

VIOLACIONES DE SECRETO EMPRESARIAL

**UN ESTUDIO DE LOS ILÍCITOS MERCANTILES
Y PENALES**

CONSEJO EDITORIAL
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

JOAN EGEA FERNÁNDEZ

JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET

FRANCISCO RAMOS MÉNDEZ

SIXTO SÁNCHEZ LORENZO

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ

JOAN MANEL TRAYTER JIMÉNEZ

ISABEL FERNÁNDEZ TORRES

BELÉN NOGUERA DE LA MUELA

RICARDO ROBLES PLANAS

JUAN JOSÉ TRIGÁS RODRÍGUEZ
Director de Publicaciones

VIOLACIONES DE SECRETO EMPRESARIAL

**UN ESTUDIO DE LOS ILÍCITOS
MERCANTILES Y PENALES**

Albert Estrada i Cuadras

Colección: Atelier Penal

Directores:

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jesús-María Silva Sánchez
(Catedrático de Derecho penal de la UPF)

Prof. Dr. Dr. h. c. Ricardo Robles Planas
(Catedrático acr. de Derecho penal de la UPF)

Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 270, 271 y 272 del Código Penal vigente, podrá ser castigado con pena de multa y privación de libertad quien reproducere, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

© 2016 Albert Estrada i Cuadras

© 2016 Atelier
Via Laietana 12, 08003 Barcelona
e-mail: editorial@atelierlibros.es
www.atelierlibros.es
Tel.: 93 295 45 60

I.S.B.N.: 978-84-16652-34-1

Depósito legal: B-21527-2016

Diseño y composición: Addenda, Pau Claris 92, 08010 Barcelona
www.addenda.es

*Als meus pares,
pel seu suport incondicional.*

ÍNDICE

ACRÓNIMOS	15
NOTA PRELIMINAR	17
PRÓLOGO	19
I. INTRODUCCIÓN	21
II. PREMISAS METODOLÓGICAS, POLÍTICO-CRIMINALES Y CONCEPTO (MATERIAL)	
DE DELITO	27
1. Premisas metodológicas	27
2. Premisas político-criminales	28
3. Concepto (material) de delito	29
3.1. Concepto de injusto penal personal	33
III. DETERMINACIÓN DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO	35
IV. CONDUCTAS DE ESPIONAJE INDUSTRIAL PENALMENTE RELEVANTES	41
1. Introducción	41
2. El contenido del ilícito jurídico-privado de espionaje industrial	45
2.1. Introducción	45
2.2. La concreción del ilícito jurídico-privado de espionaje industrial (art. 13.2 LCD)	50
a) Medios de adquisición de la información constitutivos de delito	50
b) Medios de adquisición de la información constitutivos de un ilícito extra-penal autónomo	51
c) Medios de adquisición no constitutivos <i>per se</i> de ningún ilícito o infracción contractual	52
i) Obtenciones ilegítimas de secreto empresarial por parte de trabajadores o colaboradores del legítimo titular	53
ii) Obtenciones ilegítimas de secreto empresarial por parte de terceros ajenos a la esfera de control del legítimo titular de la información	56

3. Interpretaciones posibles del tipo básico de espionaje industrial (art. 278.1 CP)	62
4. Necesidad de interpretar restrictivamente el tipo básico de espionaje industrial	65
4.1. Interpretación orientada al marco penal	69
a) Razones intersistemáticas de coherencia valorativa	70
5. Vías de restricción del tipo básico de espionaje industrial	72
5.1. La corporeidad del medio de obtención del secreto empresarial.	72
5.2. La infracción de una disposición legal o contractual autónoma.	78
5.3. La vía correcta: la superación de las barreras de protección de la esfera de reserva	81
6. Modelo de interpretación propuesto.	84
6.1. Fundamento del modelo de interpretación propuesto.	85
a) La tesis víctima-dogmática	89
6.2. Tipos de barreras de (auto)protección de la esfera de reserva	93
a) Barreras de autoprotección.	93
b) Barreras de protección asignadas normativamente por defecto	95
6.3. Umbral de relevancia penal: nivel de (auto)protección penalmente relevante	96
a) El casuismo estadounidense	97
i) El tipo de información	98
ii) La capacidad de autoprotección del titular del secreto empresarial .	101
iii) El tipo de mercado o sector de actividad.	102
b) El criterio correcto: los estándares de (auto)protección de delitos patrimoniales con penas análogas.	104
7. Recapitulación	106
V. CONDUCTAS DE DISPOSICIÓN DESLEAL DE SECRETO EMPRESARIAL PENALMENTE RELEVANTES (ART. 279 CP)	111
1. Introducción.	111
2. El ilícito jurídico-privado de disposición desleal de secreto empresarial. . . .	114
2.1. El deber de reserva en el ámbito jurídico-privado	119
2.2. El deber de secreto en el ámbito jurídico-privado alemán y estadounidense	123
a) El alcance temporal del deber	124
i) Alemania	124
ii) Los Estados Unidos de América.	130
b) El alcance material del deber.	133
i) Alemania	133
ii) Los Estados Unidos de América.	133
c) El alcance territorial del deber	134
2.3. Conclusiones sobre el ilícito jurídico-privado de disposición desleal del secreto empresarial.	134
3. Interpretaciones posibles de los tipos de disposición desleal previstos en el art. 279 CP	136
3.1. El deber penal de reserva: surgimiento y alcance	136
3.2. Interpretaciones formales	139
a) Surgimiento del deber penal de reserva	139
b) El alcance del deber penal de reserva	143

