

ALBERT ESTRADA I CUADRAS

**EL SECRETO EMPRESARIAL
UNA PERSPECTIVA JURÍDICO-PENAL**

Prólogo de
Jesús-María Silva Sánchez

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO
2017

ÍNDICE

	Pág.
PRÓLOGO	13
NOTA PRELIMINAR	15
ACRÓNIMOS	17
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	19
CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DEL BIEN JURÍDICO PENALMENTE PROTEGIDO	31
1. INTERPRETACIONES POSIBLES	33
1.1. La libertad de voluntad del titular del secreto empresarial	34
1.2. El patrimonio.....	38
1.3. La competencia (leal) como institución.....	44
2. TOMA DE POSTURA.....	49
CAPÍTULO III. EL CONCEPTO (JURÍDICO-PENAL) DE SECRETO EMPRESARIAL	51
1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL EJERCICIO LEGAL DE UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	54
1.1. Secreto de empresa frente a secreto empresarial.....	55
1.2. Información relacionada con el ejercicio ilegal de una actividad empresarial en un mercado legal	57
1.3. Ejemplos de información considerada secreto empresarial.....	62
2. LA AUSENCIA DE NOTORIEDAD DE LA INFORMACIÓN ...	66
2.1. Introducción.....	66
2.2. El carácter <i>relativo</i> del secreto	67
2.3. Criterios incorrectos de delimitación entre lo <i>público</i> y lo <i>secreto</i>	70

	Pág.
2.3.1. Criterios cuantitativos	70
2.3.2. Criterios cualitativos erróneos	73
2.4. Concreción del modelo de distinción correcto	74
2.4.1. El público relevante.....	75
2.4.1.1. ¿El competidor medio o el competidor individualmente considerado?	78
2.4.1.2. ¿Competidor medio actual o potencial?.....	79
2.4.2. Condiciones de accesibilidad determinantes del carácter secreto o público de la información	80
2.4.2.1. La dificultad en el acceso legítimo a la información: acceso independiente	80
2.4.2.2. La pérdida de control sobre la información por parte del legítimo titular: acceso por comunicación directa o indirecta.....	90
2.5. La prueba del carácter secreto de la información	91
3. INTERÉS OBJETIVO EN EL MANTENIMIENTO DEL SECRETO DE LA INFORMACIÓN.....	92
3.1. Introducción	92
3.2. La teoría del interés frente a la teoría de la voluntad.....	94
3.3. Contenido del requisito.....	98
3.4. Alcance del requisito	101
3.5. Prueba del requisito	102
4. LA VOLUNTAD DE MANTENER EL CARÁCTER SECRETO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE SU LEGÍTIMO TITULAR.....	105
4.1. Introducción	105
4.2. La superada <i>reconocibilidad objetiva</i> de la voluntad de secreto ...	106
4.3. La inaceptable <i>presunción</i> de la voluntad de secreto por parte del legítimo titular	108
4.4. La manifestación de la voluntad de secreto como <i>medida de autoprotección</i> inexigible en la configuración del concepto de secreto empresarial.....	110
4.5. La tesis correcta: la configuración puramente objetiva del concepto de secreto empresarial.....	113
5. LA EXCLUSIVIDAD EN LA DETENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN	114
6. EL USO PREVIO DE LA INFORMACIÓN	117
7. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL CARÁCTER SECRETO DE LA INFORMACIÓN.....	118
8. ¿CONCEPTO UNITARIO O CONCEPTO PENAL AUTÓNOMO DE SECRETO EMPRESARIAL?	121

	<u>Pág.</u>
8.1. Estado de la cuestión.....	122
8.2. ¿Conveniencia de un concepto penal autónomo de secreto empresarial?.....	126
8.3. Criterios para la graduación de la reacción punitiva.....	130
8.3.1. La tipología de la información: secretos industriales – secretos comerciales – secretos organizativos, relacionales o de gestión.....	131
8.3.2. El interés objetivo <i>cualificado</i> en el mantenimiento de la reserva	133
8.3.3. El criterio correcto: el valor patrimonial de la información.....	134
EXCURSO: LOS LISTADOS DE CLIENTES	135
CAPÍTULO IV. DETERMINACIÓN DE LAS POSICIONES LEGÍTIMAS DE DOMINIO SOBRE EL SECRETO EMPRESARIAL.....	139
1. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL	141
2. CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO JURÍDICO-PRIVADO DE EXPECTATIVAS DE EXCLUSIÓN RESPECTO DE LA INFORMACIÓN OBJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL CONSTITUTIVA DE SECRETO EMPRESARIAL	151
2.1. Reconocimiento jurídico-privado de expectativas de reserva frente a contrapartes contractuales.....	154
2.2. Reconocimiento jurídico-privado de expectativas de reserva frente a terceros	161
2.3. Reconocimiento jurídico-privado de expectativas frente a los cotitulares	162
3. CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO JURÍDICO-PRIVADO DE EXPECTATIVAS DE EXCLUSIÓN RESPECTO DE LA INFORMACIÓN CONSTITUTIVA DE SECRETO EMPRESARIAL NO CALIFICABLE DE OBJETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL	163
CAPÍTULO V. RECAPITULACIÓN.....	171
JURISPRUDENCIA CITADA.....	179
ANEXO	187
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	193

