada a cabo por WIELAND, SCHÄFFLE y LIEFMANN [*apud* BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, p. 146)], quienes entendieron que la empresa es «el empleo de factores económicos para la consecución de una ganancia patrimonial indeterminada» [aunque realmente WIELAND fue el que construyó esa definición basándose en el concepto económico de SCHÄFFLE y LIEFMANN]. Esta última definición ha tenido una indudable influencia en nuestro Derecho, no solo a través de la obra citada de GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976), sino también a través de la obra de GIRÓN TENA (1954, pp. 971 y ss.) o de la de los ya citados BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, pp. 145 y ss.).

⁵⁵⁷ GALLEGO SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ PÉREZ (2022, p. 47), K. SCHMIDT (1999, p. 65) y GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE (1976, p. 175). Precisamente, GONDRA ROMERO (1998, p. 499) indicaba que «es inútil pretender que haya un concepto de la empresa que valga para el conjunto del ordenamiento jurídico. Cada disciplina jurídica, de acuerdo con sus fines ordenadores, suele dar «su» concepto jurídico de la empresa. Esos diversos conceptos «jurídicos» de la empresa son, en realidad, meras formulaciones intelectuales, en las que se vienen a sintetizar los momentos o aspectos del fenómeno que cobran relieve jurídico desde el particular ángulo valorativo de cada sector del Derecho. En este sentido, son siempre *conceptos determinados teleológicamente*».

No faltan autores [*vid.*, *v. gr.*, FONT GALÁN y PAGADOR LÓPEZ (2023)] que, en cambio, han propuesto una definición unitaria partiendo de la interpretación económica de la Constitución Española, definiendo el término «empresa» de manera general «como una específica modalidad de ‘riqueza’ productiva, constitutiva de un bien o valor patrimonial de explotación, resultante de la materialización de la iniciativa creadora del empresario, de la proyección patrimonial de su labor organizadora de los distintos factores productivos, facultades, ‘poderes’ y servicios para el mercado a través del establecimiento mercantil. Ese

de estas en aspectos totalmente distintos, aunque todas, en definitiva, continúan partiendo de la conceptualización económica⁵⁵⁸. En el ámbito del Derecho privado, en particular, con el término «empresa» se hace referencia hasta a cuatro conceptos diferenciados, «empresa/sujeto, empresa/establecimiento, empresa/patrimonio y empresa/actividad»⁵⁵⁹.

Así, aunque no analicemos cada una de estas definiciones, por no ser nuestro objeto de estudio, en el marco de la Ley de Secretos Empresariales, por «empresa» deberíamos partir del concepto «empresa/sujeto», es decir, centrándonos en su perspectiva subjetiva⁵⁶⁰, entendiéndolo como todo operador económico que actúa «autónomamente o bajo responsabilidad propia en el mercado», incluyéndose desde comerciantes a empresarios en sus diversas formas, «profesionales titulados en ejercicio libre, a las corporaciones públicas y a los trabajadores autónomos»⁵⁶¹, es decir, la empresa como un sujeto de derechos, entendida en un sentido amplio y sin conceptualizarla como un conjunto organizado de elementos, sino más bien como aquel sujeto que puede intervenir en el mercado y que puede ser titular de un determinado bien que le puede aportar una ventaja concreta, aunque no saque rédito de ella⁵⁶².

Precisamente en el considerando primero de la Directiva de Secretos Empresariales se hace referencia no solo a las empresas, sino también a los «organismos de investigación de carácter no comercial», y en el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales se mencionan expresamente, a los «centros públicos de investigación y [a] los investigadores». Cuando nos referimos a una «empresa» al tratar los secretos empresariales, no debemos pensar en la concepción mercantilista clásica, sino que se debe ampliar hasta arribar a cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que pueda llevar a cabo una

valor patrimonial de explotación se sustenta en tres soportes fundamentales: el empresario (sujeto organizador), el establecimiento (objeto organizado) y la organización. La empresa, en sentido jurídico, será la resultante patrimonial (el valor de explotación) o suma de conjuntos (y subconjuntos) factoriales conexos a esos soportes».

⁵⁵⁸ EMBID IRUJO (2014, p. 30) no duda en afirmar que no se ha construido «un concepto jurídico de empresa», sino que, de la realidad económica, se «ha extraído la concreta significación de la figura sin innovar, apenas, nada».

⁵⁵⁹ VICENT CHULIÁ (2022, p. 614), quien califica el concepto, en sede de Derecho privado, de «plurívoco». Igualmente, *vid.* las reflexiones de GONDRA ROMERO (1998, pp. 503-505).

⁵⁶⁰ BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ (2016, p. 147).

⁵⁶¹ VICENT CHULIÁ (2022, p. 291).

⁵⁶² A modo de ejemplo, en el caso estadounidense *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*, 923 F.Supp. 1231 (N. D. Cal. 1995), se admitió que una congregación religiosa podía ser titular de un secreto empresarial. En España, sin contar con un pronunciamiento judicial expreso al respecto, téngase en cuenta que la utilización de secretos es habitual en las congregaciones religiosas en la fabricación de dulces. Esas recetas, sin lugar a duda, podrían ser calificadas como secretos empresariales, a pesar de que de primeras sería complicado afirmar que un convento o una determinada orden religiosa es una empresa.

actividad intelectual⁵⁶³, aunque de facto no esté actuando en el mercado⁵⁶⁴, ya que lo verdaderamente importante es que la información sea susceptible de tener una aplicación empresarial⁵⁶⁵, aunque ello implique un salto argumentativo, pues claramente no es lo mismo ser empresarial que ser susceptible de aplicación empresarial⁵⁶⁶. En cierto modo, parece que nos aproximamos a la definición de «empresa» que se establece en la disposición adicional cuarta de la Ley de Defensa de la Competencia, como «cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación».

2.2 LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Aunque entendamos de un modo tan amplio el término «empresa», ello no debe implicar que toda información de una empresa o relacionada con ella pueda ser considerada secreto empresarial. Como ya se ha visto, el artículo 1 LSE parte de un listado amplísimo de algunos de los posibles campos en los que la información puede llegar a ser calificada de secreto empresarial, lo cual evidencia que la información no solo debe vincularse con la actividad externa –comercialización o fabricación– de una empresa, sino que perfectamente puede encontrarse en aspectos internos –v. gr. los financieros–⁵⁶⁷. La clave está

⁵⁶³ Ya lo indicaba bajo el anterior régimen SUÑOL LUCEA (2009, p. 113): «[d]e ahí que no sea dudoso que las informaciones potencialmente aptas para constituir un secreto empresarial son tanto las relativas a cualquiera de las esferas de actividad ejercida por un comerciante en sentido estricto (empresarios mercantiles) como a cualquier otra clase de empresarios –como los agricultores, ganaderos o artesanos–, los profesionales liberales, la Administración pública (en cuanto realice propiamente una actividad calificable como actividad económica o negocio y, por lo tanto, en cuanto realice una actividad distinta de la reguladora), las universidades e incluso artistas, científicos o deportistas».

⁵⁶⁴ Piénsese, por ejemplo, en un científico –persona física y trabajador por cuenta ajena– que en su tiempo libre realiza un determinado descubrimiento y que, por las razones que sean, decide guardarlo como secreto.

⁵⁶⁵ No obstante, debido a esta amplitud terminológica, hay autores [*vid.*, v. gr., FONT SEGURA (1999, p. 38) y WENIGER (1994, p. 125)] que consideran que, más que vincular la información con una empresa para poder ser calificada de secreto empresarial, «es preferible hablar de la existencia de un vínculo entre el secreto y el competidor que pretende ser su titular». Esta posición presenta, empero, un problema, ya que parte únicamente de una perspectiva defensiva, es decir, desde el momento en que el secreto empresarial es atacado, olvidando que, como derecho de propiedad intelectual, puede ser susceptible de ser objeto de negocios jurídicos. Sobre ello, *vid.* MURUAGA HERRERO (2025A, pp. 159 y ss.).

⁵⁶⁶ *Vid.* MURUAGA HERRERO (2025A, pp. 17-39).

⁵⁶⁷ Como sostiene BUSTILLO SAIZ (2020, p. 69), «es potencialmente ilimitada la gama de informaciones susceptibles de protegerse por la vía del secreto empresarial». O, como señala MASSAGUER FUENTES (2019, p. 52), pueden pertenecer «a la esfera industrial, científica, tecnológica, organizativa, comercial y financiera u otra de la actividad empresarial, esto es, de la actividad de producción y mediación de bienes y servicios, cualquiera que sea el ámbito o fase de esa actividad a la que se refieran (desde la concepción de la idea hasta la implementación de su desarrollo, ejecución y comercialización o utilización)».

en que haya un vínculo real entre la información y la empresa, con independencia de en qué esfera concreta de ella se encuadre la información⁵⁶⁸, es decir, que pueda entenderse que la información es usada o aplicada, efectiva o potencialmente⁵⁶⁹; elemento que refuerza nuestra opinión de que el secreto empresarial cumple una función embebedora de todo lo que no tiene cabida en otro derecho de propiedad intelectual –o teniéndola se prefiere la protección conferida por este régimen–. Muestra de esta amplitud es el catálogo que se expuso anteriormente, no solo por su extensión, sino porque, a pesar de ella, está incompleto.

Algunas exclusiones

Ahora bien, ¿hay informaciones que pueden quedar fuera del concepto de «secreto empresarial»? Dado el carácter cercano –en el buen sentido– a lo fagocitador del secreto empresarial, pocas son las informaciones relacionadas con una empresa que pueden quedar excluidas. No obstante, podemos señalar los siguientes ejemplos:

(I) Las informaciones personales, es decir, aquellas de carácter privado que no están ni efectiva ni potencialmente «al servicio de la producción o mediación de bienes y servicios»⁵⁷⁰, es decir, lo que, en principio, sería encuadrable en el ámbito de la protección civil de la intimidad personal y familiar, conforme a la Ley Orgánica 1/1982⁵⁷¹. Ahora bien, tampoco se puede afirmar que toda aquella información relativa a la intimidad pueda quedar excluida de la protección como secreto empresarial. Ya se comentó con anterioridad la problemática que suscitan estas informaciones cuando se dan en relación con personajes de cierta fama o renombre que comercializan con ella. Si partimos de un concepto amplísimo de empresa, como el aquí utilizado, ¿no encajaría también en este concepto aquellas personas que efectivamente convierten en producto comercial determinados aspectos de su vida privada? Entiendo que sí. En estos casos, las informaciones personales, sean comercializadas o no,

⁵⁶⁸ En el mismo sentido, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 114-116). Precisamente, en el análisis jurisprudencial de los casos relacionados con los secretos empresariales, no he encontrado ni uno solo, salvo error u omisión, en que se negase esta naturaleza por el hecho de que la información no pudiera ser calificada de empresarial. Lo cual puede evidenciar el carácter amplísimo con el que se viene interpretando el hecho de que la información sea o no sea empresarial.

⁵⁶⁹ *Vid.* GÓMEZ SEGADE (1974, pp. 118-120).

⁵⁷⁰ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 52).

⁵⁷¹ Ya lo recordó la STS, civil, de 4 de marzo de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:1356) al concluir que el secreto empresarial «no puede ser equiparado al derecho fundamental a la intimidad».

pueden ser protegidas como secreto empresarial a la vista de las concretas circunstancias que concurrirían en el titular de la información, siempre que efectivamente cumplan los restantes requisitos para ser secreto empresarial. Desde el mismo momento en que admitimos que estas informaciones pueden ser productos, se lleva a cabo una transición de la intimidad personal a la actividad comercial y, por tanto, a que sean informaciones merecedoras de una particular y concreta protección a través de esta institución⁵⁷².

Cuestión distinta es qué sucede con ciertas informaciones relativas a personas que, por ejemplo, dirigen una empresa o que son sus propietarias –v. gr: el divorcio del presidente de la compañía por determinados motivos que denotan una cierta deshonestidad o que el director lleve una vida privada contraria a los ideales de la empresa que dirige–. En este caso, aunque, en realidad, no haya nada que lo excluya, parece más complicado que se pudiera acudir a esta institución porque aquí la información puede tener incidencia en la actividad empresarial, pero no está relacionada de manera directa con ella.

(II) Los datos personales, conforme a la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento de Datos Personales, por una razón que va más allá de su mero carácter personal: la propia normativa otorga a los interesados en tales datos personales el derecho de acceso y portabilidad. Y ante tales derechos es complicado poder defender que el dato personal sea secreto⁵⁷³. Ahora bien, cuestión distinta es si el conjunto de datos –incluso personales– pueda ser considerado secreto empresarial. Aunque no analicemos en profundidad esta cuestión, entiendo que la respuesta debe ser positiva, puesto que, en el conjunto de datos, el valor no reside en un dato en concreto de una persona, sino en su conjunto, por lo que el hecho de retirar uno solo no hace que el conjunto, en sí mismo considerado, deje de ser secreto⁵⁷⁴.

⁵⁷² Se trata de un tema controvertido. SUÑOL LUCEA (2009, pp. 121 y 122) afirma que «nada impide que en estos supuestos la información pueda resultar protegida, [tanto] por la normativa protectora de la intimidad de las personas como» por el régimen de los secretos empresariales –haciendo referencia al antiguo régimen–. En el mismo sentido, MORTEN (2023, pp. 1319 y ss.), GALLOUX (2018, p. 643) y SOUSA E SILVA (2014, p. 927). En cambio, MASSAGUER FUENTES (2019, pp. 52 y 53) lo niega, aunque estas informaciones puedan tener valor económico y sean susceptibles de «aplicación a una actividad empresarial (*ad ex*. medios de comunicación)». No compartimos la opinión de este último autor, ya que, si la información personal se convierte en el objeto de una actividad comercial, pierde ese matiz de intimidad para ser un objeto más del mercado de productos y servicios.

⁵⁷³ En el mismo sentido, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 122). También se posiciona de este modo SUÑOL LUCEA (2021, pp. 198 y ss.), quien además considera que un dato personal –o, en general, un dato–, individualmente considerado, «difícilmente gozará de carácter secreto, pues a menudo son fáciles de obtener».

⁵⁷⁴ En el mismo sentido, entre otros, *vid.* J. MÜLLER (2024, pp. 297-304), PLAZA PENADÉS (2024, pp. 57 y ss.), GARCÍA VIDAL (2024, pp. 1 y ss.), LARA GARCÍA (2021, pp. 335 y ss.), SUÑOL LUCEA (2021, pp. 194 y ss.), GÓMEZ SEGADÉ (2020B, pp. 116 y ss.), KRÜGER, WIENCKE y KOCH (2020, pp. 578-584), SAGSTETTER (2018, pp. 285 y ss.), SURBLYTÈ (2016A, *passim*) y DE FRANCESCHI y LEHMANN (2015, pp. 66 y ss.).

(III) Las informaciones calificadas de secretos oficiales, conforme a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales⁵⁷⁵, ya fuera por una norma con rango de ley, ya fuera por decisión de los órganos legitimados para ello, como es el Consejo de Ministros.

(IV) La información que pueda ser considerada información privilegiada conforme al Reglamento 596/2014 no es que no pueda ser calificada de secreto empresarial, pero está sujeta a un régimen particular con numerosas limitaciones. De acuerdo con el artículo 7.1 de esta norma comunitaria, entre otras informaciones, será considerada información privilegiada.

«la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores o a uno o varios instrumentos financieros o sus derivados y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos o de los instrumentos derivados relacionados con ellos»⁵⁷⁶.

A modo de ejemplo, respecto de las limitaciones, el artículo 10 del Reglamento 596/2014 establece que habrá «comunicación ilícita de información privilegiada cuando una persona posee información privilegiada y la revela a cualquier otra persona, excepto cuando dicha revelación se produce en el normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones». En caso de que la información fuera calificada de secreto empresarial, nos encontramos ante una colisión de dos normas, ya que este artículo impide su comunicación, mientras que la Ley de Secretos Empresariales proclama que los secretos empresariales son libremente transmisibles sin ningún tipo de limitación, más allá del hecho de que una excesiva comunicación puede determinar que pierda su

⁵⁷⁵ A modo de ejemplo, de conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, las informaciones relativas a «la producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico» tienen consideración de secretos oficiales. Por tal razón, el volumen de ventas de una empresa del sector armamentístico no es un secreto empresarial, aunque reúna los requisitos para ello, sino que se trata de un secreto oficial, ya que, por ejemplo, sobre ella no tiene ninguna autonomía decisiva. En general, sobre el secreto oficial en España, *vid.* BELTRÁN (2023) y L. M. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ (2016).

⁵⁷⁶ También se considera información privilegiada, por ejemplo, «en relación con los instrumentos derivados sobre materias primas, la información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios de esos instrumentos derivados o directamente a un contrato de contado sobre materias primas relacionado con ellos y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos derivados o contratos de contado sobre materias primas relacionados con ellos, y siempre que se trate de información de la que quepa razonablemente esperar que se haga pública o que deba hacerse pública obligatoriamente, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales o reglamentarias de la Unión o nacionales, en las normas del mercado, en los contratos o en los usos y las prácticas de los correspondientes mercados de derivados sobre materias primas o de contado».

carácter secreto. En estos casos, entiendo que deben prevalecer las normas sobre información privilegiada frente a las relativas a los secretos empresariales, *ex* artículo 4 LSE. Por tanto, en caso de que sean aplicables ambas, a pesar de que la información sea un secreto empresarial, de facto serán tales las limitaciones impuestas por la otra normativa que será casi como si no se tratase de uno.

Recapitulación

Para que podamos hablar de un secreto empresarial, el primer paso es comprobar que se está ante una información o conocimiento y, una vez deslindada esta cuestión, se comprobará si realmente tiene un vínculo con la empresa, entendida en un sentido amplísimo, con cualquiera de sus esferas, pues el secreto empresarial se relaciona con todos aquellos ámbitos en los que se desarrolla una actividad que puede tener una incidencia en el mercado. Utilizando los requisitos que se establecen en sede de patentes, podríamos hablar de que la información para ser constitutiva de un secreto empresarial requiere ser susceptible de aplicación industrial, comercial u organizativa, aunque no exclusivamente, porque secreto empresarial también será aquella información que, relacionada con la propia empresa, pueda perjudicarla en el mercado, como sería un endeudamiento excesivo o la relación con países «sospechosos». Una amplitud, en definitiva, difícil de delimitar.

III. EL CARÁCTER SECRETO DE LA INFORMACIÓN

Una vez determinado que se está ante una información, para que esta sea calificada de secreto empresarial, es necesario que cumpla una serie de requisitos. El primero de ellos, siguiendo el tenor literal del artículo 1.1 LSE, tal y como se deriva de su propia denominación, es que la información sea secreta, debiendo entender por ello que,

«en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas».

Este requisito, calificado de «ontológico»⁵⁷⁷, presenta una importancia indubitada⁵⁷⁸, pues de él dependen directa o indirectamente los restantes requisitos⁵⁷⁹. Así, ha llegado a plantearse si realmente podemos referirnos a tres o si todos forman uno solo⁵⁸⁰. A su vez, este requisito se configura en torno a dos presupuestos: i. no ser generalmente conocida y ii. ni fácilmente accesible⁵⁸¹. Sin embargo, ya advertimos que consideramos que, en realidad, solo el segundo es el que determina el carácter secreto y que, por lo tanto, habría sido más conveniente –en búsqueda de una pretendida claridad– haber optado por no acoger el desconocimiento general para entender el carácter secreto, ya que este puede subsumirse en aquel.

1. La relatividad del secreto

1.1 DE LOS SECRETOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS

Los secretos absolutos existen⁵⁸², entendiendo por ellos aquellas informaciones que no son conocidas por ninguna persona que no sea su propio titular⁵⁸³ e incluso en ocasiones es necesaria tal circunstancia⁵⁸⁴. Ahora bien, aun-

⁵⁷⁷ GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 152).

⁵⁷⁸ GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 187 y 188) ya concluyó que «se puede decir que la falta de divulgación del secreto constituye el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto [...]. Si resulta que el pretendido secreto es conocido por la generalidad de los competidores o por el público, ya será superflua cualquier investigación ulterior. Ni existe ni podrá existir secreto». En el mismo sentido, SUÑOL LUCEA (2009, p. 122) considera que el carácter secreto «es el pilar básico sobre el que se construye su entero sistema de protección [...], es decir,] el estatus reservado de la información se erige como el núcleo del concepto de secreto empresarial y el elemento esencial que dota de sentido a su protección». Igualmente, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 91 y ss.), CAMPUZANO LAGUILLO y SANJUÁN MUÑOZ (2019, p. 34) y MASSAGUER FUENTES (1989, p. 125). SÁNCHEZ CALERO (1966, p. 125) calificó en su momento al carácter secreto de «elemento previo», ya que «en el instante en que esos datos o hechos sean divulgados, se extingue el secreto». En la jurisprudencia estadounidense también se ha sostenido, por ejemplo, en el caso *Microbiological Research Corp. v. Muna*, 625 P.2d 690 (1981), donde se dijo que «[l]a cuestión fundamental en todos los casos es si, de hecho, existe un secreto».

⁵⁷⁹ Aunque se incida luego en ello, se puede adelantar ya esta estrecha relación. El valor empresarial –segundo requisito– debe derivar del carácter secreto y las medidas razonables –tercer requisito– son, en cierto modo, la forma de evitar que la información sea conocida por otros y siga siendo secreta.

⁵⁸⁰ DESAUNETTES-BARBERO (2023, pp. 70 y ss.).

⁵⁸¹ Ya contemplados en el Acuerdo ADPIC y en la UTSA.

⁵⁸² Aunque en la doctrina penal [*vid.*, *v. gr.*, BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2001, p. 483) y COBO DEL ROSAL (1971, p. 708)] se ha llegado a afirmar que los secretos absolutos carecen de sentido.

⁵⁸³ Un secreto absoluto sería, por ejemplo, el descubrimiento que realiza una persona, que no comunica a nadie, ni tampoco lo explota comercialmente. GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 44) los define como aquellos que «no conoce nadie ni es previsible que puedan llegar a serlo».

⁵⁸⁴ Piénsese, por ejemplo, en el caso estadounidense *Chicago Lock Co. v. Fanberg*, 676 F.2d 400 (9th Cir., 1982) en el que el secreto empresarial consistía en los códigos para abrir unas cerraduras tubulares de alta seguridad.

que admitamos que estos secretos son protegibles como secreto empresarial⁵⁸⁵, la realidad es que en la gran mayoría de los casos nos encontramos con secretos relativos, es decir, que son conocidos por varias personas, generalmente con obligaciones o deberes de confidencialidad⁵⁸⁶. No obstante, ¿cuál es el grado de secreto que se requiere para poder hablar de secreto empresarial?

El artículo 1.1 LSE dispone, como se ha indicado, que se entenderá secreta la información cuando ni sea generalmente conocida, ni fácilmente accesible por las personas que pertenezcan a los círculos en que habitualmente se utilice la información. Tres conceptos indeterminados⁵⁸⁷ que en teoría deben facilitar la identificación de en qué punto de la escala del secreto se pierde la condición secreta, pues desde el secreto absoluto hasta el dominio público hay una graduación infinita⁵⁸⁸. Lo cual se traduce, de facto, en que el establecimiento de la pica en esta metafórica escala pasará por una solución casuística de los tribunales.

Así, con todo, frente al criterio fundamental de la novedad del sistema de patentes⁵⁸⁹, en sede de secretos empresariales la clave se encuentra en «la posibilidad práctica de acceso para un determinado grupo de personas»⁵⁹⁰. ¿Por qué, siendo dos los requisitos para ser considerado secreto, lo reducimos solamente a la accesibilidad? El doble requisito de la Ley de Secretos Empresariales –y de la Directiva, del Acuerdo ADPIC y de la UTSA– es superfluo y reiterativo. Basta con comprobar si la información es, o no, fácilmente accesible, porque si la información es generalmente conocida, también será fácilmente accesible⁵⁹¹. Mientras que, si la información no fuera conocida en los círculos

⁵⁸⁵ En contra de esta opinión se pronunció GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 44 y 45), quien considera que los secretos absolutos «son completamente irrelevantes para el Derecho [... N]o son conocidos por nadie y, en consecuencia, es imposible que exista ninguna persona que tenga interés en su conservación». No comparto esta posición. El secreto absoluto merece la misma protección que el relativo. Ese secreto absoluto puede cumplir, según las circunstancias, todos los requisitos para ser calificado de secreto empresarial y, por tanto, aunque sea desconocido para el resto, merece la misma protección.

⁵⁸⁶ BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 69 y 70) entiende que es necesario que haya una obligación de confidencialidad. Es lo habitual, pero no entiendo que su ausencia implique necesariamente que no estamos ante un secreto empresarial. Podrá tener incidencia –por ejemplo, en el análisis de las medidas razonables de protección–, pero no se puede afirmar que, por el hecho de compartir un secreto con otra persona, deje de ser secreto si no hay tal obligación o deber.

⁵⁸⁷ Criticado por el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales de 22 de marzo de 2018, indicando que «se mantiene la incógnita [...] de dónde se encuentra el límite del conocimiento tolerable para determinar el carácter secreto».

⁵⁸⁸ Vid. TRALLERO OCAÑA (2021, p. 316).

⁵⁸⁹ MASSAGUER FUENTES (1999) indicaba que «el secreto reemplaza a la novedad como requisito de protección».

⁵⁹⁰ OHLY (2019, p. 443).

⁵⁹¹ Así lo ha expresado parte de la doctrina española, *vid.*, entre otros, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 54) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 132). No obstante, en Estados Unidos se ha dado un fenómeno contrario en el legislador de ciertos estados, como vimos en su momento, eliminando el requisito de la accesibilidad –o determinación según sus textos legales–. Sobre esta cuestión, *vid.* ROWE (2019, pp. 52 y 53).

habituales, habría que comprobar igualmente la accesibilidad de la información. Un trabajo doble que no aporta ninguna ventaja.

Si no contásemos con la especificidad de que el secreto no debe ser generalmente conocido y solo estuviera el criterio de la accesibilidad, el resultado sería exactamente el mismo. Esta estrecha relación entre ellos explica la razón por la que la jurisprudencia no suele estudiar pormenorizada y separadamente cada uno de estos dos requisitos y, en todo caso, presta mayor atención al segundo, al del fácil acceso –también porque se puede verificar con mayor sencillez–.

1.2 LAS RAZONES DE LA RELATIVIDAD DEL CARÁCTER SECRETO

Como se acaba de señalar, el carácter secreto de la información es relativo⁵⁹², es decir, no se requiere que estemos ante un secreto absoluto. Y ello por varias razones:

1ª. Por el tenor literal del articulado que utiliza términos que dejan entreverlo como, por ejemplo, «no es generalmente conocida» en lugar de «no es conocida por nadie», o la referencia a los «círculos en que normalmente se utilice el tipo de información».

2ª. Porque de este modo se ha interpretado en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos en los que nos hemos inspirado en España⁵⁹³.

3ª. Porque la búsqueda de utilidad del secreto empresarial pasa, en la mayoría de los casos, por ser compartida con un grupo de personas –trabajadores o colaboradores, por ejemplo–⁵⁹⁴.

4ª. Porque la limitación de la protección solamente a los secretos absolutos es contraria a la esencia que subyace a este sistema protector⁵⁹⁵.

⁵⁹² En el mismo sentido, la práctica totalidad de la doctrina. Entre otros muchos, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, pp. 50 y ss.), OHLY (2019) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 124 y ss.).

⁵⁹³ Entre otros, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 91 y ss.) y PETERSON (1995, pp. 429 y ss.). Precisamente en la UTSA se recoge en los comentarios que un secreto empresarial «no necesita ser exclusivo para conferir una ventaja competitiva, diferentes desarrolladores independientes pueden adquirir derechos sobre el mismo secreto empresarial».

⁵⁹⁴ En el mismo sentido, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, p. 70). Precisamente, en el caso estadounidense *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974), se recordó que, si el titular de un secreto empresarial no pudiera compartir con nadie su secreto, «[e]l resultado sería acumular, en lugar de difundir, el conocimiento».

⁵⁹⁵ Precisamente, como se vio en su momento, los secretos empresariales nacieron como consecuencia –o a causa– del desarrollo industrial. En aquella época se vio la necesidad de poder compartir ciertas informaciones secretas con los trabajadores para poder llevar a cabo la industrialización del sistema y la fabricación en masa. Así, era esencial que el secreto fuera compartido con los trabajadores o colaboradores. Si el secreto empresarial no era concebido desde esta perspectiva relativa, estaba abocado al más absoluto fracaso como institución jurídica.

Como se concluyó certeramente en el caso estadounidense *A. L. Laboratories, Inc. v. Philips Roxane*⁵⁹⁶, el hecho de que una información sea conocida por varias personas –trabajadores, socios comerciales o consultores, entre otros– «no significa que dicha información o datos no sean un secreto empresarial», pues lo será siempre que «no sea de dominio público y que resulte difícil o costoso para un competidor» acceder a la información secreta.

1.3 CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU CARÁCTER RELATIVO

El hecho de que estemos ante un secreto relativo tiene varias implicaciones:

El carácter secreto puede darse tanto respecto de «su conjunto» como de «la configuración y reunión precisas de sus componentes». Esto supone que el carácter secreto puede concurrir en todos y cada uno de los elementos que integran el secreto empresarial, pero que no necesariamente ha de darse en todos ellos, pues el secreto empresarial puede recibir esta calificación por ser secreta la configuración y reunión concreta de los elementos integrantes de la información⁵⁹⁷, como podrían ser recopilaciones de datos. Esto, a su vez, tiene varias consecuencias:

1ª. El secreto empresarial en su sustrato puede tener elementos que sean de dominio público o conocidos de manera general⁵⁹⁸.

⁵⁹⁶ *A. L. Laboratories, Inc. v. Philips Roxane*, 803 F.2d 378 (8th Cir. 1986). En el caso se discutía sobre la apropiación de una serie de datos científicos –en concreto, unos datos necesarios para obtener la aprobación del organismo correspondiente para la comercialización de un medicamento para uso veterinario–. *Philips Roxane*, para argumentar que no se trataba de un secreto empresarial tales informaciones, alegó que eran conocidas, al menos, por dos empresas más que participaron en el desarrollo de tales datos científicos. Ante ello, el tribunal concluyó que podía seguir siendo un secreto empresarial, aunque fuera conocido por varias empresas del mismo sector que habían colaborado voluntariamente.

⁵⁹⁷ Ya concluyó esto mismo MASSAGUER FUENTES (1989, p. 44) cuando afirmó, analizando los requisitos del *know-how* –aunque, como indiqué, utilizando el término como sinónimo de secreto empresarial–, que «[i]gnorancia significa desconocimiento, bien referido a la totalidad de la información, bien solo a una parte esencial de la misma o al resultado de la interacción de sus partes. [...] El contenido de la información técnica puede ser ya conocido, lo definitivo es siempre su aplicación, que puede tener lugar en procedimientos distintos o en condiciones hasta el momento desconocidas».

⁵⁹⁸ Ya mostró en su momento esta opinión GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 67 y 68). En el mismo sentido, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 70 y 71), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 224 y 225), FARRANDO MIGUEL (2001, p. 124). También encontramos esta idea en la jurisprudencia y doctrina estadounidense. *Vid.*, v. *gr.*, ROWE y SANDEEN (2021, pp. 91 y ss.); o el caso *Digiport, Inc. v. Foram Development BFC, LLC*, 314 So. 3d 550 (Fla. Dist. Ct. App. 2020), en el que el tribunal señaló que «[u]n secreto empresarial puede existir en una combinación de características y componentes, cada uno de los cuales, por sí mismo, es de dominio público, pero cuyo proceso, diseño y funcionamiento unificados, en combinación única, brindan una ventaja competitiva y constituyen un secreto protegible [...] por lo que a]unque toda la información esté disponible

Piénsese, por ejemplo, en una receta de cocina en la que haya elementos conocidos por todos, pero cuyas proporciones sean desconocidas o que se conjugue con otros elementos desconocidos.