3.3. Interpretaciones materiales	145
a) El delito de revelación desleal (art. 279 CP) como infracción de un deber negativo	153
b) El delito de revelación desleal como infracción de un deber positivo especial	156
i) Relaciones Estado-ciudadano	156
ii) Relación de confianza especial	157
c) El delito de revelación desleal como lesión de un deber negativo o como lesión de un deber positivo	159
3.4. Conclusiones parciales	160
4. Necesidad de interpretar restrictivamente los tipos penales de disposición desleal de secreto empresarial.	161
4.1. Argumentos basados en un análisis del Derecho interno	161
a) Argumento histórico.	161
b) Argumentos sistemático-teleológicos	163
4.2. Argumentos basados en un estudio de Derecho comparado	169
a) Interpretaciones penales españolas vs. interpretaciones jurídico-privadas alemanas y estadounidenses	169
b) Interpretaciones penales españolas vs. modelos penales extranjeros	171
i) Alemania	171
ii) El Reino Unido.	172
iii) Japón.	173
iv) Los Estados Unidos de América.	173
5. Vías de restricción de los tipos de disposición desleal de secreto empresarial.	176
5.1. La exigencia de rigurosas condiciones de surgimiento del deber.	176
a) La previsión legal o contractual expresa del deber	176
5.2. La limitación del <i>alcance</i> del deber	177
a) La limitación temporal	178
i) La vinculación a la vigencia de la relación jurídica principal.	178
ii) La introducción de límites temporales absolutos.	179
iii) La asunción de un determinado límite temporal.	179
b) La limitación material.	180
c) La limitación territorial.	181
Excurso: ¿Vías de restricción de <i>lege ferenda</i> ?	181
6. Modelo de interpretación propuesto.	183
6.1. La asunción.	185
a) El pacto de confidencialidad como fuente material del deber penal de reserva	192
b) La distinción entre secreto empresarial y conocimiento y experiencia del trabajador	197
c) La doctrina de la revelación inevitable (<i>inevitable disclosure doctrine</i>)	201
d) La compensación económica adecuada en un pacto de confidencialidad	203
e) Los pactos de no competencia como fuente de un deber penal de reserva	203
6.2. El ejercicio de una función pública fundamental	205
6.3. La imputación de la revelación o el uso en provecho propio en comisión por omisión.	206