PRÓLOGO

Albert Estrada publicó el año pasado un libro sobre la protección penal del secreto empresarial (Violaciones del secreto empresarial. Un estudio de los ilícitos mercantiles y penales, Barcelona, Atelier, 2016). Ahora aborda el objeto del sistema de protección que diseñó agudamente en aquel libro: ni más ni menos que un concepto de secreto empresarial que, aunque elaborado desde la perspectiva de un penalista, tiene vocación de validez general y, por tanto, se dirige a cuantos están interesados en el Derecho de la empresa.

No voy a incurrir en el convencionalismo de desgranar cansinamente los capítulos del libro y mucho menos de actuar a modo de spoiler adelantando su contenido. En cambio, quizá tenga algún sentido pensar unos minutos en voz alta acerca de las paradojas del secreto (empresarial y no empresarial). Una combinación de las tres primeras acepciones del término «secreto» en el Diccionario de la Real Academia nos transmite alguna idea interesante. Por un lado, que lo secreto es un conocimiento de las propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en una ciencia, arte u oficio. Y por otro lado, que se tiene cuidadosamente reservado y oculto. Ello conlleva un deber de reserva o sigilo para quienes tienen acceso a aquel conocimiento.

No hablamos aquí de la intimidad, ni siquiera de la privacidad personal. Y entonces la pregunta es obvia: ¿por qué?

Sin duda, cabe imaginar que quien tiene un secreto quiera mantenerlo a salvo de la curiosidad ajena... excepto en el caso de que satisfacer esa curiosidad le reporte un mayor beneficio que perseverar en el secreto. Sin embargo, no está nada claro que la sociedad tenga un interés en que un conocimiento secreto continúe estando reservado. Al menos, se concederá que puede haber divergencias al respecto. En la sociedad de la información la difusión de esta es un bien. Y se podría entonces argüir que poner límites absolutos a la difusión de conocimientos que pueden redundar en un mayor bienestar común constituye un daño social. ¿Existe, en suma, un interés social en que las empresas tengan secretos en lugar de permitir que tales conocimientos accedan al mercado?

Por otro lado, se da la cuestión de que no está muy claro qué secretos son, precisamente, de la empresa. Quien piensa y adquiere conocimientos son las personas. ¿Por qué entonces se apropia la empresa de los conocimientos que estas adquieren individualmente o en grupo, despojándolas hasta el punto

de que dejen de ser suyos? ¿Qué grado de despersonalización existe en tal modo de proceder?

Albert Estrada examina, obviamente, estos y otros muchos de los enigmas que, como no podría ser de otro modo, rodean a la noción de secreto de empresa. La pregunta es si tiene legitimidad para hacerlo, en la medida en que no deja de ser «un penalista». Últimamente he tenido que oír severas admoniciones acerca del «imperialismo de los penalistas», así que pongo la venda antes de que se abra siquiera la herida. En primer lugar, los penalistas siempre nos hemos debatido entre las construcciones formalistas y las materiales o teleológicas de los conceptos. De acuerdo con las primeras, nos correspondería asumir, sin más, el concepto preexistente en el ámbito del Derecho privado o del Derecho público, con la construcción que de aquel hagan los iusprivatistas o iuspublicistas. Se subraya aquí el carácter secundario o accesorio del Derecho penal. De acuerdo con las segundas, en cambio, el concepto originariamente iusprivatista o iuspublicista debería ser reexaminado (y reconstruido) a la luz de la teleología específica del Derecho penal. Se habla, entonces, de la autonomía del Derecho penal. El debate es secular y probablemente existen casos distintos y soluciones matizadas. Lo que quiero indicar, en segundo lugar, es que no sé si un mercantilista (cualquier mercantilista, académico o no) puede permitirse el lujo de dejar de leer un libro sobre el secreto de empresa escrito por un penalista tan documentado, reflexivo y competente como Albert Estrada. O, mejor dicho, sí lo sé: no, no puede.