2ª. El carácter secreto no se tiene por qué destruir por una divulgación parcial. Al final, si se admite que pueden convivir dentro de él elementos conocidos y desconocidos, una divulgación parcial solo destruirá el secreto empresarial en caso de que con ella efectivamente dejen de haber elementos secretos o sea conocida ya su configuración y reunión.

Si se descubre un ingrediente secreto, pero continúa habiendo otros secretos, la receta podría seguir siendo considerada secreto empresarial. Asimismo, tampoco se entenderá que pierde el carácter secreto por enseñar parte del conocimiento secreto a un posible cliente o por mostrar el producto que contiene el secreto al público.

3ª. Cuestión más compleja es el hecho de que la divulgación sea ilícita. Es unánime la doctrina⁵⁹⁹ al señalar que, si se produce, la información no deja de estar protegida como secreto empresarial porque precisamente la violación del secreto determinaría el fin de su protección. El problema es que, una vez revelado el secreto —aunque haya sido ilícitamente—, se dificulta poder seguir manteniendo que es un secreto empresarial. Los terceros teóricamente no pueden utilizar esa información revelada ilícitamente siempre que conozcan que proviene de una persona que lo obtuvo ilícitamente. Ahora bien, una vez producida esa revelación ilícita, nos encontramos con que el secreto empresarial está protegido por una fina esfera de cristal que deja observarlo todo, con lo que resulta complicado saber cuánto tiempo podrá continuar siendo considerada esa información un secreto empresarial.

Nada impide que un mismo secreto sea desarrollado de manera simultánea por dos competidores y que, a pesar de eso, conserve el carácter secreto. Sin embargo, esta posibilidad o, en general, la de poder compartir el secreto empresarial con otras personas plantea el problema de la denominada erosión

públicamente, una compilación única de esa información, que agrega valor a la información, también puede calificar como secreto empresarial» [en el mismo sentido, *vid. Airfacts, Inc. v. Amezaga*, 30 F.4th 359 (4th Cir. 2022); o *Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc.*, 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990)]. También en el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina alemana [v. gr., OHLY (2019, pp. 442 y ss.)] y su jurisprudencia [v. gr., BGH, 22.03.2018 – I ZR 118/16]. Precisamente en la doctrina estadounidense [*vid. GRAVES y MACGILLIVRAY* (2004, *passim*)], se utiliza el término «*combination trade secrets*» para referirse a aquellos secretos empresariales que están compuestos íntegramente por elementos de dominio público.

⁵⁹⁹ Por todos, *vid. MASSAGUER FUENTES* (1999). En contra de ello, GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 152) entiende que «[e]l carácter secreto desaparece cuando se produce una divulgación de forma lícita o ilícita». Una posición que, si bien desde una perspectiva fáctica es correcta, jurídicamente implica eliminar por la ilicitud de una conducta el régimen de protección que se otorga.

del secreto: es tal el número de personas que terminan conociendo el secreto empresarial que puede dejar de serlo⁶⁰⁰. ¿Cuándo deja de ser secreto empresarial una información atendiendo al número de personas que lo conocen? ¿Dónde está el umbral del secreto?⁶⁰¹

Si solo una empresa conoce la información confidencial, está claro que estamos ante un secreto empresarial. Si la conocen dos o tres empresas, la respuesta, en principio, tampoco variará.

En mi opinión, para valorar esta circunstancia hemos de tener en cuenta varios aspectos, aunque no se pueda utilizar el arábigo como una respuesta terminante:

1º. Mientras la información, por su carácter secreto, siga suponiendo una ventaja competitiva para quien la conozca, la información seguirá mereciendo el calificativo de secreto empresarial.

2º. Es necesario tomar en consideración las características concretas del mercado, pues no es lo mismo que la información confidencial sea conocida por tres actores cuando en total sean cuatro que cuando sean mil.

3º. Relacionado con el punto anterior, es necesario igualmente valorar la cuota de mercado de los diferentes intervinientes del mercado, pues para la valoración del carácter secreto no tiene la misma significancia el hecho de que la información la conozcan dos sujetos que representan una cuota del 10% del mercado que la conozcan dos sujetos que representan el 80%.

Es una cuestión puramente casuística, pero, a grandes rasgos, mientras el conocimiento del secreto empresarial siga aportando una ventaja a quien conozca la información –en cierto modo, mientras haya al menos una persona que lo ignore⁶⁰²– se podrá defender que es un secreto empresarial. Con todo, muy probablemente, el criterio cuantitativo no sea el más adecuado para valorar el carácter secreto de una información.

Se ha considerado, también, que podría ser secreto empresarial aquella información que, aun siendo ampliamente conocida en otros países, no lo es en el territorio que se analiza⁶⁰³. Consecuencia que es, al menos, cuestionable porque

⁶⁰⁰ Vid. SCHALLER (2010).

⁶⁰¹ SOUSA E SILVA (2014, pp. 928 y 929).

⁶⁰² Así lo sostiene PIRES DE CARVALHO (2008, p. 233).

⁶⁰³ En España, en la SAP Zaragoza, civil, de 17 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APZ:2014:2177) se aceptó como secreto empresarial una información patentada en Estados Unidos por no ser conocida de manera general en el territorio español, lugar en el que se encontraban los potenciales competidores. O en la STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411) se afirmó que «[a]unque el sistema de guiado por bolas fuera conocido en un estado de la técnica muy próximo, como podría ponerlo de manifiesto la patente USA 4.735.467, la concreta aplicación y configuración a los monitores motorizados que hasta entonces comercializaba Albiral (Dynamic), podía constituir un secreto de acuerdo con la interpretación de la previsión legal».

en un mundo globalizado, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿se puede esgrimir que es secreta –relativamente– una información que está publicada como patente en Estados Unidos? ¿Hasta qué punto se puede admitir el factor territorial como determinante del carácter secreto de una información?⁶⁰⁴ Podríamos pensar que, si no hay una posibilidad factible para ese conocimiento o accesibilidad, debería admitirse que la divulgación en otro territorio no se tenga en cuenta. Pero es una solución dudosa. Tampoco parece factible negar, con rotundidad, el carácter de secreto empresarial de una información en España por el hecho de que esté patentada en otro país. ¿Depende del estado? ¿Es lo mismo que la información estuviera patentada en Francia, en Estados Unidos, en Perú, en Corea del Sur o en Sudáfrica? Aunque la respuesta que dé peque de un excesivo relativismo, en la práctica, la cuestión depende de la prueba y de la capacidad del presunto violador del secreto empresarial de evidenciar que la información era pública y conocida, aunque lo fuera en otro país.

Reflexión final

El secreto empresarial existe en una constante paradoja: si no es conocido por nadie, aparte del titular, difícilmente se puede hablar de secreto empresarial; pero si es conocido por todos, tampoco se puede hablar de secreto empresarial. La cuestión está, por tanto, en determinar en qué momento la información deja de ser secreta o, *sensu contrario*, cuándo una información, aun siendo conocida por ciertas personas, puede ser considerada secreta.

2. El doble –o único– requisito para determinar la intensidad del secreto

Ya he indicado que considero que realmente el único requisito que debería cumplirse –o, dicho de otro modo, el requisito que sería suficiente que se cumpliera– es el relativo a la facilidad o dificultad de acceso a la información, pues en este se subsume sin problema el primero⁶⁰⁵. Si se comprueba, se sabrá si la información

⁶⁰⁴ A favor de considerar secreta una información conocida en otro territorio, pero no en el que se discute el secreto, se posicionan ESTRADA CUADRAS (2017, p. 69) y DESSEMENTET (2016). En contra, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 55).

⁶⁰⁵ Esta es la posición de la mayoría de la doctrina más moderna. Entre otros, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 99 y ss.), MASSAGUER FUENTES (2019, p. 54), OHLY (2019, p. 443), CASSIERS y STROWEL (2017, p. 132) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 132). En contra, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023b, pp. 124 y ss.), quien considera que no se puede subsumir, pues puede haber casos en los que «la información ha sido

es generalmente conocida o no lo es, conclusión a la que, en cierto modo, ya llegó el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de octubre de 2005 cuando afirmó, al indicar las notas caracterizadoras del secreto, que la primera era «el secreto, entendido como difícil accesibilidad»⁶⁰⁶. Aun así, dado el tenor literal de la norma, será analizado igualmente, aunque lo consideremos totalmente innecesario, provocando en la mayoría de los casos más inconvenientes que otra cosa.

Con estos dos requisitos, lo que se trata es de conocer qué grado de secreto se requiere para que una información pueda ser considerada secreta a efectos de la protección otorgada por el régimen que estudiamos, es decir, en qué punto entre el arcano absoluto y el dominio público la información pierde su carácter secreto. La idea, en definitiva, es que una información no será secreta si es conocida por las personas de los círculos en que habitualmente se emplea la información o si, al menos, es posible llegar a conocerla fácilmente⁶⁰⁷.

2.1 SOBRE EL CONOCIMIENTO Y DESCONOCIMIENTO GENERALIZADOS

2.1.1 *¿Cómo determinar el conocimiento o desconocimiento de la información?*

Que una información para ser secreta deba ser generalmente desconocida es tanto como no decir nada, pues necesariamente el secreto pasa por el desconocimiento de otras personas⁶⁰⁸. Aquí se debe tratar únicamente del desconocimiento de «las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información»; aspecto que incide aún más en el carácter relativo del secreto empresarial, es decir, en la innecesariedad de que hablemos de

fácilmente accesible para el público en general durante un periodo de tiempo limitado y sin embargo no ha llegado a ser generalmente conocida por el círculo de personas interesadas». En el mismo sentido, *vid.* PARK (2004, pp. 41 y ss.). El problema de esa posición está en obviar que el análisis del conocimiento general es innecesario si la información era fácilmente accesible, aunque no se accediera a ella.

⁶⁰⁶ STS, civil, de 21 de octubre de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:6410), añadiendo a continuación que esa difícil accesibilidad se entendía como que «no es generalmente conocido o fácilmente accesible, por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciatario». Una interpretación más clara que la que actualmente se emplea en nuestra legislación.

⁶⁰⁷ No faltan autores que consideran que, realmente, los límites entre ambos requisitos son mínimos y prácticamente inexistentes. *Vid.*, v. gr., NASHKOVA (2023, p. 654).

⁶⁰⁸ A modo de ejemplo, en la SAP Barcelona, civil, de 28 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:12755), al analizar la posibilidad de que un sistema de pegado fuera considerado secreto empresarial, el tribunal ha negado tal condición porque es «una solución que forma parte del conocimiento general». O en la SAP Barcelona, civil, de 4 de febrero de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:400), se afirmó que el «carácter secreto resulta del poco o nulo conocimiento que se tenga de la información o conocimientos en el sector comercial donde la misma puede tener relevancia y se viene rechazando la protección a aquellas informaciones».

un secreto que solo sea conocido por su titular. Pero ¿qué significa realmente que algo sea desconocido en general?

En cierto modo, se configura la información divulgada como contraria al secreto, pero no toda divulgación determina que una información deje de ser secreta⁶⁰⁹.

⁶⁰⁹ Con carácter general, puede afirmarse que, si una información está publicada, deja de ser secreta. No obstante, algunos autores [v. gr., *vid.* WENIGER (1994, pp. 145-147) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 202)] han considerado que, si la publicación se da en un medio de comunicación de difícil consulta –por ejemplo, por su corta tirada–, puede seguir sosteniéndose su carácter secreto. Así, en general, se ha entendido que no se podrá sostener el carácter secreto cuando la información se encuentre disponible, entre otros, en registros públicos [*vid.*, v. gr., AAP Madrid, penal, de 24 de junio de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:16896A), en el que se negó el carácter secreto de las cuentas de resultados por estar disponibles en el Registro Mercantil], en directorios públicos [*vid.*, v. gr., *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 US 340 (1991)] o en revistas especializadas del sector [v. gr., SJMercantil, núm. 3, Barcelona, de 2 de octubre de 2023 (ECLI:ES:JMB:2023:4096)]. Especial importancia pueden revestir aquellas informaciones que se encuentren publicadas en solicitudes de patentes o de modelos de utilidad, pues, una vez publicada la solicitud o denegada, con carácter general, esa información será fácilmente accesible [*vid.*, v. gr., respecto de un modelo de utilidad, la SAP Vizcaya, civil, de 18 de enero de 2022 (ECLI:ES:APBI:2022:240)]. Además, incluso si la información publicada no es completa, habrá que analizar si con los datos publicados es suficiente para conocer la esencia de la información secreta y, si lo que falta es fácilmente deducible por un experto en la materia, habrá que concluir que la información ha dejado de ser secreta [sobre ello, *vid.* CUMMINGS (1965, p. 196)]. Por otro lado, se cuestiona, también, el alcance que puede tener una divulgación en internet, ya que desde el momento en que se publica en la web puede ser conocida la información. No obstante, algún autor [POOLEY (1996, p. 4)] ha sostenido que, si la información fuera rápidamente eliminada de internet, no se podría entender que deje de ser secreta, precisión que hoy en día no puede seguir manteniéndose, puesto que en la actualidad todas las páginas web, aunque sean eliminadas, se conservan como archivos en internet, siendo fácil su acceso y conocimiento [por ejemplo, a través de páginas webs como <https://archive.is/>]. Cuestión distinta es que el titular de la información rápidamente intentara que la información publicada en la web fuera eliminada –que se podría tener en cuenta, pues demostraría una actitud claramente proactiva a la protección– o que sea publicada con medidas de protección, en cuyo caso no habría ningún problema. No se puede obviar tampoco el problema que puede implicar para el mantenimiento del secreto la divulgación de secretos empresariales durante procedimientos judiciales, extrajudiciales o administrativos. En la actualidad, el artículo 15 LSE establece expresamente el tratamiento que debe darse a la información secreta en un procedimiento judicial y, además, la gran mayoría de funcionarios que pueden recibir secretos empresariales –piénsese, por ejemplo, en funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia– tienen concretos deberes de confidencialidad; por tanto, en principio estas divulgaciones no podrán entenderse como destructoras del carácter secreto. No obstante, se trata de una de las grandes zozobras de los titulares de los secretos empresariales ante la posibilidad de que una mala gestión de la confidencialidad, por ejemplo, en el juzgado, termine eliminando el carácter secreto de su información; por ello, por ejemplo, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han desarrollado un protocolo concreto para el tratamiento de los secretos empresariales en los procedimientos judiciales que estudien –el cual debe ser valorado positivamente–. Con todo, en la actualidad, la doctrina mayoritaria [*vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 82 y ss.)], para analizar estas posibles divulgaciones, parte de listados «de supuestos que se considera eliminan la posibilidad de considerar jurídicamente reservada la información [... como sería] la publicación de la información en algún medio de masas, cuando se muestre o exponga en ferias o exposiciones, o cuando se comunique a terceros sin dar relevancia a su carácter confidencial». Así, en líneas generales, se parte de una presunción de destrucción del carácter secreto derivado de la divulgación y deberá ser, en todo caso, el titular de la información quien intente probar que la divulgación que ocurrió no ha tenido la entidad suficiente como para determinar que la información siga siendo secreta jurídicamente. Por todos, con carácter general sobre las divulgaciones y sus posibles efectos, aunque sea bajo el antiguo régimen de la Ley de Competencia Desleal, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, pp. 198-244).

Se han desarrollado diversas teorías al respecto⁶¹⁰, aunque ninguna da una respuesta totalmente acertada, sino que son teorías desbarradas que deberían haber advertido ya al legislador europeo de que era un matiz innecesario que no debería haberse incorporado a la definición de «secreto empresarial». Una muestra más de la inercia legislativa que ya hemos venido haciendo ver y del afán armonizador. Es un callejón sin salida en el que habría sido mejor no entrar de ninguna de las maneras.

La solución final no es otra que analizar caso por caso para comprobar si es posible mantener el carácter de no ser generalmente conocida la información⁶¹¹, idea que contribuye a su vez a que el secreto empresarial sea capaz de proteger todo tipo de informaciones empresariales que no tienen protección en ningún otro lugar, pues este requisito, difuso y amplio, no actúa como un cerceador previo, sino que lo realiza posteriormente, por lo que, en el ínterin, el titular del secreto disfrutará de esa potencial protección.

2.1.2 *El secreto como elemento sustancial*

En ciertas ocasiones, han optado por afirmar que para otorgar la protección era necesario que existiera «un elemento sustancial de secreto en la información»⁶¹², significara lo que significara esto. Criterio que tampoco presenta ninguna utilidad real, puesto que se limita a sustituir un concepto indeterminado por otro igual de indeterminado, sin que en la jurisprudencia se haya precisado de modo alguno.

2.1.3 *El secreto como novedad*

Ya lo hemos indicado anteriormente, pero se debe negar que haya una correlación entre novedad y conocimiento, aunque en ocasiones de manera desacertada se haya afirmado que el titular del secreto deberá probar «la nove-

⁶¹⁰ Se ha sostenido, por ejemplo, que sería conocida la información si un gran número de personas de un determinado sector la conocen; o que sería desconocida si la conoce solamente una minoría; o que sería conocida si la conocen, aunque sean solo dos sujetos, si los dos representan a la mayoría del mercado. Entre otros, sobre estas teorías, *vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 1), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 123-131), PORTELLANO DÍEZ (1997, pp. 344 y ss.) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 190 y ss.).

⁶¹¹ En el caso inglés *Franchi and Others v. Franchi and Another* [1967] RPC 149 (Ch) se sostuvo que la determinación de que una información es secreta es «una cuestión de grado que depende del caso particular», por lo que no se pueden extraer reglas generales que determinen a partir de qué umbral de conocimiento se considera que ya no es secreta la información.

⁶¹² Entre otros, *vid.* *Allco Renewable Energy Ltd. v. Freedom of Info. Comm'n*, 205 Conn. App. 144 (Conn. App. Ct. 2021), citando multitud de jurisprudencia en el mismo sentido.

dad técnica de la información secreta respecto de dicho conocimiento»⁶¹³. En un sentido coincidente, en la jurisprudencia estadounidense, en ciertas ocasiones, se ha afirmado que la información debe ser novedosa, aunque no se exija el mismo grado de novedad que en una patente⁶¹⁴. Estaremos ante un secreto empresarial con independencia de que dos personas distintas hayan llegado a una misma información siguiendo caminos independientes⁶¹⁵ o con independencia de que parte de la información se encuentre en el estado de la técnica anterior o sea de conocimiento general y público. La novedad puede ser un elemento que tener en cuenta para determinar el desconocimiento general –habitualmente lo novedoso es desconocido–, pero no implica que todo lo que no sea novedoso sea conocido de manera general⁶¹⁶.

2.1.4 *El dominio público como criterio negativo*

Que algo de dominio público no es secreto empresarial es una cuestión de pura lógica, pues entre ambos se da una clara antinomia. Ahora bien, ¿todo lo que no es de dominio público puede ser secreto empresarial? En Estados Unidos en no pocas ocasiones así se ha considerado⁶¹⁷, aunque ello pueda implicar

⁶¹³ De manera totalmente desacertada, en la SAP Barcelona, civil, de 10 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:10731), se sostuvo que «quien reivindica ser el titular de una información secreta, deberá de alegar y probar que es secreta [...]. Lo que implica que alegue y pruebe que dicha información ni sea generalmente conocida ni sea fácilmente accesible por sus usuarios habituales. [...] Parece razonable sostener que el titular debería de alegar y probar el conocimiento general común en ese momento, así como la novedad técnica de la información secreta respecto de dicho conocimiento». El titular de un secreto debe probar que la información no es generalmente conocida, pero no tiene que probar novedad alguna. Puede ser una información no novedosa, pero totalmente desconocida en el concreto sector. Piénsese, por ejemplo, en la técnica de la esferificación utilizada en la gastronomía. En el momento en que se introdujo en este sector, era una técnica totalmente desconocida en él, a pesar de que llevaba décadas utilizándose en el sector químico.

⁶¹⁴ *Vid.*, v. gr., *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974).

⁶¹⁵ Entre otros, *vid.* SCHULTZ y LIPPOLDT (2014, p. 13) y CUGNO y OTTOZ (2006, pp. 209 y ss.).

⁶¹⁶ En Estados Unidos no faltan autores que se han posicionado a favor de este elemento novedoso. *Vid.*, v. gr., DOLE (2016, pp. 88 y ss.). En idéntico sentido, también, en España, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023b, pp. 130 y ss.) y LLOBREGAT HURTADO (1999, pp. 204-206).

⁶¹⁷ Entre otros muchos casos, *vid.* *Biohaven Therapeutics Ltd. v. Avilar Therapeutics, Inc.*, No. 23-328-JLH-SRF (D. Del. Feb. 27, 2024); *Giasson Aerospace Science, Inc. v. RCO Engineering, Inc.*, 680 F. Supp. 2d 830 (E. D. Mich. 2010); o *McClain v. State*, 269 S.W.3d 191 (Tex. App. 208). Por ejemplo, en el caso *Basic American, Inc. v. Shatila*, 133 Idaho 726 (Idaho 1999), se afirmó que «[e]l término «dominio público» es esencialmente análogo a «generalmente conocido» o «fácilmente determinable» en el contexto de la normativa de secretos empresariales [de Idaho]». También ha sido defendido por parte de la doctrina, afirmando que mientras subsista un competidor sin conocer la información, se podrá defender el carácter de secreto empresarial. Entre otros, *vid.* DE WERRA (2010, p. 157) y PIRES DE CARVALHO (2008). Igualmente encontramos pronunciamientos judiciales en este sentido en Inglaterra –aunque su régimen, en torno a la confidencialidad, sea distinto–; *vid.*, v. gr., *Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co.* [1963] 3 All ER 413.

una ampliación exorbitante del ámbito de aplicación de los secretos empresariales. Al final, lo que entienden es que, desde el momento en que una sola persona del sector no conoce la información secreta, tiene valor porque se tiene una ventaja respecto de esa concreta persona.

Esta postura, de las vistas hasta este momento, es, quizá, la que menos reparos despierta. Desde la perspectiva de la competencia desleal –lugar de origen del secreto empresarial–, no importa que se pueda afirmar que todo lo que no esté en el dominio público puede ser un secreto empresarial, pues, al final, se trata de juzgar una serie de conductas reprochables en las que la definición del objeto no es el elemento central. En cambio, desde la perspectiva de la propiedad intelectual –en la que se encuadra, por funcionalidad, el secreto empresarial–, puede suponer que aparezcan ciertas objeciones, al menos, en lo que se refiere al carácter atributivo de la información. Precisamente, el mayor problema de concebir el secreto empresarial como un derecho de propiedad intelectual estriba en la consustancial imprecisión de su objeto, pues resulta difícil acudir a este sistema cuando no se sabe, a ciencia cierta, sobre qué recae el derecho en cuestión.

2.1.5 *Un criterio mixto: entre lo cuantitativo y lo cualitativo*

La gran mayoría de la doctrina que ha defendido la utilidad de este subrequisito utiliza un criterio mixto, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, siendo, en algunas ocasiones, totalmente determinado, mientras que en tantas otras se opta por uno indeterminado. Ahora bien, todos estos criterios que pasamos a exponer pecan de una excesiva arbitrariedad, porque ¿cuántas personas son suficientes para entender que una información ya no es secreta? Estos son algunos de los posicionamientos:

a) La información no será secreta si la «conocen la mayoría de los interesados»⁶¹⁸, cuyo número variará según el concreto sector en que se encuentre el posible secreto empresarial y las circunstancias concretas del conocimiento. Una apreciación tautológica, sin aportar nada más que una nueva indeterminación. En el mismo sentido, se ha señalado que será un secreto em-

⁶¹⁸ GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 193). En el mismo sentido, MORÓN LERMA (2002, p. 52) indica que «el conocimiento secreto por la mayoría de los interesados determina su divulgación, no pudiendo considerarse, por tanto, objeto de protección». Igualmente, *vid.* PORTELLANO DÍEZ (1997, p. 344).

presarial cuando solo lo conozca «un número limitado de personas»⁶¹⁹. ¿Cuál es el número limitado de personas? No se sabe. Aunque no se puede negar que, efectivamente, desde una perspectiva probabilística, cuantas más personas conozcan la información secreta, más probable será que no pueda considerarse secreta.

b) Intentando dar respuesta a esa cuestión, se ha afirmado que será un secreto empresarial cuando la información la conozca un número determinado de personas, proponiéndose, por ejemplo, como elemento determinante que lo conozca más de la mitad de los competidores⁶²⁰ o que lo conozcan aquellos competidores que representen en total más de la mitad de la cuota del mercado⁶²¹. Ni una ni otra son conclusiones acertadas ya que:

1º. El número de personas, sea mayor o menor, no determina que una información sea secreta o deje de serlo⁶²². Piénsese, por ejemplo, que, si aceptamos el elemento cuantitativo, una información dejaría de ser secreta por el hecho de que más de la mitad de los competidores la conocieran, aunque un solo competidor que la desconozca representase el mayor porcentaje de cuota de mercado –a lo mejor, superior al cincuenta por ciento–.

2º. La cuota del mercado tampoco parece del todo oportuna. Imagínese el siguiente ejemplo: dos competidores, titulares concurrentes de un secreto empresarial, representan el setenta por ciento de la cuota de mercado, frente a veinte competidores que representan el treinta por ciento restante. Quizá esa mayor cuota sea una consecuencia de ser titulares del secreto empresarial.

En cambio, una combinación de ambos factores podría ser más acertada: la información no será secreta si la conocen más de la mitad de los competidores de un sector que representen más del cincuenta por ciento de la cuota del mercado. Aunque surgen igualmente cuestiones dudosas: ¿qué sucedería con

⁶¹⁹ FONT SEGURA (1999, p. 51). Criterio que sigue presente en ciertos pronunciamientos judiciales. Por ejemplo, en el caso alemán *OLG Karlsruhe*, 29.06.2020 – 12 W 5/20, el tribunal determinó que si se había compartido con un «número amplio de personas», la información ya no podía ser considerada secreto empresarial, aunque sin precisar cuántos son, por tanto, el número máximo de personas que pueden conocerlo para ser secreto empresarial.

⁶²⁰ A. TROLLER (1958, p. 386). En el mismo sentido, más recientemente UNIKEL (1998, pp. 878 y 879).

⁶²¹ ESTRADA CUADRAS (2017, p. 71). Este autor no se posiciona totalmente a favor de este criterio, pero lo considera más adecuado que atender a un criterio cuantitativo. En un sentido coincidente, *vid.* SURBLYTÉ (2016B, p. 738).

⁶²² En el caso estadounidense *Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc.*, 297 A.2d 437 (1972), se entendió que el hecho de que más de seis mil personas conocieran el secreto empresarial en cuestión –unos dibujos que revelaban los circuitos de un ordenador– no implicaba que el secreto empresarial fuera generalmente conocido porque todas esas personas eran advertidas adecuadamente del carácter secreto de la información y de que era propiedad de su titular.

una información que la posean un cincuenta y cinco por ciento de los competidores que representan un cincuenta y cinco por ciento de la cuota de mercado? ¿Deja de ser secreto empresarial? Resulta dudoso, arbitrario y perjudicial para los que desarrollaron el secreto empresarial –a lo mejor, conjuntamente, como ocurre con grandes proyectos tecnológicos–. Por lo que tampoco es un criterio totalmente convincente.

c) También se ha optado en ciertas ocasiones⁶²³ por entender que una información podrá ser secreta cuando se haya compartido con personas de dentro de la propia empresa. ¿Y si se comparte con personas ajenas a ella, como colaboradores? ¿Dejaría de ser un secreto empresarial? Está claro que es más fácil controlar el carácter confidencial cuando todos los sujetos que conocen la información se encuentran en un mismo círculo, pero la realidad empresarial exige, en gran cantidad de ocasiones, compartir informaciones con personas ajenas a la empresa –v. gr. colaboradores externos, clientes o asesores, entre otros–, al tiempo que en ciertas industrias la colaboración entre varios agentes del mercado es imprescindible para el desarrollo de nuevas innovaciones. Este criterio ofrece solo una solución parcial, que es afirmar que el titular del secreto puede compartirlo con las personas que se encuentren dentro de su propia empresa sin que se pierda tal carácter secreto, pero no soluciona completamente la problemática subyacente. Cuestión distinta es que solo se deba compartir con las personas que sea estrictamente necesario, pero ellas pueden estar fuera de la esfera de la empresa⁶²⁴.

Recapitulación y problemática probatoria

Se podría continuar analizando cómo determinar que una información no es generalmente conocida, pero es una tarea baldía. Lo único que se consigue es cambiar los términos del debate, obtener conclusiones inoperantes y que no dan respuesta a la totalidad de los casos. ¿De qué sirve un criterio así? Pero lo más preocupante de este criterio es la cuestión probatoria. Llegado el caso, quien alegue que su secreto empresarial ha sido dañado deberá probar que la información cumple todos los requisitos para ser considerada secreto empresarial. ¿Cómo probar que es una información que no es generalmente conocida en el sector? ¿Qué clase de prueba diabólica se requerirá para ello? ¿O los tribunales, como vienen haciendo habitualmente, aceptarán pruebas vagas y genéricas tanto

⁶²³ Vid. *Texas Integrated Conveyor Systems, Inc. v. Innovative Conveyor Concepts, Inc.*, 300 S.2.3d 348 (Tex. App. Dallas, 2009).

⁶²⁴ Sobre esta posibilidad, vid. M. EVANS (2014, pp. 480 y ss.).

para aceptar el desconocimiento como el conocimiento general?⁶²⁵ Un segundo problema que se puede plantear es si ese conocimiento generalizado puede revisarse a la hora de interponer un recurso de casación. ¿Es una cuestión fáctica o jurídica?⁶²⁶ Con todo, reitero lo dicho: habría sido mejor no incluir esta expresión supuestamente aclaratoria, ya que solo hace que deba analizarse cada caso de manera individual, dejando la decisión al arbitrio de los tribunales.

2.2 EL FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este subrequisito es el que, en realidad, permite saber si la información es, o no, generalmente conocida, siendo el único que debería centrar la atención en el análisis del carácter secreto. La cuestión está en conocer cuándo se puede afirmar que el acceso a la información es sencillo o complicado.

2.2.1 *Una primera apreciación: todo es accesible*

Todas las informaciones son accesibles; de un modo u otro, pero lo son⁶²⁷. Por ello, para determinar en qué punto una información deja de ser secreta, es necesario determinar previamente cuándo puede entenderse que el acceso a ella no ha sido complicado, sino sencillo.

Ahora bien, para esta valoración, no se debe tener en cuenta todo tipo de acceso, sino solo los legítimos, es decir, para poder determinar la facilidad o la dificultad, debe analizarse desde la perspectiva de un competidor que o bien desarrollaría la información de manera independiente⁶²⁸, o bien la obtendría a

⁶²⁵ RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 128 y 129) indica, partiendo de la doctrina y jurisprudencia estadounidense [*vid.*, v. gr., SOUSA E SILVA (2014, p. 929)], que una posible solución pasa por una inversión de la carga de la prueba, de modo que tenga que ser el infractor el que demuestre que la información es generalmente conocida en el sector.

⁶²⁶ BRAMMSEN y APEL (2022, p. 306) entienden que en Alemania es una cuestión de hecho.

⁶²⁷ Salvo en supuestos de laboratorio, como que nos encontremos ante un secreto absoluto cuyo único titular, sin haber enseñado nunca ningún resultado o muestra de su secreto, fallezca. Así, GÓMEZ SEGADE (2020A, p. 152) indicaba que había que diferenciar entre «accesibilidad general» y «fácil accesibilidad», ya que «[e]n el primer caso se mantiene el secreto porque, aunque teóricamente sea posible, pues no hay arcanos inaccesibles a la mente humana, en la práctica sería imposible conocer la información, mientras que en el caso de la fácil accesibilidad se considera que desaparece el secreto porque cualquiera puede conocer la información».

