ADI 40 (2019-2020): 141-164

LA NUEVA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES
THE NEW ACT ON TRADE SECRETS

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SEGADE*

RESUMEN

Panorámica de la nueva Ley española de Secretos Empresariales de 2019 (LSE), consecuencia de la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva europea 2016/943. Tras una rápida visión de sus antecedentes nacionales e internacionales, se analiza el contenido de la LSE con su equilibrada protección del secreto empresarial. En primer lugar, se incluye una descripción de las características generales de la LSE, en especial su estrecha relación con la competencia desleal. Luego se exponen sucesivamente los requisitos de protección del secreto, y las conductas lícitas e ilícitas de los terceros en relación con ese activo empresarial. Finalmente, se describe el conjunto de medidas de la LSE para conseguir la protección civil del secreto empresarial, desde las posibles acciones ante los tribunales hasta medidas procesales entre las que cabe destacar las dirigidas a preservar el secreto durante el proceso. En opinión del autor, la LSE contiene un completo régimen del secreto empresarial que debe ser valorado positivamente.

Palabras clave: secretos empresariales, Directiva 2016/943 de la UE, Ley española de Secretos Empresariales de 2019, Ley de Competencia Desleal.

ABSTRACT

This paper gives an overview of the 2019 new Spanish Act on Trade Secrets (LSE), brought into force to comply with the European Directive 2016/943. After a short review of the national and international background, it appears an analysis of the LSE content with its well-balanced protection of trade secrets. First it is included a description of the general features of trade secret, namely its deep relationship with unfair competition. Then it comes the exposition of the protection requirements of trade secrets as well as the lawful and unlawful conducts of third parties in relation with this intangible asset. Finally, there is an approach to the LSE framework to grant a civil protection of trade secret, from actions before the courts to procedural measures among them the preservation of trade secrets in the course of trial. In the author's opinion, the LSE offers a broad and complete regulation of trade secrets, which deserves positive evaluation overall.

Keywords: trade secrets, EU Directive 2016/943, Spanish Act on Trade Secrets of 2019, Spanish Act on Unfair Competition.

* Prof. Dr. Dr.h.c. Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Correo electrónico del autor: *joseag.segade@usc.es*.

Este trabajo en parte reproduce la conferencia pronunciada por el autor en Sevilla, el 18 de octubre de 2019, en el Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho. Por la naturaleza del trabajo se ha prescindido del aparato bibliográfico con notas a pie de página, pero al final se incluye una relación de algunos estudios relevantes. El trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto DER-2017-82353-P «*Big data* e Internet de las Cosas. Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales», financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Universidades y la Unión Europea.

Fecha de recepción: 26 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 27 de abril de 2020.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—1. Importancia de los secretos empresariales.—2. La Directiva 2016/943 sobre secretos empresariales.—II. ANTECEDENTES E ITER LEGISLATIVO DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES (LSE).—III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.—1. Amplitud de la LSE.—2. Ley especial frente a la Ley de Competencia Desleal (LCD).—3. La LSE pieza esencial de la normativa contra la competencia desleal.—4. Compatible con respeto de derechos fundamentales y defensa de los derechos de los trabajadores y del interés público.—IV. OBJETO Y REQUISITOS DEL SECRETO EMPRESARIAL.—1. Definición de secreto empresarial.—2. Requisito ontológico: carácter secreto.—3. Requisito objetivo: interés en el mantenimiento del secreto.—4. Requisito subjetivo: voluntad de mantener el secreto.—5. Titularidad del secreto.—V. ACTOS DE TERCEROS EN RELACIÓN CON EL SECRETO EMPRESARIAL.—1. Conductas lícitas.—2. Conductas ilícitas.—VI. ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL.—VII. JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES.—VIII. CONSIDERACIONES FINALES.—IX. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—1. Importance of the trade secrets.—2. The 2016/943 Directive on trade secrets.—II. BACKGROUND AND LEGISLATIVE PROCESS OF THE SPANISH ACT ON TRADE SECRETS (LSE).—III. GENERAL FEATURES OF THE LSE.—1. Extension of the Act.—2. Lex specialis over the Act on Unfair Competition (LCD).—3. The Act as essential piece of the norms against the unfair competition.—4. Compatibility with regard to the fundamental rights and the defence of the rights of workers and the public interest.—IV. OBJECT AND REQUIREMENTS OF THE TRADE SECRET.—1. Concept of trade secret.—2. Ontological condition: the secret character.—3. Objective condition: interest in keeping the information secret.—4. Subjective condition: will of keeping the information secret.—5. Ownership of the secret.—V. ACTS OF THIRD PARTIES REGARDING THE TRADE SECRET.—1. Lawful conducts.—2. Unlawful conducts.—VI. ACTIONS FOR THE DEFENCE OF THE TRADE SECRET.—VII. JURISDICTION AND PROCEDURAL NORMS.—VIII. FINAL CONSIDERATIONS.—IX. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

1. Importancia de los secretos empresariales

Los secretos empresariales siempre han constituido un activo de gran importancia para las empresas, porque proporcionan una enorme ventaja competitiva sin necesidad de ningún engorroso, largo y caro procedimiento administrativo. Por lo demás, en muchos casos tienen una estrecha vinculación con la propiedad industrial, entre otras cosas porque cuando tienen carácter técnico industrial pueden constituir una alternativa o un complemento para la protección de las innovaciones tecnológicas mediante patentes o modelos de utilidad. Este vínculo quizás explica que en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) se haya incluido un artículo sobre la protección de información reservada. En efecto, el artículo 39.2 del ADPIC, que constituye el anexo C del Tratado de la OMC de 1994, establece que las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir la violación «de manera contraria a los usos comerciales honestos» de información reservada bajo su control siempre que sea secreta, tenga un valor comercial, y haya sido objeto de medidas razonables para protegerla. Esto no implica la creación de un nuevo derecho de propiedad industrial que ponga el secreto empresarial en el mismo plano que la patente, la marca, los diseños o cualquier otro derecho de propiedad industrial. Simplemente se desarrolla un supuesto concreto de competencia desleal, proscrito ya por la cláusula general prohibitiva de la competencia desleal, contenida en el artículo 10 bis del CUP, como se recuerda en el artículo 39.1 del ADPIC.

La importancia de los secretos empresariales se multiplica modernamente por diversas circunstancias, entre las que destacan la globalización con sus ventajas e inconvenientes, y la irrupción de la denominada sociedad de la informa-

ción. Su importancia se acrecienta porque son una herramienta muy utilizada, en particular por las pequeñas y medianas empresas. Paradójicamente, a pesar de su generalización e importancia, los secretos empresariales, por su propia naturaleza son una de las modalidades de protección que gozan de una protección más débil, por lo que no en vano ha sido calificado como el «hijastro» de la propiedad intelectual. Y ello es tanto más grave cuanto que, justamente por su importancia, en la sociedad de la información los secretos empresariales corren riesgos mucho mayores.

Las empresas innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales muy variadas para apoderarse de sus secretos, lo que erosiona las bases de su capacidad competitiva, retrae la innovación y origina grandes pérdidas. Solo en los Estados Unidos, en el informe de una Comisión del Senado de hace pocos años se denunciaba que las pérdidas ocasionadas a las empresas norteamericanas por la sustracción de secretos superaban los trescientos mil millones de dólares. Ante esta realidad insoslayable, en diversos países aparecieron iniciativas para proteger o reforzar la protección de los secretos empresariales. Unas fracasaron, como en Francia, en donde el proyecto del entonces ministro de Economía Emmanuel Macron, de 2015, no llegó a buen puerto, arrastrado por el torrente de la oposición radical de izquierda, los sindicatos y los periodistas. Otras triunfaron y se convirtieron en textos legales como la *Defend Trade Secrets Act* norteamericana de 2016, que permite defender el secreto mediante acciones civiles, por contraste con la época anterior en la que en el ámbito federal solo existía protección penal, junto con diversas normas civiles de cada Estado federado.