Albert tiene una personalidad reservada. Hay algo en él que no acaba de desvelarse. Si digo que existe una leyenda urbana según la cual su hobby ha sido el de ejercer como árbitro de fútbol, quizá se entienda esto algo más. En todo caso, creo que nadie mejor que él, con sus aptitudes y sus actitudes, para escribir el libro que me honro en presentar. Desde luego, si yo tuviera un secreto y quisiera que este se encontrara bien guardado, desoiría a Séneca y se lo confiaría a Albert.

Jesús-María SILVA SÁNCHEZ

NOTA PRELIMINAR

El texto que integra este libro es fruto del trabajo de investigación realizado en el marco del proyecto titulado «La traslación de la teoría del delito al Derecho penal económico y de la empresa», bajo la dirección de los Profesores Ramon Ragués i Vallès y Ricardo Robles Planas, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (referencia DER2013-41252-P).

Quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta nota preliminar para dar las gracias a todos aquellos que han contribuido a mejorar este trabajo. A los miembros del Área de Derecho penal de la Universitat Pompeu Fabra les agradezco sus valiosas aportaciones en el seminario en el que tuve la oportunidad de exponer las conclusiones de mi investigación. Agradecimiento que hago extensivo a los estudiantes de máster y doctorado de la UPF que participaron en el seminario con comentarios y/o críticas. A Nil Sifre quiero dar también las gracias por su minuciosa y atinada revisión del texto.

Esta obra tiene su origen en mi tesis doctoral, titulada «Dogmática jurídica de los delitos de violación de secreto empresarial». El director de la investigación fue el Prof. Dr. h. c. mult. Jesús-María Silva Sánchez. El contenido de este trabajo no puede explicarse sin él. Suya es una de las preguntas fundamentales que se trata de resolver y que, hasta lo que alcanzo, muy pocos se han preguntado y casi nadie ha intentado responder: ¿quién ocupa una posición legítima de dominio sobre un secreto empresarial? En otras palabras: ¿de quién es un secreto empresarial?

La identidad de esta obra ha estado afortunadamente marcada por las estancias de investigación que tuve el privilegio de realizar en el *Institut für Strafrecht, Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik*, de la *Ludwig-Maximilians-Universität*, de Múnich, dirigido por el Prof. Dr. h. c. mult. Bernd Schünemann. Que conste mi más profundo agradecimiento por su generosidad incondicional. Decisivo fue, también, el acceso a una de las mejores bibliotecas del mundo en Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial: la biblioteca del *Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, también en Múnich.

A los directores de la colección «Derecho penal y Criminología», de Marcial Pons, les agradezco su interés por la obra y su amable (y eficaz) esfuerzo en gestionar con rapidez la aceptación de la obra.

Por último, quiero dar las gracias a mi familia, por poner siempre a mi disposición todo lo necesario para realizar este trabajo. Y a Cristina, por no dejarme terminar ni un solo día sin compartir una sonrisa.

En Barcelona, el 11 de febrero de 2017.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Estudios demoscópicos recientes apuntan que los empresarios consideran sus secretos empresariales importantes para el crecimiento, la competitividad y el comportamiento de su negocio en materia de innovación. Los sectores de actividad que otorgarían mayor importancia a la protección de sus secretos empresariales son aquellos que realizan una fuerte inversión en I+D. Estos mismos sectores considerarían que, a menudo, el régimen jurídico de protección del secreto empresarial es un mecanismo de recuperación de la inversión más efectivo que la patente de invención u otros mecanismos legales de protección¹.

Aunque no puedan considerarse datos concluyentes, países líderes en I+D como Alemania o los Estados Unidos han cifrado en varios miles de millones de euros (Alemania)² o entre 2.000 y 400.000 millones de dólares al año (Estados Unidos)³ el valor de las pérdidas ocasionadas por las violaciones de secretos empresariales. En esta línea, la oficina de la presidencia de los Estados Unidos ha afirmado que «la violación de los secretos empresariales amenaza las empresas estadounidenses, socava la seguridad nacional y pone en jaque la seguridad de la economía de los Estados Unidos. Estos hechos disminuyen además las perspectivas de exportación de los Estados Unidos en todo el mun-

¹ DE MARTINIS/GAUDINO/RESPES, *Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market*, 2013 (estudio de BAKER&MCKENZIE por encargo de la Comisión Europea), pp. 97-105 (aproximación a varios estudios demoscópicos realizados hasta 2013), pp. 117-151 (exposición de la encuesta realizada por los autores a nivel europeo). En la misma línea, en los Estados Unidos, véase JANKOWSKI, «Business Use of Intellectual Property Protection Documented in NSF Survey», *InfoBrief NCSES*, febrero de 2012, pp. 1-7, donde se puede apreciar que la mayoría de las empresas que invierten en I+D dan mucha importancia a los secretos empresariales, por lo general más que a las patentes de invención.