⁶²⁸ No obstante, en Estados Unidos, en ciertos casos [*v. gr.*, *McGee v. Oshkosh Def., LLC*, No. 18-cv-705-wmc (W. D. Wis. Sep. 30, 2019)], se ha interpretado que, para ser secreto empresarial, era necesario que la información solo estuviera disponible a través de una única fuente, es decir, que no se pudiera acceder a ella a través de descubrimientos independientes. Se trata de una decisión excesivamente restrictiva que determina que gran cantidad de informaciones queden fuera de la protección, pues excepcional es la información que solo podrá ser descubierta a través de una única fuente.

través de ingeniería inversa con las fuentes de información que estuvieran disponibles para el público⁶²⁹. Es cierto que ni la norma española ni la europea contemplan ese aspecto de que debe valorarse el acceso a través de medios legítimos, como sí que hace la UTSA, pero no mantener el requisito de la licitud de los medios sería tanto como admitir que no existen los secretos empresariales, pues con medios ilícitos prácticamente todos los secretos pueden ser de fácil acceso.

2.2.2 ¿Qué tipo de accesibilidad se ha de valorar?

El fácil acceso, en este sentido, implica que la información no es secreta⁶³⁰. Ahora bien, ¿qué tipo de accesibilidad se debe utilizar para valorar el carácter secreto? La realidad es que el concepto de «secreto empresarial», a través de este concreto requisito, se erige en un requisito reactivo, pues solo se analiza o se plantea cuando se ha producido la violación del secreto empresarial—consecuencia de su carácter natural de institución de la competencia desleal—. Hasta dicho momento es un requisito hipotético, una hipótesis que el titular puede realizar, aunque rara vez lo hará. Por tanto, la accesibilidad que se debe tener en cuenta no es la de un sujeto concreto, es la de un competidor medio que es consciente de que accede a una información que tiene valor⁶³¹, no respecto del concreto

⁶²⁹ ESTRADA CUADRAS (2017, p. 80) y GÓMEZ SEGADE (1974, p. 200). Cuestión distinta que se ha planteado en Estados Unidos es si una persona que accede a una información de manera ilícita puede esgrimir que no es un secreto empresarial porque la información es fácilmente accesible. En este sentido, en el caso *MEI-GSR Holdings, LLC v. Peppermill Casinos, Inc.*, 416 P.3d 249 (Nev. 2018), el tribunal concluyó que el hecho de que se haya accedido con medios ilícitos a la información no es un obstáculo para que el acusado pueda demostrar que el acceso a la información es sencillo. Entiendo que es la conclusión más acertada—y aplicable a nuestro ordenamiento— en la medida en que, si el caso trata sobre la apropiación ilícita de un secreto empresarial, el acusado tiene derecho a demostrar que la información no es un secreto empresarial. No obstante, no siempre se ha resuelto del mismo modo. *Vid.*, v. *gr.*, *Richardson v. Suzuki Motor Co., LTD*, 868 F.2d 1226 (Fed. Cir. 1989). En contra de esta posición también se ha pronunciado la doctrina [v. *gr.*, UNIKEL (1998, p. 879) y NEUFELD (1997, pp. 922 y 923)] al señalar que, si un sujeto podía haber obtenido la información de manera lícita, solo podrá eximirse de su responsabilidad si utilizó un medio lícito para obtenerla; es decir, que no podrá utilizar como defensa el hecho de que se pudiera acceder lícitamente a la información si él utilizó un medio ilícito—v. *gr.*, aun estando disponible la información a través de algún medio lícito, consiguió la información tras entregar una cantidad de dinero a un trabajador de la competencia—. El problema de esa posición está, a nuestro parecer, en que si la información era fácilmente accesible por medios lícitos, ya no es un secreto empresarial. En su caso podrá valorarse si la propia conducta es constitutiva de algún tipo de ilícito, pero no estaremos ante una apropiación de un secreto empresarial.

⁶³⁰ Para un estudio detallado de esta cuestión, *vid.* H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2).

⁶³¹ Entendemos que la conciencia de que se ha accedido a la información secreta y de que tiene un valor es fundamental para que pueda afirmarse que es fácilmente accesible, porque, aunque sea fácilmente accesible, si un competidor medio ignorara o no fuera consciente de que se está ante la información secreta, esta mantendría igualmente su valor [en el mismo sentido, ESTRADA CUADRAS (2017, p. 84)]. Otra cosa es que entonces pudiera entenderse que el titular cumple el requisito de las medidas razonables. Precisamente, en la STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411) se afirma que «[l]as per-

sujeto que haya podido acceder a la información porque, entonces, podría darse la situación de que el titular del secreto empresarial se aprovechara del desconocimiento o ignorancia de un sujeto particular, cuando la información fuera ampliamente conocida por la generalidad de las personas de su sector o fueran informaciones encuadrables en el dominio público⁶³².

Sin embargo, ¿se ha de valorar, en el criterio de la fácil accesibilidad, el hecho de que sea fácilmente accesible debido a las acciones de un tercero –v. gr. un trabajador se deja abierta la puerta de la fábrica– y no del titular de la información? Entiendo que no, porque en ese caso estaríamos, posiblemente, ante un previo incumplimiento de las obligaciones o deberes de secreto que existieren y si el acceso es sencillo debido a la ilicitud de una conducta, no podrá tenerse en cuenta ese camino hipotético de acceso⁶³³.

La tesis mayoritaria

Una información será secreta si para acceder a ella se requieren elevados recursos, valorados objetivamente, de tiempo, dinero, esfuerzo o recursos materiales e intelectuales⁶³⁴. Esta postura, acertada en líneas generales, realmente solo permite tener una guía con la que analizar cada caso en particular. No

sonas interesadas en disponer de esta información («pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión»), aunque pudieran tener acceso a la información general suministrada por aquella patente, desconocían [...] «el conjunto del desarrollo de Albiral, considerando la configuración y reunión precisa de sus elementos». Fue precisamente esto lo que el Sr. Pedro Antonio desveló a Soltec, una empresa competidora de Albiral, y lo que permitió a Soltec sacar al mercado en muy poco tiempo su monitor motorizado de la serie RET que incorporaba toda esa información».

⁶³² Vid. el caso estadounidense *Sarkes Tarzian, Inc. v. Audio Devices, Inc.*, 166 F.Supp. 250 (S. D. Cal. 1958).

⁶³³ En el mismo sentido, vid. HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 2) y KRÜGER, WIENCKE y KOCH (2020, p. 581). En la jurisprudencia estadounidense, vid. *Abba Rubber Co. v. Seaquist*, 235 Cal. App. 3d 1 (Cal. Ct. App. 1991).

⁶³⁴ Por todos, vid. MASSAGUER FUENTES (2019, p. 55) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 134 y ss.), con cita de numerosa jurisprudencia y doctrina, tanto extranjera como española, con un posicionamiento similar. Como señaló MORÓN LERMA (2002, p. 53), «una información se convierte en notoria cuando es fácilmente accesible para cualquiera que esté interesado en conocerla (generalmente, un competidor), sin que se requiera para su obtención y/o combinación, un particular esfuerzo cualitativo (experiencia, conocimientos) o cuantitativo (de inversión, en tiempo o costes)». En un sentido coincidente, BUSTILLO SAIZ (2020, p. 76) indica que «debe enjuiciarse cuantitativamente atendiendo a los costes de inversión y tiempo que objetivamente deberían emplearse para desarrollar u obtener (reconstruir) lícitamente la información correspondiente, y considerando cualitativamente el progreso técnico industrial o comercial que aporte la información secreta al estado de estos conocimientos». En el mismo sentido se ha interpretado en Estados Unidos, vid., v. gr., *Amoco Production Co. v. Laird*, 622 N.E.2d 912 (Ind. 1993); o en el caso *Wanca v. Oppenheim*, 2023 Ill. App. 220273 (Ill. App. Ct. 2023), en el que, recordando jurisprudencia anterior, se indicó que «cuando la información puede duplicarse fácilmente sin involucrar tiempo, esfuerzo o gasto considerables, no es un secreto empresarial». En el mismo sentido, en la jurisprudencia alemana, vid., v. gr., BGH, 22.03.2018 – I ZR 118/16.

se puede extraer una regla general de cuánto tiempo, dinero o esfuerzo se necesita para considerar que el acceso a la información es sencillo o complicado –sin plantearnos tan siquiera si sería posible llevar a cabo una regla general que permitiera determinar la dificultad o facilidad de acceso a una información que es fruto únicamente del ingenio–. Es algo puramente casuístico, que requerirá que el juez realice una valoración al respecto y que determine, según las circunstancias concretas, si el acceso, en su opinión, fue o no fue sencillo ⁶³⁵. Es decir, podremos considerar que una información es un secreto empresarial cuando, a pesar de ser accesible lícitamente, a través del desarrollo independiente o de ingeniería inversa, el acceso es dificultoso cuantitativa o cualitativamente y, por tanto, no será secreta aquella información cuyo conocimiento puede alcanzarse con poco esfuerzo, ya sea económico, temporal o intelectual ⁶³⁶.

Como esta situación puede resultar poco clara, la doctrina ha propuesto la utilización de indicios ⁶³⁷ para determinar que el acceso ha sido costoso, o no, en términos de tiempo, dinero, esfuerzo o recursos ⁶³⁸:

1º. El pago por terceros o la disposición a pagar por obtener el secreto empresarial, pues si hubieran estado dispuestos a pagar por él, este hecho podría ser demostrativo de que adquirir por sus propios medios el secreto empresarial era más costoso ⁶³⁹.

2º. El carácter exclusivo de los productos que se comercializan.

3º. La existencia de negociaciones sobre la información secreta.

4º. El hecho de que la información proporcione una serie de ventajas que son buscadas por los restantes competidores.

5º. El haber intentado obtener de manera ilícita la información o que se haya llegado a adquirir ilícitamente ⁶⁴⁰.

⁶³⁵ Por ejemplo, en el caso estadounidense *Cemen Tech v. Three D. Indus.*, 753 N.W.2d 1 (Iowa 2008), se consideró que se estaba ante un secreto empresarial, entre otras razones, porque el competidor habría tardado más de seis meses en poder llevar a cabo el prototipo del competidor y tenerlo en perfecto funcionamiento sin ningún tipo de problema práctico.

⁶³⁶ Entre otros, *vid.* PORTELLANO DÍEZ (1997, p. 345) y MASSAGUER FUENTES (1989, pp. 40 y ss.).

⁶³⁷ En Estados Unidos se habla de que, en definitiva, se está ante una prueba indiciaria. *Vid.*, v. *gr.*, *MicroStrategy, Inc. v. Business Objects SA*, 331 F.Supp.2d 396 (E. D. Va. 2004).

⁶³⁸ El listado que se expone se extrae de los comentarios de SUÑOL LUCEA (2009, pp. 135 y 136) y MASSAGUER FUENTES (1999). Muchos de los criterios que se exponen se vienen manteniendo en la jurisprudencia estadounidense desde el *Restatement (First)*. Sobre ello, *vid.* M. EVANS (2014).

⁶³⁹ En este sentido, *vid.* *Clark v. Bunker*, 543 F.2d 1006 (9th Cir. 1972), caso en el que se afirmó que era evidente que no era fácilmente accesible la información porque el infractor había estado dispuesto a pagar más de cincuenta mil dólares al titular del secreto para poder utilizarlo.

⁶⁴⁰ *Vid.* SLABY, CHAPMAN y O'HARA (1989, pp. 323 y ss.).

6°. La constancia de intentos fallidos de obtener de manera independiente la información.

7°. La adopción de rígidas medidas de protección ⁶⁴¹.

8°. La publicación en alguna revista especializada ⁶⁴².

9°. El acceso público a la información ⁶⁴³.

10°. Un elevado coste en términos tiempo, dinero o esfuerzo en el desarrollo de la información a su titular ⁶⁴⁴.

También se puede establecer una serie de informaciones que, en general, pueden considerarse fácilmente accesibles. Así, por ejemplo, aquellas que sean deducibles o apreciables de una simple comprobación visual o de la mera observación, que no podrían ser consideradas secretos empresariales porque no implicarían ningún tipo de esfuerzo en su acceso ⁶⁴⁵.

Con todo, en principio, si la información es de fácil acceso para un competidor medio, razonablemente parece que el titular del secreto empresarial no dedicó mucho tiempo o esfuerzo en recopilar o desarrollar la información y, por lo tanto, no hay una información que realmente sea secreta y que no se pueda obtener de otras fuentes lícitas ⁶⁴⁶.

Una tesis minoritaria

Frente a la tesis mayoritaria, se ha desarrollado ⁶⁴⁷ otra en la que para calificar la facilidad del acceso se valoran tres puntos de vista diferentes, el material, el intelectual y el legal:

a) Materialmente, una información será fácilmente accesible cuando la información esté divulgada y el competidor tenga conocimiento y acceso a las fuentes que permiten acceder a ella.

⁶⁴¹ Indicio que claramente se vincula con el tercero de los requisitos que se verá.

⁶⁴² *Vid.*, v. gr., el caso alemán *Reichsgericht (Zivilsenat)*, 29.11.1907 – V 709/07.

⁶⁴³ *Vid.*, v. gr., el caso austriaco *ÖOGH*, 26.01.2021 – 4 Ob 188/20f.

⁶⁴⁴ *Vid.*, v. gr., el caso estadounidense *In re Union Pacific R. Co.*, 294 S.W.3d 589 (Tex. 2009).

⁶⁴⁵ Más cuestionable, en cambio, es si se puede admitir como secreto empresarial aquello que es deducible del estado de la técnica. En principio, para ser protegido como secreto empresarial, no se exige que sea una información novedosa. Por ello, aquello que sea deducible del estado de la técnica será protegible siempre que la deducción no sea sencilla, sino que requiera de grandes esfuerzos. En el mismo sentido, DESSEMENTET (2016). En contra de ello, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B, p. 130).

⁶⁴⁶ *Vid.* *Hollingsworth Solderless Terminal v. Turley*, 622 F.2d 1324 (9th Cir. 1980).

⁶⁴⁷ CASSIERS y STROWEL (2017, p. 104). En España es seguido por RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 129 y ss.).

b) Intelectualmente, una información será fácilmente accesible cuando pueda ser deducida sin excesivos esfuerzos, es decir, cuando se pueda apreciar de forma inteligible por los terceros.

c) Legalmente, una información será fácilmente accesible cuando no haya una obligación de mantener la confidencialidad⁶⁴⁸ o haya una obligación legal de divulgar la información secreta.

Realmente, esta tesis no es tan diferente de la mayoritaria, solo que analiza de una manera más estructurada la posibilidad de que la información sea fácilmente accesible.

Recapitulación

Para saber si se trata de una información secreta es necesario poder conocer cuánto esfuerzo, dinero, tiempo o recursos invertiría un competidor para acceder a ella de manera lícita. Es un criterio indeterminado y que puede crear una cierta inseguridad: ¿cómo puede determinar el titular de la información qué costes le supondrían a un competidor acceder a su información? Lo más probable es que, antes de que suceda una apropiación, el titular del secreto nunca se haya planteado cuán costoso podía ser acceder a su información y solo realizará este planteamiento cuando ya se haya producido la violación, pues en ese momento es cuando el secreto empresarial realmente será definido.

Al final, este criterio tiene dos consecuencias. Por un lado, que, cuando el titular no tenga muy claro si esta información sería fácilmente accesible por medios lícitos, se produzca un efecto desincentivador en las medidas de protección de la información, ya que si no tiene claro si sería fácilmente accesible, ¿para qué va a invertir en medidas de protección?⁶⁴⁹ Por otro lado, que esta determinación no se realizará hasta que se haya producido la violación del secreto; mientras tanto, el titular habrá podido disfrutar de la protección del régimen jurídico de los secretos empresariales. Ante un criterio tan indefinido como el de la facilidad del acceso, hasta que se produzca la violación, todo

⁶⁴⁸ En esta ocasión no nos detenemos en el estudio de la confidencialidad. La confidencialidad, a través de su contractualización o a través de las obligaciones legales existentes, es fundamental y se relaciona claramente con los secretos empresariales. Desde el momento mismo en que el secreto empresarial es compartido con otra persona, es necesario contar con algún mecanismo que establezca tal confidencialidad como medida de protección del secreto empresarial. Esta cuestión, aunque en relación con la compraventa de empresas, tuve oportunidad de desarrollarla en otra ocasión a la que me remito por si el lector estuviera interesado en ello: MURUAGA HERRERO (2024A, *passim*).

⁶⁴⁹ En un sentido similar, *vid.* RISCH (2007, pp. 54 y ss.).

titular puede defender que su información no es fácilmente accesible y disfrutar de las ventajas que le otorga ser titular de un derecho de propiedad intelectual. Estamos, en definitiva, ante un requisito casuístico y que es incapaz de ser valorado apriorísticamente.

3. Los círculos habituales

El conocimiento general y la fácil accesibilidad deben valorarse únicamente respecto de «las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión»⁶⁵⁰. Este concepto, totalmente indeterminado⁶⁵¹, exige un esfuerzo por comprender qué personas son las que podrán, en definitiva, negar el carácter secreto de la información por conocerla o por resultarle fácilmente accesible⁶⁵². La incógnita principal, por tanto, en este sentido, es deslindar qué se debe entender por tales círculos. Ahora bien, debe procurarse la construcción de un estándar objetivo y normativo⁶⁵³.

Estos círculos incluirían a todas las personas que, directa o indirectamente, se verán involucradas, tanto por sus actuaciones como por sus intereses, en el sector afectado por la información secreta. O, dicho de otro modo: estarán integrados por todas aquellas personas cuyo desconocimiento de la información determina que la información tenga un valor empresarial⁶⁵⁴. Se trata, en definitiva, de un estándar subjetivo, que podría ser calificado de *tertium genus*⁶⁵⁵ entre el usuario informado del diseño industrial⁶⁵⁶ y el experto del Derecho de patentes⁶⁵⁷. Así, se ha sostenido que se trata de un «operador medio del sector concernido» que «tiene un conocimiento general de experto», aun-

⁶⁵⁰ Criterio que ya se seguía bajo la anterior regulación, a pesar de que no se preveía expresamente. *Vid.*, v. gr., SUÑOL LUCEA (2009, p. 136) y MASSAGUER FUENTE (1999).

⁶⁵¹ Concepto que ha sido criticado precisamente por ello por APLIN (2014, p. 262).

⁶⁵² Un problema de este concepto es que no ha sido transpuesto en todos los ordenamientos jurídicos de un modo similar. Así, en Francia se ha establecido que no debe ser generalmente conocido y fácilmente accesible «*pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité*»; mientras que en Italia se dispone que no debe ser generalmente conocido y fácilmente accesible «*agli esperti ed agli operatori del settore*». Las diferencias son claras, pero, al tratarse de un concepto que podría calificarse de propio del Derecho europeo, deberá interpretarse de un modo uniforme y, si no se realizara de tal modo, la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debería solventar las posibles discrepancias.

⁶⁵³ H. KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN (2024, § 2).

⁶⁵⁴ Generalmente, se ha equiparado con los competidores. *Vid.* SUÑOL LUCEA (2009, p. 139).

⁶⁵⁵ GUILLÉN MONGE (2020) u OHLY (2019, p. 443).

⁶⁵⁶ Sobre este concepto, *vid.* VIGUERA REVUELTA (2024, pp. 41-47).

⁶⁵⁷ Sobre este término en el Derecho de patentes, *vid.* MERINO BAYLOS (2015).

que sin alcanzar todo el conocimiento que sea público, «y que tiene un dominio experto, pero no absoluto, de las fuentes de información y conocimiento»⁶⁵⁸. En este mismo sentido, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de septiembre de 2019, se señaló –aunque fuera bajo el anterior régimen jurídico, sus apreciaciones siguen estando vigentes– que las personas de dichos círculos serían «tratándose de una información técnica, [...] técnicos que trabajen en el campo relativo a dicha información, ya que son los círculos en los que normalmente se utiliza dicho tipo de información»⁶⁵⁹. No se debe valorar desde la perspectiva concreta del posible sujeto, sino tomar como punto de partida un competidor medio para evitar posibles distorsiones en cuanto a su alcance concreto, pues si el competidor es un recién entrado en el sector con pocos recursos, cualquier intento de acceder a la información le resultará más costoso, mientras que a un competidor establecido, con grandes recursos, el acceso le resultará más sencillo. Para evitar, por tanto, esas posibles distorsiones, aun cuando ello no sea una propuesta fidedigna de la realidad, se toma un competidor medio.

Por tanto, el círculo estará formado, por lo general, por los competidores⁶⁶⁰ del mercado relevante y no de cualquier mercado⁶⁶¹. Este matiz es importante porque la información podrá seguir siendo secreta, aunque en otro sector esa información sea conocida y utilizada para otros fines concretos. Piénsese en el ejemplo por antonomasia de los secretos empresariales, la *Coca-Cola*, un refresco que en su origen fue concebido como un medicamento con efectos estimulantes y para los dolores de cabeza. Si su receta –totalmente secreta– fuera conocida en el sector farmacéutico, no impediría que siguiera siendo secreta en el sector de los refrigerios. Otro aspecto importante es que no

⁶⁵⁸ MASSAGUER FUENTES (2019, p. 54).

⁶⁵⁹ SAP Barcelona, civil, de 10 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:10731). Y continúa afirmando que «[e]n materia de patentes, en orden a valorar la novedad o actividad inventiva de alguna de sus reivindicaciones, se parte de la base de 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».

⁶⁶⁰ Aunque en ocasiones pueda no limitarse únicamente a los competidores, pues, como expresa RABASA MARTÍNEZ (2023b, p. 136), hay sectores en los que se debería tener en cuenta no solo el conocimiento o la accesibilidad de los competidores directos, sino también el de otros agentes del mercado que, sin competir, pueden influir en las actividades económicas que lleve a cabo el titular del secreto empresarial.

⁶⁶¹ Sobre ello, *vid.* M. EVANS (2014, *passim*). No obstante, se ha de tener en cuenta que el titular de un secreto empresarial no solamente puede serlo una empresa, sino que investigadores y universidades también pueden serlo. En estos casos, aunque no participen activamente en el mercado, deberá entenderse que el mercado relevante será aquel en el que la investigación mantenida como secreto empresarial tenga una relación, principalmente, por ser una información aplicable a tal sector. Ahora bien, en este caso, el conocimiento no deberá valorarse únicamente respecto de los competidores de tal mercado, sino también respecto de los centros de investigación e investigadores del mismo sector.

importa que el competidor sea actual o potencial, pues siempre ese competidor potencial tendrá un interés en el secreto y, por tanto, su valor residirá precisamente en que ni los competidores actuales ni potenciales lo conozcan⁶⁶².

En resumen, para valorar el carácter secreto se tomará el punto de vista de un competidor medio del mismo sector, sea actual o potencial. Esta inconcreción es igualmente ventajosa para la idea que aquí se defiende, no solo porque se adapta a las concretas características del sector en que se desarrolla, sino porque, al no concretarse *ex ante*, el efecto limitador se desvanece y solo volverá a aparecer una vez producida la posible violación y, mientras tanto, el secreto empresarial podrá disfrutar de todas las ventajas.

REFLEXIÓN FINAL EN TORNO A LA PRUEBA

Desde una perspectiva práctica, lo que importa es poder probar que la información empresarial no es fácilmente accesible –ni generalmente conocida– para las personas que integran los círculos en los que habitualmente se emplea la información secreta. ¿Cómo probarlo? Lo más factible es a través de una prueba pericial en la que un experto en la materia determine cuán accesible puede ser la información secreta en ese concreto sector. Se trata de que pueda acreditar de manera aproximada que en un determinado sector de un determinado territorio la información tratada como secreto es realmente difícil de obtener. ¿Es el único medio de prueba? No; pero sí que es el más efectivo.

IV. EL VALOR EMPRESARIAL

El segundo requisito, tras el carácter secreto de la información, está estrechamente vinculado con el primero, pues se establece que la información debe «tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto»⁶⁶³. Se trata de un requisito que plantea más dudas que soluciones, desde qué debe entenderse por «valor» hasta si se puede sostener que es un requisito independiente del carácter secreto de la información. Ni la

⁶⁶² En el mismo sentido, *vid.* ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 79 y 80) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 129 y ss.). En contra de incluir a los potenciales se posicionan CASSIERS y STROWEL (2017, p. 104).

⁶⁶³ En la Directiva comunitaria se utiliza el término «valor comercial». La distinción entiendo que no tiene ninguna repercusión, pues en la norma española se ha optado por denominar, por los motivos que ya se indicaron, «secreto empresarial» a lo que en la norma europea se denomina «secreto comercial», teniendo el mismo alcance. Por ello, por coherencia, se utiliza el término «valor empresarial».

Ley de Secretos Empresariales, ni la Directiva comunitaria, ni el Acuerdo ADPIC, ni la UTSA solucionan en absoluto las incógnitas que plantea este requisito. Antes de analizar la cuestión que consideramos fundamental, es decir, la relación entre el valor y el carácter secreto —cuya conclusión ya avanzamos: el valor empresarial no es un requisito, aunque así venga establecido en la normativa, sino una mera consecuencia del carácter secreto; una información será un secreto empresarial, principalmente, por la voluntad de su titular—, conviene adentrarse en varios de los elementos que configuran este valor.

1. Del valor empresarial real o potencial

1.1 DE LO EMPRESARIAL

¿Qué significa «valor empresarial»? Esta es la primera cuestión que surge inmediatamente al analizar este requisito. Tradicionalmente, se ha afirmado que el valor empresarial «consiste en la ventaja competitiva de que va a disfrutar el titular frente a sus competidores en el mercado»⁶⁶⁴; definición que, nuevamente, aunque terminamos acogiéndola, sustituye un término poco claro —«valor empresarial»— por otro menos claro —«ventaja competitiva»—, lo cual implica que deba averiguarse igualmente en qué consiste esa supuesta ventaja⁶⁶⁵, habiéndose señalado que se entenderá cumplido este requisito siempre que la información secreta pueda servir a su titular para tener una expectativa objetiva de ganancia⁶⁶⁶.

⁶⁶⁴ GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 153). En el mismo sentido, LLOPIS NADAL (2020, p. 168). En cambio, por ejemplo, GALÁN CORONA (2011, pp. 358 y ss.) ha optado por definirlo desde la perspectiva contraria, es decir, que se considera que tiene valor empresarial cuando la divulgación le causaría un perjuicio.

⁶⁶⁵ No son los únicos términos que se vienen utilizando. Así, por ejemplo, se ha hablado de «valor estratégico» [STSJ Canarias, contencioso, de 30 de junio de 2022 (ECLI:ES:TSJICAN:2022:2173)] o de «ventaja o rentabilidad económica» [AAP Tarragona, penal, de 2 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APT:2024:293A)].

⁶⁶⁶ ESTRADA CUADRAS (2017, p. 99). En la SAP Palencia, penal, de 23 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APP:2023:340), recordando jurisprudencia anterior, se indicó que «puede afirmarse que la normativa protectora del secreto empresarial trata de proteger el interés económico que el secreto encierra para la empresa, cuyo descubrimiento puede aumentar la capacidad competitiva de los rivales o disminuir la propia capacidad». También se ha desarrollado de este modo en parte de la jurisprudencia estadounidense. V. gr., *vid. MH Sub I LLC. v. Muehler*, 2024 N. Y. Slip Op. 31827 (N. Y. Sup. Ct. 2024); *Apple Inc. v. Rivos, Inc.*, 5:22-cv-02637-EJD (N. D. Cal. Aug. 11, 2023); o *Box v. J. B. Hunt Transp., Inc.*, 2017 Ark. App. 605 (Ark. Ct. App. 2017). No es la única interpretación del requisito. En Estados Unidos, en ocasiones se ha interpretado que, para determinar el valor del secreto [*vid. JOHNSON* (2010, pp. 545 y ss.)], habría que atender al esfuerzo y al gasto invertido en desarrollar la información [*vid.*, v. gr., *Traverse Therapy Servs v. Sadler-Bridges Wellness Grp.*, No. C23-1239 (W. D. Wash. Apr. 19, 2024); o *Inteum Co. v. Nar'l*

Sin embargo, entiendo que sería más adecuado perfilar esta ventaja a través de los recursos que habitualmente se emplean en una empresa: dinero, tiempo y esfuerzo.

Una información tendrá valor empresarial cuando su conocimiento contribuya, comparativamente con el que no la posee, a obtener más recursos o a reducir los costes, ya fueran dinerarios o temporales; es decir, los posibles beneficios que gane o que pueda ganar y los costes en que un competidor debería incurrir para poder igualarle empresarialmente⁶⁶⁷. Esa es la forma en la que debe ser entendida esa supuesta ventaja competitiva. Pero siempre analizada a través de los concretos sujetos que la poseen, es decir, sin objetivarla, pues lo que para uno puede tener una indudable ventaja competitiva, para otro no lo será⁶⁶⁸. Además, este concreto valor empresarial deberá darse en todo caso en relación con alguna de las esferas de la empresa, entendidas en el sentido amplio que se vio al tratar el alcance de este concreto término⁶⁶⁹.

1.2 SOBRE EL VALOR REAL O POTENCIAL

1.2.1 *La novedad del valor real o potencial*

Ni la Directiva comunitaria, ni el Acuerdo ADPIC incluyen la referencia al valor real o potencial. En cambio, la Ley de Secretos Empresariales sí

Univ. of Sing., 371 F.Supp.3d 864 (W. D. Wash. 2019)]. Ahora bien, este criterio plantea varios problemas. En primer lugar, no se establece en ningún momento en las resoluciones judiciales cuál será el valor mínimo de la inversión para considerar que es secreto. Y, en segundo lugar, no hay ninguna relación entre el valor de la información y el valor de la inversión —una inversión puede ser muy cara y el resultado, es decir, la información, tener muy poco valor—.

⁶⁶⁷ En un sentido similar, *vid.* SUÑOL LUCEA (2009, p. 142).

⁶⁶⁸ CARBAJO CASCÓN (2014, p. 1538). En idéntico sentido, *vid.* SJMercantil, núm. 7, Barcelona, de 6 de marzo de 2014 (ECLI:ES:JMB:2014:4087). MASSAGUER FUENTES (1999) indicaba que «no debe afirmarse o negarse en términos absolutos o abstractos (en relación con la generalidad) sino en términos relativos o particulares, en atención a las estrategias y actuaciones que en particular permite realizar a su titular, y que sus competidores (actuales o potenciales) no pueden realizar ni prevenir o neutralizar por anticipado o mediante una reacción inmediata (o sencillamente: desconocen que no han de preocuparse por ellas) [... es decir] la consideración de secreto empresarial no depende de lo más o menos valiosa que pueda resultar la información en términos absolutos, esto es, por comparación con los conocimientos de que en efecto disponen o a que pueden acceder libremente los competidores, o lo que es lo mismo con independencia de que el hecho de disponer de la información correspondiente efectivamente coloque a los competidores en una mejor posición de la que ocupan cuando carecen de ella».

⁶⁶⁹ En efecto. Es imprescindible que el secreto, para comprobar su valor, sea susceptible de ser aplicado o utilizado en las áreas concretas de la empresa, ya sea a nivel productivo, organizativo o comercial, entre otras. En el mismo sentido, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023A, p. 558), SUÑOL LUCEA (2009, pp. 140-141), MASSAGUER FUENTES (1999) y PORTELLANO DÍEZ (1997, pp. 344 y ss.).

que lo menciona expresamente, alineándose con la UTSA. No obstante, no debe entenderse que sea una desviación del texto comunitario, pues en el considerando decimocuarto de la Directiva se recoge expresamente que la información debe «tener valor, ya sea real o potencial», elemento que, por tanto, deberá utilizarse para interpretar el término genérico, sin especificación, utilizado posteriormente para definir el valor en el artículo 2 de la Directiva comunitaria ⁶⁷⁰.