7. Delimitación entre el tipo de espionaje industrial (art. 278 CP) y el de disposición desleal de secreto empresarial (art. 279 CP)	208
8. Recapitulación	214
VI. CONDUCTAS DE EXTENSIÓN DESLEAL DE LA VIOLACIÓN DE SECRETO EMPRESARIAL PENALMENTE RELEVANTES (ART. 280 CP)	217
1. Introducción	217
2. El ilícito jurídico-privado de extensión de la violación de un secreto empresarial	218
2.1. El Derecho interno	218
Excurso: el aseguramiento, la explotación o la divulgación procedentes de la inducción a la violación de un secreto empresarial.	222
2.2. Estudio de Derecho comparado	225
a) Alemania	225
b) Los Estados Unidos de América	229
3. Interpretaciones posibles del tipo de extensión de la violación de secreto empresarial	230
3.1. Las acciones típicas	230
3.2. Los actos ilícitos previos	232
3.3. La representación subjetiva penalmente típica	234
a) Los supuestos de ignorancia deliberada respecto del origen ilícito de la obtención o disposición de secreto empresarial	237
4. Necesidad de interpretar restrictivamente el tipo de extensión de la violación de secreto empresarial (art. 280 CP).	245
5. Vías de restricción del tipo de extensión de la violación de secreto empresarial	248
5.1. ¿Las acciones típicas prohibidas?	248
5.2. El hecho ilícito previo	249
5.3. La exigencia de dolo directo o dolo eventual respecto del hecho ilícito previo	250
a) Los supuestos de ignorancia deliberada respecto del origen ilícito del aseguramiento o disposición de secreto empresarial.	253
6. Modelo de interpretación propuesto.	254
6.1. Acciones típicas	254
6.2. La naturaleza de la ilicitud del hecho previo.	255
Excurso: promesas de no violación del secreto empresarial ante el nuevo empleador o tercero contratante	255
6.3. La tipicidad subjetiva	256
Excurso: notificaciones a terceros por parte del titular del secreto empresarial	257
6.4. Relaciones sistemáticas del delito de extensión de violación de secreto empresarial	258
a) <i>Participación necesaria</i> en el delito previo de violación de secreto empresarial: la mera recepción de la información	259
b) Participaciones no necesarias en el delito previo de violación: la oferta de una recompensa; la promesa de pago; la introducción del sujeto en contextos de revelación inevitable; la inducción a la terminación regular del contrato.	262

c) ¿Delito de extensión de la violación de secreto empresarial (280 CP), delito de revelación desleal (279.1 CP) o delito de espionaje industrial (278.1 CP)?	264
7. Recapitulación	264
VII. VIOLACIONES DE SECRETO EMPRESARIAL PENALMENTE SANCIONABLES	267
1. Clases de resultados y diferencias en su desvaloración jurídico-penal	267
2. Criterios de graduación de la pena de los delitos de violación de secreto empresarial basados en el principio de lesividad	269
2.1. Lesión vs. puesta en peligro.	270
2.2. El grado de ejecución del plan delictivo	275
a) Tentativa (material) acabada vs. tentativa (material) inacabada	275
i) La revelación de secreto empresarial: tentativa de participación.	277
b) Actos (materialmente) preparatorios castigados como lesiones consumadas.	282
i) La revelación de secreto empresarial como acto (materialmente) preparatorio punible.	288
2.3. El grado de peligrosidad inherente a la acción: tentativa idónea vs. tentativa inidónea	290
3. ¿Es punible la tentativa de violación de secreto empresarial? La tentativa (formal) de actos preparatorios y tentativas materiales	295
4. Cuadro resumen	296
JURISPRUDENCIA CITADA	299
BIBLIOGRAFÍA CITADA	305
ANEXO	325

ACRÓNIMOS

et. al.	<i>et alteri</i>
n.c.	no consta
nm.	número marginal
passim	a lo largo de toda la obra
t.	tomo
trad.	traductor
vs.	<i>versus</i>
AA.Vv.	Autores Varios
AAP	Auto de la Audiencia Provincial
ADPCP	Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales
ADPIC	Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ArbNErG	<i>Gesetz über Arbeitnehmererfindungen</i>
AuR	<i>Arbeit und Recht</i>
BayObLG	<i>Bayerisches Oberstes Landesgericht</i>
BB	<i>Betriebs Berater</i>
BGB	<i>Bürgerliches Gesetzbuch</i>
BGH	<i>Bundesgerichtshof</i>
BOE	Boletín Oficial del Estado
COM	Comisión Europea
FS-	<i>Festschrift</i>
GA	<i>Goltdammer's Archiv</i>
GK-UWG	<i>Großkommentar UWG</i>
GRUR	<i>Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht</i>
GRUR Int.	<i>Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil</i>
HdBWStR	<i>Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts</i>
LH-	Libro homenaje

LK	<i>Leipziger Kommentar</i>
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LPJDI	Ley 2/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
LPat	Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
LPJTSP	Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías y de los productos semiconductores
LRJPOV	Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales
MuW	<i>Markenschutz und Wettbewerb</i>
MüKo	<i>Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch</i>
MüKoUWG	<i>Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht</i>
NJW	<i>Neue Juristische Wochenschrift</i>
NJW-RR	<i>Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechung Report</i>
NK	<i>Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch</i>
NStZ	<i>Neue Zeitschrift für Strafrecht</i>
NZA	<i>Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht</i>
NZWiSt	<i>Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht</i>
OLG München	<i>Oberlandesgericht München</i>
RECPC	Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.
RDPC	Revista de Derecho Penal y Criminología
RG	<i>Reichsgericht</i>
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
Schö/Schrö	Schönke/Schröder
St.	Sentencia
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
StGB	<i>Strafgesetzbuch</i>
UTSA	<i>Uniform Trade Secrets Act</i>
UWG	<i>Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb</i>
wistra	<i>Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht</i>
WdG	<i>Walter de Gruyter</i>
ZIS	<i>Zeitschrift für Internationale Strafrecht</i>