En la Unión Europea se apreciaban idénticos problemas, agravados por el hecho de que, a pesar de las obligaciones impuestas a los Estados por el artículo 39 del ADPIC, existían importantes diferencias, que se mencionan en los considerandos 6 y 7 de la Directiva 2016/943. Como atinadamente se subraya en el considerando 8 de la citada Directiva: «las diferencias entre Estados miembros en lo que respecta a la protección jurídica de los secretos comerciales implican que no existe un nivel de protección equivalente en toda la Unión, lo que conduce a la fragmentación del mercado interior en este ámbito y debilita el efecto disuasorio global de la normativa aplicable. El mercado interior se ve afectado en la medida en que esas diferencias reducen los incentivos para que las empresas emprendan actividades económicas transfronterizas asociadas a la innovación...». Por todas estas razones se inició el proceso de preparación de una Directiva, que no fue demasiado largo, a pesar de la erupción de una enorme controversia política con amplio eco en la opinión pública. En contra del proyecto se manifestaron diversas organizaciones no gubernamentales, periodistas y grupos de izquierda en general, que criticaban el atentado que significaba contra los derechos fundamentales y la calificaban, entre otras cosas, de legislación mordaza. Finalmente, la Directiva fue aprobada en el Parlamento Europeo por una aplastante mayoría de 523 votos a favor de conservadores, socialistas y liberales, frente a 124 votos en contra de la izquierda y euroescépticos variados. El proceso concluyó con la publicación el 8 de junio de 2016 de la «Directiva relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas».

2. La Directiva 2016/943 sobre secretos empresariales

La mencionada Directiva, a la que me referiré en lo sucesivo simplemente como «la Directiva» o «Directiva sobre secretos empresariales», consta de 21 artículos, distribuidos en cuatro capítulos que tienen por objeto la protección de los secretos empresariales desde distintas perspectivas y en diversos ámbitos. Como se desprende de lo establecido en el artículo 1.1, párrafo 2.º, y en el considerando 10, la Directiva establece una armonización mínima y no una armonización plena. Hay que reconocer que una Directiva de mínimos no es lo más recomendable, porque dificulta una protección uniforme o muy semejante en la Unión Europea, pero, como hay que hacer de la necesidad virtud, es una práctica útil para lograr un compromiso entre las diversas posturas e intereses de los Estados miembros.

El objetivo fundamental de la norma europea es conseguir que en todos los Estados miembros exista una protección civil clara del secreto empresarial, pues en muchos países solo existía protección penal. Se fijan límites para la protección del secreto enumerando divulgaciones lícitas y se definen con bastante precisión los actos de adquisición, utilización o divulgación de los secretos empresariales. Se incluye una robusta panoplia de medidas de protección del secreto empresarial, incluso en el ámbito judicial y procesal, que en algunos casos van más allá de lo dispuesto en la Directiva de 2004 sobre el respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

No procede en este momento entrar en un análisis más profundo de la Directiva sobre secretos empresariales, y únicamente deseo subrayar dos aspectos que me parecen de suma importancia. En primer lugar, la Directiva trata de conciliar la protección de los secretos con derechos fundamentales como la libertad de expresión. Además, también se esmera por proteger los derechos de los trabajadores y empleados, garantizando tanto su derecho a la información como su movilidad laboral. En segundo término, la Directiva deja claro que la regulación de los secretos empresariales se inserta en el campo de la competencia desleal y está totalmente alejada de la creación de un nuevo derecho de propiedad industrial. En mi opinión, esto implica una rectificación tácita de la postura de la Unión Europea, que en los últimos tiempos centró la regulación de la competencia desleal en la protección de los consumidores, como demuestra la Directiva de 2005 sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. Este posicionamiento, con cierto aire populista, pero sin grandes resultados prácticos, olvidaba que la más moderna normativa contra la competencia desleal, entre la que debe incluirse sin duda la Ley española de 1991, tiene presentes los intereses no solo de los consumidores, sino también de los competidores y del mercado en general. La Directiva parece, pues, iniciar un cambio y así se desprende con claridad del considerando 17, en el que se concluye literalmente: «aun cuando la presente Directiva no tenga por objeto reformar o armonizar el Derecho en materia de competencia desleal en general, convendría que la Comisión examinara detenidamente la necesidad de una actuación de la Unión en dicho ámbito».

Según el artículo 19 de la Directiva la transposición a los derechos nacionales debe realizarse «a más tardar» el 9 de junio de 2018. Sin embargo, en

esa fecha, solo el Reino Unido, Italia, Suecia y Dinamarca habían realizado la incorporación de la Directiva, aunque otros países como Alemania y Portugal completaron el proceso de incorporación poco tiempo después. Tampoco España cumplió con la obligación impuesta por la Directiva, y el Gobierno aprobó el correspondiente proyecto de ley pocos días antes de que concluyera el plazo fijado por la Directiva.

II. ANTECEDENTES E *ITER* LEGISLATIVO DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES (LSE)

La nueva Ley española de secretos empresariales (Ley 1/2019, de 20 de febrero), en lo sucesivo LSE, trae causa de la Directiva mencionada pero no llega para rellenar lagunas de la legislación española. En efecto, en España ya existían normas de carácter general y sectorial que se ocupaban de la protección de los secretos empresariales. También disponíamos de una reciente y amplia jurisprudencia sobre la protección de los secretos, que aplicaba directamente el concepto y requisitos del secreto contenidos en el artículo 39.2 del ADPIC, que es un precepto auto-ejecutivo.

Entre las normas de carácter general, además de la protección penal prevista como en muchos países en los artículos 278 y 279 del Código Penal, asume gran importancia el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal de 1991. Este precepto otorga una amplia tutela civil a los secretos empresariales en los siguientes términos: «1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. 2. Tendrá, asimismo, la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo».

Junto con este precepto, existen otras normativas sectoriales, entre las que, a título de ejemplo, basta mencionar el artículo 228*.b)* de la Ley de sociedades de capital, que establece el deber de secreto de los administradores, como obligación derivada del deber genérico de lealtad con la sociedad. Es difícil compartir la opinión del Tribunal Supremo (sentencia de la Sala 1.ª de 4 de octubre de 2011), de que no es exigible el carácter de secreto empresarial a la información que deben mantener reservada los administradores, salvo que haya un pacto expreso de confidencialidad. Como veremos más adelante, la LSE completa la protección de los secretos ya existente regulando aspectos sustantivos del secreto y su violación, e introduciendo novedades procesales de bastante relieve.

Como he señalado anteriormente, el Gobierno aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2018. Como dato curioso cabe mencionar que el proyecto de ley de secretos empresariales tiene un cierto valor histórico, porque fue el último aprobado por el gobierno conservador presidido por Mariano Rajoy, antes de ser derribado el 1 de junio de 2019 por una moción de censura presentada por el partido socialista que supuso la investidura como presidente de Pedro Sánchez. El anteproyecto había sido elaborado por el Ministerio de Justicia partiendo de un borrador preparado por una comisión *ad hoc* de la Sección de Mercantil de la Comisión General de Codificación,

integrada por expertos en Derecho mercantil y procesal. El anteproyecto del Ministerio fue sometido a información pública y remitido a los organismos que preceptivamente deben emitir informes como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado. En el proyecto aprobado por el gobierno y remitido al parlamento se recogen bastantes de las sugerencias del Consejo de Estado, y algunas de las presentadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la OEPM, o la Asociación LES España-Portugal.