Esta inclusión expresa determina que no es necesario que la información tenga un uso y valor empresarial en el momento, sino que es suficiente con que pueda tener un valor en una hipotética situación futura; es decir, puede recibir la protección del régimen establecido, aunque el producto que contenga el secreto empresarial no esté listo para salir al mercado o el propio mercado no esté listo para recibir un producto que contenga el secreto o ni tan siquiera se haya pensado en colocarlo en el mercado. Este valor potencial es, por ejemplo, lo que permite que se puedan proteger los datos en su conjunto sin que estén procesados, ya que, aunque no tengan un valor real en el momento actual, sí que pueden tenerlo en el futuro una vez estén procesados y estructurados ⁶⁷¹. Sin embargo, ello plantea la cuestión de que potencialmente cualquier información puede tener un valor en el futuro. Por lo tanto, se trata de una expresión que, en realidad, hace más difuso el posible objeto de los secretos empresariales, en línea con lo aquí defendido. Además, es importante tener en cuenta que el análisis del valor, en todo caso, deberá realizarse desde la perspectiva de un tercero, es decir, no importa que tenga valor para el titular del secreto empresarial, sino que debe tener valor para un tercero ajeno –normalmente, un competidor– ⁶⁷².

Se ha de tener en cuenta que no se puede equiparar este valor con el «valor de mercado» ⁶⁷³, pues precisamente en el considerando octavo de la Directiva de Secretos Empresariales parece que el valor de mercado es solo una de las opciones disponibles para interpretar el valor, ya que gran cantidad de informaciones, por sus particulares características, no lo tendrán.

⁶⁷⁰ Ya bajo el anterior régimen defendía este alcance parte de la doctrina. *Vid.*, v. gr., MASSAGUER FUENTES (1999). En contra de incluir el valor potencial, en relación con el Acuerdo ADPIC, *vid.* C. M. CORREA (2020, pp. 369-374).

⁶⁷¹ En el mismo sentido, *vid.* MASSAGUER FUENTES (2019, p. 56).

⁶⁷² En este sentido, *vid.* el caso estadounidense *Cy Wakeman, Inc. v. Nicole Price Consulting, LLC*, 284 F.Supp.3d 985 (D. Neb. 2018).

⁶⁷³ Aunque sea posible entenderlo de ese modo, como se realizó en la SAP Barcelona, civil, de 22 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:3167).

1.2.2 Sobre la información de escasa importancia y la negativa

Información de escasa importancia

No se impone ningún umbral relativo a la cantidad de valor que es necesario para entender que una información tiene un valor real o potencial⁶⁷⁴; no se ofrece realmente ninguna orientación sobre ello. El único criterio que, quizá, se pueda tener en cuenta como orientador es la referencia que se contiene en el preámbulo de la Ley de Secretos Empresariales –en idéntico sentido, también en el considerando decimocuarto de la Directiva comunitaria– donde se dispone que la «definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia», aunque sin precisar qué determina que una información tenga escasa importancia⁶⁷⁵. Al final, parece que el nivel de valor admitido es bajísimo, suficiente como para querer protegerlo o, como se afirma en la jurisprudencia estadounidense, que la ventaja que otorgue el secreto «sea más que trivial»⁶⁷⁶. Por lo tanto, se incluirá cualquier información que tenga un valor por mínimo que sea. Volveremos, no obstante, sobre esta cuestión en el siguiente subapartado.

Información negativa

Una consecuencia de que no exija un valor real actual es que se puede admitir la protección de la información negativa, es decir, la protección de aquellas informaciones que son demostrativas de lo que es incorrecto o que son resultado de investigaciones erróneas. Lo mencionamos en este punto para que no haya duda de su admisión, pues en otras épocas ha sido objeto de discusión. Pero, en realidad, no debiera plantear ningún problema, pues la información negativa puede cumplir todos los requisitos que se han ido exponiendo –y se expondrán– del mismo modo que cualquier información positiva. La información negativa precisamente implica que se conoce que una de-

⁶⁷⁴ En el mismo sentido, también, *vid.* QUINTO y SINGER (2009, p. 19).

⁶⁷⁵ En la versión en castellano de la Directiva se utiliza dicha expresión que, quizá, no es la más adecuada, a la vista de que en la versión en inglés se emplea el término «*trivial information*».

⁶⁷⁶ Entre otras, *vid.* *UHLIG LLC v. CoreLogic Sols.*, No. 21-2543 DDC (D. Kan. Jun. 6, 2024); *Chung v. Intellectsoft Grp. Corp.*, No. 21-cv-03074-JST (N. D. Cal. Feb. 12, 2024); o *Rayner v. N. Y. State Dep't of Corr. & Cmty. Supervision*, 81 Misc. 3d 281 (N. Y. Sup. Ct. 2023). En un sentido similar, *vid.* SOUSA E SILVA (2014, pp. 929 y 930), quien entiende que el requisito del valor es un requisito de mínimos, es decir, que con un mínimo valor se entenderá cumplido. Igualmente, *vid.* HARTE-BAVENDAMM, OHLY y KALBFUS (2020, § 2).

terminada vía no da ningún resultado y que, por lo tanto, se está más cerca todavía del resultado correcto o ya se ha llegado a él. En cambio, el competidor que pretenda llegar al resultado final desconoce el resultado erróneo de algunas de las posibilidades existentes, lo que implica que el titular de la información tiene una ventaja empresarial frente a los otros –ya sea temporal, ya sea económica–⁶⁷⁷.

2. La innecesariedad del requisito del valor

Dos tesis contrapuestas

De manera tradicional encontramos dos tesis contrapuestas en torno a la concepción del secreto empresarial y, en concreto, en torno a este requisito del valor: la objetiva y la subjetiva.

a) De acuerdo con la tesis objetiva, defendida por la mayoría de la doctrina española⁶⁷⁸, para que una información sea protegible como secreto empresarial, es necesario que haya un interés objetivo en el mantenimiento del secreto, no siendo suficiente con la voluntad del titular del secreto empresarial en mantenerla secreta.

b) En cambio, la tesis subjetiva propugna que, para considerar secreta una información, no se requiere la existencia de tal valor objetivo, siendo suficiente con que su titular desee conservarla de modo secreto⁶⁷⁹.

⁶⁷⁷ Por todos, *vid.* POOLEY (1985, *passim*). En la jurisprudencia estadounidense, *vid.* *Trinseo v. Harper*, No. 4:20-CV-0478 (S. D. Tex. Dec. 12, 2023). Sobre ello, desde una perspectiva negativa, *vid.* FERRAZCA (2020, *passim*) y GRAVES (2007, *passim*). No obstante los argumentos que utilizan, i. impide la movilidad de los trabajadores, ii. impide el desarrollo de nuevos conocimientos y iii. impide su comercialización, son argumentos de poca calidad que podrían ser utilizados igualmente para los secretos positivos –salvo el de la comercialización–. Pero es que, además, no tienen por qué impedir ni la movilidad laboral ni el desarrollo de conocimientos. Si la información negativa forma parte del *skill & knowledge* no secreto del trabajador, entonces podrá utilizar tal conocimiento en un nuevo empleo, pero si no es una habilidad encuadrable en tal categoría, deberá asumir tal condición cuando decida cambiar de empleo. Y la generación de conocimiento está claro que puede limitarse con la protección de la información de este modo, pero es una decisión de política legislativa que no afecta a la misma esfera esencial del secreto empresarial. A favor de incluir el conocimiento negativo como secreto empresarial, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B, p. 140), MASSAGUER FUENTES (2019, p. 56), SAUNDERS y GOLDEN (2018, *passim*) y SUÑOL LUCEA (2009, p. 145).

⁶⁷⁸ Entre otros muchos, *vid.* BUSTILLO SAIZ (2020, pp. 83 y ss.), GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 153), ESTRADA CUADRAS (2017, pp. 92 y ss.), MORÓN LERMA (2002, pp. 54 y 55), MASSAGUER FUENTES (1999), FONT SEGURA (1999, pp. 53 y 54), LLOBREGAT HURTADO (1999, p. 126), CARRASCO ANDRINO (1998, pp. 249 y ss.) y GALÁN CORONA (1992, p. 94).

⁶⁷⁹ En España, por todos, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 143 y ss.) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 140 y ss.).

Toma de postura

Aunque la mayoría de la doctrina se decante por defender la autonomía del requisito del valor empresarial de la información, consideramos que se trata de una posición inadecuada.

En Estados Unidos, de cuyo ordenamiento jurídico deriva este requisito, cada vez con mayor frecuencia se afirma que el valor se debe, necesariamente, a su carácter secreto, sin poder proclamar la independencia de este requisito⁶⁸⁰. Y, de este modo, en la jurisprudencia se defiende que la información «debe tener valor económico independiente como resultado de» ser secreta⁶⁸¹ o directamente que su valor secreto debe derivar de «no ser fácilmente [accesible]»⁶⁸². Precisamente defienden esta posición conforme a un criterio gramatical de la redacción de sus respectivas normas y por la clara vinculación causal entre el valor económico y el carácter secreto de la información.

Desde una perspectiva práctica, los tribunales también parecen ignorar el análisis del requisito del valor y lo vinculan en la mayoría de los casos de manera directa al carácter secreto, presuponiendo el valor por ser secreto o negándolo por ser de conocimiento general⁶⁸³. No se centran en esa pretendida autonomía del valor empresarial y cuando supuestamente lo analizan utilizan circunloquios para evitar afirmar que lo que sostienen es lo mismo que decir que tiene valor por ser secreto⁶⁸⁴.

⁶⁸⁰ Entre otros, *vid.* ROWE y SANDEEN (2021, pp. 145 y ss.). Con anterioridad, *vid.* KLITZKE (1980, pp. 289 y ss.)

⁶⁸¹ Entre otras, *vid.* *Chmura Economics & Analytics, LLC. v. Lombardo*, No. 3:19-cv-813 (E. D. Va. Jul. 29, 2021); o *Hui Kun Li v. Shuman*, No. 5:14-cv-00030 (W. D. Va. Dec. 9, 2016)

⁶⁸² Entre otras, *vid.* *Grassfire LLC v. Laws*, 8:21-cv-2719-WFJ-JSS (M. D. Fla. Dec. 28, 2021); *De-Puy Synthes Prods., Inc. v. Veterinary Orthopedic Implants, Inc.*, 990 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2021); o *Mapei Corp. v. J. M. Field Mktg., Inc.*, 295 So. 3d 1193 (Fla. Dist. Ct. App. 2020).

⁶⁸³ *Vid.*, *v. gr.*, SJMercantil, núm. 18, Madrid, de 26 de julio de 2023 (ECLI:ES:JMM:2023:5176) [«desconocido por personas en las que habitualmente se utiliza dicho tipo de información, valor empresarial derivado del mismo»]; o SAP Pontevedra, civil, de 30 de junio de 2020 (ECLI:ES:APPO:2020:1244). En el Derecho estadounidense, se ha calculado que, desde el año 1950, menos de un 20% de los casos han analizado el requisito del valor. *Vid.* ALMELING *et al.* (2009).

⁶⁸⁴ A modo de ejemplo, en la STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411), el alto tribunal sostiene lo siguiente: «Esa concreta información, que tenía un valor competitivo, por cuanto abarataba los costes de fabricación, al emplear unas guías estándares (de la marca Accuride), y además hacía más silencioso el mecanismo, era desconocida por Soltec hasta que el Sr. Pedro Antonio se la reveló, lo que le permitió idear y comercializar en muy poco tiempo los monitores motorizados de la serie RET, que incorporaban el mismo sistema de guiado por bolas tal y como había sido ideado y diseñado por el departamento de investigación y desarrollo de Albiral». Si se analiza en profundidad ese pequeño extracto –o la sentencia en su conjunto– se puede observar cómo, a pesar de todo lo que sostiene, realmente ese valor dependía únicamente de ser secreta la información, de ahí que cuando es apropiada por otro, ese valor desaparezca.

Desde el análisis económico del Derecho también se puede esgrimir que realmente solo se invertirá en proteger una información –tercer requisito– cuando esta tenga valor es decir, si no tiene valor, no se protegerá. Por tanto, el requisito del valor de la propia información, desgajado del carácter secreto, ya se tiene en cuenta, en realidad, a la hora de valorar el tercer requisito⁶⁸⁵. Como se ha sostenido en la jurisprudencia estadounidense, «las medidas de seguridad cuestan dinero; por lo tanto, un fabricante presumiblemente no incurriría en estos costos si creyera que sus competidores ya conocían la información en cuestión»⁶⁸⁶. Incluso se podría traer a colación otra idea: ¿alguien batallaría en los tribunales por un secreto empresarial que carece de todo valor?⁶⁸⁷

Se critica, en general, que no puede dejarse al arbitrio de una persona la decisión de proteger como secreto una información y que por ello se requiere el valor objetivo. De manera general, la mayoría de los derechos de propiedad intelectual –categoría a la que pertenece el secreto empresarial– son constituidos por la voluntad de su titular, sin necesidad de demostrar que hay una razón objetiva para proteger la invención, el diseño industrial o la obra literaria. Si se cumplen los requisitos establecidos, el creador es libre de acogerse, o no, al régimen de protección que se establezca. Del mismo modo que si el titular de una información, que es secreta, entendida como no accesible –y desconocida– para su concreto sector, y respecto de la que ha establecido medidas razonables de protección para mantenerla secreta, es libre de decidir, o no, acogerse al régimen de protección que otorga la normativa⁶⁸⁸.

Bajo el anterior régimen quizá podía defenderse la necesidad de que el requisito del valor fuera autónomo⁶⁸⁹, pero el actual texto, a pesar de su estructura tripartita en cuanto a los requisitos, realmente esconde solo dos, en la medida en que vincula el valor empresarial al hecho de ser secreta la información. Y lo cierto es que cualquier información que se mantenga secreta tiene

⁶⁸⁵ SUÑOL LUCEA (2009, pp. 155 y 156). En el mismo sentido, VARADARAJAN (2017, p. 375).

⁶⁸⁶ *Vid. Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtek, Inc.*, 790 F.2d 1195 (1986). Más recientemente, *vid. Univ. Of Tenn. Research Found. v. Caelum Biosciences, Inc.*, No. 3:19-cv-508-CEA-DCP (E. D. Tenn. Jun. 28, 2024).

⁶⁸⁷ KITCH (1980, p. 697).

⁶⁸⁸ En el sentido contrario, *vid. ESTRADA CUADRAS* (2017, pp. 96-98). Este autor, además, afirma que no es posible negar el requisito objetivo desde el momento en que, para evitar arbitrariedades de los titulares de secretos empresariales, se acude a la prohibición de abuso del derecho o a los deberes de buena fe contractual y se pregunta: «¿qué son estos instrumentos sino cláusulas de cierre del sistema para que el juez arbitre, mediante criterios de valoración objetiva, una solución jurídica a los supuestos de hecho atípicos que puedan plantearse en el tráfico jurídico?».

⁶⁸⁹ Que tampoco, porque el texto del Acuerdo ADPIC sostiene lo mismo que nuestra norma nacional actual. A favor de la interpretación subjetiva respecto del Acuerdo ADPIC, *vid. DESSEMONTET* (2016).

valor, al menos potencial, hasta que sea descubierta, no por su contenido, sino simplemente por el hecho de que es secreta y no se puede acceder a ella para conocerla. Así, el secreto se erige en el presupuesto del valor exigido por la norma y el valor es la simple consecuencia del carácter secreto⁶⁹⁰. Por ello, consideramos acertada –aunque osada por la literalidad de la Directiva– la propuesta alemana de presentar de manera vinculada y en un único requisito el carácter secreto y el valor del secreto.

Con la actual redacción, incluso los autores partidarios de la tesis subjetiva reconocen que «[s]ería posible la fusión de este requisito con el primero, dada la relación causal que explicitan los textos legales y que implica que no hay independencia material entre ambos requisitos»⁶⁹¹, aunque, para no perder su posición, esgrimen que debe seguir siendo autónomo por la estructura de la norma. Esto es: reconocemos que no es un requisito autónomo, pero sigamos defendiendo que lo es. Parece ser que el sentido propio de las palabras –«valor [...] por ser secreto»– no es tan claro como en apariencia lo es. Por supuesto que puede tener la información valor propio, con independencia de su carácter secreto, pero eso no es lo que dice la norma. *De lege ferenda*, que se proponga lo que se estime conveniente, pero *de lege lata* el texto es terminante⁶⁹².

Este último argumento es definitivo para aclarar la cuestión. El texto de la norma no deja lugar a dudas. El valor debe ser apreciado únicamente en relación con su carácter secreto y, consecuentemente con ello, el requisito del valor empresarial carece de cualquier función normativa. Es un ornamento que no aporta ningún elemento definitorio al concepto de «secreto empresarial». Con ello no queremos decir que se deban proteger informaciones que carezcan de relevancia. El preámbulo, con su carácter interpretativo, las excluye y la

⁶⁹⁰ SUÑOL LUCEA (2009, p. 143).

⁶⁹¹ GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 153).

⁶⁹² ESTRADA CUADRAS (2017, p. 97), partidario de la tesis objetiva, considera que el problema de esta argumentación es que se construye erróneamente el concepto de «secreto». Que primero hay que analizar si la información tiene valor y solo posteriormente analizar si es secreta; consecuentemente, solo la información que tenga valor y sea secreta merece protección. Ese argumento presenta, al menos, dos problemas. En primer lugar, que obvia el tenor literal de los cuerpos legales –en aquel momento, el Acuerdo ADPIC, vinculante y autoejecutivo– que ya determina que el valor debe provenir de su carácter secreto. En segundo lugar, parte de una perspectiva penal e intenta hacer que sea la regla general. En Derecho penal puede tener sentido que la información tenga un valor que no sea consecuencia de su carácter secreto, precisamente porque el Derecho penal debe intervenir lo menos posible como principio general y, por lo tanto, solo debe ocuparse de bienes valiosos. Pero este autor, defensor de la autonomía del concepto penal de secreto, para poder esgrimir ese cambio de orden debería analizar las bases, naturaleza, función y finalidad del secreto empresarial desde la perspectiva del Derecho privado, cosa que no realiza. Aventurándose, de este modo, a hacer del Derecho penal y sus circunstancias la regla general, cuando, en todo caso, debería ser algo únicamente excepcional.

importancia no necesariamente debe analizarse en un requisito autónomo de valor –pues nada se indica en ese sentido–, sino que puede impregnar el conjunto definitorio. De esta suerte, si una información no tiene importancia y es absolutamente trivial, quedará excluida tanto del requisito de secreto como, muy probablemente, del requisito de las medidas razonables. Del segundo, porque el titular del secreto no invertirá en protegerlas si no tienen importancia⁶⁹³, y del primero, porque, como vimos, si no hay nadie interesado en el secreto –como pasaría si la información no tuviera importancia–, no hay secreto empresarial⁶⁹⁴. Al final, toda información mantenida en secreto tiene un valor extra por tal circunstancia, aunque con posterioridad, al ser descubierta, pierda todo su valor o se descubra que jamás lo tuvo; pero el velo de lo arcano convierte en valioso –por el desconocimiento y por el misterio– cualquier información.

Recapitulación y un apunte probatorio

A pesar del tenor literal de la norma, el requisito del valor empresarial, real o potencial, es innecesario y superfluo, no solo porque toda información que se mantenga reservada tiene un plus de valor por tal hecho, sino porque, además, el requisito terminante es el de las medidas razonables, que pasamos a analizar, porque son estas medidas las que determinan que una información se pueda mantener confidencial, evitando que sea accesible a otros sujetos. Si la información no tiene valor o presenta un valor bajísimo, no se van a invertir cantidades de dinero en su protección. Entonces ¿qué necesidad hay de establecer el valor como un requisito adicional? Con todo, para evitar una posible desestimación del caso, a la vista de lo establecido en el artículo 1 LSE, será necesario probar que el secreto empresarial tiene valor, real o potencial. ¿De qué modo se podrá probar? Posiblemente, lo más sencillo sea, otra vez, acudir a un informe pericial, en el que se determine qué valor tiene la información y cómo incide el carácter secreto en tal valoración.

⁶⁹³ En este sentido, *vid.* HALLIGAN (2022), pues el titular del secreto empresarial analizará de manera previa si su información tiene algún valor para invertir en medidas de protección y si no lo tiene –sin ser requisito– no invertirá en el desarrollo de estas medidas de protección, que sí que son requisito.

⁶⁹⁴ En cierto modo, como se sostuvo en el caso inglés *Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd.* [1969] RPC 41 (Ch), «la equidad no debe invocarse para proteger chismes triviales». *Vid.*, también, las reflexiones de BENTLY y SHERMAN (2014, pp. 1000 y ss.) acerca de que rara será la información que, siendo secreta, sea irrelevante.

V. EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS RAZONABLES

1. Su importancia capital

El último requisito de la definición es que el titular del secreto debe haber establecido medidas razonables para mantener el carácter secreto de la información. Un análisis preliminar puede plantear una cuestión y una respuesta definitiva respecto de este requisito: si para hablar de secreto empresarial se requiere que el titular establezca medidas razonables para conservar la información como secreta y si una información no será secreta si es fácilmente accesible, ¿no estamos ante un mismo requisito, dos caras de una misma moneda? O, incluso, ¿no podríamos plantearnos que el secreto empresarial realmente depende únicamente de las medidas razonables de protección? Y la respuesta, probablemente, debe ser afirmativa. ¿Es posible sostener que una información no es fácilmente accesible si no hay medidas razonables de protección para mantener la información oculta? Se podrá esgrimir que este requisito se contempla desde la perspectiva del titular del secreto y que la facilidad en el acceso se valora desde el punto de vista de un competidor medio, pero, al fin y al cabo, estamos ante dos vertientes de una misma realidad: que, para hablar de secreto empresarial, lo determinante es la voluntad del titular de la información. No obstante, a pesar de esta aproximación, podemos defender una cierta autonomía entre ambas para evitar la perversión de esta autonomía: la posible conversión de información que no es secreta en un secreto desde el punto de vista jurídico. Es decir, por mucho que se quiera proteger una información, si esta es fácilmente accesible, no habrá secreto empresarial que se precie⁶⁹⁵.

Varias son las razones que consideramos que justifican la importancia capital de este requisito:

1ª. En la estructura del secreto empresarial y relacionado con la voluntariedad que aquí se proclama, subyace un elemento propio de la diligencia. Solo aquel poseedor de una información secreta que sea diligente –en el mantenimiento del secreto– terminará recibiendo la protección que el ordenamiento jurídico establece. La propia Directiva, en su considerando vigesimotercero, dispone que «[e]n aras de la seguridad jurídica y habida cuenta de que se espera que el poseedor legítimo de un secreto [empresarial] cumpla el deber de

⁶⁹⁵ Y, sobre todo, será una situación que económicamente no será viable. *Vid.*, v. gr., el caso estadounidense *Victor Chem. Works v. Iliff*, 132 N. E. 806 (Ill. 1921). En el mismo sentido, entre otros, *vid.* R. GARCÍA PÉREZ (2022, pp. 85 y 86).

diligencia en lo que respecta al mantenimiento de la confidencialidad de su valioso secreto». Solo se protegen aquellas informaciones que son secretas como consecuencia de que su titular ha sido diligente en su protección. Por mucho que una información sea valiosa, si su titular la deja, por ejemplo, a la vista de varias personas ajenas a la empresa, difícil será argumentar que se establecieron medidas razonables de protección, pues un elevado número de personas pudo acceder a ella⁶⁹⁶.

2ª. Además, a la vista de la posición aquí defendida respecto de la indefinición del secreto empresarial, ante su vaguedad general, la única forma de determinar realmente –por un tercero– qué información puede constituir un secreto empresarial es si su titular evidencia que estamos ante un secreto⁶⁹⁷. Dicho de otro modo: si el titular no muestra ninguna precaución protectora con ciertas informaciones, ¿cómo alguien podrá saber que se trata de un secreto empresarial?⁶⁹⁸ Esta, posiblemente, sea la clave de la detección de qué informaciones son secretos empresariales, lo cual se vincula con sus funciones.

2. ¿Qué son medidas razonables?

Por mucho que se afirme que se posee un secreto empresarial, si no se supera el requisito de las medidas razonables, no se estará ante uno. Es difícil

⁶⁹⁶ Como se expresó en el caso estadounidense *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev Industries, Inc.*, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991), «[s]i Rockwell gastó sólo recursos insignificantes en evitar que sus planos de piezas cayeran en manos de competidores como DEV, ¿por qué la ley, cuya maquinaria está lejos de ser gratuita, se molestaría en proporcionarle a Rockwell un remedio? La información contenida en los planos no podría haber sido de mucho valor si Rockwell no creyera que valía la pena hacer esfuerzos serios para mantener la información en secreto». Vid. ALLEY (2021, p. 865), quien afirma que, si una persona no intenta proteger su información en teoría secreta, posiblemente se deba a que no tiene ningún valor, por mucho que proclame su confidencialidad. Sobre el abandono de secretos, vid. HRDY y LEMLEY (2021, pp. 42 y ss.). Ya en la STS, civil, de 8 de octubre de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:6143), el alto tribunal indicó que «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». En definitiva, la inacción del titular implica que no encaje en el concepto de «secreto empresarial».

⁶⁹⁷ En este sentido, vid. R. GARCÍA PÉREZ (2022, p. 84). En un sentido similar, vid. VARADARAJAN (2017, p. 384).

⁶⁹⁸ Piénsese en el siguiente ejemplo, aunque sea sumamente sencillo: si una persona cuenta a otra una información, si no dice nada sobre su confidencialidad, ¿cómo sabe el receptor de la información que esta es secreta? No se puede exigir a ninguna persona que mantenga como secreta una información si previamente no se le ha informado de tal carácter confidencial –salvo que tácitamente se deba entender en tal sentido–. En este sentido, vid. el caso estadounidense *Dynamic Research Corp. v. Analytic Services Corp.* 9 Mass. App. Ct. 254 (Mass. App. Ct. 1980).

poder establecer esta razonabilidad en términos generales, pues se trata, como siempre, de un elemento imbuido de indefinición y sumamente casuístico. Aun así, se podría afirmar que por medidas razonables debemos entender aquellas que, atendidas las circunstancias, en relación con un secreto empresarial concreto, son suficientemente rigurosas como para que un tercero deba utilizar medios ilícitos para poder descubrir nuestra información secreta⁶⁹⁹. Varias ideas podemos sacar de esta primera conclusión:

1ª. No son medidas que puedan aplicarse a toda información, sino que necesariamente hemos de acudir al caso concreto para apreciar esa razonabilidad⁷⁰⁰. En el artículo 2.1 de la Directiva expresamente se prevé al disponer que la información deberá «haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso» y, aunque esto no se recoge igualmente en la Ley de Secretos Empresariales⁷⁰¹, nada impide que deba interpretarse de este modo, desde el momento en que en su preámbulo sí que se establece esa concreta mención y debido a que toda la norma está llena de referencias a este subjetivismo. Al final, hay una serie de factores situacionales que afectan de manera directa a la razonabilidad de las medidas.

2ª. Estas medidas no implican que deba ser imposible descubrir la información secreta, pues solo sería posible, como ya se afirmó, si el secreto únicamente se encuentra en la mente de un sujeto y, aun así, nada es totalmente inquebrantable.

3ª. Lo que se debe realizar es un análisis de costes respecto de la implementación de las diversas medidas de protección y estimar los beneficios que aportarían su establecimiento⁷⁰². No obstante, no se conocerá realmente si se realizó un análisis correcto hasta que se haya producido la violación del secreto empresarial, pues solo en ese momento se estudiará si las medidas adoptadas en el pasado fueron suficientes para lo que ocurrió en la actualidad.

⁶⁹⁹ Definición adaptada de la propuesta por SLABY, CHAPMAN y O'HARA (1989, p. 324).

⁷⁰⁰ *Vid.*, v. gr., el caso estadounidense *Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton*, 361 Mass. 835 (Mass. 1972). Así ha sido defendido también por la doctrina. Entre otros, *vid.* BONE (2011, pp. 46 y ss.) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 179 y ss.).

⁷⁰¹ Omisión criticada, por ejemplo, por GÓMEZ SEGADÉ (2020A, p. 153).

⁷⁰² Se ha propuesto, también, que la razonabilidad deba ser evaluada conforme a los esfuerzos invertidos para su protección –generalmente, económicos–. No obstante, esta posición presenta un indudable problema, puesto que no hay una equiparación real entre los esfuerzos y la eficacia de la medida que se haya adoptado. Sobre esta postura, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 148 y ss.).

4ª. El análisis que haga el titular del secreto empresarial no debe centrarse en el presente, sino que se trata de medidas proyectadas hacia ese mañana en el que podrá ocurrir la violación del secreto empresarial.

5ª. Consecuentemente con ello, las medidas deben estar sujetas a una revisión constante⁷⁰³ para no quedar desactualizadas. Piénsese, por ejemplo, en el campo de las nuevas tecnologías y la aparición de sofisticadas técnicas de ciberespionaje.

6ª. Es importante que las medidas estén pensadas para proteger la información secreta tanto en el interior de la empresa como en el exterior, pues las posibles apropiaciones pueden surgir tanto de personas ajenas a la empresa como de personas relacionadas directamente con ella⁷⁰⁴.

3. La razonabilidad de las medidas

Las medidas que se adopten, como se ha afirmado, deben proteger el secreto empresarial de un modo razonable, es decir, atendiendo al caso concreto y sin que alcancen a todos los esfuerzos concebibles e imaginables o a todos aquellos que hagan imposible cualquier descubrimiento de la información secreta. Eso sí: se deben establecer mirando el futuro, aunque sin que deban abarcar aquellos métodos de espionaje «imprevistos, indetectables o imposibles de prevenir»⁷⁰⁵. Por tanto, las medidas razonables deben reducir las probabilidades de que se produzca una apropiación indebida, aunque esta no se reduzca totalmente a cero. Las medidas deben analizarse objetivamente sin tener en cuenta los deseos del titular del secreto o los restantes requisitos de la información.

⁷⁰³ Vid. *Karter v. Pleasant View Gardens, Inc.*, 248 F.Supp.3d 299 (D. Mass. 2017), caso estadounidense en el que se afirmó, recordando jurisprudencia anterior, que «[e]l hecho de que la demandante mantuviera su trabajo para la demandada en privado no es suficiente; la discreción es una característica normal de una relación comercial. En cambio, deben existir medidas afirmativas para preservar el secreto de la información frente a la parte contra la que se presenta la demanda por apropiación indebida [... por lo que] quien afirma que tiene un secreto empresarial debe ejercer una vigilancia eterna. Esto requiere advertencias constantes».

⁷⁰⁴ Así, por ejemplo, en la SAP Zaragoza, civil, de 24 de junio de 2020 (ECLI:ES:APZ:2020:987), recordando jurisprudencia anterior, afirmó que «es preciso que exista una voluntad de preservar dicho secreto en el ámbito propio al que pertenece, para lo que habrá que analizar las medidas adoptadas y que en cada caso 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)».

⁷⁰⁵ En el caso *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970), se afirmó que «[t]al vez se deban construir cercas y techos comunes para mantener alejadas las miradas indiscretas, pero no es necesario exigirle al descubridor de un secreto comercial que se proteja contra los métodos de espionaje imprevistos, indetectables o inevitables que hoy están disponibles».

Es importante, además, que se tenga en cuenta que estas medidas razonables tienen que ser reales. La voluntad de que la información sea secreta es clave, pero la voluntad debe ir acompañada de algún signo ostensible, es decir, de alguna medida que evidencie tal voluntad. En cierto modo, no solo es necesario querer que sea secreta la información, sino que debe demostrarse que se quiere mantener como secreta⁷⁰⁶; o, lo que es lo mismo, *facta, non verba*. Y, sobre todo, deben ir dirigidas a proteger los secretos empresariales en particular. Una empresa, que posea informaciones secretas, lógica y probablemente tendrá medidas generales de seguridad, pero se necesita contar con medidas específicas para la información confidencial, es decir, debe haber un plus de seguridad para aquellas informaciones que se consideran más valiosas, puesto que si se protege del mismo modo lo confidencial y lo no confidencial, hay un riesgo de dilución de su carácter y de su valor, al menos, aparentemente para los terceros⁷⁰⁷.