NOTA PRELIMINAR

Con algunas modificaciones el texto de este libro se corresponde con una parte del texto de la tesis que bajo el título «Dogmática jurídica de los delitos de violación de secreto empresarial» defendí en la Universitat Pompeu Fabra ante un tribunal presidido por el Prof. Dr. h. c. mult. Bernd Schünemann y compuesto por los Profesores Dres. Carlos Martínez-Buján Pérez y Ricardo Robles Planas, quienes por unanimidad otorgaron al trabajo la calificación de excelente *cum laude*. A todos ellos quiero darles las gracias por haber aceptado formar parte del tribunal y por las valiosas observaciones que realizaron en el acto de defensa.

Este trabajo no se habría podido realizar sin la contribución de diversas personas e instituciones, a quienes me gustaría dar las gracias a continuación. En primer lugar, al Ministerio de Educación del Gobierno de España, por concederme una beca de Formación de Profesorado Universitario de cuatro años de duración, en el marco de la cual tuve la oportunidad de realizar tres estancias de investigación en la *Ludwig-Maximilians-Universität* de Múnich, Alemania, con una duración total de trece meses.

También quiero dar las gracias al Departamento de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra y al Área de Derecho penal, por el privilegio de disfrutar de un contrato de ayudantía que me permitió continuar la investigación durante el tiempo y en las condiciones necesarias para poder terminarla, así como por haberme concedido una beca con la que pude sufragar parte de los costes de una cuarta estancia de investigación en Múnich, de cinco meses de duración.

Ninguna de las excursiones a Alemania habría sido posible sin las invitaciones del Prof. Bernd Schünemann, siempre dispuesto a acogerme, a cambio de nada, en su *Institut für Strafrecht, Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik*, en la LMU. Él me abrió las puertas de la lengua y de la ciencia jurídico-penal alemanas, y a él debo buena parte de las ideas rectoras de esta investigación. También quiero agradecer a su equipo, los Dres. Peter Kasiske, Mariana Sacher y Benjamin Roger, a Anna Richter y a Frau Hillebrand, y, especialmente, al Prof. Luís Greco, su enorme hospitalidad.

Las puertas al mundo de la competencia desleal y de la propiedad intelectual e industrial me las abrió el *Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*. Sin el acceso a una de las mejores bibliotecas del mundo sobre estas disciplinas difícilmente habría tenido la oportunidad de descubrir el verdadero estado de la técnica en materia de violaciones de secreto empresarial. A esta institución quiero darle las gracias, y a Ester Marco por descubrirmela.

Jamás habría sido capaz de asimilar el conocimiento que me han ofrecido esos dos mundos sin las enseñanzas del equipo creado y formado por el profesor Silva Sánchez en el Área de Derecho penal de la Universitat Pompeu Fabra. A él y a los integrantes de ese equipo, M^a Teresa Castiñeira, David Felip, Ramon Ragués, Ricardo Robles, Nuria Pastor, Íñigo Ortiz de Urbina, Raquel Montaner, Mariona Llobet, Ivó Coca y Héctor García, quiero agradecerles su constante apoyo y afecto.

También me gustaría dar la gracias a Cristina, por su paciencia, por su comprensión, y por devolverme una y otra vez el equilibrio que a menudo se pierde con la concentración y constancia que toda tesis requiere.

Por último, quiero dar las gracias a mi familia, por poner a mi disposición todo lo necesario para realizar esta investigación. La entrega por el trabajo y por sus hijos ha caracterizado las vidas de mis abuelos y de mis padres. Este trabajo no puede explicarse sin su esfuerzo, su sacrificio y su perenne predisposición a ayudar. Tampoco sin el brío de mi hermana.

En Barcelona, el 19 de mayo de 2016.