² MüKoUWG/BRAMMSEN, 2.ª ed., 2014, Vor § 17, nm. 7, con ulteriores referencias en nota 32; TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht-BT*, 3.ª ed., 2011, § 5, nm. 233.

³ OFFICE OF THE NATIONAL COUNTERINTELLIGENCE EXECUTIVE, *Foreign Spies Stealing US Economic Secrets in Cyberspace*, 2011, p. 4 (consultable en: http://www.ncix.gov/publications/reports/fecie_all/Foreign_Economic_Collection_2011.pdf; última visita el 5 de febrero de 2015). El documento citado habla de «billions», que en español se debe traducir como «miles de millones».

do y ponen en riesgo los puestos de trabajo en Norteamérica»⁴. Por su parte, el Ministerio del Interior de Alemania ha llegado a recriminar a las empresas de su país la insuficiente adopción de medidas de protección de la información competitivamente relevante frente a competidores extranjeros⁵.

El principal objetivo económico del Estado como representante del interés general es la maximización del nivel de vida de sus ciudadanos. Si se parte de la premisa de que la maximización de la inversión en innovación y desarrollo es condición necesaria para la consecución de este fin⁶, y si se da por buena la tesis de que un cierto grado de protección legal de los secretos empresariales favorece la inversión en investigación y desarrollo⁷, es razonable que el Estado tenga interés en proteger los secretos empresariales de los oferentes y potenciales oferentes en los mercados nacionales, al menos cuando procedan de su inversión en I+D. En este sentido, son ilustrativas las manifestaciones del Ministerio de Economía y Competitividad español: «La investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación constituyen factores indispensables para el crecimiento económico de un país y son la base de su progreso y bienestar sociales»⁸.

También la Comisión Europea se muestra concluyente al respecto⁹: «La falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos comerciales en toda la Unión menoscaba los incentivos para emprender actividades transfronterizas en el mercado interior asociadas a la innovación e impiden que los secretos comerciales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo. En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado interior y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento» (considerando 4).

A pesar de la contundencia de las afirmaciones reproducidas, no solo existen dudas sobre la entidad de las pérdidas económicas citadas, sino

⁴ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, Administration Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets, febrero de 2013, p. 1, consultable en http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/admin_strategy_on_mitigating_the_theft_of_u.s._trade_secrets.pdf (última visita el 11 de enero de 2015).

⁵ BUNDESMINISTERIUM DES INNERN, *Verfassungsschutzbericht 2009*, 2009, p. 309, consultable en: <http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2010/vsb2009.html> (última visita el 11 de enero de 2015).

⁶ En este sentido, véase PORTER, *The competitive advantage of nations*, 1998, pp. 1-30, 20-21, 30.

⁷ LANDES/POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, 2003, pp. 354 y ss.

⁸ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, *Estrategia española de ciencia y tecnología y de innovación 2013-2020*, p. 8.

⁹ 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. Véanse también los considerandos 8 y 9.

también sobre la corrección de las consideraciones y conclusiones a las que llegan las instituciones mencionadas. Por una parte, la capacidad de la protección jurídica de los secretos empresariales para *generar incentivos* a la inversión en I+D se ha visto intensamente relativizada¹⁰. Por otra, se ha negado con argumentos atendibles la capacidad de la protección jurídica para *maximizar la eficiencia* en la generación de conocimiento competitivamente valioso¹¹.

Con todo, y no necesariamente sin razón, el legislador español, al igual que los de la mayor parte de países de nuestro entorno jurídico-cultural, trata de prevenir la lesión de los intereses individuales y colectivos en la preservación de las posiciones legítimas de dominio sobre un secreto empresarial. En efecto, la protección jurídica de las posiciones legítimas de dominio sobre el secreto empresarial puede fundamentarse, en cualquier caso, en consideraciones de carácter deontológico¹².