Uno de los casos más complicados de gestionar es cuando la información debe ser compartida con terceras personas ajenas a la empresa⁷⁰⁸. Lo primero de todo, para entender que se ha protegido razonablemente la información confidencial, es comprobar que efectivamente había una necesidad que justificase compartir la información con un tercero, es decir, que legitimara expandir el círculo de personas de confianza⁷⁰⁹. Y, en segundo lugar, esa divulgación a un tercero debe venir acompañada de medidas específicas para conservar el carácter secreto, como puede ser, en particular, la firma de acuerdos de confidencialidad.

⁷⁰⁶ Ya lo sostenía GÓMEZ SEGADÉ (1974, p. 227).

⁷⁰⁷ Piénsese que si una empresa establece elevadas medidas de seguridad para acceder a sus oficinas, pero luego en su interior toda la información es tratada de un mismo modo, no hay forma de saber qué informaciones realmente son confidenciales y cuáles no lo son, ya que las medidas externas y generales pueden deberse a múltiples factores no relacionados con el secreto. Así, por ejemplo, en el caso estadounidense *Wilson Certified Foods, Inc. v. Fairbury Food Products, Inc.*, 370 F.Supp. 1081 (D. Neb. 1974), el tribunal indicó que el hecho de que la empresa titular de la información tuviera medidas de seguridad en la entrada de las oficinas que consistían en el registro de todas las personas que entraran no implicaba que se hubieran establecido medidas de protección de la información confidencial, pues precisamente esta información secreta era tratada con las mismas precauciones que cualquier otra información. En un sentido parcialmente coincidente en España, *vid.* SAP Barcelona, civil, de 17 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:15599).

⁷⁰⁸ SUÑOL LUCEA (2009, pp. 172 y ss.) distingue dos grupos generales para aplicar las medidas. Por un lado, aquellos a los que voluntariamente se les muestra la información secreta; y, por otro lado, aquellos que ignoran la información, pero que quieren obtenerla.

⁷⁰⁹ Por ejemplo, en el caso estadounidense *RTE Corporation v. Coatings, Inc.*, 267 N.W.2d 226 (1978), se entendió que había una razón para compartir la información secreta con un tercero, ya que este tercero era el único que podía realizar el proceso de fabricación del objeto que contenía la información secreta.

4. Un listado –también, orientativo y no excluyente– de medidas razonables

Aunque no se pueda afirmar de manera objetiva que una medida de protección será razonable en todo caso, las siguientes⁷¹⁰ son algunas de las que los tribunales han estimado razonables⁷¹¹:

Exigir firmas de acuerdos de confidencialidad⁷¹²; protocolos de custodia⁷¹³; restringir el acceso a áreas sensibles de una empresa⁷¹⁴ y control de visitantes; segmentación de permisos electrónicos de acceso⁷¹⁵; separación de la empresa en departamentos estancos⁷¹⁶; utilización de cámaras acorazadas, cajas fuerte o protección con cerraduras bajo llave⁷¹⁷; pactos de no competencia⁷¹⁸; dificultad de las contraseñas⁷¹⁹; destrucción de documentos confidenciales; informar a los trabajadores del carácter secreto de la información⁷²⁰; marcar como confidenciales los documentos –o los productos– que contengan la información secreta; colocación general de avisos en las zonas en que se trabaje con información secreta⁷²¹.

⁷¹⁰ Habitualmente, la doctrina distingue entre medidas jurídicas y técnicas [vid., v. gr., SUÑOL LUCEA (2009, pp. 159 y ss.), pero realmente la distinción, dado que los efectos últimos son los mismos, no cumple ninguna función jurídica, más allá de un cierto afán taxonómico. Otros autores [vid., v. gr., GUILLÉN MONGE (2020)] distinguen además un tercer grupo, las medidas organizativas.

⁷¹¹ En Estados Unidos se ha producido una cierta discusión entre aquellos que consideran que es posible establecer una serie de factores uniformes que determinen la razonabilidad de las medidas [vid., v. gr., ALMELING *et al.* (2009)], frente a aquellos que consideran que es imposible establecerlo dado el subjetivismo reinante y la enorme casuística [v. gr., MEADE (2012) y BONE (1998)]. Consideramos más adecuada la segunda opinión. Es realmente complicado, salvo optando por fórmulas excesivamente genéricas, que se pueda establecer un test omnicompreensivo de todas las situaciones posibles.

⁷¹² En España: SAP Sevilla, civil, de 5 de diciembre de 2022 (ECLI:ES:APSE:2022:2989). En Estados Unidos: *Aircraft Gear Corp. v. Lentsch*, 18 C 50244 (N. D. Ill. Sep. 29, 2022); o *Sentry Data Sys., Inc. v. CVS Health*, 361 F.Supp.3d 1279 (S. D. Fla. 2018).

⁷¹³ En España: SAP Barcelona, civil, de 8 de septiembre de 2011 (ECLI:ES:APB:2011:15205).

⁷¹⁴ En Estados Unidos: *Revzip, LLC v. McDonnell*, No. 3:19-cv-191 (W. D. Pa. Apr. 21, 2020).

⁷¹⁵ En España: SAP Barcelona, civil, de 30 de julio de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:10117).

⁷¹⁶ En Estados Unidos: *Ransburg Electro-Coating Corp. v. Spiller & Spiller, Inc.*, 340 F.Supp. 1385 (N. D. Ill. 1972).

⁷¹⁷ En Estados Unidos: *Refresco Beverages US, Inc. v. Califormulations, LLC*, No. 4:20-CV-181 (CDL) (M. D. Ga. Sep. 22, 2021); o *Exotic Motors v. Zurich Am. Ins. Co.*, 597 S.W.3d 767 (Mo. Ct. App. 2020).

⁷¹⁸ En España: SJMercantil, núm. 3, Barcelona, de 2 de octubre de 2023 (ECLI:ES:JMB:2023:4096).

⁷¹⁹ En España, en la SAP Murcia, civil, de 11 de abril de 2019 (ECLI:ES:APMU:2019:1541), se descartó que el uso de contraseñas en ordenadores fuera suficiente. No obstante, a pesar de eso, dependiendo del nivel de las contraseñas, considero que sí que puede ser entendido, según las circunstancias, como razonable.

⁷²⁰ En Estados Unidos: *Aries Information Systems, Inc. v. Pacific Management Systems, Inc.*, 266 N.W.2d 366 (Minn. App. 1985).

⁷²¹ Esta medida presenta una especial importancia siempre que en las instalaciones del titular de la información secreta pueden entrar personas ajenas a él, ya que si se revela inadvertidamente una información que no estaba específicamente marcada como confidencial, expresa o tácitamente, se podrá entender que no se han establecido medidas razonables de protección.

5. ¿Cómo valorar la razonabilidad de las medidas?

¿Cómo valorar la razonabilidad de las medidas? Dicho de otro modo: ¿cuándo vale la pena establecer medidas razonables de protección? Se trata de una cuestión de costes y beneficios. Las medidas de protección tienen en todo caso un coste –mayor o menor, pero es un coste– que debe asumir el titular de la información secreta. Es una cuestión eminentemente casuística en la que se debe tener en cuenta el valor de la información, su naturaleza y sus concretas características, qué porcentaje de ese valor depende del carácter secreto, qué repercusión económica supone para su titular ser el único poseedor de esa información confidencial, qué coste tiene la implementación de una concreta medida y cómo variará el valor de la información en caso de que un tercero –o una generalidad de personas– pudiera disfrutar de ella, la naturaleza de la industria en el que se desarrolle la información confidencial, circunstancias concretas de la propia empresa –no es lo mismo ser una pequeña empresa que una multinacional–. Dependerá de cada caso, pues no es lo mismo la receta secreta de la *Coca-Cola*, que posiblemente por una serie de cuestiones ajenas al contenido secreto de la fórmula, su revelación tenga una incidencia mínima en su valor o en los beneficios que le reporta, que, por ejemplo, la nueva invención de una empresa tecnológica que, si se descubre, implicaría que una gran cantidad de competidores podrían llevar a cabo el mismo producto novedoso.

Podríamos intentar adaptar la famosa fórmula de Hand, que fue establecida en el caso *United States et al. v. Carroll Towing Co. et al.*⁷²², mediante la que se puede comprobar si un determinado sujeto ha sido negligente en la causación de un daño⁷²³. Una adaptación sencilla para valorar la razonabilidad de la medida pasaría por llevar a cabo una formulación como la siguiente: B1 es el coste de la medida; P1 es la probabilidad de que se produzca una apropiación del secreto; L1 es la magnitud del daño causado por la apropiación del secreto. Si el coste es menor que el resultado de multiplicar la probabilidad de una apropiación por la magnitud del daño, entonces la medida habría sido razonable. En cambio, si el coste fuera igual o mayor, se podrá entender que la medida no es razonable. Es decir, si $B1 < P1 \times L1$, entonces la medida debería

⁷²² *United States et al. v. Carroll Towing Co., Inc. et al.*, 159 F.2d 169 (2d. Cir. 1947).

⁷²³ La fórmula contiene tres variables: i. «B», el coste de la precaución omitida para evitar el daño; ii. «P», la probabilidad de que ocurra el daño; y iii. «L», la magnitud del daño. Así, de acuerdo con ella, el daño sería negligente si $B < P \times L$, pero no lo sería si $B \geq P \times L$. Es decir, si el coste de las precauciones omitidas fuera inferior al resultado del producto de la probabilidad de que ocurra el daño y la magnitud del posible daño, entonces el daño será calificado de negligente, mientras que si el coste fuera superior o igual, no se podrá afirmar que fue causado neglentemente.

adoptarse por ser razonable, pero si $B1 \geq P1 \times L1$, entonces la medida no sería razonable.

Ahora bien, esta fórmula aquí expresada no termina de mostrar la complejidad que subyace a la valoración de la razonabilidad de la medida y a los costes que ello implica. Como he indicado, hay más variables que podrían ser tomadas en consideración. Así, por ejemplo, habría que valorar el cambio de probabilidades de que se produzca una apropiación indebida con medida o sin medida.

Es decir, si $P2$ es la probabilidad de que se produzca una apropiación de la información sin la concreta medida, $L2$ es la magnitud del daño que se producirá, $P3$ es la probabilidad de que se produzca una apropiación de la información con la concreta medida y $B2$ es el coste de la medida, podríamos plantear la siguiente fórmula:

Si $B2 < (P2 \times L2) - (P3 \times L2)$, entonces deberá adoptarse la medida.

Si $B2 \geq (P2 \times L2) - (P3 \times L2)$, entonces no deberá adoptarse la medida.

Frente al criterio aquí defendido, un sector de la doctrina considera que la razonabilidad de las medidas no debe vincularse a su efectividad o a la reducción de las probabilidades. Entienden que se cumplirá el requisito si con las medidas existentes se advierte a los terceros de que la información es confidencial⁷²⁴. Entendemos que este criterio para analizar la razonabilidad no es del todo correcto. Se parte de que el simple aviso, consciente y recepticio, es suficiente para entender cumplido el requisito, lo que implica reducir a lo mínimo este requisito, al equiparar lo razonable con un mero aviso de la confidencialidad de la información. Una mera declaración de voluntad no puede ser una medida razonable de protección. Se requiere al menos alguna que permita una protección efectiva de la información secreta⁷²⁵, es decir, que las medidas sean razonables, lo que implica que presenten un grado de adecuación, de efectividad y de suficiencia para proteger la información secreta. Si el titular de un secreto empresarial no establece una protección efectiva de su información a través de medidas específicas, ¿qué protección va a darle el ordenamiento jurídico? Ninguna. Si el titular no actúa, debe entenderse necesariamente que la información ni es valiosa, ni es secreta. En definitiva, una información solo será secreta si su titular puede controlar su difusión, si su titular ha establecido medidas de protección que impidan que sea conocida por los demás.

⁷²⁴ Entre otros, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023B, pp. 150 y ss.) y SUÑOL LUCEA (2009, pp. 157 y ss.).

⁷²⁵ En el mismo sentido, MASSAGUER FUENTES (2019, p. 57) y GÓMEZ SEGADÉ (1974, pp. 232-234).

UNA CUESTIÓN PROBATORIA

Nuevamente, como todos los requisitos analizados, es necesario probar que se han adoptado estas medidas razonables. Una prueba que tampoco está exenta de problemas. La evidencia de que se adoptaron medidas es relativamente sencilla. En cambio, la demostración de que tales medidas fueron razonables es más complicada. Volvemos otra vez a los mismos términos indefinidos: ¿qué es lo razonable? No es tan sencillo probar la razonabilidad de una medida, pero, en mi opinión, deberá acudir a una fórmula similar a la expresada anteriormente —o a esa misma fórmula—, intentando evidenciar económicamente que se adoptaron las medidas de protección que reducían el riesgo de divulgación, pero sin que llegasen a representar un coste ineficiente.

RECAPITULACIÓN

Con todo, considero que las medidas razonables son el elemento definitivo para poder valorar si estamos ante un secreto empresarial. La voluntad del titular del secreto es fundamental para determinar que existe un secreto empresarial, pues si no adopta medidas razonables de protección, difícilmente se podrá argumentar que estamos ante una información que no es fácilmente accesible y que tiene un valor. Todo pasa, al final, por la adopción de medidas razonables de protección. Todo ello desemboca a su vez en lo ya sostenido aquí en multitud de ocasiones: el secreto empresarial abarca cualquier tipo de información, es un cajón de sastre en el que puede caber todo lo que no tiene cabida en las restantes categorías de propiedad intelectual. Los requisitos analizados que componen la definición legal inciden en esa misma idea. Ninguno es una barrera que excluya realmente a un tipo de información o conocimiento. Todo lo contrario. Están diseñados de forma tan vaga que permiten que sean cumplidos por cualquier información; incluso difícilmente podría sostenerse que son requisitos de entrada a esta categoría, pues no dejan de ser pequeños matices que, en la mayoría de los casos, dependen del propio titular de la información.

No es un concepto que responda científicamente a las funciones del secreto empresarial, a sus finalidades o a sus fundamentos. Se ha desarrollado de manera errática durante doscientos años. Aun así, ha conseguido sortear todos los obstáculos que le han salido al paso hasta llegar a una categoría jurídica que, aprovechando todos sus defectos, le dota de una enorme trascendencia práctica, pues nada se le queda obsoleto, ya que en su generalidad todo es posible que

encuadre. Su concepto es, sin duda alguna, uno de los errores más afortunados de la historia jurídica de los bienes inmateriales y de la competencia.

En definitiva, su concepto muestra la dualidad a la que tantas veces he hecho referencia. El secreto empresarial es una institución del mercado y de la competencia que, funcionalmente, se ha aproximado a la propiedad intelectual. En el concepto, tal y como está construido, vemos notas de una disciplina y de otra. El concepto de «secreto empresarial» muestra la herencia de su origen regulatorio a través del Derecho penal y del Derecho de la competencia, por ejemplo, a través del estudio de las medidas razonables de seguridad –elemento terminante para saber si una información es, o no, secreto empresarial–; y, simultáneamente, evidencia su aproximación a la propiedad intelectual, por ejemplo, a través del intento demarcatorio con el que se inicia la definición legal. El concepto, en efecto, se empezó a construir en un momento histórico en el que únicamente preocupaba la forma de reaccionar frente a la apropiación de un tercero –no se buscaba nada más–. En cambio, de manera paulatina, las preocupaciones de los agentes del mercado –y del legislador– fueron variando y se buscó, igualmente, la atribución positiva del aprovechamiento económico sobre el secreto inmaterial, lo que conllevó que el concepto, sin perder su esencia, se acercase a esa facultad atributiva.

No solo eso. El concepto de «secreto empresarial», que se ha ido construyendo durante más de un siglo, en diferentes planos legislativos y territoriales, ha ido buscando el lugar que le corresponde en el entramado jurídico. Por un lado, como institución de la competencia, no puede constreñir restrictivamente y *ex ante* qué informaciones merecen, o no, la reacción del ordenamiento jurídico; razón por la que se adopta un concepto tan amplio, ya que se puede actuar deslealmente en el mercado con cualquier información –sea la que sea–. Por otro lado, por su aproximación a la propiedad intelectual, se ha buscado que su objeto sea coincidente con la función que se le ha atribuido, la de ser una suerte de cajón de sastre, que permita dotar de protección a todas aquellas informaciones empresariales que no tienen cabida en ningún otro derecho tuitivo. Es decir, por la imprecisión y heterogeneidad de su contenido –o de su pretendido contenido–, solo con una definición tan vaga y genérica se podía llegar a cumplir las funciones que se le atribuyen. A fin de cuentas, la definición, con sus perfiles propios, no hace otra cosa que recordarnos que estamos ante una institución que se encuentra entre el derecho de propiedad –intelectual– y la competencia desleal.

BIBLIOGRAFÍA

- AA. VV., «Equitable Protection of Trade Secrets», *Columbia Law Review*, vol. 23, núm. 2, 1923, pp. 164-167.
- «Theft of Trade Secrets: The Need for a Statutory Solution», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 120, núm. 2, 1971, pp. 378-401.
- «Trade Secrets», *Harvard Law Review*, vol. 11, núm. 4, 1897, pp. 262-263.
- ABBOTT, Frederick M., «Protecting First World Assets in the Third World: Intellectual Property Negotiations in the GATT Multilateral Framework», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22, núm. 4, 1989, pp. 689-745.
- ACKERMANN-BLOME, Natalie y RINDELL, Joanna, «Should trade secrets be protected by private and/or criminal law? A comparison between Finnish and German laws», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 13, núm. 1, 2018, pp. 78-87.
- ADEDE, Adronico, «Origins and history of the TRIPS negotiations», en BELLMANN, Christophe, DUTFIELD, Graham y MELÉNDEZ-ORTIZ, Ricardo (eds.), *Trading in Knowledge. Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*, Routledge, New York, 2003, pp. 23-35.
- ADELMAN, Martin J., «Secrecy and Patenting: Some Proposals for Resolving the Conflict», *APLA Quarterly Journal*, vol. 1, núm. 1, 1973, pp. 296-315.
- ALDONEY RAMÍREZ, Rodrigo, *Der strafrechtliche Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen*, Centaurus Verlag & Media UG, Freiburg, 2009.
- ALEXANDER, Christian, «Gegenstand, Inhalt und Umfang des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen nach der Richtlinie (EU) 2016/943», *WRP*, núm. 12, 2017, pp. 1034-1045.
- ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, «Cláusulas de no competencia postcontractual, cláusulas penales, inducción a la infracción contractual y Derecho de la Competencia (I, II, III, IV)», *Derecho Mercantil España*, 24 de noviembre de 2011, 27 de noviembre de 2011, 30 de noviembre de 2011, 1 de diciembre de 2011. Dispo-

- nible en: <https://derechomercantilespana.blogspot.com/2011/11/clausulas-de-no-competencia.html>.
- ALMELING, David S., «Four Reasons to Enact a Federal Trade Secrets Act», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 19, núm. 3, 2009, pp. 769-798.
- ALMELING, David S. *et al.*, «A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts», *Gonzaga Law Review*, vol. 45, núm. 1, 2009, pp. 291-334.
- ALLEN, Douglas W., «Property Rights, Transaction Costs, and Coase: One More Time», en MEDEMA, Steven G. (ed.), *Coasean Economics: Law and Economics and the New Institutional Economics*, Kluwer, Boston, 1998, pp. 105-118.
- ALLEY, Rex N., «Business Information and Nondisclosure Agreements: A Public Policy Framework», *Northwestern University Law Review*, vol. 116, núm. 3, 2021, pp. 817-873.
- ALZAGA RUIZ, Icíar, «La reforma de la Ley Alemana de Comités de Empresa», *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, núm. 43, 2003, pp. 65-85.
- ANN, Christoph, «EU-Richtlinie zum Schutz vertraulichen Know-hows – Wann kommt das neue deutsche Recht, wie sieht es aus, was ist noch offen?», *GRUR Prax*, vol. 8, núm. 21, 2016, pp. 465-468.
- «Know-how – Stiefkind des Geistigen Eigentums?», *GRUR*, vol. 109, núm. 1, 2007, pp. 39-43.
- AOKI, Keith, «Neocolonialism, Anticommons Property, and Biopiracy in the (Not-So-Brave) New World Order of International Intellectual Property Protection», *Indiana Journal of Global Legal Studies*, vol. 6, núm. 1, 1998, pp. 11-58.
- APLIN, Tanya, «The Limits of Trade Secret Protection in the EU», en SANDEEN, Sharon K., RADEMACHER, Christoph y OHLY, Ansgar (eds.), *Research Handbook on Information Law and Governance*, Edward Elgar, Cheltenham, 2021, pp. 174-194.
- «A Critical Evaluation of the Proposed EU Trade Secrets Directive», *King's College London Law School Research Paper*, núm. 25, 2014, pp. 1-49.
- APLIN, Tanya; RADAUER, Alfred, y SEARLE, Nicola, «The Role of EU Trade Secrets Law in the Data Economy: An Empirical Analysis», *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 54, 2023, pp. 826-858.
- ARIANS, Knut, «Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in der Bundesrepublik Deutschland», en OEHLER, Dietrich (ed.), *Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft sowie in Österreich und der Schweiz: mit Hinweisen auf die neuere Gesetzgebung in den nordischen Staaten*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1978, pp. 307-408.
- ARNAM, Robert van, «Business War: Economic Espionage in the United States and the European Union and the Need for Greater Trade Secret Protection», *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, vol. 27, núm. 1, 2001, pp. 95-139.

- ARROW, Kenneth Joseph, «Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention», en AA. VV., *The Rate and Direction of Inventive Activity*, Princeton University Press – National Bureau of Economic Research, Princeton, 1962, pp. 609-626.
- ASCARELLI, Tullio, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Bosch, Barcelona, 1970.
- AZEVEDO DE AMORIM, Ana Clara, «O regime jurídico dos segredos comerciais no novo Código da Propriedade Industrial», *Revista Electrónica de Direito*, vol. 19, núm. 2, 2019, pp. 12-41.
- AZUELOS, Martine, «Les enjeux économiques du secret dans l'Angleterre de la Renaissance», en LAROQUE, François (dir.), *Histoire et secret à la Renaissance*, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 1997, pp. 107-127.
- BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, *Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial*, Civitas, Madrid, 1978.
- BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, y BACIGALUPO SAGGESE, Silvina, *Derecho penal económico*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001.
- BAKARDJIEVA ENGELBRECKT, Antonina, «Unfair Competition Law After TRIPS: Yet Another Challenge to Doctrinal Cohesion?», *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd*, núm. 3, 1998, pp. 371-390.
- BALGANESH, Shyamkrishna, «Relying on Restatements», *Columbia Law Review*, vol. 122, núm. 8, 2022, pp. 2119-2186.
- BARTON, William B., «A Study in the Law of Trade Secrets», *Current Legal Thought*, vol. 6, núm. 3, 1939, pp. 123-132.
- BAUMBACH, Adolf, y HEFERMEHL, Wolfgang, *Wettbewerbsrecht. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Preisangabenverordnung*, 23.^a ed., C. H. Beck, München, 2004, electrónico.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo *et al.*, *Tratado de Derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, 3.^a ed., Civitas, Cizur Menor, 2009.
- BELTRÁN, Yolanda, «El secreto oficial en la legislación y la jurisprudencia española. Análisis y crítica», *Derecom*, núm. 34, 2023, pp. 139-155.
- BENTLY, Lionel, y SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, 4.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, «Nociones introductorias sobre la Ley de Secretos Empresariales», en MERINO BAYLOS, Pedro (dir.), *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual. Homenaje a Luis-Alfonso Durán*, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 195-208.
- «La formación del Derecho de la competencia», *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, t. 2, 1975A, pp. 61-82.
- «La transmisión de tecnología y su problemática jurídica actual», en AA. VV., *Seminario sobre adquisición de tecnología extranjera*, Instituto de Estudios Bancarios y Bursátiles – Universidad de Deusto, Bilbao, 1975B, pp. 69-104.

- BERKEY, Judson Osterhoudt, «The European Court of Justice and Direct Effect for the GATT: A Question Worth Revisiting», *European Journal of International Law*, núm. 9, 1998, pp. 616-657.
- BERTIN, André, *Le secret en matière d'inventions*, Éditions du Tambourinaire, Paris, 1965.
- BILZI, Carol J., «Towards an Intellectual Property Agreement in the GATT: View from the Private Sector», *Georgia Journal of International & Comparative Law*, vol. 19, núm. 2, 1989, pp. 343-351.
- BINCTIN, Nicolas, «Le statut juridique des informations non appropriées», *Legicom*, núm. 49, 2013, pp. 29-40.
- BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula, *A propósito de la doctrina jurisprudencial (o la casación compartida)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.
- BODENHAUSEN, George Hendrick Christian, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, United National Bureau for the Protection of Intellectual Property, Ginebra, 1968.
- BONE, Robert G., «Trade Secrecy, Innovation, and the Requirement of Reasonable Secrecy Precautions», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 46-76.
- «Exploring the Boundaries of Competitive Secrecy: An Essay on the Limits of Trade Secrets», en LEDERMAN, Eli y SAPHIRA, Ron (eds.), *Law, Information and Information Technology*, Kluwer Law International, Dordrecht, 2001, pp. 99-121.
- «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», *California Law Review*, vol. 86, núm. 2, 1998, pp. 241-313.
- BOTANA AGRA, Manuel, «Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de propiedad intelectual», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 16, 1995, pp. 1-56, electrónico.
- BOTTOMLEY, Sean, «The Origins of Trade Secrecy Law in England, 1600-1851», *Journal of Legal History*, vol. 38, núm. 3, 2017, pp. 254-281.
- BOURGEOIS, Marie, «La protection juridique de l'information confidentielle économique: étude de droits québécois et français», *Revue internationale de droit comparé*, núm. 1, 1988, pp. 113-138.
- BRAMMSEN, Jörg y APEL, Simon, *GeschGehG – Geschäftsgeheimnisgesetz*, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt, 2022.
- BRIDY, Annemarie, «Trade Secret Prices and High-Tech Devices: How Medical Device Manufacturers Are Seeking to Sustain Profits by Propertizing Price», *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 17, núm. 2, 2009, pp. 187-214.
- BRONCKERS, Marco y MCNELIS, Natalie Marie, «Is the EU Obligated to Improve the Protection of Trade Secrets? An Inquiry into TRIPS, the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights», *European Intellectual Property Review*, vol. 34, núm. 10, 2012, pp. 673-688.

- BROSETA PONT, Manuel y MARTÍNEZ SANZ, Fernando, *Manual de Derecho mercantil*, v. I, 23.^a ed., Tecnos, Madrid, 2016.
- BUCKLAND, Michael K., «Information as thing», *Journal of the American Society for Information Science*, vol. 42, núm. 5, 1991, pp. 351-360.
- BURGIN, Mark, *Theory of Information. Fundamentality, Diversity and Unification*, World Scientific, New Jersey, 2010.
- BURST, Jean Jacques, *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, Paris, 1993.
- BÜSCHER, Wolfgang, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 3.^a ed., Carl Heyman Verlag, Köln, 2024, electrónico.
- BUSTILLO SAIZ, María del Mar, *Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019*, Marcial Pons, Madrid, 2020.
- BUYLE, Jean Pierre, «Le secret des affaires: du droit à l'intimité au secret professionnel?», en T'KINT, François (coord.), *Liber Amicorum Guy Horsmans*, Bruylant, Bruxelles, 2004, pp. 93-132.
- CALLMANN, Rudolf, «What is Unfair Competition?», *Georgetown Law Journal*, vol. 28, 1940, pp. 585-615.
- CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén y SANJUÁN MUÑOZ, Enrique, «Marco normativo. El concepto de secreto empresarial», en CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén *et al.* (auts.), *La protección de secretos empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 13-38.
- CAMUS, Albert, *El mito de Sísifo*, reimpresión, Debolsillo, Madrid, 2021.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando, «Violación de secretos, inducción y aprovechamiento de la infracción contractual e infracción de normas», en GARCÍA CRUCES, José Antonio (dir.), *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 1525-1622.
- CARCATERRA, Antonio, *Le definizioni dei giuristi romani. Metodo, mezzi e fini*, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1966.
- CARRASCO ANDRINO, María del Mar, *La protección penal del secreto de empresa*, Cedecs, Barcelona, 1998.
- CASSIERS, Vincent y STROWEL, Alain, «La Directive du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d'affaires», en CASSIERS, Vincent *et al.* (auts.), *Le secret*, Anthémis, Bruxelles, 2017, pp. 89-152.
- CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, Antonio, «Secretos empresariales y propiedad Industrial e intelectual: afinidades y divergencias», en MERINO BAYLOS, Pedro (dir.), *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual. Homenaje a Luis-Alfonso Durán*, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 303-317.
- CASTELLS OLIVAN, Manuel, *The Rise of the Network Society*, vol. I, 2.^a ed., Wiley-Blackwell, Oxford, 2010.
- CASTRO Y BRAVO, Federico de, *Derecho civil de España. Parte general*, t. I, 2.^a ed., Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1949.
- CATALA, Pierre, *Le Droit à l'épreuve du numérique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1998.

- CATE, Brandon B., «Saforo & Associates, Inc. v. Porocel Corp.: The Failure of the Uniform Trade Secrets Act to Clarify the Doubtful and Confused Status of Common Law Trade Secret Principles», *Arkansas Law Review*, vol. 53, 2000, pp. 687-716.
- CEBADA ROMERO, Alicia, «El efecto directo de los Acuerdos OMC: la sentencia de 23 de noviembre de 1999 (Portugal c. Consejo C-149/96) o la obstinación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, vol. 4, núm. 7, 2000, pp. 171-194.
- CHEN, Yang, «Demystifying China's Trade Secrets Law in Action: A Statistical Analysis», *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. 13, núm. 2, 2022, pp. 198-238.
- CHOATE, Pat, *Hot Property: The Stealing of Ideas in an Age of Globalization*, Knopf, Mishawaka, 2005.
- CIPOLLA, Carlo Maria, *Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-1700*, 3.^a ed., Norton, London, 1993.
- CLAEYS, Eric R., «Use at Common Law and Under the Uniform Trade Secrets Act», *Hamline University Law Review*, vol. 33, núm. 3, 2010, pp. 583-614.
- COASE, Ronald Harry, «La naturaleza de la empresa», en COASE, Ronald Harry (aut.), *La empresa, el mercado y la ley*, Alianza Economía, Madrid, 1994, pp. 33-49.
- COBO DEL ROSAL, Manuel, «Sobre el apoderamiento documental para descubrir los secretos de otro», *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, t. XXIV, núm. 3, 1971, pp. 677-712.
- COLLIN, Thomas J., «Determining Whether Information Is a Trade Secret under Ohio Law», *University of Toledo Law Review*, vol. 19, núm. 3, 1988, pp. 543-602.
- COLORADO CASTELLARY, Arturo, *Introducción a la historia de la pintura. De Altamira al Guernica*, Síntesis, Madrid, 2010.
- CONRAD, Albrecht, «The Protection of Geographical Indications in the TRIPS Agreement», *The Trademark Reporter*, vol. 86, núm. 1, 1996, pp. 11-46.
- CORNISH, William y LIDDELL, Kathleen, «The Origins and Structure of the TRIPS Agreement», en ULLRICH, Hanns *et al.* (eds.), *TRIPS plus 20 – From Trade Rules to Market Principles*, Springer, Berlin-Heidelberg, 2016, pp. 3-51.
- CORREA, Carlos M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A commentary on the TRIPS Agreement*, 2.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2020.
- «Intellectual Property in the Field of Integrated Circuits: Implications for Developing Countries», *World Competition*, núm. 2, 1990, pp. 83-102.
- «Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions», *Georgia Journal of International & Comparative Law*, vol. 11, núm. 3, 1981, pp. 449-494.
- CORREA, Mathias F., «Protection of trade secrets», *The Business Lawyer*, vol. 18, núm. 2, 1963, pp. 531-537.