La Mesa del Congreso, en su reunión de 1 de junio de 2018 acordó por unanimidad encomendar el debate y aprobación del proyecto, con competencia legislativa plena, a la Comisión de Justicia y publicarlo en el *Boletín Oficial del Congreso* del mismo día. Tras sucesivas prórrogas, el plazo de presentación de Enmiendas concluyó el 19 de septiembre. A pesar de tratarse de un texto polémico, que había desatado duras batallas dialécticas durante el debate de la Directiva, sorprendentemente en España no despertó el menor interés, al menos en los grandes partidos de ámbito estatal. Solo se presentaron 4 Enmiendas, y la única presentada por un partido de ámbito estatal (PSOE), en realidad poco tiene que ver con el contenido de la ley. Ni siquiera la excepcionalidad política derivada de la presentación de una moción de censura justifica esta despreocupación, porque hubo tiempo suficiente para que cualquier partido pudiera presentar Enmiendas. Finalmente, la LSE se aprobó por unanimidad en el Congreso y en el Senado, se publicó en el *BOE* del 21 de febrero, y entró en vigor el 13 de marzo de 2019.

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

Antes de ocuparme de forma sintética del contenido de la LSE, considero necesario exponer algunas características de la misma porque ayudará a comprender su importancia y significado.

Sin embargo, previamente pueden resultar ilustrativas algunas puntualizaciones terminológicas. Por lo que concierne al título de la ley, quizás habría sido más adecuado que se denominara «ley de protección de los secretos empresariales». Así lo proponía atinadamente el CGPJ en su Informe, «por ser más expresivo de su verdadero objeto [...] y más acorde, por lo demás, con la denominación de la Directiva que traspone, y con el declarado objeto de la norma proyectada». Lamentablemente no se aceptó la sugerencia del CGPJ, y quizás se ha preferido conservar la denominación del proyecto por mantener un cierto paralelismo con leyes reguladoras de derechos de propiedad industrial como ley de patentes o ley de marcas. Creo que de esta forma se incurre en un error y se genera un equívoco, porque el secreto empresarial no es un derecho como la patente o la marca, sino una situación de hecho que, por constituir un bien inmaterial, merece protección frente a quien pretenda destruirlo o utilizarlo ilegítimamente. Más acertado me parece en general el tenor literal de la LSE, porque mantiene terminología tradicional en el ordenamiento jurídico español, por ejemplo, «titular» en lugar de «poseedor» que emplea la Directiva. Resulta llamativo también que la LSE haga uso de la denominación «secretos empresariales» que no aparece en le Directiva. En el párrafo 17 de la Exposición de Motivos de la LSE se justifica esta denominación por ser el término

«sobradamente» arraigado, estudiado y tratado en la legislación, jurisprudencia y doctrina españolas. La argumentación del legislador me parece convincente, pero además estoy totalmente de acuerdo con esta opción, en primer lugar, por legítimo orgullo personal, porque la denominación «secretos empresariales» que recoge la Ley de Competencia Desleal de 1991, reproduce una expresión que yo ya había propuesto *de lege ferenda* hace casi cincuenta años. Pero, en segundo término, por razones más de fondo, pues la versión castellana de la Directiva alude a los «secretos comerciales», que es la traducción literal del inglés «*Trade Secrets*», pero no tiene el significado amplio y omnicomprensivo del término inglés que abarca tanto secretos puramente comerciales como secretos técnico-industriales.

Realizadas las precisiones anteriores, procede aludir a cuatro características generales de la LSE que gozan, a mi juicio, de especial relevancia.

1. Amplitud de la LSE

La LSE consta de 25 artículos, distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria y cinco disposiciones finales. A pesar de que la Directiva es una Directiva de mínimos, la LSE no amplía los derechos de los titulares de secretos empresariales, sino que se ajusta fielmente —a veces de forma literal— a lo dispuesto en la Directiva. Sin embargo, extiende notablemente el contenido de la Directiva incorporando preceptos de otros textos legales, en particular la Ley de patentes de 2015. Por ejemplo, se declara aplicable lo dispuesto en el título IV de la Ley de patentes que se ocupa de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios. En el capítulo III de la LSE (arts. 4-7) se incorporan diversos preceptos de la Ley de patentes sobre transmisibilidad, cotitularidad y licencias. Finalmente, también se incluyen en la LSE previsiones sobre diligencias de comprobación de hechos o medidas cautelares procedentes del título XII de la Ley de Patentes. Tengo dudas de que sea correcta en todos los casos la extensión de normas de la Ley de patentes a la LSE, porque creo que el legislador parte de una equivocada equiparación entre patente y secreto empresarial que ya hemos denunciado anteriormente.

2. Ley especial frente a la Ley de Competencia Desleal (LCD)

La transposición de la Directiva al ordenamiento español tenía que hacerse mediante una norma de rango legal en sentido formal y material. Existían a este respecto tres alternativas; una ley especial, incorporar los preceptos sustantivos a la LCD y los procesales a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) o, en tercer lugar, incorporar todas las normas de la Directiva a un capítulo nuevo de la LCD. En mi opinión, para evitar solapamientos y dispersión normativa contraria a la seguridad jurídica, lo más adecuado habría sido optar por la tercera alternativa, y subsidiariamente podía escogerse la segunda, que era la solución defendida en el Informe del CGPJ. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no tuvo en cuenta la propuesta del CGPJ y se inclinó por la primera alternativa. Los argumentos en favor de esta posición, expuestos en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo, no me parecen convincentes e incluso muestran una discutible vacilación conceptual al señalar que los secretos «merecen una

regulación propia como la que ya disfrutan otros derechos patrimoniales de propiedad industrial».

El secreto empresarial no es un derecho sino un objeto de derecho, una posición jurídica que no está protegida por un derecho de exclusiva, como recuerda con claridad el considerando 15 de la Directiva, a cuyo tenor: «lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales. Así, pues, sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información, o de los mismos conocimientos técnicos...». Es verdad que la Directiva aproxima en ciertos puntos el régimen del secreto empresarial al de los derechos de propiedad industrial, hasta el extremo que algunos autores lo califican como un derecho híbrido. Pero la distinción entre el secreto empresarial y los derechos de propiedad industrial sigue siendo clara y profunda, y aunque no siempre es nítida en la LSE, brilla con claridad en la Directiva. En este último sentido, por ejemplo, además de la declaración del considerando 15 de la Directiva citado, el legislador europeo rechaza la aplicación directa al secreto industrial de la Directiva de 2004 sobre el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad industrial, porque pertenece a «otro ámbito»; por esto en el considerando 39 de la Directiva, se matiza que en caso de solapamiento entre ambas Directivas «prevalecerá la presente Directiva en tanto que *lex specialis*».

Sea como fuere, la LSE no constituye un universo cerrado, sino que debe estar estrechamente vinculada con otras leyes. Pues bien, frente a lo que pudiera pensarse por la postura del legislador sobre el presunto paralelismo entre patente y secreto, la LSE es una ley especial no frente a la Ley de Patentes sino frente a la LCD. Así lo señala expresamente el párrafo 23 de la Exposición de Motivos de la LSE, al que nos referimos en el número siguiente.

En este lugar conviene realizar una puntualización importante. En la Disposición Final Cuarta de la LSE, al regular el Título competencial, se invoca «la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución en materia de legislación sobre propiedad industrial, salvo los artículos 1.3 y 2.3.*c)*, que se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que reconoce la competencia estatal sobre legislación laboral, y el capítulo V que se ampara en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal». Pues bien, a mi juicio, al invocar el artículo 149.1.9.º de la Constitución, el legislador incurre en un error porque al regular un aspecto concreto de la competencia desleal debiera haber invocado el artículo 149.1 reglas 6.ª, 8.ª y 13.ª como hace el número IV, párrafo 1 de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Además, la errónea declaración del legislador también resulta totalmente incoherente con el contenido de la LSE que, como veremos en el número siguiente, se inserta en el ámbito de la competencia desleal.