En el ordenamiento jurídico español, la protección jurídica de tales posiciones se lleva a cabo mediante la prohibición jurídico-privada (arts. 13 y 14 LCD, por ejemplo), así como mediante la prohibición bajo amenaza de pena (arts. 278 a 280 CP), de un amplio espectro de conductas de lesión del dominio legítimo sobre un secreto empresarial. Con estos regímenes de protección se cumple con parte de los mandatos contenidos en la Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Concepto central en estos regímenes de protección es el de «secreto empresarial». El ámbito de aplicación de las normas de conducta previstas en tales regulaciones depende, de modo decisivo, del contenido que se adscriba al concepto de secreto empresarial. Prueba concluyente de ello es que buena parte de las causas penales iniciadas por presunta violación de secreto empresarial acaban sobreesídas o con la absolución del acusado (el 61,5 por 100) y, en la mayor parte de esos casos (el 66,7 por 100), el

¹⁰ RISCH, «Trade secret law and information development incentives», en DREYFUSS/STRANDBURG (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy*, 2011, pp. 154 y ss.

¹¹ BONE, «The (still) shaky foundations of trade secret law», *Texas Law Review* (92), 2014, pp. 1807 y ss.; *Id.*, «A new look at trade secret law: doctrine in search of justification», *California Law Review* (86), 1998, pp. 259 y ss.

¹² Sobre las posibles vías de fundamentación exploradas, véanse, por ejemplo, POOLEY *et al.*, *Trade Secrets*, 2011, § 1.02; LEMLEY, «The surprising views of treating trade secrets as IP rights», *Stanford Law Review* (61), 2008, pp. 319 y ss.; RISCH, «Why do we have trade secrets?», *Marquette Intellectual Property Law Review* (11), 2007, pp. 15 y ss. Una reciente fundamentación deontológica de la propiedad intelectual e industrial procedente de una voz autorizada dentro de una de las escuelas más importantes sobre la materia en los Estados Unidos, tradicionalmente favorable a fundamentar esta disciplina desde una perspectiva utilitarista: MERGES, *Justifying Intellectual Property*, 2011, pp. 31-136.

motivo, o uno de los principales motivos del archivo o de la absolución, es que la información objeto de litigio no se considera calificable de secreto empresarial¹³. La trascendencia práctica del concepto de secreto empresarial aún es más evidente en el ámbito jurídico-privado, donde el 69 por 100 de las resoluciones son desestimatorias de las demandas por violación de secreto empresarial, y en el 87 por 100 de los casos por razones basadas en el concepto de secreto empresarial¹⁴.

Sin embargo, el concepto de secreto empresarial dista mucho de ser pacífico. Para empezar, el propio legislador no emplea una terminología homogénea a la hora de referirse al objeto de las conductas prohibidas por los arts. 13 y 14 LCD y por los arts. 278 a 280 CP. Mientras que en la Ley de Competencia Desleal habla de «secretos empresariales», en el Código Penal emplea los términos «secreto de empresa». Aunque las diferencias pueden parecer meramente estilísticas, el uso de un complemento preposicional en lugar de un adjetivo puede ser el reflejo de discutibles tomas de postura sobre el alcance del correspondiente régimen jurídico de protección, como más adelante tendremos ocasión de ver (*infra* cap. III, apdo. 1.1.1). En lo que sigue, y adelantando una de las conclusiones de esta obra, me referiré al objeto de las conductas constitutivas de los ilícitos jurídico-privados y jurídico-penales mencionados con los términos «secreto empresarial».

En segundo lugar, en el Tribunal Supremo, la Sala 1.^a y la Sala 2.^a tampoco han definido de forma coordinada el concepto de secreto empresarial. De hecho, en sus resoluciones en aplicación de los arts. 13 y 14 LCD, la Sala 1.^a no parece haber definido, de forma explícita, el concepto de secreto empresarial. Por su parte, la Sala 2.^a, que sí lo ha hecho¹⁵, prevé como requisito configurador del concepto exigencias que, por regla general, no requiere la jurisprudencia menor del orden civil. Por el contrario, buena parte de esta asume los requisitos para la protección jurídica de la información comercial no divulgada¹⁶ previstos en el art. 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

¹³ Estos datos se basan en el análisis de una muestra de cincuenta resoluciones recientes de la jurisdicción penal. Los detalles del análisis pueden verse *infra* en el anexo.

¹⁴ Estos datos se basan en el análisis de una muestra de cincuenta resoluciones recientes de la jurisdicción civil. Los detalles del análisis pueden verse *infra* en el anexo.

¹⁵ En este sentido, véanse las SSTs de 12 de mayo de 2008, p. Monterde Ferrer y de 16 de diciembre de 2008, p. Delgado García.