PRÓLOGO

Hace ya unos cuantos años, Albert Estrada se incorporó al área de Derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra. Y muy pronto surgió “nuestra” relación con el secreto de empresa y su protección jurídica. Constatamos entonces lo evidente: que en este, como en tantos otros temas de la Parte Especial del Derecho penal, no existía una monografía que guiara de forma sensata la aplicación práctica de los preceptos del Código penal y que, al mismo tiempo, sentara los fundamentos de la discusión académica futura en el mundo de habla hispana. En suma, que no se había realizado una auténtica dogmática aplicada, sino a lo sumo una exégesis más o menos documentada de los artículos 278, 279 y 280 del Código penal. Y Albert afrontó el reto.

Han pasado los años —años de sangre, sudor y lágrimas, que diría Churchill—. Pero lo cierto es que cada vez más —y a pesar de lo que claman columnistas malhablados y peor informados— para referirse a la investigación jurídica en España se quedan cortas las palabras de D. Santiago Ramón y Cajal (*“investigar en España es llorar”*) y hay que recurrir al género épico. Y como, además, uno es de Ávila —no Albert, que es de Igualada, sino que el que escribe estas líneas—, me viene a la mente el inicio del poema “Castilla”, de Manuel Machado. *“El ciego sol se estrella/en las duras aristas de las armas;/llaga la luz los petos y espaldares/y flamea en las puntas de las lanzas./El ciego sol, la sed y la fatiga./Por la terrible estepa castellana,/el destierro, con doce de los suyos/—polvo, sudor y hierro—, el Cid cabalga./Cerrado está el mesón a piedra y lodo.../Nadie responde. Al pomo de la espada/y al cuento de las picas el postigo/va a ceder... ¡Quema el sol, el aire abrasa!”*.

Gracias a Dios, Albert no se abrasó, aunque a fe mía que cerca anduvo. Como en el poema, el agua se la dieron la familia, siempre la familia, su Doña Jimena —que también ayuda— y algunos posaderos intelectuales —en particular, Bernd Schünemann, el coloso de la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich—. También, los doce fieles que le han, le hemos acompañado: las mesnadas de penal de la Pompeu, que no nos rendimos, ni nos rendiremos, por muchos destierros que reyes o reinas despóticos —y no me refiero aquí a Don Alfonso VI de León y Castilla, ni a su hermana Doña Urraca— nos quieran imponer.

Por mi parte, he tratado de ser, más o menos, como mi admirado Álvar Fáñez de Minaya y seguir a Albert/Ruy Díaz por la estepa de la “resistencia de la cosa” que caracteriza a la dogmática, prestándole mis armas cuando las ha necesitado en su

particular guerra contra los conceptos. ¡Oh Dios, qué buen universitario si hubiera una buena Universidad! Sonriente ante la adversidad, constante en la batalla, inteligente, solidario. Con los años, sólo le he encontrado un defecto, que ni siquiera lo es: que pretenda efectuar una intervención justo cuando ya ha sonado la hora final de nuestro quincenal seminario.

El caso es que Albert (Alberto para Ricardo Robles, que ha hecho de Antonio de Nebrija, empeñado en que el Dr. Estrada hablara y escribiera un primoroso castellano) ha logrado lo que hacía falta: construir la gran obra de habla hispana sobre la protección penal del secreto de empresa, delimitando cuidadosamente los delitos de los ilícitos mercantiles. No cabía más, por mi parte no esperaba menos.

Tan profundo ha sido su análisis, que ha llegado a escribir otro libro —sobre el concepto de secreto de empresa en general— al que deberán reconocimiento también —y quizá especialmente— los abogados y profesores mercantilistas. Pero ahora me toca hablar de éste. Y subrayar que el Dr. Estrada ha escrito su *opus magnum*, agotando las fuentes norteamericanas y alemanas, con las mismas sencillez y tranquilidad que siempre le han caracterizado, como sin darle importancia, como indicando: ya hablarán los otros, por mi parte ya he dicho lo que tenía que decir. Y es que, en efecto, ahora eres tú —amigo lector— el que tienes que leer y pensar, tomar y aplicar. Tienes mi palabra de que no quedarás defraudado.

La Universidad y el foro están en deuda con el Dr. Estrada, en deuda impagable. Por eso, ahora que se abre una nueva etapa de su vida, no puedo más que desearle lo mejor: *Sic tibi vita levis, amice!* Y ya sabes, santo y seña:

Salve, Alberte!

Si vales bene est, ego quoque valeo!

En Agrigento, ante las ruinas grecorromanas, a finales de agosto A.D. dos mil dieciséis.

Jesús-María Silva Sánchez