3. La LSE pieza esencial de la normativa contra la competencia desleal

La LSE constituye una pieza más del sistema contra la competencia desleal. Es esta una conclusión que se deriva claramente de varios preceptos de

la LSE como los artículos 3.1.*d)* o 4.1.*d)*, que contienen cláusulas generales en las que se alude a las «prácticas comerciales leales». No se precisa en la LSE cuál debe ser el criterio para apreciar la deslealtad de tales prácticas, y ante este silencio podría acudirse al artículo 4.1 de la Ley de Competencia Desleal, en el que se consideran desleales los comportamientos contrarios a la buena fe. En el citado precepto de la LCD, se precisa que serán contrarias a la buena fe en las relaciones con consumidores y usuarios los comportamientos incompatibles con la diligencia profesional; por tanto, habrá que analizar en el futuro si puede aplicarse este criterio en la hipótesis de los secretos industriales cuya protección no se mueve en el campo de las relaciones con los consumidores o usuarios (B2C), sino de los empresarios o competidores entre sí (B2B).

La consideración del régimen de los secretos empresariales y su violación como pieza básica de la normativa contra la competencia desleal se aprecia nítidamente en la Disposición Final Segunda, que proporciona un nuevo texto del artículo 13 de la LCD, a cuyo tenor: «se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales». Además, resplandece sin duda alguna en el párrafo 23 de la Exposición de Motivos de la LSE. En este lugar se destaca «la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que esta se regirá por lo dispuesto en la presente norma, que actuará como ley especial frente a las previsiones de aquella disposición, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la integración de lagunas». La claridad del texto hace innecesario cualquier comentario ulterior. Únicamente cabe subrayar, que en España la normativa sobre secretos empresariales no ha ganado autonomía en relación con la legislación de competencia desleal, como ha sucedido en otros países como Portugal tras la transposición de la Directiva. Ello se debe probablemente al hecho de que en España, la aplicación de la LCD, a tenor de lo dispuesto en su artículo 3.2, no exige una relación de competencia entre el infractor y el perjudicado («La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal»), mientras que en otros países los preceptos sobre competencia desleal todavía están condicionados por la relación de competencia, que no en vano en la doctrina alemana se había calificado como un «lecho de Procusto».

La inserción de la LSE en el ámbito de la competencia desleal no refleja simplemente un debate teórico o dogmático, sino que tiene importantes consecuencias prácticas, fundamentalmente en la hipótesis de conflictos internacionales, para los que ofrece puntos de conexión el Reglamento 864/2007 de la Unión Europea de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»). En efecto, en los casos de competencia desleal rige el principio lex *mercatus,* y en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Roma II se aplicará «la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados». Por el contrario, en la hipótesis de derechos de propiedad industrial, se aplica el principio *lex loci protectionis*, y en función de lo dispues-

to en el artículo 8 del Reglamento Roma II se aplicará la ley del «país para cuyo territorio se reclama la protección» del correspondiente Derecho de propiedad industrial.

4. Compatible con respeto de derechos fundamentales y defensa de los derechos de los trabajadores y del interés público

El artículo 2.3.*a)* de la LSE, recogiendo lo dispuesto en el artículo 1.2 y 1.3 de la Directiva, precisa que no hay violación de secretos y, por tanto, es lícita la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales cuando se produzca en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En aras de mantener un debido equilibrio de la protección de los secretos y los derechos de los trabajadores, el artículo 1.3 de la LSE, recogiendo parte de lo dispuesto en el artículo 1.2 y 1.3 de la Directiva, establece literalmente que: «La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente».

El artículo 2.3.*b)* de la LSE, con la finalidad de descubrir irregularidades y en defensa del interés público, considera que no procederán acciones ni medidas en defensa de los secretos empresariales, cuando su obtención, utilización o revelación de secretos se realicen «con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial». Este precepto procede del artículo 5.*b)* de la Directiva, que regula las excepciones a la aplicación de la normativa sobre protección del secreto industrial. Conviene advertir, sin embargo, que la LSE contiene una limitación que no aparece expresamente en la Directiva, porque exige una «relación directa» con el secreto. Creo que se trata de una importante limitación que tiene alguna lógica en la medida que el proyecto original provenía de un gobierno conservador, pero resulta sorprendente que en el trámite parlamentario no se hubiera eliminado por la mayoría, autocalificado de progresista, que hizo posible la moción de censura. Por lo demás, la LSE no se ocupa de la protección de los denunciantes (*whistleblowers)* que proporcionan información sobre irregularidades o ilegalidades, para evitar que puedan sufrir represalias políticas o laborales; algunos, como los periodistas, pueden gozar de cierta protección en su ámbito específico, pero otros se hallan huérfanos de cualquier tutela en este sentido. Una Enmienda presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, proponía añadir un nuevo párrafo al artículo 2.3.*d)* para resolver parcialmente esta carencia, pero fue rechazada prácticamente sin debate. Finalmente, los artículos 2.3.*c)* y 2.3.*d)* regulan otras hipótesis de defensa de los derechos de los trabajadores o del interés público, que constituyen una prueba más del equilibrio entre los diversos intereses en juego que intenta establecer la LSE.

III. OBJETO Y REQUISITOS DEL SECRETO EMPRESARIAL

1. Definición de secreto empresarial

A diferencia de la Directiva, la LSE incluye en el artículo 1.1 una definición del secreto. También la LSE se distingue de la Directiva porque habla de «información o conocimiento», mientras que la Directiva alude únicamente a la «información», aunque no creo que ello tengo relevancia. Recogiendo elementos que ya figuraban en el artículo 39 del ADPIC y en la jurisprudencia española se considera secreto empresarial «cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero». El legislador español se aleja de la incolora caracterización del artículo 39 ADPIC que únicamente alude a la «información no divulgada». Como objeto del secreto empresarial, la LSE menciona varios tipos de informaciones que tradicionalmente se encuadraban en los dos grandes grupos de secretos empresariales, a saber, los secretos industriales y los secretos comerciales; a título de ejemplo, los primeros están integrados por informaciones sobre creaciones e innovaciones técnico-industriales, patentables o no, relativas a procedimientos o cualquier tipo de productos, los segundos por informaciones sobre listas de clientes, estructura empresarial, sistemas de promoción de ventas, o estrategias. Como ya he señalado anteriormente, me parece acertado que se haya mantenido la denominación de secretos empresariales, al tiempo que *ex novo* en Francia se introdujo la denominación «*secret des affaires*», y en Portugal la de «*segredo de negócios*».

Ni la LSE española ni la Directiva contienen ninguna mención sobre posibles soportes de la información. En mi opinión, la información puede constar en soportes materiales analógicos, o también en soporte digital, lo que implica que también podrían ser protegibles como secreto empresarial los datos y las series de datos (los llamados macrodatos o *big data)*. Aunque no se mencione expresamente en la LSE, parece claro que la información objeto del secreto empresarial también puede consistir en el *know-how*, término habitual en el tráfico internacional, pero cuya traducción al castellano («saber hacer») solo se menciona dos veces en la LSE en los párrafos 4 y 8 de la Exposición de Motivos. Un amplio sector de la doctrina, y yo mismo hace cincuenta años, llegó a considerar sinónimos secreto industrial y *know-how*. Sin embargo, hay que realizar dos matizaciones importantes; en primer lugar, el *know-how* no solo alude a informaciones técnico-industriales sino también a informaciones comerciales, por lo que abarca todas las informaciones susceptibles de ser objeto de secreto empresarial; en segundo término, la palabra *know-how* en ocasiones es utilizada para describir conocimientos propios de la experiencia personal, o bien informaciones accesibles a cualquiera, aunque sea con esfuerzo. Pues bien, la única información que merece protección es el *know-how* que reúne los requisitos del secreto empresarial, al que algunos califican como «*undisclosed know-how*» y que además es el más frecuente. En cambio, el *know-how* que carezca de los requisitos del secreto empresarial, no puede ser protegido por la LSE y solo encontraría cierta protección en el marco de las obligaciones contractuales o en la legislación laboral.