¹⁶ Por todas véanse la SAP Barcelona de 31 de marzo de 2015, p. Boet Serra; SAP Zaragoza de 17 de diciembre de 2014, p. Pastor Oliver; SAP Madrid de 12 de diciembre de 2014, p. Arribas Hernández; SAP Madrid de 25 de febrero de 2011, p. García García; SAP Bilbao de 9 de febrero de 2011, p. Arranz Freijo; SAP Zaragoza de 17 de mayo de 2010, p. Pérez García; SAP Alacant de 29 de enero de 2010, p. Soler Pascual; SAP Madrid de 22 de enero de 2010, p. Zarzuelo Descalzo; SAP Barcelona de 29 de diciembre de 2009, p. Sancho Gargallo; SAP Barcelona de 12 de junio de 2009, p. Boet Serra.

(Acuerdo ADPIC, en adelante)¹⁷. Alguno de estos requisitos, sin embargo, no es exigido por la Sala 2.^a del Tribunal Supremo español en su definición de secreto empresarial penalmente relevante. Se trata de la exigencia de medidas de autoprotección al titular de la información. Con todo, ninguna de estas diferencias se ha justificado en una eventual disparidad de fines de los regímenes jurídico-privado y jurídico-penal.

Tampoco en la doctrina existe una definición consensuada. Baste con dos ejemplos al respecto, uno a nivel nacional y otro a nivel internacional. A nivel nacional resulta curioso reparar en que las dos principales monografías mercantilistas existentes en España sobre el concepto de secreto empresarial difieren en una cuestión esencial: la relativa a la necesidad de realizar un juicio objetivo sobre el interés en el mantenimiento reservado de la información. Mientras Gómez Segade considera fundamental exigir un interés objetivo en el mantenimiento de la reserva¹⁸, Suñol Lucea considera preferible prescindir de este requisito¹⁹. A nivel internacional, las diferencias se manifiestan en torno a la exigencia de medidas de autoprotección al titular del secreto empresarial. Mientras este puede considerarse un requisito característico del régimen jurídico de protección de los Estados Unidos²⁰, esta exigencia no fue contemplada en la tradición jurídica germánica, al menos no en relación con el concepto de secreto empresarial²¹. A partir de la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio, cuya definición de «secreto comercial» incluye como requisito configurador de este concepto la adopción de medidas de autoprotección (véase el art. 2(1)[c]), probablemente cambie el estado de la cuestión en Alemania.

En las últimas décadas, de la mano del Derecho comunitario y del Derecho internacional, se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico varias definiciones del concepto de *know-how*, así como una del concepto de secreto empresarial. En este sentido, conviene señalar que los términos «secreto empresarial» y «*know-how*» han sido empleados, en ocasiones, como sinónimos, aunque actualmente parece haberse impuesto su separa-

¹⁷ Ratificado por España el 30 de diciembre de 1994. Conforme a los arts. 96.1 CE y 1.5 CC, los tratados internacionales válidamente celebrados obligan al Estado español desde su entrada en vigor en el orden internacional. Y tras su publicación oficial en España forman parte del ordenamiento interno automáticamente, sin necesidad de la mediación de una Ley o disposición de incorporación. El Acuerdo ADPIC fue publicado en el Suplemento núm. 20 del BOE de 24 de enero de 1995, pp. 2 y ss., 173 y ss. (DOCE 1994 L/336).

¹⁸ GÓMEZ SEGADE, *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*, 1974, pp. 238 y ss.

¹⁹ SUÑOL LUCEA, *El secreto empresarial*, 2009, pp. 140 y ss.

²⁰ POOLEY *et al.*, *Trade Secrets*, 2011, § 4.04[1] y [2]; QUINTO/SINGER, *Trade Secrets*, 2009, pp. 15 y ss.; COHEN/GUTTERMAN, *Trade Secrets Protection and Explotation*, 2000, pp. 86 y ss.; AMERICAN LAW INSTITUTE, *Restatement of the Law Third. Unfair Competition*, 1995, § 39 comment g; UNIFORM LAW COMMISSION, *Uniform Trade Secrets Act*, 1985, Section 1(4)(ii).

²¹ Al respecto, véase KRASSER, «The protection of trade secrets in the TRIPs agreement», en BEIER/SCHRICKER (eds.), *From GATT to TRIPs*, 1996, p. 224.

ción conceptual²². Pues bien, tanto el Reglamento (UE) núm. 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo, relativo a la aplicación del art. 101, apdo. 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, como el Reglamento (UE) núm. 1217/2010, de la Comisión, de 14 de diciembre, relativo a la aplicación del art. 101, apdo. 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo, tienen como uno de sus objetos de regulación a los llamados «conocimientos técnicos» —en la versión española de los reglamentos— o *know-how* —en las versiones inglesa y alemana—, que definen en sus arts. 1(i) y 1(1)i, respectivamente²³.