- COTTIER, Thomas, «The Prospects for Intellectual Property in GATT», *Common Market Law Review*, núm. 28, 1991, pp. 383-414.
- CRAIG, Paul y BÚRCA, Gráinne de, *EU Law. Text, Cases, and Materials*, 7.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2020.
- CUELLO CALÓN, Eugenio, *Derecho penal. Parte especial*, t. II, vol. I, 14.^a ed., Bosch, Barcelona, 1980.
- CUETO GARCÍA, Antonio, «Novedad y actividad inventiva», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.
- CUGNO, Franco y OTTOZ, Elisabetta, «Trade Secret vs. Broad Patent: The Role of Licensing», *Review of Law and Economics*, núm. 2, 2006, pp. 209-221.
- CUMMINGS, Robert M., «Some Aspects of Trade Secrets and Their Protection: The Public Domain and the «Unified Description» Requirement», *Kentucky Law Journal*, vol. 54, núm. 2, 1965, pp. 190-205.
- DARU, Pierre, *Histoire de la République de Venise*, t. III, 2.^a ed., Firmin Didot, Paris, 1821.
- DAVENPORT, Thomas H. y PRUSAK, Laurence, *Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know*, Harvard Business School Press, Boston, 1998.
- DEBONS, Anthony, HORNE, Esther E. y CRONENWETH, Scott, *Information Science: An Integrated View*, G. K. Hall, Boston, 1988.
- DELLER, Anthony William, «Fortschritt durch Forschung, Erfindungen und Patente», *GRUR International*, núm. 8-9, 1967, pp. 317-328.
- DENICOLA, Robert C., «The New Law of Ideas», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 28, núm. 1, 2014, pp. 195-236.
- «The Restatements, the Uniform Act and the Status of American Trade Secret Law», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 18-45.
- DERENBERG, Walter J., «The Influence of the French Code Civil on the Modern Law of Unfair Competition», *American Journal of Comparative Law*, vol. 4, núm. 1, 1955, pp. 1-34.
- DESAUNETTES-BARBERO, Luc, *Trade Secrets Legal Protection: From a Comparative Analysis of US and EU Law to a New Model of Understanding*, Springer, Gewerbestrasse, 2023.
- «La transposition de la directive «secret d'affaires» en droit français: une analyse de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale», *Centre for International Intellectual Property Studies Research Paper*, núm. 3, 2018, pp. 1-24.
- DESSEMONTET, François, «Protection of Undisclosed Information», en CORREA, Carlos M. y YUSEF, Abdulqawi A. (eds.), *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, 3.^a ed., Wolters Kluwer International, London, 2016, electrónico.

- DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Luis María, *Sobre secretos oficiales*, 2.^a ed., Civitas, Madrid, 2016.
- DOGAN, Stacey, y SLATER, Felicity, «The Long Shadow of Inevitable Disclosure», *George Mason Law Review*, vol. 30, núm. 3, 2023, pp. 655-720.
- DOLE, Richard F., «Identifying the Trade Secrets at Issue in Litigation Under the Uniform Trade Secrets Act and the Federal Defend Trade Secrets Act», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 33, núm. 4, 2017, pp. 470-505.
- «The Contours of American Trade Secret Law: What Is and What Isn't Protectable as a Trade Secret», *Science and Technology Law Review*, vol. 19, núm. 2, 2016, pp. 89-123.
- «Preemption of Other State Law by the Uniform Trade Secrets Act», *SMU Science and Technology Law Review*, vol. 17, núm. 2, 2014, pp. 95-124.
- «The Uniform Trade Secrets Act — Trends and Prospects», *Hamline Law Review*, vol. 33, 2010, pp. 409-444.
- DOMELJ, Bengt, «Den nya svenska lagen om företagshemligheter», *Nordiskt Immaterialt Rättsskydd*, núm. 4, 2018, pp. 539-560.
- *Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler*, Wolters Kluwer, Stockholm, 2016.
- DRAHOS, Peter, «Global Property Rights in Information: The story of TRIPS at the GATT», *Prometheus*, vol. 13, núm. 1, 1995, pp. 6-19.
- EECKHOUT, Peter van, «The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems», *Common Market Law Review*, vol. 34, núm. 1, 1997, pp. 11-58.
- EFFRON, Robin J., «Secrets and spies: Extraterritorial application of the Economic Espionage Act and the TRIPS Agreement», *New York University Law Review*, vol. 78, 2003, pp. 1475-1517.
- EIZAGUIRRE BERMEJO, José María de, «Civil Law. La vigencia de una categoría convencional», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXV, núm. 2, 2012, pp. 533-546.
- EMBID IRUJO, José Miguel, «Concepto, delimitación y tipología de las PYMES», en HERNANDO CEBRIÁ, Luis (coord.), *La compraventa y otras formas de transmisión de pequeñas y medianas empresas*, Bosch, Barcelona, 2014, pp. 29-70.
- ESPÓSITO MASSICCI, Carlos D., *La Organización Mundial del Comercio y los Particulares*, 2.^a ed., Dykinson, Madrid, 2008.
- ESTRADA CUADRAS, Albert, *El secreto empresarial: una perspectiva jurídico-penal*, Marcial Pons, Madrid, 2017.
- EVANS, Gail Elizabeth, «Intellectual Property as a Trade Issue – The Making of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights», *World Competition*, vol. 18, núm. 2, 1994, pp. 137-180.
- EVANS, Michelle, «Determining what constitutes a trade secret under the new Texas Uniform Trade Secrets Act (TUTSA)», *Texas Tech Law Review*, vol. 46, 2014, pp. 469-487.

- FAHLBECK, Reinhold *et al.*, *Lagen om företagshemligheter. En kommentar och rättsöversikter*, Norstedts Juridik, Stockholm, 2021, electrónico.
- FARRANDO MIGUEL, Ignacio, *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*, Civitas, Madrid, 2001.
- FERNÁNDEZ DÍAZ, Carmen Rocío, «El delito de daños y el espionaje empresarial: dos ataques compatibles contra la información como bien inmaterial», *InDret*, núm. 1, 2018, pp. 1-27.
- «La lista de clientes como objeto del secreto empresarial», *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 7, 2016, electrónico.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, «Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 95, 1965, pp. 7-40.
- FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Teresa, *Protección penal del secreto de empresa*, Colex, Madrid, 2000.
- FERZACCA, Dustin, «Transforming the Pile of Junk: A Model for Cross-Competitive Negative Knowledge Sharing», *IDEA*, vol. 60, núm. 3, 2020, pp. 460-501.
- FETTERLEY, Daniel D., «Historical Perspectives on Criminal Laws Relating to the Theft of Trade Secrets», *The Business Lawyer*, vol. 25, núm. 4, 1970, pp. 1535-1545.
- FINK, Carsten y PRIMO BRAGA, Carlos A., «Technology Transfer in Agricultural Biotechnology: The Developing Country Perspective», en COTTIER, Thomas y MAVROIDIS, Petros C., *Intellectual Property. Trade, Competition, and Sustainable Development*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2001, pp. 403-420.
- FISK, Catherine L., *Working Knowledge: Employee Innovation and the Rise of Corporate Intellectual Property. 1800-1930*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2009.
- «Working Knowledge: Trade Secrets, Restrictive Covenants in Employment, and the Rise of Corporate Intellectual Property, 1800-1920», *Hastings Law Journal*, vol. 52, núm. 2, 2001, pp. 441-535.
- FLINDERS PETRIE, William M., *A History of Egypt. From the Earliest Times to the xvth Dynasty*, vol. 1, 3.^a ed., Methuen & Co., Londres, 1920.
- FLORY, Thiébaud, «Remarques à propos du nouveau système commercial mondial issu des Accords du cycle d'Uruguay», *Journal du Droit International*, núm. 4, 1995, pp. 877-891.
- FONT GALÁN, Juan Ignacio, y PAGADOR LÓPEZ, Javier, «La empresa», en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J. y DÍAZ MORENO, Alberto (coords.), *Derecho mercantil*, v. I, 15.^a ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, electrónico.
- FONT SEGURA, Albert, *La protección internacional del secreto empresarial*, Eurolex, Madrid, 1999.
- FRANCESCHI, Alberto de y LEHMANN, Michael, «Data as Tradeable Commodity and New Measures for their Protection», *The Italian Law Journal*, vol. 1, núm. 1, 2015, pp. 51-72.

- FREER, Robert E., «Some Concepts of Unfair Competition at Home and Abroad», *Federal Trade Commission Repository*, 1941, pp. 1-12.
- FRISON-ROCHE, Marie-Anne, *Secrets professionnels*, Edition Autrement, Paris, 1999.
- FROMER, Jeanne C., «Trade Secrecy in Willy Wonka's Chocolate Factory», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 3-17.
- GAKUNU, Peter, «Intellectual Property: Perspective of the Developing World», *Georgia Journal of International & Comparative Law*, vol. 19, núm. 2, 1989, pp. 358-365.
- GALÁN CORONA, Eduardo, «Artículo 13. Violación de secretos», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 351-378.
- «Supuestos de competencia desleal por violación de secretos», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (coord.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, BOE, Madrid, 1992, pp. 91-105.
- GALLEGRO SÁNCHEZ, Esperanza, «La compraventa de empresa en el Anteproyecto de Código Mercantil», en MORILLAS JARILLO, María José et al. (dirs.), *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III, Madrid, 2015, pp. 436-454.
- GALLEGRO SÁNCHEZ, Esperanza, y FERNÁNDEZ PÉREZ, Núria, *Derecho de la empresa y del mercado*, 6.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.
- GALLOUX, Jean Christophe, «La transposition de la directive sur les secrets d'affaires», *Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Économique*, núm. 3, 2018, pp. 643-682.
- GANÁ, Ruth L., «Prospects for Developing Countries Under the TRIP's Agreement», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 29, núm. 4, 1996, pp. 735-775.
- GARCÍA MARCO, Francisco Javier, «El concepto de información: una aproximación transdisciplinar», *Revista General de Información y Documentación*, vol. 8, núm. 1, 1998, pp. 303-326.
- GARCÍA MOSQUERA, Marta, «La protección penal del secreto de empresa: Perspectivas actuales y su proyección a los listados de clientes», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 38, 2018, pp. 159-181.
- GARCÍA PÉREZ, Raquel, «La adopción de medidas razonables para mantener secreta la información como requisito para la existencia de un secreto empresarial», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 42, 2022, pp. 81-106.
- GARCÍA VIDAL, Ángel, «El Reglamento de Datos: implicaciones para los secretos empresariales y la propiedad intelectual», *Gómez-Acebo & Pombo*, 18 de enero de 2024. Disponible en: <https://www.ga-p.com/publicaciones/el-reglamento-de-datos-implicaciones-para-los-secretos-empresariales-y-la-propiedad-intelectual/>.
- GARCÍA VILLAVERDE, Rafael, «La propiedad industrial e intelectual», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 161-162, 1981, pp. 625-650.

- GARÇON, Émile, *Code Pénal annoté*, t. III, Sirey, Paris, 1901.
- GARINOT, Jean Marie, *Le secret des affaires*, Lexis Nexis, Paris, 2013.
- GARRIDO PÉREZ, Eva, «Secretos empresariales versus derechos de información de trabajadores y representantes», en BARCELÓN COBEDO, Susana, CARRERO DOMINGO, Carmen y SOTO RIOJA, Sebastián de, *Estudios de Derecho del trabajo y de la seguridad social. Homenaje al profesor Santiago González Ortega*, Junta de Andalucía, Sevilla, 2022, pp. 147-161.
- GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE, Joaquín, *Curso de Derecho mercantil*, t. I, 7.^a ed., Imprenta Aguirre, Madrid, 1976.
- GERVAIS, Daniel, «Exploring the Interfaces Between Big Data and Intellectual Property Law», *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, vol. 10, núm. 1, 2019, pp. 22-38.
- *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998.
- GETTINGS, Sarah, «Burbank Grease Services, LLC. V. Sokolowski: Frustrating Uniformity in Trade Secret Law», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 22, núm. 1, 2007, pp. 423-440.
- GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, *Concepto y método de la ciencia del Derecho penal*, Tecnos, Madrid, 1999.
- GIRÓN TENA, José, «Concepto del Derecho mercantil en Derecho español», *Anuario de Derecho Civil*, t. VII, núm. 4, 1954, pp. 971-1030.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio, «La nueva Ley de Secretos Empresariales», *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, t. 40, 2020A, pp. 141-164.
- «La protección de los macrodatos (*Big Data*) mediante las normas sobre secretos empresariales», en GARCÍA VIDAL, Ángel (dir.), *Big Data e internet de las cosas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020B, pp. 116-153.
- «El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual», *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, t. 16, 1995, pp. 1-51, electrónico.
- *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974.
- GONDRA ROMERO, José María, «La estructura jurídica de la empresa», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 228, 1998, pp. 493-592.
- GRAVES, Charles Tait, «Trade secrecy and common law confidentiality: the problem of multiple regimes», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 77-108.
- «The Law of Negative Knowledge: A Critique», *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 15, núm. 3, 2007, pp. 387-416.
- GRAVES, Charles Tait, y MACGILLIVRAY, Alexander, «Combination Trade Secrets and the Logic of Intellectual Property», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 20, núm. 2, 2004, pp. 261-292.

- GRAVES, Charles Tait, y RANGE, Brian D., «Identification of Trade Secret Claims in Litigation: Solutions for a Ubiquitous Dispute», *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, vol. 5, núm. 1, 2006, pp. 68-101.
- GUILLÉN CATALÁN, Raquel, «Propiedad intelectual de los algoritmos en la economía del dato», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, núm. 62, 2023, electrónico.
- GUILLÉN MONGE, Patricia, «Artículo 1. Objeto», en LISSÉN ARBELOA, José Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley – Wolters Kluwer, Madrid, 2020, electrónico.
- GUINARTE CABADA, Gumersindo, «Consideraciones político-criminales en torno a la competencia desleal», *Estudios penales y criminológicos*, núm. 15, 1991, pp. 125-180.
- GUYON, Yves, *Droit des affaires*, t. I, 12.^a ed., Economica, Paris, 2003.
- HAGE, Jaap, «The Meaning of Legal Status Words», en HAGE, Jaap y PFORDTEN, Dietman von der (eds.), *Concepts in Law*, Springer, Berlin, 2009, pp. 55-66.
- HALLIGAN, R. Mark, «The Economic Value of Trade Secret Assets», *Reuters Legal News*, 30 de agosto de 2022. Disponible en: <https://www.reuters.com/legal/legal-industry/economic-valuation-trade-secret-assets-2022-08-30/>.
- HARRIS, L. James, y SIEGEL, Irving H., «Trade Secrets in the Context of Positive Competition», *Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education*, vol. 10, núm. 3, 1966, pp. 297-322.
- HARTE-BAVENDAMM, Henning, «§ 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen», en HARTE-BAVENDAMM, Henning y HENNING-BODEWIG, Frauke (auts.), *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Kommentar*, 3.^a ed., C. H. Beck, München, 2013, electrónico.
- HARTE-BAVENDAMM, Henning; OHLY, Ansgar, y KALBFUS, Björn, *Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen*, C. H. Beck, München, 2020, electrónico.
- HARTRIDGE, David, y SUBRAMANIAN, Arvind, «Intellectual Property Rights: The Issues in GATT», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22, núm. 4, 1989, pp. 893-910.
- HAUCK, Ernst, *Wirtschaftsgeheimnisse — Informationseigentum kraft richterlicher Rechtsbildung?*, Duncker & Humblot, Berlin, 1987.
- HEALD, Paul J., «Trademarks and Geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPS Agreement», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 29, núm. 3, 1996, pp. 635-660.
- HENDERSON, Julie A., «The Specifically Defined Trade Secret: An Approach to Protection», *Santa Clara Law Review*, vol. 27, núm. 3, 1987, pp. 537-566.
- HENNINGER, Thomas, «The TRIPS Agreement and its protection of undisclosed information. Impact on distribution networks from an international, European and US perspective», en DEMOLIN, Pierre, SIMPELAERE, Benoit y HAWKES, Leonard (dirs.), *La distribution commerciale*, Larcier, Bruxelles, 2014, pp. 276-290.

- HERBERT, Manfred y OBERRATH, Jörg-Dieter, «Schweigen ist Gold? Rechtliche Vorgaben für den Umgang des Arbeitnehmers mit seiner Kenntnis über Rechtsverstöße im Betrieb», *NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht*, vol. 22, núm. 5, 2005, pp. 193-199.
- HEREDERO HIGUERAS, Manuel, «Derechos inmateriales y nuevas tecnologías de la información», *Informática y Derecho. Revista iberoamericana de Derecho Informático*, núm. 9-11, 1996, pp. 245-260.
- HEYNE, Paul, *The Economic Way of Thinking*, 9.^a ed., Prentice-Hall, New Jersey, 2000.
- HILLENBRAND, Stephan, *Der Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses*, UTZ, München, 2016.
- HOEREN, Thomas y MÜNKER, Reiner, *GeschGehG*, De Gruyter, Berlin, 2021, electrónico.
- HOFMARCHER, Dominik, «Geschäftsgeheimnisschutz NEU», *Recht und Rechnungswesen*, vol. 29, núm. 2, 2019, pp. 36-40.
- HRDY, Camilla A. y LEMLEY, Mark A., «Abandoning Trade Secrets», *Stanford Law Review*, vol. 73, núm. 1, 2021, pp. 1-66.
- HUET, Jean, «Le secret commercial et la transparence de l'information», *Les petites affiches*, núm. 20, 1988, pp. 9-21.
- HULL, John, «Trade Secret Licensing: The Art of the Possible», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 4, núm. 3, 2009, pp. 203-212.
- ISOUARD, Guillaume, «La protection du secret des affaires entre tradition prétorienne et apports normatifs», *Les Cahiers Portalis*, vol. 1, núm. 7, pp. 177-196.
- JAMIESON, D. Kirk, «Just Deserts: A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions», *Nebraska Law Review*, vol. 72, núm. 2, 1993, pp. 515-567.
- JERÓNIMO ESTÉVEZ, José, «Bebidas estimulantes: Café, Té, Cola, Mate y Cacao», *Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental*, núm. 6, 1993, pp. 85-112.
- JOHNSON, Eric E., «Trade Secret Subject Matter», *Hamline Law Review*, vol. 33, 2010, pp. 545-581.
- JONARD, Norbert, *La vie quotidienne à Venise au XVIII^e siècle*, Hachette, Paris, 1965.
- JORGE BARREIRO, Agustín, «Descubrimiento y revelación de secretos. Un estudio de Derecho penal español», *Revista de Derecho Público*, núm. 87, 1982, pp. 252-264.
- JOUVE, Sabine, «Le Code de la propriété intellectuelle comme fondement de l'appropriation de l'information par l'entreprise de communication?», *Legicom*, núm. 49, 2013, pp. 9-28.
- KAISER, Andreas, «Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im japanischen Recht», *GRUR International*, vol. 62, núm. 12, 2013, pp. 1118-1125.
- KALBFUS, Björn, «Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie. Welcher Umsetzungsbedarf besteht in Deutschland?», *GRUR*, núm. 10, 2016, pp. 1009-1017.
- *Know-how-Schutz in Deutschland zwischen Strafrecht und Zivilrecht – welcher Reformbedarf besteht?*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2011.

- KAPCZYNSKI, Amy, «The Public History of Trade Secrets», *UC Davis Law Review*, vol. 55, núm. 3, 2022, pp. 1367-1443.
- KAPNOULLAS, Steve, y CLARKE, Bruce, «Confidentiality Agreements and the Protection of Trade Secrets: Does it Have to Be All or Nothing?», *Deakin Law Review*, vol. 10, núm. 2, 2005, pp. 598-612.
- KELLER, Erhard; SCHÖNKNECHT, Marcus, y GLINKE, Anna, *Geschäftsgeheimnis-schutzgesetz*, C. H. Beck, München, 2021, electrónico.
- KËLLEZI, Pranvera; KILPATRICK, Bruce, y KOBEL, Pierre (eds.), *Abuse of Dominant Position and Globalization & Protection and Disclosure of Trade Secrets and Know-How*, Springer, Gewerbestrasse, 2017.
- KHOURY, Amir H., «The Case Against the Protection of Negative Trade Secrets: Sisyphus' Entrepreneurship», *IDEA*, vol. 54, núm. 3, 2014, pp. 431-477.
- KITCH, Edmund W., «The Expansion of Trade Secrecy Protection and the Mobility of Management Employees: A New Problem for the Law», *South Carolina Law Review*, vol. 47, núm. 4, 1996, pp. 659-672.
- «The Law and Economics of Rights in Valuable Information?», *Journal of Legal Studies*, vol. 9, núm. 4, 1980, pp. 683-724.
- KLEIN, Fabian, y WEGENER, Theresa, «Wem gehören Geschäftsgeheimnisse?», *GRUR Prax*, vol. 9, núm. 17, 2017, pp. 394-397.
- KLITZKE, Ramon A., «Trade Secrets: Important Quasi-Property Rights», *The Business Lawyer*, vol. 41, núm. 2, 1986, pp. 555-570.
- «The Uniform Trade Secrets Act», *Marquette Law Review*, vol. 64, núm. 2, 1980, pp. 277-310.
- «Historical Background of the English Patent Law», *Journal of the Patent Office Society*, vol. 41, núm. 9, 1959, pp. 615-650.
- KLOEPFER, Michael, *Informationsrecht*, C. H. Beck, München, 2002, electrónico.
- KÖHLER, Helmut, y BORNKAMM, Joachim, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG. Kommentar*, 33.^a ed., C. H. Beck, München, 2015, electrónico.
- KÖHLER, Helmut; BORNKAMM, Joachim, y FEDDERSEN, Jörn, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG. Kommentar*, 42.^a ed., C. H. Beck, München, 2024, electrónico.
- KOLASA, Magdalena, *Trade Secrets and Employee Mobility*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.
- KRASSER, Rudolf, «The Protection of Trade Secrets in the TRIPs Agreement», en BEIER, Friedrich K. y SCHRICKER, Gerhard (eds.), *From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, IIC Studies, Cambridge, 1996, pp. 216-225.
- «Grundlagen des zivilrechtlichen Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie von Know-how», *GRUR*, vol. 79, núm. 4, 1977, pp. 177-196.
- «Der Schutz des Know-how nach deutschem Recht», *GRUR*, vol. 72, núm. 12, 1970, pp. 587-597.

- KRETSCHMER, Martin, «The Present Position of the US, Japanese and European Industry», en BEIER, Friedrich K. y SCHRICKER, Gerhard (eds.), *GATT or WIPO?: New Ways in the International Protection of Intellectual Property*, IIC Studies, Cambridge, 1988, pp. 93-98.
- KRÜGER, Stefan; WIENCKE, Julia, y KOCH, André, «Der Datenpool als Geschäftsgeheimnis», *GRUR*, vol. 122, núm. 6, 2020, pp. 578-584.
- KUGLER, Bruce Alan, «Limiting Trade Secret Protection», *Valparaiso University Law Review*, vol. 22, núm. 3, 1988, pp. 725-758.
- LACRUZ BERDEJO, José Luis *et al.*, *Elementos de Derecho civil*, t. I, vol. III, 2.^a ed., Dykinson, Madrid, 2000.
- LADAS, Stephen Pericles, *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, vol. I, Harvard University Press, Cambridge, 1975.
- LANDMAN, Thomas, «Trade Secret Protection in Japan and the United States: Comparison and Recommendations», *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 44, núm. 2, 2019, pp. 714-761.
- LARA GARCÍA, Ana, «La protección del *Big Data* a través del secreto de empresa», en OLMEDO PERALTA, Eugenio (dir.), *La aplicación del Derecho de la competencia en la economía de los datos*, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, pp. 319-340.
- LASSERRE CAPDEVILLE, Jérôme, «Le délit de violation du secret de fabrique», *Actualité Juridique Pénal*, núm. 10, 2011, pp. 459-461.
- LEE, Jyh-Ann; LIU, Jingwen, y HUANG, Haifeng, «Uncovering Trade Secrets in China: An Empirical Study of Civil Litigation from 2010 to 2020», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 17, núm. 9, 2022, pp. 761-774.
- LEE, Philip, y KENNEDY, Brian, «The Potential Direct Effect of GATT 1994 in European Community Law», *Journal of World Trade*, vol. 30, núm. 5, 1996, pp. 67-89.
- LEHMANN, Michael, «La teoría de los «Property Rights» y la protección de la propiedad intelectual e industrial», *Revista General de Derecho*, núm. 544-545, 1990, pp. 265-281.
- LEMLEY, Mark A., «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», *Stanford Law Review*, vol. 61, núm. 2, 2008, pp. 311-353.
- LINDE, Frank von, *Ökonomie der Information*, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen, 2008.
- LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La protección del secreto empresarial en el marco del Derecho de la competencia: una aproximación al concepto de secreto empresarial en Derecho norteamericano*, Cedecs, Barcelona, 1999.
- LLOPIS NADAL, Patricia, «Harmonisation of Confidential Information Protection in Legal Proceedings. The Trade Secrets Directive», en GASCÓN INCHAUSTI, Fernando y HESS, Burkhard (eds.), *The Future of European Law of Civil Procedure. Coordination or Harmonisation?*, Intersentia, Cambridge, 2020, pp. 161-172.

- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, «Los Derechos nacionales y el Derecho comunitario europeo de propiedad industrial ante el Acuerdo ADPIC (competencia legislativa vs. principio de libre circulación de mercancías)», en BLÁZQUEZ NAVARRO, Irene, ESPÓSITO MASSICCI, Carlos y REMIRO BROTONS, Antonio (coords.), *La Organización Mundial del Comercio y el regionalismo europeo*, Dykinson, Madrid, 2001, pp. 207-238.
- LUNDSTEDT, Lydia, *Cross-border Trade Secret Dispute in the European Union*, Edward Elgar, Cheltenham, 2023.
- MACHLUP, Fritz, *The Production and Distribution of Knowledge in the United States*, Princeton University Press, Princeton, 1962.
- MAGNIN, François, *Know-how et propriété industrielle*, Librairies Techniques, Strasbourg, 1974.
- MAISON ROUGE, Olivier de, «Le droit du secret des affaires: éternel serpent de mer ou bientôt réalité?», *Sécurité et stratégie*, vol. 16, núm. 1, 2014, pp. 66-71.
- MALONE, Matt, «Do the Trade Secrets (Enforcement, Etc.) Regulations Contain New Principles for the Breach of Confidence?», *European Intellectual Property Review*, vol. 43, núm. 12, 2021, pp. 759-764.
- MANCINI, Jacqueline R., «Nothing is Inevitable: A Rejection of the Inevitable Disclosure Doctrine under the Defend Trade Secrets Act», *St. John's Law Review*, vol. 94, núm. 1, 2020, pp. 205-230.
- MANGAS MARTÍN, Araceli, y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, 10.^a ed., Tecnos, Madrid, 2020.
- MARCELLIN, Sabine, y MANOIR DE JUAYE, Thibault du, *Le secret des affaires*, Lexis Nexis, Paris, 2016.
- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, *Delitos relativos al secreto de empresa*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
- MARTOS NÚÑEZ, Juan Antonio, «El principio de intervención penal mínima», *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, t. 40, núm. 1, 1987, pp. 99-134.
- MASSAGUER FUENTES, José, «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, pp. 46-70.
- *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Cizur Menor, 1999.
- *El contrato de licencia de know-how*, Bosch, Barcelona, 1989.
- MATTHEWS, Duncan, *Globalising Intellectual Property Rights. The TRIPs Agreement*, Routledge, New York, 2002.
- MAYER, Markus A., «Geschäfts- und Betriebsgeheimnis oder Geheimniskrämerei?», *GRUR*, vol. 113, núm. 10, 2011, pp. 884-888.
- MCGUIRE, Mary Rose, «Der Schutz von Know-how im System des Immaterialgüterrechts. Perspektiven für die Umsetzung der Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse», *GRUR*, vol. 118, núm. 10, 2016, pp. 1000-1008.

- MEADE, Trygve, «Indecision: The Need to Reform the Reasonable Secrecy Precautions Requirement Under Trade Secret Law», *Southern Illinois University Law Journal*, vol. 37, núm. 3, 2012, pp. 717-740.
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio, *La competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1988.
- MENGOZZI, Paolo, «Les droits des citoyens de l'Union Européenne et l'applicabilité directe des accords de Marrakech», *Revue du Marché Unique Européen*, núm. 4, 1994, pp. 165-174.
- MERGES, Robert P., «From Medieval Guild to Open-Source Software: Informal Norms, Appropriability Institutions, and Innovation», *Conference Legal History of Intellectual Property*, University of Wisconsin Law School, 2004, pp. 1-25.
- MERINO BAYLOS, Pedro, «Invenciones patentables y aplicación industrial», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl (dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, electrónico.
- METZLER, Richard, *Konsequenzen neuartiger Erscheinungsformen des wirtschaftlichen Wettbewerbes für den strafrechtlichen Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im Rahmen der §§ 17ff UWG*, Utzverlag, Munich, 1990.
- MIGUEL CARVALHO, Maria, «Segredos comerciais no código da propriedade industrial», en COSTA, Ricardo (coord.), *I Congresso de Direito das Empresas*, Almedina, Coimbra, 2023, pp. 253-298.
- MILLER, Arthur R., «Common Law Protection for Products of the Mind: An «Idea» Whose Time Has Come», *Harvard Law Review Association*, vol. 119, núm. 3, 2006, pp. 703-779.
- MIMENTZA MARTÍN, Janire, «Efecto de las directivas comunitarias sobre los derechos de participación de consulta en las grandes empresas multinacionales alemanas», *Documentación Laboral*, núm. 109, 2017, pp. 89-108.
- MONTAÑA MORA, Miquel, «Equilibrium: A Rediscovered Basis for the Court of Justice of the European Communities to Refuse Direct Effect to the Uruguay Round Agreements?», *Journal of World Trade*, vol. 30, núm. 5, 1996, pp. 43-59.
- MORFORD, Richard A., «Intellectual Property Protection: A United States Priority», *Georgia Journal of International and Comparative Law*, vol. 19, núm. 2, 1989, pp. 336-343.
- MORÓN LERMA, Esther, *El secreto de empresa: protección penal y retos que plantea ante las nuevas tecnologías*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.
- MORTEN, Christopher J., «Publicizing Corporate Secrets», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 171, núm. 5, 2023, pp. 1319-1404.
- MOSSOFF, Adam, «Trademark as a Property Right», *Kentucky Law Journal*, vol. 107, núm. 1, 2018, pp. 1-33.
- MÜLLER, Johannes, «Der Schutz faktischer Kontrolle durch die Rechtsordnung», *Digital Recht*, vol. 4, núm. 7, 2024, pp. 297-304.
- MÜLLER, Steffen, *Der Schutz von Know-how nach dem TRIPS-Übereinkommen*, Monsenstein und Vannerdat, München, 2003.

- MURPHY, Timothy E., «Memorizing Trade Secrets», *University of Richmond Law Review*, vol. 57, núm. 2, 2023, pp. 533-578.
- MURUAGA HERRERO, Pablo, *Contratos sobre secretos empresariales*, Atelier Jurídico, Barcelona, 2025A.
- «La imprecisa denominación legislativa del derecho sobre un secreto empresarial», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 1, 2025C, pp. 59-101.
- *El daño en materia de secretos empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025B.
- *Acuerdos de confidencialidad en la compraventa de empresas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024A.
- «*Tournez-moi le dos!* La protección jurídica de las obras gastronómicas: De Rossini a la esferificación», *Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte*, núm. 2023, 2024B, pp. 43-205.
- NASHKOVA, Suzana, «Defining Trade Secrets in the United States: Past and Present Challenges — A Way Forward?», *IIC — International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 54, núm. 5, 2023, pp. 634-657.
- NASTELSKI, Karl, «Der Schutz des Betriebsgeheimnisses», *GRUR*, vol. 59, núm. 1, 1957, pp. 1-8.
- NEUFELD, Robert T., «Mission Impossible: New York Cannot Face the Future Without a Trade Secret», *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, vol. 7, núm. 2, 1997, pp. 883-926.
- NIENABER, David, *Bedeutung und Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Mittelstand*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2019.
- NIVARRA, Luca, «Concorrenza sleale e responsabilità d'impresa», en ALPA, Guido y CONTE, Giuseppe (eds.), *La responsabilità d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 191-251.
- NOCKLEBY, John, «Tortious Interference with Contractual Relations in the Nineteenth Century: The Transformation of Property, Contract and Tort», *Harvard Law Review*, vol. 93, núm. 7, 1980, pp. 1510-1539.
- NORDBERG, Ana, «Trade Secrets, Big Data and Artificial Intelligence Innovation: A Legal Oxymoron?», en SCHOVSBO, Jean, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 192-218.
- NÚÑEZ VARGAS, Javier, «La libre expresión en el trabajo, cláusulas de confidencialidad y de respeto», *Derecho Privado y Constitución*, núm. 43, 2023, pp. 169-205.
- OHLY, Ansgar, «Germany: The Trade Secrets Protection Act of 2019», en SCHOVSBO, Jens, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 103-123.
- «Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick», *GRUR*, vol. 121, núm. 5, 2019, pp. 441-451.
- «Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven», *GRUR*, vol. 116, núm. 1, 2014, pp. 1-11.