En mi vieja monografía sobre el secreto industrial analizaba los tres requisitos que deben concurrir en el secreto, a saber: un requisito ontológico, uno

objetivo y otro subjetivo. Dichos requisitos han sido asumidos posteriormente por la jurisprudencia y la doctrina, así como por los textos legales nacionales e internacionales ya mencionados, como la LSE.

2. Requisito ontológico: carácter secreto

El primer requisito para que una información pueda ser protegida como secreto empresarial, es el carácter secreto. Más aun, se puede decir que el carácter secreto constituye el elemento nuclear y decisivo para que una información pueda ser considerada secreto empresarial, y por eso lo califico como requisito ontológico. El artículo 1.*a)* de la LSE, al describir cuando concurre el carácter secreto, reproduce casi literalmente el texto del artículo 2.1.*a)* de la Directiva y señala que la información debe ser secreta «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». El carácter secreto desaparece cuando se produce una divulgación de forma lícita o ilícita, pero el secreto no desaparece por el hecho de que la información sea conocida por un círculo reducido de personas con la obligación de guardar reserva, como los empleados de una empresa. No siempre puede negarse la existencia de secreto empresarial por la simple circunstancia de que exista la posibilidad de que los terceros lleguen a conocerlo, es decir, por la accesibilidad de la información (lo que la doctrina y jurisprudencia alemana denominan *Zugänglichkeit*). Hay que distinguir entre la accesibilidad general y la fácil accesibilidad. En 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, y así lo señala el artículo 1.1.*a)* de la LSE. El precepto citado, siguiendo lo dispuesto en la Directiva, también considera que desaparece el secreto cuando la información, aunque sea desconocida por la mayoría de la población, es conocida «por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión». Confundir «accesibilidad» y «fácil accesibilidad» es tanto como confundir la divulgación en materia de secreto empresarial con la novedad en materia de patentes, sin embargo, entre ambas existe una diferencia fundamental: mientras la primera es un concepto fáctico, la novedad en materia de patentes es un concepto legal.

Para concluir esta breve referencia al carácter secreto de la información, hay que subrayar que la información mantendrá su carácter secreto tanto si es desconocida «en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes». No se exige que cumulativamente sean desconocidos el conjunto y los elementos de la información, porque la LSE, siguiendo lo dispuesto en la Directiva opta por una solución alternativa y basta con que se mantenga secreto el conjunto o bien los elementos que lo integran. En este punto, resulta sorprendente la postura aislada de la nueva ley alemana sobre el secreto empresarial, que en su artículo 2 exige cumulativamente el carácter secreto del conjunto y de sus elementos; de esta forma se aleja de lo dispuesto en la Directiva (salvo

en la versión alemana) y en el ADPIC, y mantiene un concepto más restrictivo del carácter secreto.

3. Requisito objetivo: interés en el mantenimiento del secreto

El segundo requisito consiste en que la información que se mantiene oculta tenga un interés económico para la empresa, o como señala el artículo 1.1.*b)* de la LSE que tenga «un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto». Ese valor empresarial consiste en la ventaja competitiva de que va a disfrutar el titular frente a sus competidores en el mercado. Cuando hablamos de ventaja competitiva en el mercado, no debemos centrarnos exclusivamente en el mercado de bienes y servicios, aunque esto sea lo más habitual. También hay un mercado de la ciencia, las ideas y la investigación, en el que asumen protagonismo entidades que no son empresas pero que por diversas razones tienen gran interés en preservar sus secretos empresariales, como las universidades o centros de investigación públicos aislados o agrupados en organizaciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) español, la *Max Planck Gesellschaft* (MPG) alemana, o el *Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)* francés. Para estas entidades públicas, la ventaja competitiva se traduce, por ejemplo, en prestigio y buena situación en los rankings de calidad, que proporcionarán ventajas como obtener premios y galardones, atraer alumnos e investigadores, o conseguir más recursos para la investigación; de ahí su interés en proteger sus secretos empresariales, que además pueden constituir por sí mismos una fuente de ingresos por su cesión a terceros, o por constituir el núcleo de una exitosa *spin-off* científica.

La ventaja competitiva no es algo que se consiga en un instante, sino que normalmente exige un proceso de maduración en el mercado. Por eso la LSE precisa que el valor puede ser «real o *potencial*» (cursiva propia). Un sector de la doctrina rechaza la existencia autónoma de este requisito, apoyándose en el tenor literal de la Directiva y la LSE que apuntan que el valor empresarial se adquiere «*precisamente por ser secreto*» (cursiva propia). Sería 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, fusión que se produce en la nueva Ley alemana. Sin embargo, creo que debe continuar el análisis de este requisito de forma autónoma, como aparece en la Directiva, en el ADPIC y en la LSE. Por tanto, debe comprobarse si la información versa sobre algún conocimiento que tenga un mínimo valor. Así lo confirma el párrafo 10 de la Exposición de Motivos de la LSE que, siguiendo una vez más los pasos de la Directiva, señala que el secreto empresarial «no abarca la información de escasa importancia». El titular del secreto no estaría legitimado para exigir de forma arbitraria que se protegieran como secreto empresarial informaciones que carecen de interés para la empresa por ser «de escasa importancia».

4. Requisito subjetivo: voluntad de mantener el secreto

El requisito subjetivo consiste en la voluntad de mantener la información secreta, lo que implica, como señala el artículo 1.1.*c)* de la LSE, que la infor-

mación «haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto». Ante todo, hay que subrayar que, aunque sigo calificándolo de subjetivo, la Directiva ha cambiado radicalmente la naturaleza de este requisito, y ha provocado cambios que serán fundamentales en algunos países, que exigían acuerdos expresos de confidencialidad que ahora ya no serán necesarios. La LSE ha seguido la misma senda y, por tanto, no basta la simple voluntad del titular para mantener el secreto, sino que es preciso que esa voluntad se plasme en medidas concretas para preservar el secreto. Si se me permite el oxímoron, podríamos decir que se objetiva el requisito subjetivo, porque se exigen medidas concretas, de las que puede deducirse la voluntad implícita o tácita de mantener el secreto, aunque nada impide que también se realice un pacto expreso de confidencialidad. En definitiva, voluntad o intención de mantener el secreto o incluso un pacto expreso, serían inútiles sin medidas concretas de protección, y la existencia de medidas concretas de protección sería suficiente para reconocer la existencia de información protegible como secreto empresarial, aunque no existiera un pacto expreso de confidencialidad. Por supuesto, ni la voluntad expresa ni la voluntad implícita derivada de medidas concretas de protección pueden convertir en secreto industrial conocimientos o informaciones propios de un empleado (la llamada «*skill and experience*»), adquiridos «durante el normal transcurso de su carrera profesional» como señala el considerando 14, último párrafo, de la Directiva.