Por otra parte, el art. 39.2 ADPIC establece una serie de requisitos para la protección de la información comercial no divulgada, requisitos que la doctrina mercantilista ha identificado con el concepto de secreto empresarial²⁴. Como se ha dicho, en esta misma línea un sector importante de la jurisprudencia del orden civil viene asumiendo los requisitos exigidos por el art. 39.2 ADPIC de forma persistente, al menos desde hace un lustro, como requisitos configuradores del concepto de secreto empresarial empleado en los arts. 13 y 14 LCD. Recientemente, la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, en su art. 2(1) define el concepto de «secreto comercial» como toda información que reúna unos requisitos prácticamente idénticos a los previstos en el art. 39.2 ADPIC.

Sin embargo, ninguna de las anteriores definiciones es vinculante para el intérprete jurídico-penal y, hasta lo que alcanzo, solo las exigencias previstas en el art. 2(1) Directiva (UE) 2016/943 y en el art. 39.2 ADPIC pueden considerarse requisitos máximos para el intérprete del régimen *jurídico-privado*. Las definiciones legales son teleológicas, esto es, sirven a los fines del contexto de regulación en el que se integran²⁵. De ahí que pueda afirmarse que «[e]n atención al contenido, relación y fin de la norma interpretada puede estar justificada una desviación respecto de la defini-

²² MüKoUWG/BRAMMSEN, 2.^a ed., 2014, § 17, nm. 8; GÓMEZ SEGADÉ, *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*, 1974, pp. 131 y ss., 144 y ss.

²³ También puede encontrarse una definición de este concepto en el Reglamento (UE) núm. 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril, relativo a la aplicación del art. 101, apdo. 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

²⁴ Así, véanse SUÑOL LUCEA, *El secreto empresarial*, 2009, p. 111; MÜLLER, *Der Schutz von Know-how nach dem TRIPS-Übereinkommen*, 2003, pp. 123-124; MELLI, *Der Schutz von Know-how nach schweizerischem und internationalem Recht*, 2000, pp. 140-142.

²⁵ SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, «Relevancia de las definiciones legales en la aplicación del Derecho penal», en MONTEL (ed.), *La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal: ¿decadencia o evolución?*, 2012, p. 214.

ción legal de un concepto»²⁶. Así, las definiciones de *know-how* contenidas en los Reglamentos se considera que tienen un marcado carácter *ad hoc*, esto es, específico del ámbito de aplicación de dichos reglamentos: la transferencia de tecnología y los acuerdos de investigación y desarrollo. Sus definiciones no se consideran trasladables, al menos no de forma automática, a la construcción del concepto *jurídico-privado* de secreto empresarial²⁷.

En cuanto a los requisitos previstos en el art. 39.2 ADPIC, si bien un sector de nuestra doctrina²⁸ y jurisprudencia jurídico-privatistas han recurrido a ellos en la integración del concepto de secreto empresarial, conviene hacer algunas precisiones al respecto. En primer lugar, resulta interesante advertir que el art. 39 ADPIC no es más que un mandato de protección de mínimos dirigido, en principio, a los legisladores de los Estados que hayan ratificado el Acuerdo. Que en España se considere que este precepto tiene carácter autoejecutivo²⁹ no impide al intérprete jurídico-privado desviarse de dicha definición en la integración del concepto de secreto empresarial, siempre y cuando se respete el estándar de mínimos que aquel fija³⁰. Nada obsta a que el régimen jurídico-privado español de protección de las posiciones legítimas de dominio vaya más allá de lo previsto por el Acuerdo ADPIC. El mismo art. 1.1 ADPIC lo dice expresamente:

«Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los

²⁶ BYDLINSKI, *Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff*, 2.ª ed., 1991, p. 441.

²⁷ Así, SUÑOL LUCEA, *El secreto empresarial*, 2009, pp. 144-145.

²⁸ *Ibid.*, pp. 105-193, en cuyas pp. 105 y 190 puede apreciarse con toda claridad como la aportación de la autora en relación con el concepto de secreto de empresa consiste en el desarrollo interpretativo del concepto de secreto de empresa establecido por el art. 39.2 ADPIC. En esta misma línea, véase PORTELLANO DÍEZ, en IGLESIAS PRADA (coord.), *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio*, vol. 1, pp. 335-362.