- «Harmonizing the Protection of Trade Secrets: Challenges and Perspectives», en WERRA, Jacques de (ed.), *La protection des secrets d'affaires. Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 18 janvier 2013*, Schulthess, Genf, 2013, pp. 25-46.
- OHLY, Ansgar, y SOSNITZA, Olaf, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Preisangabenverordnung. Kommentar*, 7.^a ed., C. H. Beck, München, 2016, electrónico.
- OLMOS PORTERO, Victoria, «Marco del Secreto Empresarial», en GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Javier (coord.), *La defensa penal de la propiedad intelectual, industrial y el secreto empresarial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 157-182.
- OMAN, Ralph, «Intellectual Property after the Uruguay Round», *Journal Copyright Society of the US*, vol. 42, núm. 1, 1994, pp. 18-38.
- O'REAGAN, Douglas, «Know-How in Postwar Business and Law», *Technology and Culture*, vol. 58, núm. 1, 2017, pp. 121-153.
- PACE, Christopher Rebel J., «The Case for a Federal Trade Secrets Act», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 8, núm. 2, 1995, pp. 427-469.
- PACINI, Carl J.; PLACID, Raymond L., y WRIGHT-ISAK, Christine, «Fighting Economic Espionage with State Trade Secrets Law», *International Journal of Law and Management*, vol. 50, núm. 3, 2008, pp. 121-135.
- PACHECO Y GUTIÉRREZ CALDERÓN, Joaquín Francisco, *El Código Penal concordado y comentado*, t. III, 4.^a ed., Imprenta de Manuel Tello, Madrid, 1870.
- PARK, Daniel W., «Trade secrets, the First Amendment and Patent Law. A Collision on the Information Superhighway», *Stanford Journal of Law*, vol. 10, núm. 1, 2004, pp. 46-61.
- PASTOR PALOMAR, Antonio, «Efectos de los acuerdos internacionales en el Derecho de la Unión Europea. Práctica reciente y perspectiva de España», en MAÍLLO GONZÁLEZ ORÚS, Jerónimo y BECERRIL ATIENZA, Belén (coords.), *Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea*, vol. 9, 2009, pp. 81-132.
- PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, y PASTOR PALOMAR, Antonio, «La Unión Europea y los distintos tipos de acuerdos internacionales de España. Una referencia al Brexit», *Anuario Español de Derecho Internacional*, vol. 34, 2018, pp. 853-879.
- PATEL, Arnand B. *et al.*, «The Global Harmonization of Trade Secret Law: The Convergence of Protections for Trade Secret Information in the United States and European Union», *Defense Counsel Journal*, vol. 83, núm. 4, 2020, pp. 472-487.
- PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido, «Constitución económica y competencia desleal», *Anuario de Derecho Civil*, t. xxxiv, núm. 4, 1981, pp. 927-958.
- PECORARO, Mirella, «A proposito dell'informazione come bene», *Diritto & Diritti*, núm. 8, 2001, pp. 16-24.
- PÉREZ DEL VALLE, Carlos, «La revelación de secretos de empresa por persona obligada a reserva (artículo 279 CP)», *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 14, 1997, pp. 105-144.

- PETERSON, Gale R., «Trade Secret Protection in an Information Age», *Houston Law Review*, vol. 32, núm. 2, 1995, pp. 385-424.
- PFORDTEN, Dietman von der, «About Concepts in Law», en HAGE, Jaap y PFORDTEN, Dietman von der (eds.), *Concepts in Law*, Springer, Berlin, 2009, pp. 17-33.
- PILA, Justine, y TORREMANS, Paul L. C., *European Intellectual Property Law*, 2.^a ed., Oxford University Press, Oxford, 2019.
- PIPER, Julie, «I Have a Secret? Applying the Uniform Trade Secrets Act to Confidential Information That Does Not Rise to the Level of Trade Secret Status», *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 12, núm. 2, 2008, pp. 359-383.
- PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Wolters Kluwer International, London, 2008, electrónico.
- PIROVANO, Antoine, «La concurrence déloyale en droit français», *Revue Internationale de Droit Comparé*, vol. 26, núm. 3, 1974, pp. 467-504.
- PLAZA PENADÉS, Javier, «Propiedad intelectual de los algoritmos y la ciencia de datos», RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca (coord.), *Ciencia de datos y perspectivas de la inteligencia artificial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 55-104.
- POILLOT PERUZZETTO, Sylvaine, «Le règlement d'exemption relatif aux accords de licence de savoir-faire», *Cahiers de Droit Européen*, núm. 3, 1989, pp. 266-278.
- POOLEY, James H., «A Brief History of US Trade Secret Law», *AIPLA Quarterly Journal*, vol. 50, núm. 4, 2022A, pp. 683-700.
- «The Artificial Distinction Between Trade Secrets and «Confidential Information»», *IP Watch Dog*, 28 de julio de 2022B. Disponible en: <https://ipwatchdog.com/2022/07/28/artificial-distinction-trade-secrets-confidential-information/id=150443/>.
- «The Top Ten Issues in Trade Secret Law», *Temple Law Review*, núm. 70, 1997, pp. 1181-1189.
- «Nothing Secret? The Newest Communications Medium», *Threatens Business Information – The Recorder*, 6 de noviembre de 1996.
- «The Uniform Trade Secrets Act: California Civil Code 3426», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 1, núm. 2, 1985, pp. 193-216.
- PORTELLANO DÍEZ, Pedro, «Protección de información no divulgada», en IGLESIAS PRADA, Juan Luis (dir.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, vol. I, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Madrid, 1997, pp. 335-362.
- PRAGER, Frank D., «A History of Intellectual Property from 1545 to 1787», *Journal of the Patent Office Society*, vol. 26, núm. 11, 1944, pp. 711-760.
- PRIETO SANCHÍS, Luis, *Apuntes de teoría del Derecho*, 9.^a ed., Trotta, Madrid, 2015.
- PRIMO BARGA, Carlos Alberto, «The Economics of Intellectual Property Rights and the GATT: A View from the South», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 22, núm. 1, 1989, pp. 243-264.

- QUINTANO RIPOLLÉS, Antonio, *Tratado de la parte especial del Derecho penal*, t. I, vol. II, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1972.
- QUINTO, David W. y SINGER, Stuart H., *Trade Secrets Law and Practice*, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- RABASA MARTÍNEZ, Ignacio, «El secreto empresarial. Derecho de propiedad y libertad de empresa», en GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza y GIL CELEDONIO, José Antonio (dirs.), *La dimensión constitucional de la propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023A, pp. 537-564.
- *El secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023B.
- RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca, «Secretos empresariales en documentos y ficheros electrónicos y la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales», *Tabula*, núm. 22, 2019, pp. 73-92.
- RANGEL ORTIZ, Horacio, «El secreto industrial en el Derecho mexicano», *La Ley Mercantil*, núm. 113, 2024, electrónico.
- «El secreto industrial en el Derecho mexicano», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 43, 2023, pp. 357-375.
- REICHMAN, Jerome H., «The TRIPS Component of the GATT's Uruguay Round: Competitive Prospects for Intellectual Property Owners in an Integrated World Market», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 4, núm. 1, 1993, pp. 171-266.
- REINBOTHE, Joerg y HOWARD, Anthony, «The State of Play in the Negotiations on TRIPS», *European Intellectual Property Review*, vol. 13, núm. 5, 1991, pp. 157-164.
- REMMERT, Barbara, «§ 103 Abs. 2 [Grundrechte vor Gericht]», en MAUNZ, Theodor y DÜRIG, Günter (eds.), *Grundgesetz. Kommentar*, vol. 5, 103.^a ed., C. H. Beck, München, 2024, electrónico.
- RICKETSON, Sam, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- RISCH, Michael, «Why do we have trade secrets?», *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 11, núm. 1, 2007, pp. 1-76.
- RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, «La relación jurídica y el derecho subjetivo», en RAMS ALBESA, Joaquín (dir.), *Tratado de Derecho civil. Normas civiles y derecho subjetivo*, t. II, 2013, Iustel, Madrid, pp. 115-174.
- RODRÍGUEZ DEVESA, José María y SERRANO GÓMEZ, Alfonso, *Derecho penal español. Parte especial*, Dykinson, Madrid, 1995.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo M., ««Dueño de tus silencios, esclavo de tus palabras»: Reflexiones sobre la protección legal de los secretos comerciales», *Revista Foro Jurídico*, núm. 13, 2014, pp. 51-57.
- RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Dayanis M. *et al.*, «Regulación jurídica del secreto empresarial en el ordenamiento jurídico cubano», *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, núm. 15, 2021, pp. 229-268.

- RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín, «La nueva ley alemana de participación de los trabajadores en la empresa», *Revista de Política Social*, núm. 94, 1972, pp. 71-100.
- ROGERS, Edward S., «New Concepts of Unfair Competition under the Lanham Act», *The Trademark Reporter*, vol. 54, núm. 3, 1964, pp. 752-780.
- ROSS, Alf, «Tû-Tû», *Harvard Law Review*, vol. 70, núm. 5, 1957, pp. 812-825.
- ROSS, Julie Chasen, y WASSERMAN, Jessica A., «Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights», en STEWART, Terence P. (ed.), *The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992)*, vol. 2, Kluwer Law International, Boston, 1993, pp. 2241-2334.
- ROWE, Elizabeth A., «Snapshot of Trade Secret Developments», *William & Mary Law Review Online*, vol. 60, 2019, pp. 45-91.
- «Contributory Negligence, Technology, and Trade Secrets», *George Mason Law Review*, vol. 17, núm. 1, 2009, pp. 1-38.
- ROWE, Elizabeth A., y SANDEEN, Sharon K., *Trade Secret Law: Cases and Materials*, 3.^a ed., West Academic Publishing, St. Paul, 2021.
- RUBINFELD, Daniel L., y GAL, Michal S., «Access Barriers to Big Data», *Arizona Law Review*, vol. 59, núm. 1, 2017, pp. 339-381.
- RÜTZEL, Stefan, «Illegale Unternehmensgeheimnisse?», *GRUR*, vol. 97, núm. 9, 1995, pp. 557-562.
- RYAN, James, «A Short History of Patent Remedies», *Cybaris – Intellectual Property Law Review*, vol. 6, núm. 2, 2015, pp. 150-200.
- SAIZ GARCÍA, Concepción, *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
- SAGSTETTER, Thomas, «Big Data und der europäische Rechtsrahmen: Status quo und Reformbedarf im Lichte der Trade-Secrets-Richtlinie 2016/943/EU», en MAUTE, Lena, y MACKENRODT, Mark-Oliver (eds.), *Recht als Infrastruktur für Innovation*, Nomos, Baden-Baden, 2018, pp. 285-318.
- SALA FRANCO, Tomás y TODOLÍ SIGNES, Adrián, *El deber de los trabajadores de no violar los secretos de la empresa y los acuerdos de confidencialidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
- SÁNCHEZ ARISTI, Rafael, «Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual», *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 4, 2000, pp. 25-68.
- SÁNCHEZ CALERO, Francisco Javier, «Las costumbres de probidad en la competencia y los secretos industriales», *Anales de Moral Social y Económica*, vol. 13, 1966, pp. 109-144.
- SÁNCHEZ FRÍAS, Alejandro, *Los conceptos autónomos en el Derecho de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.
- SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Pablo, «Relevancia de las definiciones legales en la aplicación del Derecho penal», en MONTIEL, Juan Pablo (ed.), *La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal*, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 207-224.

- SANDEEN, Sharon K., «Through the Looking Glass: Trade Secret Harmonization as a Reflection of US Law», en SCHOVSBO, Jens, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 38-63.
- «The Erie/Sears/Compco Squeeze: Erie's Effects on Unfair Competition and Trade Secret Law», *Akron Law Review*, vol. 52, núm. 2, 2019, pp. 423-455.
 - «The limits of trade secret law: Article 39 of the TRIPS Agreement and the Uniform Trade Secrets Act on which it is based», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 537-567.
 - «The Evolution of Trade Secret Law and Why Courts Commit Error When They Do Not Follow the Uniform Trade Secrets Act», *Hamline Law Review*, vol. 33, 2010, pp. 493-543.
 - «A Contract by Any Other Name is Still a Contract: Examining the Effectiveness of Trade Secret Clauses to Protect Databases», *IDEA*, vol. 45, núm. 2, 2005, pp. 119-163.
- SANDEEN, Sharon K., y SEAMAN, Christopher B., «Toward a Federal Jurisprudence of Trade Secret Law», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 32, núm. 2, 2017, pp. 829-913.
- SANJUÁN MUÑOZ, Enrique, «El contrato de licencia de marca tras la declaración del concurso de acreedores», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (coord.), *De Iure Mercatus. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 4537-4568.
- SAPPA, Cristiana, «What Does Trade Secrecy Have to Do with the Interconnection-based Paradigm of the Internet of Things?», *European Intellectual Property Review*, vol. 40, núm. 8, 2018, pp. 518-523.
- SAUNDERS, Kurt M., y GOLDEN, Nina, «Skill or Secret? – The Line Between Trade Secrets and Employee General Skills and Knowledge», *New York University Journal of Law & Business*, vol. 15, núm. 1, 2018, pp. 61-99.
- SCHALLER, William Lynch, «On Equipose, Knowledge, and Speculation: A Unified Theory of Pleading Under the Defend Trade Secrets Act – Jurisdiction, Identification, Misappropriation, and Inevitable Disclosure», *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 27, núm. 2, 2020, pp. 137-207.
- «Secrets of the Trade: Tactical and Legal Considerations from the Trade Secret Plaintiff's Perspective», *The Review of Litigation*, vol. 29, núm. 4, 2010, pp. 729-858.

- SCHAPIRO, Peter D., «The German Law against Restraints of Competition. Comparative and International Aspects. Part One», *Columbia Law Review*, vol. 62, núm. 1, 1962A, pp. 1-48.
- «The German Law against Restraints of Competition. Comparative and International Aspects. Part Two», *Columbia Law Review*, vol. 62, núm. 2, 1962B, pp. 201-256.
- SCHILLER, A. Arthur, «Trade Secrets and the Roman Law; The *Actio Servi Corrupti*», *Columbia Law Review*, vol. 30, núm. 6, 1930, pp. 837-845.
- SCHLICK, Moritz, «Meaning and Verification», *Philosophical Review*, vol. 45, núm. 4, 1936, pp. 339-369.
- *Der Arzt im Strafrecht*, Weicher, Leipzig, 1939.
- SCHMIDT, Eberhard, «Bedarf das Betriebsgeheimnis eines verstärkten Schutzes?», en AA. VV., *Verhandlungen des sechsunddreißigsten Deutschen Juristentages (Lübeck)*, De Gruyter, Berlin, 1931, pp. 101-230.
- SCHMIDT, Karsten, *Derecho Comercial*, reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 1999.
- SCHOVSBO, Jens, «The Directive on trade secrets and its background», en SCHOVSBO, Jens; MINSEN, Timo, y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 7-21.
- SCHOVSBO, Jens, y BRUUN, Niklas, «The implementation of the Trade Secrets Directive in the Nordic countries», en SCHOVSBO, Jens, MINSEN, Timo y RIIS, Thomas (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2020, pp. 85-102.
- SCHOVSBO, Jens, y RIIS, Thomas, «To Be and Not to Be an IPR – the Protection of Trade Secrets in the EU», *European Intellectual Property Review*, vol. 41, núm. 7, 2019, pp. 401-403.
- SCHRÖDER, Vilhelm, «Transformation from a Patchwork Quilt to a Unified Fabric: Discussion on a Few Particular Aspects of the New Finnish Trade Secrets Act and the EU Trade Secrets Directive», *Nordiskt Immaterialt Rättsskydd*, núm. 4, 2018, pp. 500-515.
- SCHULTZ, Mark F., y LIPPOLDT, Douglas C., «Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets)», *OECD Trade Policy Papers*, núm. 162, 2014, electrónico.
- SCHWARTZ, Andrew A., «The Corporate Preference for Trade Secret», *Ohio State Law Journal*, vol. 74, núm. 4, 2013, pp. 623-668.
- SELL, Susan K., *Private Power, Public Law. The Globalization of Intellectual Property Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- SERRANO-PIEDecasas FERNÁNDEZ, José Ramón, «El «know-how» y el secreto de empresa», en SERRANO-PIEDecasas FERNÁNDEZ, José Ramón y DEMETRIO CRESPO, Eduardo (dirs.), *Cuestiones actuales de Derecho penal empresarial*, Colex, Madrid, 2010, pp. 301-314.

- SIMON, Emery, «GATT and NAFTA Provisions on Intellectual Property», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 4, núm. 1, 1993, pp. 267-281.
- SLABY, David W., CHAPMAN, James C. y O'HARA, Gregory P., «Trade Secret Protection: An Analysis of the Concept Efforts Reasonable Under the Circumstances to Maintain Secrecy», *Santa Clara High Technology Law Journal*, vol. 5, núm. 2, 1989, pp. 321-348.
- SLAWIK, Julian, *Die Entstehung des deutschen Modells zum Schutz von Unternehmensgeheimnissen*, Mohr Siebeck, Berlin, 2017.
- SOUSA E SILVA, Nuno, «What Exactly is a Trade Secret Under the Proposed Directive?», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 9, núm. 11, 2014, pp. 923-932.
- «Quando o segredo é a «Alma do negócio» — definição de um conceito», *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, núm. 126, 2013, p. 3-22.
- SQUICCIARINI, Mara P., y SWINNEN, Johan (eds.), *The Economics of Chocolate*, Oxford University Press, Oxford, 2016.
- STECHOW, Henning von, *Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896*, Duncker & Humblot, Berlin, 2002.
- STEINER, Bernard C., «Trade Secrets», *The Yale Law Journal*, vol. 14, núm. 7, 1905, pp. 374-379.
- STENMARK, Dick, «The Relationship between Information and Knowledge», *Proceedings of IRIS*, 2001, pp. 1-11.
- STOUT, «Trends in Trade Secret Litigation Report 2020», *Stout*, 2021.
- STRAWSON, Peter F., «Social Morality and Individual Ideal», *Philosophy*, vol. 36, núm. 126, 1961, pp. 1-17.
- SUBRIN, Stephen N., «David Dudley Field and the Field Code: A Historical Analysis of an Earlier Procedural Vision», *Law and History Review*, vol. 6, núm. 2, 1988, pp. 311-373.
- SUCHMAN, Mark C., «Invention and Ritual: Notes on the Interrelation of Magic and Intellectual Property in Preliterate Societies», *Columbia Law Review*, vol. 89, núm. 6, 1989, pp. 1264-1294.
- SUÑOL LUCEA, Aurea, «La protección de los datos como secreto empresarial en la era de la inteligencia artificial», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 41, 2021, pp. 193-218.
- «La Directiva sobre protección jurídica del secreto empresarial», *Almacén de Derecho*, 18 de agosto de 2016A. Disponible en: <https://almacenederecho.org/la-directiva-proteccion-juridica-del-secreto-empresarial>.
- «“Skill and knowledge” y secretos empresariales», *Almacén de Derecho*, 11 de abril de 2016B. Disponible en: <https://almacenederecho.org/skill-and-knowledge-y-secretos-empresariales-ii>.
- *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de competencia desleal*, Civitas, Cizur Menor, 2009.

- SURBLYTÈ, Gintare, «Data Mobility at the Intersection of Data, Trade Secret Protection and the Mobility of Employees in the Digital Economy», *Research Paper of Max Planck Institute for Innovation and Competition*, núm. 16, 2016A, electrónico.
- «Enhancing TRIPS: Trade Secrets and Reverse Engineering», en ULLRICH, Hanns *et al.* (eds.), *TRIPS plus 20 – From Trade Rules to Market Principles*, Springer, Berlin-Heidelberg, 2016B, pp. 725-760.
- «Internet Search Engines in the Focus of EU Competition Law – A Closer Look at the Broader Picture», *GRUR*, vol. 65, núm. 2, 2015, pp. 127-130.
- TILLEMANN, Bernard, «L'obligation au secret et à la discrétion des administrateurs des sociétés», *Journal des Tribunaux*, núm. 19, 1993, pp. 549-555.
- TONELL, Magnus, *Sekretessavtal. -Och det rättsliga skyddet för företagshemligheter*, Norstedts Juridik, Stockholm, 2021.
- TRALLERO OCAÑA, Teresa, *The Notion of Secrecy*, Nomos, Baden-Baden, 2021.
- TROLLER, Alois, «Das technische Geheimnis im System des Immaterialgüterrechts», *GRUR International*, núm. 9, 1958, pp. 385-394.
- TURNER, Amédée E., *The Law of Trade Secrets*, Sweet & Maxwell, London, 1962.
- UENO, Tatsuhiro, «Big Data in Japan: Copyright, Trade Secret and New Regime in 2018», en SANDEEN, Sharon K.; RADEMACHER, Christoph, y OHLY, Ansgar (eds.), *Research Handbook on Information Law and Governance*, Edward Elgar, Cheltenham, 2021, pp. 108-120.
- ULLRICH, Hanns, *Der internationale Softwarevertrag. Nach deutschem und ausländischem Recht*, 2.^a ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2006.
- ULMER, Eugen, y REIMER, Dietrich, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, vol. III, Beck, München, 1968.
- UNIKEL, Robert, «Bridging «Trade Secret» Gap: Protecting «Confidential Information» Not Rising to the Level of Trade Secrets», *Loyola University Chicago Law Journal*, vol. 29, núm. 4, 1998, pp. 841-890.
- UREÑA SALCEDO, Juan Antonio, *Breve historia de la expresión y control de las ideas y de la (des)protección de sus autores*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- VANDELE, Kenneth J., «The New Property of Nineteenth Century: The Development of the Modern Concept of Property», *Buffalo Law Review*, vol. 29, núm. 2, 1980, pp. 325-367.
- VARADARAJAN, Deepa, «Trade Secret Precautions, Possession, and Notice», *Hastings Law Journal*, vol. 68, núm. 2, 2017, pp. 357-395.
- VERDERA SERVER, Rafael, «Pro proprietate. Notas sobre la configuración constitucional de la propiedad privada», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXXVI, núm. 3, 2023, pp. 859-988.
- VERMA, Saumya K., «Protection of Trade Secrets under the Trips Agreement, and Developing Countries», *The Journal of World Intellectual Property*, núm. 1, 1998, pp. 723-742.

- VICENT CHULIÁ, Francisco, *Introducción al Derecho mercantil*, 24.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.
- VIGUERA REVUELTA, Rodrigo, *La protección jurídica del diseño industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024.
- VIVAS-EUGUI, David, «Negotiations on Geographical Indications in the TRIPs Council and their Effect on the WTO Agricultural Negotiations: Implications for Developing Countries and the Case of Venezuela», *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 4, núm. 5, 2005, pp. 703-728.
- WAINIKKA, Christina, *Att skydda innovationer. Affärer, risker och möjligheter*, Norstedts Juridik, Stockholm, 2020.
- WATAL, Jayashree, y TAUBMAN, Antony (eds.), *The Making of the TRIPS Agreement. Personal insights from the Uruguay Round negotiations*, World Trade Organization, Geneva, 2015.
- WATSON, Alan, «Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded», *Tulane European & Civil Law Forum*, vol. 11, 1996, pp. 19-29.
- WENIGER, Olivier, *La protection des secrets économiques et du savoir-faire (know-how). Étude comparative des droits allemand, français et suisse*, Droz, Genève, 1994.
- WENNAKOSKI, Anna Aurora, «Trade Secrets under Review: A Comparative Analysis of the Protection of Trade Secrets in the EU and in the US», *European Intellectual Property Review*, vol. 38, núm. 3, 2016, pp. 154-171.
- WERRA, Jacques de, «How to Protect Trade Secrets in High-Tech Sports? An Intellectual Property Analysis based on the Experiences at the America's Cup and in the Formula One Championship», *European Intellectual Property Review*, vol. 32, núm. 4, 2010, pp. 155-165.
- WHEELER, Laura, «Trade Secrets and the Skilled Employee in the Computer Industry», *Washington University Law Review*, vol. 61, núm. 3, 1983, pp. 823-847.
- WHELAN, Peter J., «Trade Secrets –Problems of Acquisition», *The Business Lawyer*, vol. 18, núm. 2, 1963, pp. 539-550.
- WIEBE, Andreas, *Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht*, 5.^a ed., Facultas, Wien, 2022.
- WILLIAMS, Mark, «The Scope of the Corporate Attorney-Client Privilege in View of Reason and Experience», *Howard Law Journal*, vol. 25, núm. 3, 1982, pp. 425-466.
- ZECH, Herbert, *Information als Schutzgegenstand*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012.

RESOLUCIONES JUDICIALES

ESPAÑA ⁷²⁶

- SAN, penal, de 8 de octubre de 2024 (ECLI:ES:AN:2024:5221).
- SAP Zaragoza, penal, de 6 de septiembre de 2024 (ECLI:ES:APZ:2024:1489).
- STS, penal, de 12 de julio de 2024 (ECLI:ESTS:2024:3902).
- SAP Sevilla, penal, de 27 de mayo de 2024 (ECLI:ES:APSE:2024:819).
- STS, contencioso, de 8 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2249).
- SAP Barcelona, civil, de 22 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:3167).
- SAP Valencia, civil, de 4 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APV:2024:416).
- AAP Tarragona, penal, de 2 de febrero de 2024 (ECLI:ES:APT:2024:293A).
- SAP Valencia, civil, de 9 de enero de 2024 (ECLI:ES:APV:2024:1).
- SAP Palencia, penal, de 23 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APP:2023:340).
- STS, civil, de 20 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4411).
- SAP Barcelona, penal, de 13 de octubre de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:12137).
- SJMercantil, núm. 3, Barcelona, de 2 de octubre de 2023 (ECLI:ES:JMB:2023:4096).
- SJMercantil, núm. 18, Madrid, de 26 de julio de 2023 (ECLI:ES:JMM:2023:5176).
- SAP Burgos, civil, de 19 de julio de 2023 (ECLI:ES:APBU:2023:575).

⁷²⁶ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para España han sido tomadas de CENDOJ.

- SAP Oviedo, penal, de 13 de julio de 2023 (ECLI:ES:APO:2023:2679).
- ATS, social, de 6 de junio de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:7617A).
- SAP Barcelona, civil, de 16 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:4535).
- SAP Barcelona, civil, de 8 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:4277).
- SAP Barcelona, penal, de 7 de marzo de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:2431).
- SAP Madrid, civil, de 3 de febrero de 2023 (ECLI:ES:APM:2023:1976).
- SAP Cantabria, penal, de 31 de enero de 2023 (ECLI:ES:APS:2023:648).
- SAP Sevilla, civil, de 5 de diciembre de 2022 (ECLI:ES:APSE:2022:2989).
- SAP Vizcaya, civil, de 26 de septiembre de 2022 (ECLI:ES:APBI:2022:2185).
- SAP Valencia, penal, de 16 de septiembre de 2022 (ECLI:ES:APV:2022:2961).
- SAP Barcelona, civil, de 19 de julio de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:8649).
- STSJ Canarias, contencioso, de 30 de junio de 2022 (ECLI:ES:TSJICAN:2022:2173).
- SAP Barcelona, civil, de 20 de mayo de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:3317).
- SAP Barcelona, civil, de 27 de abril de 2022 (ECLI:ES:APB:2022:4590).
- SAP Albacete, penal, de 5 de abril de 2022 (ECLI:ES:APAB:2022:370).
- STS, civil, de 27 de enero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:206).
- SAP Vizcaya, civil, de 18 de enero de 2022 (ECLI:ES:APBI:2022:240).
- SAP Madrid, penal, de 29 de noviembre de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:15693).
- SAP Barcelona, civil, de 30 de julio de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:10117).
- SAP Madrid, civil, de 2 de julio de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:10275).
- SAP Barcelona, civil, de 4 de febrero de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:400).
- SAP Barcelona, civil, de 28 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:12755).
- SAP Gran Canaria, penal, de 16 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:APGC:2020:1281).
- SAP Cantabria, penal, de 30 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:APS:2020:607).
- SAP Madrid, civil, de 17 de julio de 2020 (ECLI:ES:APM:2020:12716).
- SAP Pontevedra, civil, de 30 de junio de 2020 (ECLI:ES:APPO:2020:1244).
- SAP Castellón, penal, de 26 de junio de 2020 (ECLI:ES:APCS:2020:1062).
- SAP Zaragoza, civil, de 24 de junio de 2020 (ECLI:ES:APZ:2020:987).
- SAP Burgos, civil, de 10 de febrero de 2020 (ECLI:ES:APBU:2020:228).

- SAP Barcelona, civil, de 17 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:15599).
- SAP Barcelona, civil, de 10 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:10731).
- SAP Murcia, civil, de 11 de abril de 2019 (ECLI:ES:APMU:2019:1541).
- SAP Barcelona, civil, de 2 de enero de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:1).
- STS, penal, de 20 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:4422).
- SAP Madrid, civil, de 17 de diciembre de 2018 (ECLI:ES:APM:2018:18101).
- SAP Pontevedra, civil, de 7 de septiembre de 2018 (ECLI:ES:APPO:2018:1274).
- SAP Santa Cruz de Tenerife, civil, de 11 de octubre de 2017 (ECLI:ES:APTF:2017:2464).
- SAP Sevilla, civil, de 24 de julio de 2017 (ECLI:ES:APSE:2017:1662).
- STS, civil, de 20 de julio de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3025).
- SAP Badajoz, civil, de 6 de julio de 2017 (ECLI:ES:APBA:2017:683).
- STS, civil, de 26 de abril de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1629).
- SAP Madrid, civil, de 19 de diciembre de 2016 (ECLI:ES:APM:2016:17625).
- SAP Navarra, civil, de 2 de noviembre de 2016 (ECLI:ES:APNA:2016:1177).
- SAP A Coruña, civil, de 1 de julio de 2016 (ECLI:ES:APC:2016:1834).
- STS, civil, de 9 de julio de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:3223).
- SAP Bizkaia, penal, de 1 de abril de 2015 (ECLI:ES:APBI:2015:1051).
- SAP Barcelona, civil, de 18 de marzo de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:605).
- SAP Barcelona, civil, de 20 de enero de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:17).
- SAP Zaragoza, civil, de 17 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APZ:2014:2177).
- SAP Madrid, civil, de 12 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:18847).
- SAP Navarra, civil, de 9 de diciembre de 2014 (ECLI:ES:APNA:2014:1183).
- SAP Vizcaya, civil, de 1 de septiembre de 2014 (ECLI:ES:APBI:2014:2730).
- SAP Madrid, civil, de 5 de mayo de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:11927).
- SJMercantil, núm. 7, Barcelona, de 6 de marzo de 2014 (ECLI:ES:JMB:2014:4087).
- SAP Badajoz, civil, de 11 de marzo de 2013 (ECLI:ES:APBA:2013:210).