Concretar en que pueden consistir las medidas «razonables» es una tarea difícil, que habrá que precisar en cada caso concreto. Incluso sería deseable que fuera el Tribunal de Justicia de la UE quien pudiera elaborar pautas orientativas que evitasen interpretaciones distintas en cada país. En todo caso, dichas medidas pueden ser tanto jurídicas (como cláusulas contractuales *ad hoc*) como técnicas de carácter analógico o digital (video vigilancia, contraseñas, barreras y señales, *warning screens* y otras).

En el texto del artículo 1.1.*c)* de la LSE se introducen dos cambios significativos en relación con lo dispuesto en el artículo 2.1.*c)* de la Directiva. En primer lugar, la LSE señala que las medidas deben ser adoptadas «por parte del titular» del secreto, mientras que la Directiva establece que las medidas debe tomarlas «la persona que legítimamente ejerza su control» (del secreto). Parece correcto que la LSE en este lugar mencione únicamente al «titular», porque la misma LSE, al regular las licencias, en el artículo 6.4. indica que «el licenciatario o sublicenciatario está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial». La Directiva, como no regula las licencias, para no excluir a los licenciatarios tiene que utilizar un término omnicomprensivo como «la persona que legítimamente ejerza su control». En segundo término, la LSE, al hablar de las medidas razonables, omite el inciso «*en las circunstancias del caso*» (cursiva propia), que en cambio incluye la Directiva. Quizás el legislador español estimó que se podía prescindir de ese inciso porque se recogía implícitamente en la expresión «medidas *razonables*» (cursiva propia). Esta argumentación no sería convincente, y por eso me parece criticable la postura de la LSE, y creo que habría sido más correcto conservar el texto de la Directiva. En efecto, la Directiva proporciona una precisión que ayuda a comprender adecuadamente el significado de lo que resulta «razonable». La expresión «en las circunstancias del caso» puede considerarse como una indicación dirigida

al juzgador, para que tenga en cuenta en cada caso circunstancias relevantes pero que no tienen nada que ver con el secreto, como la ubicación o el tamaño de la empresa; es evidente, por ejemplo, que ante el mismo secreto no deberían exigirse idénticas «medidas razonables» de protección a una pequeña empresa familiar o a una *start-up* universitaria que a una gran multinacional.

5. Titularidad del secreto

Según el artículo 1.2 de la LSE puede ser titular del secreto cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, lo que no parece demasiado preciso en la medida en que hay personas como los licenciatarios exclusivos que ejercen legítimamente el control sobre el secreto, pero no son titulares del mismo. Puede tratarse de personas jurídicas públicas o privadas, pero no se establece ningún requisito ulterior. Frente a lo que defiende un sector minoritario de la doctrina y yo mismo he propuesto en una ocasión aislada, hay que rechazar un presunto requisito funcional que implique que la información tiene que relacionarse con una empresa; es irrelevante a estos efectos que al secreto se le añada el adjetivo «empresarial». Por tanto, hay que admitir que también pueden ser titulares de secretos empresariales organismos públicos como las universidades o el CSIC que no son titulares de una empresa. No tuvo éxito la propuesta del CSIC de que en el artículo 1 de la LSE se mencionase como posibles titulares a las «entidades privadas o públicas»; pero en cambio consiguió que en el párrafo 8 de la Exposición de Motivos de la LSE se aludiese «a las empresas y *organismos de investigación*...» (cursiva propia).

IV. ACTOS DE TERCEROS EN RELACIÓN CON EL SECRETO EMPRESARIAL

La LSE no se ocupa de las facultades del titular del secreto, porque este no dispone de un derecho exclusivo; pero es claro que podrá realizar cualquier acto de explotación del secreto empresarial, destruirlo incluso mediante su divulgación, o entablar acciones judiciales en defensa del derecho cuando proceda.

Lo que regula la LSE y resulta decisivo es la actuación de los terceros, que tiene la particularidad de que no siempre será ilegítima o necesitará la autorización del titular; en ocasiones será perfectamente lícita y legítima sin necesidad de autorización del titular, porque el secreto empresarial no está protegido por un derecho de exclusiva como el que atribuye la patente. El capítulo II de la LSE fija el baremo de protección de los secretos empresariales frente a la conducta de terceros en tres formas concretas, que son la obtención, la utilización y la revelación. En la Ley no se definen con más detalle estos tres conceptos, lo que probablemente planteará problemas en el futuro y obligará a mayores precisiones por parte de la jurisprudencia. En mi opinión, habría sido más adecuado hablar de «acceso» (como decía el originario art. 13 de la LCD) en lugar de obtención por varias razones; por un lado, el término obtención puede inducir al error de que es necesario hacerse con el soporte de la información; por otro lado, la palabra acceso es un término más amplio y omnicomprensivo que obtención, porque permite, por ejemplo, la fijación de detalles del secreto en la memoria sin hacer uso de ningún elemento o soporte material. En todo caso, lo verda-

deramente relevante y que siempre se debiera tener presente es que el secreto empresarial es un bien muy frágil, porque cualquier divulgación, lícita o ilícita, lo destruye definitivamente de forma irreversible.

1. Conductas lícitas

El artículo 2.1 de la LSE enuncia los actos de obtención, que puede realizar lícitamente cualquier tercero, y en el artículo 2.2 se inserta una válvula de seguridad para declarar la licitud de la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales en los casos y términos en los que lo exijan o permitan el Derecho europeo o español.

Los actos de obtención que se consideran lícitos en el artículo 2.1 de la LSE, paralelo al artículo 3.1 de la Directiva, son los siguientes: el descubrimiento o la creación independientes, la retroingeniería, el derecho de información de los trabajadores, y cualquier acto conforme con las prácticas comerciales leales. Un breve comentario sobre los dos primeros.

En primer lugar, como la creación del secreto empresarial no origina la aparición de un derecho de exclusiva, es posible que un tercero de forma independiente descubra o genere una información o conocimiento coincidente con el que constituye el secreto empresarial. Como se subraya en el considerando 16 de la Directiva «en interés de la innovación y a fin de promover la competencia, lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales. Así pues, sigue siendo posible el *descubrimiento independiente de la misma información o los mismos conocimientos técnicos*» (cursiva propia). Quien primero obtenga el secreto industrial no goza de ninguna ventaja, salvo en el caso de las invenciones patentables en que, si no es él quien obtiene la patente, gozará del denominado derecho de preuso que contempla el artículo 63 de la vigente Ley de patentes. Precisamente en el caso de secretos empresariales constituidos por invenciones patentables es donde se pone de manifiesto uno de los mayores inconvenientes de la opción por el secreto empresarial, que es mucho más volátil y disfruta de una protección más débil porque es un simple monopolio de hecho frente al monopolio legal que representa la patente.

En segundo lugar, también será lícita la obtención del secreto mediante retroingeniería (*reverse engineering,* también llamado *back engineering*), lo que representa una gran diferencia con la patente. Evidentemente «la observación, el estudio o el desmontaje o ensayo de un producto» patentado constituiría una violación de la patente. De cualquier manera, como se matiza en el artículo 2.1.*b)* de la LSE, únicamente no será lícita la retroingeniería cuando esté prohibida contractualmente. En efecto, el considerando 16 de la Directiva señala que los Estados miembros puede limitar por ley la libertad para adoptar estas cláusulas contractuales, pero España no ha hecho uso de esta posibilidad. Aunque no lo diga expresamente la LSE, también será lícita la obtención o revelación por un tercero de secretos empresariales adquiridos de quien llevó a cabo legítimamente una operación de retroingeniería. Para concluir este tema dos puntualizaciones más. En primer lugar, la licitud de la obtención del secreto por retroingeniería, no implica que sea licita cualquier utilización posterior. Por ejemplo, el artículo 2.1.*b)* no legitima la imitación servil de un producto cuyo conocimiento

se consiguió mediante retroingeniería, que podría ser perseguida aplicando los artículos 4 u 11 de la Ley de Competencia Desleal. En segundo lugar, hay que recordar que en ciertos casos de retroingeniería legalmente autorizados de productos amparados por un derecho de exclusiva, no cabe cualquier utilización posterior. Así, en los casos de retroingeniería de los programas de ordenador (la denominada «decompilación»), solo se permite la utilización del conocimiento adquirido con el objetivo de conseguir la interoperabilidad del programa, como señala el artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual.