²⁹ La redacción del art. 39.2 ADPIC se considera lo suficientemente precisa como para ser de aplicación directa sin necesidad de un ulterior desarrollo legal o reglamentario que represente la voluntad de los Estados contratantes. En este sentido, entre la doctrina especializada, véanse SUÑOL LUCEA, *El secreto empresarial*, 2009, pp. 70-72; MONTAÑA MORA, «La aplicación del acuerdo ADPIC (TRIPS) en España», en AAVV, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. Bercovitz*, 2005, pp. 734-739; GÓMEZ SEGADE, «El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual», *ADI*, 1994-1995, pp. 34-79. Sobre la doctrina de nuestro Tribunal Supremo en torno a los requisitos de aplicabilidad directa de una disposición procedente de un Tratado internacional, véanse la STS Sala de lo Civil, de 10 de mayo de 2011, p. Corbal Fernández; STS Sala de lo Contencioso, de 22 de abril de 2010, p. Lesmes Serrano; STS Sala de lo Civil, de 26 de febrero de 2009, p. Ferrándiz Gabriel; STS Sala de lo Contencioso, de 10 de marzo de 1998, p. Hernando Santiago.

³⁰ Prevén la posibilidad de que los Estados miembros protejan más de lo que exige el propio art. 39 ADPIC, DESSEMONTET, en CORREA/YUSUF, *Intellectual Property and International Trade*, 2008, pp. 284-285; MÜLLER, *Der Schutz von Know-how nach dem TRIPS-Übereinkommen*, 2003, p. 104. En España, GÓMEZ SEGADE, *ADI* (16), 1994-1995, p. 62.

Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos».

Bastante parecida es la naturaleza de la Directiva (UE) 2016/943 en este sentido. De acuerdo con su art. 1(1), segundo párrafo, «... los Estados miembros podrán disponer una protección más amplia que la exigida en la presente Directiva...». Ahora bien, los regímenes de protección jurídica de los Estados miembros deberán respetar las excepciones y salvaguardas previstas en la norma comunitaria, que no son pocas. Luego, si desde la perspectiva de mínimos lo previsto en la Directiva tan solo afecta al intérprete del régimen jurídico-privado, desde la perspectiva de la protección máxima permitida la Directiva afecta tanto a este como al intérprete jurídico-penal. Así, por ejemplo, la protección penal de las posiciones legítimas de dominio sobre el secreto empresarial no debe «... limitar el uso por parte de los trabajadores de la experiencia y las competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional» [art. 1(3) Directiva (UE) 2016/943; véase también el considerando 14]. Según el tenor literal de la Directiva, ni la protección jurídico-privada ni la jurídico-penal podrían ir tan lejos como para restringir a los trabajadores el uso, más allá del marco de la relación laboral en la que los han adquirido, de los conocimientos y experiencias a los que han tenido acceso de forma honesta en el desempeño de su trabajo³¹.

En cuanto al régimen jurídico-penal, ni los tipos de violación de secretos de empresa (arts. 278 a 280 CP) se configuran como una ley penal en blanco en la definición de su objeto de protección, ni la ausencia de una definición penal expresa del concepto de «secreto de empresa» hace al intérprete penal rehén de las definiciones de este concepto u otros equivalentes que puedan encontrarse en otras ramas del ordenamiento³². En la medida en que no cabe duda de la singularidad de los fines y medios del Derecho penal en relación con el resto de ramas del ordenamiento jurídico, tiene sentido que sus conceptos sean definidos de acuerdo con su singularidad, también el de secreto empresarial³³.

Obviamente, lo dicho no obsta a que las definiciones contenidas en las normas arriba mencionadas puedan servir como referente interpretativo a

³¹ Sobre ello, con más detalle, véase ESTRADA I CUADRAS, *Violaciones de secreto empresarial*, 2016, pp. 197 y ss.

³² Constituye un referente al respecto la monografía de BRUNS, *Die Befreiung des Strafrechts vom zivilistischen Denken*, 1938, pp. 107-123, 296-213. En España, véanse, por todos, ROBLES PLANAS, *ZIS* (2), 2010, pp. 134-135; GIMBERNAT ORDEIG, *Concepto y método de la ciencia del Derecho penal*, 1.ª ed., 1999, p. 26.

³³ Constituye un referente al respecto la monografía de BRUNS, *Die Befreiung des Strafrechts vom zivilistischen Denken*, 1938, pp. 107-123, 296-213. En España, por todos, véanse ROBLES PLANAS, *ZIS* (2), 2010, *passim*; GIMBERNAT ORDEIG, *Concepto y método de la ciencia del Derecho penal*, 1.ª ed., 1999, p. 26.