- SAP Barcelona, civil, de 19 de diciembre de 2012 (ECLI:ES:APB:2012:14650).
- STS, civil, de 14 de noviembre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:8028).
- SAP Ciudad Real, civil, de 29 de septiembre de 2012 (ECLI:ES:APCR:2012:924).
- SAP Pontevedra, civil, de 13 de junio de 2012 (ECLI:ES:APPO:2012:1795).
- SAP Barcelona, civil, de 20 de enero de 2012 (ECLI:ES:APB:2012:1460).
- STS, civil, de 4 de enero de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:247).
- SAP Barcelona, civil, de 8 de septiembre de 2011 (ECLI:ES:APB:2011:15205).
- SAP Asturias, civil, de 26 de julio de 2011 (ECLI:ES:APO:2011:1326).
- STS, civil, de 10 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:4270).
- SAP Vizcaya, civil, de 9 de febrero de 2011 (ECLI:ES:APBI:2011:1586).
- SAP Zaragoza, civil, de 17 de mayo de 2010 (ECLI:ES:APZ:2010:2152).
- SAP Alicante, civil, de 29 de enero de 2010 (ECLI:ES:APA:2010:471).
- SAP Tarragona, civil, de 10 de junio de 2009 (ECLI:ES:APT:2009:638).
- SAP Zaragoza, penal, de 11 de febrero de 2009 (ECLI:ES:APZ:2009:119).
- SAP Barcelona, civil, de 13 de enero de 2009 (ECLI:ES:APB:2009:239).
- STS, penal, de 16 de diciembre de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:7442).
- AAP Madrid, penal, de 24 de junio de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:16896A).
- STS, penal, de 12 de mayo de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2885).
- SAP Madrid, civil, de 16 de abril de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:12272).
- STS, civil, de 8 de octubre de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:6143).
- SAP Córdoba, penal, de 12 de marzo de 2007 (ECLI:ES:APCO:2007:689).
- STS, civil, de 24 de noviembre de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:7599).
- SAP Barcelona, civil, de 22 de septiembre de 2006 (ECLI:ES:APB:2006:14975).
- SAP Málaga, civil, de 6 de julio de 2006 (ECLI:ES:APMA:2006:2218).
- SAP Barcelona, civil, de 26 de octubre de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:12412).
- STS, civil, de 21 de octubre de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:6410).
- SAP Madrid, civil, de 27 de septiembre de 2005 (ECLI:ES:APM:2005:12888).
- SAP Barcelona, civil, de 18 de mayo de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:5159).
- STS, civil, de 4 de marzo de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:1356).
- SAP Madrid, civil, de 9 de junio de 2004 (ECLI:ES:APM:2004:8479).

- SAP Barcelona, civil, de 13 de febrero de 2004 (ECLI:ES:APB:2004:1765).
- SAP Barcelona, civil, de 20 de octubre de 2003 (ECLI:ES:APB:2003:5527).
- STS, civil, de 14 de julio de 2003 (ECLI:ES:TS:2003:4976).
- STSJ Cataluña, social, de 3 de febrero de 2003 (ECLI:ES:TSJCAT:2003:1454).
- SAP Barcelona, civil, de 10 de mayo de 2002 (ECLI:ES:APB:2002:4918).
- SAP Barcelona, civil, de 21 de diciembre de 2001 (ECLI:ES:APB:2001:11999).
- SAP Girona, civil, de 19 de diciembre de 2000 (ECLI:ES:APGI:2000:2066).
- SAP Cantabria, civil, de 26 de julio de 2000 (ECLI:ES:APS:2000:1598).
- AAP Barcelona, civil, de 14 de abril de 2000 (ECLI:ES:APB:2000:791A).
- STS, civil, de 29 de octubre de 1999 (ECLI:ES:TS:1999:6775).
- SAP Barcelona, civil, de 19 de octubre de 1999 (ECLI:ES:APB:1999:10802).
- STS, civil, de 19 de julio de 1999 (ECLI:ES:TS:1999:5219).
- SAP Navarra, civil, de 10 de junio de 1998 (ECLI:ES:APNA:1998:645).
- SAP Madrid, civil, de 30 de diciembre de 1997 (ECLI:ES:APM:1997:7219).
- STS, penal, de 28 de octubre de 1997 (ECLI:ES:TS:1997:6410).
- STS, civil, de 2 de abril de 1997 (ECLI:ES:TS:1997:2327).
- SAP Madrid, civil, de 10 de junio de 1996 (ECLI:ES:APM:1996:11).
- STS, civil, de 24 de octubre de 1979 (ECLI:ES:TS:1979:46).
- STS, penal, de 4 de abril de 1972 (ECLI:ES:TS:1972:2757).
- STS, penal, de 14 de noviembre de 1964 (ECLI:ES:TS:1964:3123).
- STS, penal, de 5 de octubre de 1909 (ECLI:ES:TS:1909:806).

UNIÓN EUROPEA ⁷²⁷

- STJUE (Gran Sala) de 14 de marzo de 2017, *Evonik Degussa*, C-162/15 P, ECLI:EU:C:2017:205.
- STJUE (Gran Sala) de 18 de julio de 2013, *Daiichi Sankyo*, C-414/11, ECLI:EU:C:2013:520.
- STJUE (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2010, *Volker*, C-92/09 y C-93/09, ECLI:EU:C:2010:662.

⁷²⁷ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para la Unión Europea han sido tomadas de Curia.

- STJUE (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008, *Varec*, C-450/06, ECLI:EU:C:2008:91.
- STJUE (Gran Sala) de 23 de noviembre de 1999, *Portugal*, C-149/96, ECLI:EU:C:1999:574.
- STJUE (Gran Sala) de 16 de junio de 1998, *Hermès International*, C-53/96, ECLI:EU:C:1998:292.
- STJUE (Sala Sexta) de 12 de diciembre de 1995, *Stato*, C-469/93, ECLI:EU:C:1995:435.
- STJUE (Gran Sala) de 7 de mayo de 1991, *Nakajima*, C-69/89, ECLI:EU:C:1991:186.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ⁷²⁸

- *Univ. Of Tenn. Research Found. v. Caelum Biosciences, Inc.*, No. 3:19-cv-508-CEA-DCP (E. D. Tenn. Jun. 28, 2024).
- *UHLIG LLC v. CoreLogic Sols.*, No. 21-2543 DDC (D. Kan. Jun. 6, 2024).
- *MH Sub I LLC. v. Muehter*, 2024 N. Y. Slip Op. 31827 (N. Y. Sup. Ct. 2024).
- *Providence Title Co. v. Truly Title, Inc.*, civil 4:21-CV-147-SDJ (E. D. Tex. May. 2, 2024).
- *Traverse Therapy Servs v. Sadler-Bridges Wellness Grp.*, No. C23-1239 (W. D. Wash. Apr. 19, 2024).
- *Chung v. Intellectsoft Grp. Corp.*, No. 21-cv-03074-JST (N. D. Cal. Feb. 12, 2024).
- *Biohaven Therapeutics Ltd. v. Avilar Therapeutics, Inc.*, No. 23-328-JLH-SRF (D. Del. Feb. 27, 2024).
- *Rayner v. N. Y. State Dep't of Corr. & Cmty. Supervision*, 81 Misc. 3d 281 (N. Y. Sup. Ct. 2023).
- *Trinseo v. Harper*, No. 4:20-CV-0478 (S. D. Tex. Dec. 12, 2023).
- *Ho-Ho-Kus, Inc. v. Sucharski*, 2:23-cv-01677 (BRM (JSA) (D. N. J. Nov. 9, 2023).
- *Allstate Ins. Co. v. Ameriprise Fin. Servs.*, 17-cv-5826 (N. D. Ill. Aug. 18, 2023).
- *Apple Inc. v. Rivos, Inc.*, 5:22-cv-02637-EJD (N. D. Cal. Aug. 11, 2023).
- *Ring St. v. Cypress Connects LLC*, c.a. 23-1486 (E. D. La. Jul. 27, 2023).
- *Wanca v. Oppenheim*, 2023 Ill. App. 220273 (Ill. App. Ct. 2023).
- *Airfacts, Inc. v. Amezaga*, 30 F.4th 359 (4th Cir. 2022).

⁷²⁸ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para Estados Unidos han sido tomadas de Casetext.

- *Aircraft Gear Corp. v. Lentsch*, 18 C 50244 (N. D. Ill. Sep. 29, 2022).
- *Oakwood Labs. LLC v. Thanoo*, 999 F.3d 892 (3d Cir. 2021).
- *DePuy Synthes Prods., Inc. v. Veterinary Orthopedic Implants, Inc.*, 990 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2021).
- *Grassfire LLC v. Laws*, 8:21-cv-2719-WFJ-JSS (M. D. Fla. Dec. 28, 2021).
- *Chmura Economics & Analytics, LLC. v. Lombardo*, No. 3:19-cv-813 (E. D. Va. Jul. 29, 2021).
- *Mallet & Co. v. Lacayo*, No. 20-3584 (3d Cir. Oct. 15, 2021).
- *Arconic Inc. v. Novelis Inc.*, No. 17-1434 (W. D. Pa. Jun. 8, 2021).
- *Agile Sourcing Partners, Inc. v. Dempsey*, WL-48-606-93 (C. D. Cal. July 5, 2021).
- *Allco Renewable Energy Ltd. v. Freedom of Info. Comm’n*, 205 Conn. App. 144 (Conn. App. Ct. 2021).
- *Refresco Beverages US, Inc. v. Califormulations, LLC*, No. 4:20-CV-181 (CDL) (M. D. Ga. Sep. 22, 2021).
- *Mapei Corp. v. J. M. Field Mktg., Inc.*, 295 So. 3d 1193 (Fla. Dist. Ct. App. 2020).
- *InteliClear, LLC v. ETC Glob. Holdings*, 978 F.3d 653 (9th Cir. 2020).
- *Seed Beauty, LLC. & MM Cosmetics, LLC v. KKW Beauty, LLC*, 20-VECV-00684 (Cal. Super. 2020).
- *Intertek Testing Servs., N. A. v. Pennisi*, 443 F.Supp.3d 303 (E. D. N. Y. 2020).
- *Profade Apparel, LLC. v. Rd. Runner Sports, Inc.*, No. 18-cv-1254-JAH (MDD) (S. D. Cal. Sep. 2, 2020).
- *Revzip, LLC v. McDonnell*, No. 3:19-cv-191 (W. D. Pa. Apr. 21, 2020).
- *Digiport, Inc. v. Forum Development BFC, LLC*, 314 So. 3d 550 (Fla. Dist. Ct. App. 2020).
- *Exotic Motors v. Zurich Am. Ins. Co.*, 597 S.W.3d 767 (Mo. Ct. App. 2020).
- *Inteum Co. v. Nat’l Univ. of Sing.*, 371 F.Supp.3d 864 (W. D. Wash. 2019).
- *Alifax Holding SpA v. Alcor Sci. Inc.*, 404 F.Supp.3d 552 (D. R. I. 2019).
- *McGee v. Oshkosh Def., LLC*, No. 18-cv-705-wmc (W. D. Wis. Sep. 30, 2019).
- *Cy Wakeman, Inc. v. Nicole Price Consulting, LLC*, 284 F.Supp.3d 985 (D. Neb. 2018).
- *Magnesita Refractories Co. v. Mishra*, No. 2:16-cv-524-PPS-JEM (N. D. Ind. Dec. 7, 2018).
- *Sentry Data Sys., Inc. v. CVS Health*, 361 F.Supp.3d 1279 (S. D. Fla. 2018).
- *MEI-GSR Holdings, LLC v. Peppermill Casinos, Inc.*, 416 P.3d 249 (Nev. 2018).
- *Box v. J. B. Hunt Transp., Inc.*, 2017 Ark. App. 605 (Ark. Ct. App. 2017).
- *Broker Genius, Inc. v. Zalta*, 280 F.Supp.3d 495 (S. D. N. Y. 2017).

- *Integral Dev. Corp. v. Tolat*, No. 14-16629 (9th Cir. Jan. 11, 2017).
- *Karter v. Pleasant View Gardens, Inc.*, 248 F.Supp.3d 299 (D. Mass. 2017).
- *USA Power, LLC v. Pacific Corp.*, 2016 UT 20 (Utah 2016).
- *Hui Kun LI v. Shuman*, No. 5:14-cv-00030 (W. D. Va. Dec. 9, 2016).
- *Dyncorp Int'l v. Aar Airlift Grp., Inc.*, 664 F.App'x 844 (11th Cir. 2016).
- *Sw. Energy Prod. Co. v. Berry-Helfand*, 491 S.W.3d 699 (Tex. 2016).
- *Katiroll Co. v. Kati Junction, Inc.*, 14-CV-1750 SAS (S. D. N. Y. 2015).
- *Ultraflo Corp. v. Pelican Tank Parts, Inc.*, 926 F.Supp.2d 935 (S. D. Tex. 2013).
- *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda*, No. 08-4409 (PSG) (D. N. J. Oct. 25, 2013).
- *Tewari De-Ox Systems, Inc. v. Mountain States/Rosen, LLC*, 637 F.3d 604 (5th Cir. 2011).
- *Giasson Aerospace Science, Inc. v. RCO Engineering, Inc.*, 680 F.Supp.2d 830 (E. D. Mich. 2010).
- *Texas Integrated Conveyor Systems, Inc. v. Innovative Conveyor Concepts, Inc.*, 300 S.W.3d 348 (Tex. App. Dallas, 2009).
- *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Kolon Indus.*, 668 F.Supp.2d 443 (E. D. Va. 2009).
- *In re Union Pacific R. Co.*, 294 S.W.3d 589 (Tex. 2009).
- *Cemen Tech v. Three D. Indus.*, 753 N.W.2d 1 (Iowa 2008).
- *McClain v. State*, 269 S.W.3d 191 (Tex. App. 2008).
- *Anadarko Petroleum Corp. v. Davis*, C. A. No. H-06-2849 (S. D. Tex., 2006).
- *Conseco Fin. Servicing Corp. v. North Am. Mortg. Co.* 381 F.3d 811 (8th Cir. 2004).
- *MicroStrategy, Inc. v. Business Objects SA*, 331 F.Supp.2d 396 (E. D. Va. 2004).
- *Dodson International Parts, Inc. v. Altendorf*, 347 F.Supp.2d 997 (D. Kan. 2004).
- *Walker Manufacturing, Inc. v. Hoffmann, Inc.*, 261 F.Supp.2d 1054 (N. D. Iowa 2003).
- *Penalty Kick Management Ltd. v. Coca-Cola Co.*, 318 F.3d 124 (11th Cir. 2003).
- *Learning Curve Toys, Inc. v. Playwood Toys*, 342 F.3d 714 (7th Cir. 2003).
- *In Re Bass*, 113 S.W.3d 735 (Tex. 2003).
- *On-Line Technologies, Inc. v. Perkin-Elmer Corp.* 253 F.Supp.2d 313 (D. Connecticut 2003).
- *Saforo Assoc. Inc. v. Porocel Corp.*, 337 Ark. 553 (Ark. 1999).
- *Swartz v. Schering-Plough Corp.*, 53 F.Supp.2d 95 (D. Mass. 1999).

- *Bond v. Polycycle, Inc.*, 127 Md. App. 365 (Md. Ct. Spec. App. 1999).
- *Basic American, Inc. v. Shatila*, 133 Idaho 726 (Idaho 1999).
- *Olson v. Nieman's Ltd.*, 579 N.W.2d 299 (Iowa 1998).
- *Pope v. Alberto-Culver Co.*, 296 Ill. App. 3d 512 (Ill. App. Ct. 1998).
- *Bridgestone/Firestone, Inc. v. Lockhart*, 5 F.Supp.2d 667 (S. D. Ind. 1998).
- *Sweetzel, Inc. v. Hawk Hill Cookies, Inc.*, 1996 US Dist. (E. D. Pa. 1996).
- *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*, 923 F.Supp. 1231 (N. D. Cal. 1995).
- *C&F Packing Co., Inc. v. IPB, Inc.*, 916 F.Supp. 735 (N. D. Ill. 1995).
- *US West v. Consumer Advocate*, 498 N.W.2d 711 (Iowa 1993).
- *Amoco Production Co. v. Laird*, 622 N.E.2d 912 (Ind. 1993).
- *Office Mates 5 v. Hazen*, 234 Ill. App. 3d 557 (Ill. App. Ct. 1992).
- *Centrol, Inc. v. Morrow*, 489 N.W.2d 890 (S. Dak. 1992).
- *Public Systems, Inc. v. Towry*, 587 So.2d 969 (Ala. 1991).
- *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc.*, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991).
- *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 US 340 (1991).
- *Abba Rubber Co. v. Seaquist*, 235 Cal. App. 3d 1 (Cal. Ct. App. 1991).
- *Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc.*, 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990).
- *Richardson v. Suzuki Motor Co., LTD*, 868 F.2d 1226 (Fed. Cir. 1989).
- *Den-Tal-Ez, Inc. v. Siemens Capital Corp*, 566 A.2d 1214 (1989).
- *Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtek, Inc.*, 790 F.2d 1195 (1986).
- *A. L. Laboratories, Inc. v. Philips Roxane*, 803 F.2d 378 (8th Cir. 1986).
- *Lehman v. Dow Jones Co., Inc.*, 783 F.2d 285 (2d Cir. 1986).
- *American Paper Packaging Products v. Kirgan*, 183 Cal. App. 3d 1318 (Cal. Ct. App. 1986).
- *Burten v. Milton Bradley Co.*, 763 F.2d 461 (1st Cir. 1985).
- *Aries Information Systems, Inc. v. Pacific Management Systems, Inc.*, 266 N.W.2d 366 (Minn. App. 1985).
- *Chicago Lock Co. v. Fanberg*, 676 F.2d 400 (9th Cir. 1982).
- *Jostens, Inc. v. National Computer Systems*, 318 N.W.2d 691 (Minn. 1982).
- *Microbiological Research Corp. v. Muna*, 625 P.2d 690 (1981).
- *Organic Chemicals, Inc. v. Carroll Products, Inc.*, 86 F. R. D. 468 (W. D. Mich. 1980).
- *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980).
- *Hollingsworth Solderless Terminal v. Turley*, 622 F.2d 1324 (9th Cir. 1980).
- *Dynamic Research Corp. v. Analytic Services Corp.* 9 Mass. App. Ct. 254 (Mass. App. Ct. 1980).

- *RTE Corporation v. Coatings, Inc.*, 267 N.W.2d 226 (1978).
- *Lear Siegler, Inc. v. Ark-Ell Springs, Inc.*, 569 F.2d 286 (5th Cir. 1978).
- *Telex Corp. v. Int'l Business Mach. Corp.*, 510 F.2d 894 (10th Cir. 1975).
- *Structural Dyn. Res. Corp. v. Engineering Mech. R. Corp.*, 401 F.Supp. 1102 (E. D. Mich. 1975).
- *Wilson Certified Foods, Inc. v. Fairbury Food Products, Inc.*, 370 F.Supp. 1081 (D. Neb. 1974).
- *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 US 470 (1974).
- *Clark v. Bunker*, 543 F.2d 1006 (9th Cir. 1972).
- *Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton*, 361 Mass. 835 (Mass. 1972).
- *Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc.*, 297 A.2d 437 (1972).
- *Ransburg Electro-Coating Corp. v. Spiller & Spiller, Inc.*, 340 F.Supp. 1385 (N. D. Ill. 1972).
- *Cataphote Corporation v. Hudson*, 444 F.2d 1313 (5th Cir. 1971).
- *ILG Industries, Inc. v. Scott*, 49 Ill. 2d 88 (Ill. 1971).
- *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970).
- *Augat, Inc. v. Aegis, Inc.*, 407 F.2d 1129 (8th Cir. 1969).
- *Tlapek v. Chevron Oil Co.*, 407 F.2d 1129 (8th Cir. 1969).
- *Monolith Portland Midwest Co. v. Kaiser Aluminium & Chem. Corp.*, 407 F.2d 288 (9th Cir. 1969).
- *Mann v. Tatge Chem. Co.*, 440 P.2d 640 (Kan. 1968).
- *W. R. Grace Co. v. Hargadine*, 392 F.2d 9 (6th Cir. 1968).
- *Abbott Laboratories v. Norse Chemical Corp.*, 33 Wis. 2d 445 (Wis. 1967).
- *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 US 225 (1964).
- *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. United States*, 288 F.2d 904 (Ct. Cl. 1961).
- *Sarkes Tarzian, Inc. v. Audio Devices, Inc.* 166 F. Supp. 250 (S. D. Cal. 1958).
- *K & G Oil Tool & Service Co. v. G&G Fishing Tool Service*, 314 S.W.2d 782 (1958).
- *Harris Manufacturing Co. v. Williams*, 157 F.Supp. 779 (W. D. Ark. 1957).
- *Colgate-Palmolive Co. v. Carter Products*, 230 F.2d 855 (4th Cir. 1956).
- *Skoog v. McCray Refrigerator Co.*, 211 F.2d 254 (7th Cir. 1954).
- *Smith v. Dravo Corp.*, 203 F.2d 369 (7th Cir. 1953).
- *United States et al. v. Carroll Towing Co., Inc. et al.*, 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947).
- *Erie Railroad Company v. Tompkins*, 304 US 64 (1938).
- *Smoley v. New Jersey Zinc Co.*, 24 F. Supp. 294 (D. N. J. 1938).

- *A. O. Smith Corp. v. Petroleum Iron Works Co.*, 73 F.2d 531 (6th Cir. 1934).
- *American Cleaners Dyers v. Foreman*, 252 Ill. App. 122 (Ill. App. Ct. 1929).
- *Schavoir v. American Re-Bonded Leather Co.*, 104 Conn. 472 (Conn. 1926).
- *Boylston Coal Co. v. Rautenbush et al.*, 237 Ill. App. 550 (1925).
- *French Bros. v. Townsend Bros.*, 21 Ohio App. 177 (N. E. 1925).
- *Victor Chem. Works v. Iliff*, 132 N. E. 806 (Ill. 1921).
- *E. I. DuPont de Nemours v. Masland*, 244 US 100 (1917).
- *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 US 403 (1916).
- *Empire Steam Laundry v. Lozier*, 165 Cal. 95 (Cal. 1913).
- *Macbeth-Evans Glass Company v. Schnellbach*, 239 Pa. 76, 688 (1913).
- *Peerless Pattern Co. v. Pictorial Review Co.*, 132 N. Y. S. 37 (App. Div. 1911).
- *Hamilton Manufacturing Co. v. Tubbs Manufacturing Co.*, 216 F.401 (W. D. Mich. 1908).
- *Board of Trade v. Christie Grain & Stock Co.*, 198 US 236 (1905).
- *Stone et al. v. Grasselli Chemical Co.*, 65 N. J. Eq. 756 (E. A. 1903).
- *Sanitas Nut Food Co. v. Cemer*, 98 N. W. 454 (1902).
- *National Tube Co. v. Eastern Tube Co.*, 3 Ohio C. C. Rep. (1902).
- *O. & W. Thum Co. v. Tloczynski*, 72 N. W. 140 (1897).
- *Eastman Co. v. Reichenbach*, 20 N. Y. S. 110 (Sup. Ct. 1892).
- *Simmons Hardware Co. v. Waibel*, 1 S. D. 488 (N. W. 1891).
- *Baker v. Selden*, 101 US 99 (1879).
- *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868).
- *Hayden v. Suffolk Mfg. Co.*, 11 F. Cas. 900 (C. C. D. Mass. 1862).
- *Roberts v. McKee*, 29 Ga. 161 (1859).
- *McGowin v. Remington*, 12 Pa. 56 (Pa. 1849).
- *Vickery v. Welch*, 36 Mass. (19 Pick.) 523 (1837).
- *Boston Glass Manufactory v. Binney*, 21 Mass. (4 Pick) 425 (1827).

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (Y ESTADOS PRECEDENTES)⁷²⁹

- *OVG Bremen*, 06.06.2024 — 2 LA 284/23.
- *LG Traunstein*, 22.05.2024 — 6 O 2465/23.
- *BGH*, 02.05.2024 — I ZR 96/23.
- *OLG Dresden*, 02.01.2024 — 4 W 720/23.

⁷²⁹ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para la República Federal de Alemania han sido tomadas de Beck.

- *OLG Karlsruhe*, 04.10.2023 — 6 U 122/22.
- *OLG Dresden*, 14.03.2023 — 4 U 1377/22.
- *OLG Schleswig*, 28.04.2022 — 6 U 39/21.
- *BGH*, 18.11.2021 — I ZB 86/20.
- *LAG Baden-Württemberg*, 18.08.2021 — 4 SaGa 1/21.
- *OLG Dresden*, 16.07.2021 — 14 U 319/21.
- *OLG Karlsruhe*, 18.03.2021 — 4 U 1/21
- *OLG Düsseldorf*, 11.03.2021 — 15 U 6/20.
- *OLG Stuttgart*, 19.11.2020 — 2 U 575/19.
- *OLG Karlsruhe*, 29.06.2020 — 12 W 5/20.
- *PU-Schaum, LAG Düsseldorf*, 03.06.2020 — 12 SaGa 4/20.
- *OLG München*, 27.02.2020 — 29 U 2584/19.
- *OLG Düsseldorf*, 21.11.2019 — 2 U 34/19.
- *BGH*, 11.12.2018 — EnVR 1/18.
- *BGH*, 22.03.2018 — I ZR 118/16.
- *OLG Brandenburg*, 10.07.2017 — 6 Kart 1/17.
- *BGH*, 22.12.2016 — IX ZR 94/14.
- *BGH*, 30.08.2016 — 4 StR 194/16.
- *LAG Rheinland-Pfalz*, 14.01.2016 — 5 SaGa 9/15.
- *OLG Jena*, 08.12.2015 — 5 U 1042/12.
- *BverwG*, 04.11.2015 — 7 C 4/14.
- *LAG Schleswig-Holstein*, 20.05.2015 — 3 TaBV 35/14.
- *LAG Hessen*, 12.03.2015 — 9 TaBV 188/14.
- *BVerfG*, 21.10.2014 — 2 BvE 5/11.
- *VG Münster*, 05.09.2014 — 1 K 2872/12.
- *BGH*, 28.01.2014 — VI ZR 156/13.
- *BverwG*, 21.01.2014 — 6 B 43/13.
- *BGH*, 04.09.2013 — 5 StR 152/13.
- *OVG Münster*, 19.03.2013 — 8 A 1172/11.
- *BGH*, 20.09.2012 — I ZR 90/09.
- *OVG Koblenz*, 06.09.2012 — 8 A 10096/12.
- *BVerfG*, 09.11.2010 — 2 BvR 2101/09.
- *BGH*, 26.02.2009 — I ZR 28/06.
- *BGH*, 19.03.2008 — I ZR 225/06.
- *AnwG Mecklenburg-Vorpommern*, 01.08.2007 — I AG 6/07.
- *BGH*, 27.04.2006 — I ZR 126/03.
- *BVerfG*, 14.03.2006 — 1 BvR 2087/03 u.a.
- *BGH*, 07.11.2002 — I ZR 64/00.
- *LAG Köln*, 17.08.2001 — 11 (7) Sa 484/00.

- *BGH*, 03.05.2001 — I ZR 153/99.
- *BayObLG*, 25.09.2000 — 4 St RR 114/2000.
- *BGH*, 08.11.1999 — II ZR 7/98.
- *OLG München*, 26.10.1995 — 6 U 1855/95.
- *BGH*, 10.05.1995 — 1 StR 764/94.
- *OLG Hamm*, 01.09.1992 — 4 U 107/92.
- *BGH*, 12.02.1980 — KZR 7/79.
- *BGH*, 18.02.1977 — I ZR 112/75.
- *BGH*, 13.10.1965 — Ib ZR 93/63.
- *BGH*, 24.11.1959 — 1 StR 439/59.
- *BGH*, 15.03.1955 — I ZR 111/53.
- *Reichsgericht (Zivilsenat)*, 22.11.1935 — II 128/35.
- *Reichsgericht (Zivilsenat)*, 29.11.1907 — V 709/07.

REPÚBLICA DE AUSTRIA ⁷³⁰

- *ÖOGH*, 26.01.2021 — 4 Ob 188/20f.
- *ÖOGH*, 10.12.2020 — 4 Ob 182/20y.

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE ⁷³¹

- *Philips v. News Group Newspapers*, [2012] EWCA Civ. 48.
- *Douglas v. Hello! Ltd*, [2005] EWCA Civ. 595.
- *Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd*. [1969] RPC 41 (Ch).
- *Franchi and Others v. Franchi and Another* [1967] RPC 149 (Ch).
- *Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co.* [1963] 3 All ER 413.
- *Bryson v. Whitehead*, 57 ER 29 (V. C. 1822).
- *Yovatt v. Winyard*, 37 ER 425 (Ch. 1820).
- *Newbery v. James*, 35 ER 1011 (Ct. Ch. 1817).
- *Williams v. Williams*, 36 ER 61 (Ct. Ch. 1817).

⁷³⁰ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para la República de Austria han sido tomadas de Beck.

⁷³¹ Las referencias jurisprudenciales utilizadas para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han sido tomadas de Casemine.

Pablo Muruaga

Pablo Muruaga es profesor de Derecho de Civil de la Universitat de València. Doctor en Derecho por esta misma universidad, habiendo recibido la máxima calificación posible. Sus principales líneas investigadoras son el Derecho de contratos, el Derecho de consumidores, los secretos empresariales y la propiedad intelectual e industrial.

Cabe destacar que es autor de cinco monografías, de numerosos artículos publicados en revistas científicas españolas de gran impacto, así como de diversos capítulos en obras colectivas. Además, ha participado como ponente en varios congresos internacionales y es el encargado de la sección de bienes inmateriales del Instituto de Derecho Iberoamericano.

Ha sido reconocido, entre otros, con el Premio de Estudios Jurídicos Universitarios de la Fundación Broseta o el Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte.

Colección Derecho Privado

Director:

Antonio Manuel Morales Moreno

Últimos títulos publicados:

21. Derecho de obligaciones. Parte general

Dirk Looschelders

22. El consorcio contractual de I+D+i

Alfredo Escardino Malva

23. Estudio de Derecho de Contratos.

Libro conmemorativo de los 130 años del Código Civil, dos volúmenes. Presentación:

Antonio-Manuel Morales Moreno

24. Derecho Privado Romano

Max Kaser, Rolf Knütel, Sebastian Lohsse

25. Interés en el cumplimiento del contrato
y operación de reemplazo.

Isue Natalia Vargas Brand

26. La estructura de la restitución contractual

Antonio Ismael Ruiz Arranz

27. Riesgo en la compraventa, cumplimiento e incumplimiento

Ignacio Varela Castro

28. Dolo, ventaja injusta y rescisión por lesión en los contratos

Nieves Fenoy Picón

29. Aspectos jurídicos del diseño de las interfaces digitales

María Natalia Mato Pacín

30. Tres cuestiones sobre las propuestas de modernización del Código civil sobre obligaciones y contratos de 2009 y 2023: Requisitos de existencia del contrato, dolo, ventaja injusta

Nieves Fenoy Picón

En España, el artículo 1 de la vigente Ley de Secretos Empresariales dispone que un secreto empresarial es:

Cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Partiendo de este concepto, que no ha sido acuñado en nuestro ordenamiento, sino que ha venido dado por la Directiva de Secretos Empresariales, el autor realiza un estudio de su evolución histórica, desde los gremios de la baja Edad Media hasta el impacto de las diversas revoluciones industriales, analizando los tradicionales modelos francés y alemán en esta materia. Particular atención presta a la jurisprudencia anglosajona y al derecho comparado, especialmente norteamericano, para detenerse en las nociones de información y conocimiento. Finalmente, la obra expone qué ha de entenderse por ser secreto, por valor empresarial y por medidas razonables de protección del secreto empresarial. En definitiva, el libro que el lector tiene en sus manos viene a colmar una laguna en nuestra bibliografía, clarificando conceptos y aportando criterios interpretativos en materia tan compleja.