El artículo 2.3 de la LSE enumera las Excepciones que regula el artículo 5 de la Directiva, y a las que ya hice referencia anteriormente (*supra* núm. 3.4). En este punto es digna de mención la diferencia entre la posición de la Directiva y de la LSE que, en principio, parece tener únicamente interés dogmático; mientras la primera, en el artículo 5, considera una serie de actos como excepciones a la aplicación de su normativa, la LSE parece considerar que esos actos constituyen materialmente violaciones del secreto empresarial, pero están justificadas por razones jurídicas. Sin embargo, conviene no olvidar que el artículo 1.1, párrafo 2 de la Directiva, permite que los Estados miembros prevean una protección más amplia frente a las violaciones del secreto empresarial siempre que quede garantizado, entre otros, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 que regula las excepciones. Podría plantearse la duda de si el cambio de la LSE en relación con la Directiva es irrelevante desde el punto de vista práctico o, por el contrario, no garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 porque permite una interpretación más o menos amplia de los diversos supuestos de hecho.

2. Conductas ilícitas

El artículo 3 de la LSE se rotula «violación de secretos empresariales», a diferencia del artículo 4 de la Directiva. Esta terminología es un ejemplo más del empleo de términos tradicionales del Derecho español, pero rompe la simetría con el título del artículo 2, e implica que no se enuncian las conductas prohibidas sino las consecuencias de esas conductas. Hay que resaltar que ni la LSE ni la Directiva exigen culpa o negligencia en las conductas ilícitas, aunque dicha exigencia sí figuraba en la propuesta de Directiva. Esta postura resulta coherente con lo que sucede en general en el campo de la competencia desleal, en donde la existencia de dolo o culpa solo es relevante en una fase posterior en el momento de ejercitar la acción de daños y perjuicios, como señala el artículo 32.1.1 de la Ley de Competencia Desleal y ahora también el artículo 9.1.*g)* de la LSE.

A la vista de lo dispuesto en el artículo 3 de la LSE, podemos distinguir entre violaciones primarias o directas del secreto, y violaciones secundarias o indirectas. Violaciones primarias son las que regulan los artículos 3.1 y 3.2 de la LSE: por un lado la obtención, sin consentimiento del titular, del secreto empresarial mediante la copia de documentos o procedimientos análogos, o cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales, por ejemplo, sobrevolar las instalaciones de un competidor, o hurgar en los cubos de basura de una empresa (*dumpster diving*); por otro lado, la utilización o revelación del secreto realizada, sin el consentimiento del titular, por quien ha obtenido el secreto empresarial de forma lícita, pero incumple una cláusula contractual de confidencialidad.

Violaciones secundarias o indirectas son aquellas en las que el secreto empresarial no se obtiene directamente del titular del secreto sino indirectamente mediante personas o productos intermedios. En primer lugar, el artículo 3.2 considera ilícita la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial cuando la persona que la realice «sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido» que quien se lo proporciona lo ha adquirido ilícitamente. En definitiva, nos encontramos ante un tercero de mala fe, que también podríamos llamar infractor indirecto, que desea aprovecharse de la conducta ilícita del que se apropió indebidamente del secreto. En segundo término, el artículo 3.4 señala que la comercialización, oferta o comercialización de mercancías infractoras constituirán utilizaciones ilícitas del secreto empresarial cuando el operador económico sepa o debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan las mercaderías ha sido utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el artículo 3.2.

En relación con el régimen de las denominadas mercancías infractoras regulado en el artículo 3.4 de la LSE, estimo necesario realizar varias consideraciones. En primer lugar, la LSE mejora lo dispuesto en la Directiva porque al definir las mercancías infractoras incluye los «productos y servicios»; de esta forma el legislador español respeta lo dispuesto en el artículo 2.*c)* de la Directiva 2005/29 de Prácticas Comerciales Desleales con los Consumidores, que parecen haber olvidado los redactores de la Directiva de Secretos Empresariales en el artículo 2.1.4. En segundo término, literalmente el artículo 3.4 habla en general de «importación o exportación» de mercancías infractoras sin mayores precisiones, por lo que no solo se restringe la libertad de circulación de las mercaderías con terceros Estados sino también entre los Estados miembros de la Unión Europea. Creo que se trata de un error porque no era necesario limitar la libertad de circulación de mercaderías en el seno de la Unión Europea, y bastaba prohibir la oferta y comercialización de productos que implicasen una violación de secretos empresariales. Por último, en tercer lugar, tampoco parece totalmente acertada la definición de «mercancías infractoras» que contiene el artículo 3.4 párrafo 2 de la LSE, siguiendo esencialmente lo dispuesto en el artículo 2.1.4 de la Directiva. Se establecen varios puntos de conexión para determinar si las mercancías infractoras se han beneficiado «de manera significativa» de la violación de secretos empresariales. Entre ellos se mencionan el diseño, las características o el proceso de producción de los productos o servicios, que efectivamente mantienen una relación de causalidad con el secreto empresarial; pero también se menciona la «comercialización» que, en general, no tiene nada que ver con el secreto. La comercialización es una consecuencia de la fabricación, y en cuanto tal no se deriva directamente de la utilización (lícita o ilícita) de un secreto empresarial y, por tanto, no se aprecia que valor puede tener como punto de conexión. Por lo demás, el texto legal no aclara si la calificación de mercancías infractoras deja de tener sentido cuando desaparece por cualquier causa el secreto empresarial de cuya violación procedían los productos o servicios. En mi opinión, esta debiera ser la solución adoptada para evitar consecuencias injustas, pues sería absurdo que los correspondientes productos o servicios no pudieran ser comercializados sin riesgo por estar afectados de por vida por el estigma de haber sido durante un tiempo «mercancías infractoras».

V. ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL

Los artículos 8-11 de la LSE contienen una amplia regulación de las acciones en defensa del secreto empresarial con algunas pequeñas deficiencias técnicas y sistemáticas.

El artículo 9 contiene una amplia regulación de las acciones civiles que se pueden entablar contra los que violen de una u otra forma secretos empresariales. No hay que olvidar que un objetivo fundamental de la Directiva era conseguir que todos los Estados miembros proporcionasen protección civil al secreto empresarial, lo que ya sucedía en España desde la promulgación de la LCD en 1991. Las acciones civiles que pueden ejercitarse contra la violación de secretos empresariales en el artículo 9 de la LSE coinciden esencialmente con las establecidas por el artículo 32 de la LEC, aunque se añaden algunas específicas relacionadas con las mercancías infractoras del secreto empresarial. El artículo 9.1.*h)* menciona como una posible acción independiente contra la violación de secretos «la publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley»; obviamente debe tratarse de una errata y la publicación de la sentencia debiera considerarse un número independiente del artículo 9, y no en un elemento más de la enumeración del artículo 9.1 de la LSE; la publicación de la sentencia, como su propio nombre indica, siempre es algo complementario de una sentencia previa, como se desprende con claridad de lo dispuesto en el artículo 15 de la Directiva. Es curioso, sin embargo, que frente a lo que dispone el artículo 32 de la LCD, el artículo 9 de la LSE admite la publicación de las sentencias derivadas de cualquier acción incluida la de indemnización de daños y perjuicios, aunque deberán adoptarse las precauciones que prescribe el artículo 9.3. párrafo 2.

No podemos entrar en este momento en todas las singularidades del amplio artículo 9 de la LSE, que fundamentalmente se deben a la naturaleza del secreto empresarial. Por ejemplo, el artículo 9.5 señala que, cuando desaparezca el secreto, a instancia de parte dejarán de tener efecto las medidas de cesación o prohibición. Hay que considerar que se trata de una regla totalmente lógica, teniendo en cuenta la fragilidad del secreto, que una vez destruido no puede reconstituirse y, por tanto, carecen de sentido medidas de cesación o prohibición pues ya no existe secreto empresarial.

Según determina el artículo 13, están legitimados activamente para ejercitar las acciones en defensa del secreto empresarial el titular del secreto y los licenciatarios que estén expresamente autorizados. Conviene observar que carecen de legitimación activa, entre otros, el Instituto Nacional de Consumo y las asociaciones de consumidores, a quienes el artículo 33.3 de la LCD permite ejercitar determinadas acciones. Esta posición es completamente lógica, porque la violación de un secreto empresarial es un acto de competencia desleal que lesiona directamente tan solo los intereses de los competidores y no los intereses de los consumidores.

A tenor del artículo 8 de la LSE, legitimados pasivamente son los infractores directos o indirectos de los secretos empresariales, así como los terceros adquirentes de buena fe, que son aquellos que en el momento de utilizar o revelar los

secretos no sabían ni habían debido saber que habían obtenido el secreto directa o indirectamente de un infractor. Es importante subrayar que el artículo 9.7 de la LSE prevé una especie de privilegio del adquirente de buena fe demandado, en virtud del cual puede pedir que las medidas que pudiera imponerle una sentencia condenatoria, sean sustituidas por una indemnización pecuniaria que no podrá ser superior al canon que habría debido pagar por una licencia. Tengo dudas de que sea justa esta equiparación con quien utiliza lícitamente un secreto empresarial.

El artículo 10 de la LSE establece los criterios para fijar la indemnización de daños y perjuicios, mientras que el artículo 11 se ocupa de la prescripción de las acciones en defensa de los secretos empresariales. A tenor de este precepto, «las acciones en defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el Código Civil». Este texto resulta bastante deficiente si lo comparamos con el artículo 35 de la LCD, que contempla una doble hipótesis de prescripción; por un lado, se fija un plazo de prescripción de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse las acciones y el legitimado activamente tuvo conocimiento del acto de competencia desleal y de la persona que lo cometió; por otro lado, en todo caso y por ejemplo si no llega a conocerse quien fue el que realizó el acto de competencia desleal, se establece un plazo de tres años fijando el *dies a quo* en el momento de finalización de la conducta. El artículo 8 de la Directiva solo impone que el plazo de duración no sea superior a seis años. Por tanto, no son fáciles de identificar las razones por las que el artículo 11 de la LSE altera los criterios de la LCD y provoca una situación sin salida. Al fijarse como *dies a quo* el momento en que se conoció quien violó el secreto empresarial, ¿*quid iuris* si no se llega a conocer quien fue la persona que violó el secreto empresarial? Por lo demás, la «justificación» del plazo de prescripción de tres años en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo resulta inane y pintoresca, porque literalmente se afirma que «este plazo trienal se fija como intermedio entre el previsto en la Ley de Competencia Desleal (un año) y el contemplado en la legislación de patentes, marcas y modelos (cinco años)». ¡Nunca pude imaginar que un plazo legal se determinase por una media aritmética y no por razones jurídicas de fondo!

VI. JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES

La jurisdicción y normas procesales en materia de protección de secretos empresariales figuran en el capítulo V de la LSE, que comprende catorce artículos (12-25) que constituyen la mayoría de los veinticinco que integran la LSE. En términos generales, hay que subrayar que la LSE opta por una redacción sencilla con ánimo de simplificar el texto de la Directiva. Como se señala expresamente en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, se procuró evitar «previsiones de orden general que encuentran plena y acabada expresión en nuestro ordenamiento vigente como singularmente sucede en diversos aspectos relacionados con las cuestiones procesales que aborda la Directiva». Por esta razón son muy numerosas las remisiones a las normas generales de la LEC, o a normas procesales específicas contenidas en la Ley de Patentes de

2015. La mayoría de los preceptos del capítulo V de la LSE, con la excepción del artículo 15, son normas relativamente breves que incorporan la normativa, a veces un tanto farragosa, de los capítulos III y IV de la Directiva, que contienen 15 de los 21 artículos del texto europeo. No procede en este momento una exposición detallada de esta amplia normativa, que aproxima el régimen del secreto empresarial al de los derechos de propiedad industrial, y tampoco sería yo la persona más adecuada para ese análisis por no ser especialista en Derecho procesal. Sin embargo, quiero hacer alusión a cuatro puntos que considero de especial transcendencia.

En primer lugar, será la jurisdicción civil la encargada de conocer los litigios civiles que puedan surgir al amparo de lo dispuesto en la LSE, mediante el juicio que pueda corresponden de acuerdo con la LE. Por tratarse de actos de competencia desleal, la competencia objetiva corresponde a los Juzgados de lo Mercantil. Por mandato del artículo 14 de la LSE, la competencia territorial corresponderá al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado o, a elección del demandante, al Juzgado de lo Mercantil «donde hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos». No existe la super-especialización judicial como en el campo de los derechos de propiedad industrial, prevista en el artículo 118 (junto con Disposiciones Finales Tercera y Cuarta) de la Ley de Patentes, y materializada por el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 18 de octubre de 2018. Sin embargo, creo que en el futuro sería aconsejable adoptar un criterio semejante al que se ha seguido en materia de patentes, marcas y diseños.

En segundo término, se refuerza la exigencia de buena fe procesal de la parte demandante. En efecto, como describe el considerando 22 de la Directiva, en el caso del secreto empresarial puede presentarse una demanda manifiestamente infundada con el fin de retrasar o restringir de forma desleal el acceso al mercado del demandado, intimidarlo o acosarlo de cualquier forma. A la vista de los perjuicios que una demanda abusiva o de mala fe puede provocar al demandado que, además de lo señalado, también puede erosionar su reputación, el artículo 7.2 de la Directiva establece que los Estados miembros garantizarán a instancia del demandado medidas adecuadas para compensar esos perjuicios. La nueva regulación española respeta lo dispuesto en la Directiva y refuerza la buena fe procesal que ya exigía el artículo 247 de la LEC. Atinadamente, en el párrafo 21, inciso último, de la Exposición de Motivos de la LSE, se resalta el empeño por «impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en esta ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la Directiva y aquí se transponen». En coherencia con esta postura, el artículo 16 de la LSE prevé una multa que puede alcanzar «sin otro límite, la tercera parte de la cuantía del litigio» teniendo en cuenta diversos factores; además, añade el citado precepto, los jueces o tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate el carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta. La regulación de la LSE me parece digna de elogio, aunque deja abierta algunas interrogantes, por ejemplo, qué criterios utilizará la judicatura para determinar si la demanda es manifiestamente infundada, o si se mantiene la posibilidad de declarar inadmisible la demanda.

En tercer lugar, la LSE se ocupa con cierto detalle de preservar el secreto empresarial en los procedimientos ante los tribunales. Si no se adoptasen las precauciones adecuadas, la demanda por violación de secretos podría volverse como un bumerán contra el titular del secreto, porque la misma presentación de la demanda podría implicar su desaparición. Por esta razón, el mantenimiento de la confidencialidad en el proceso judicial constituye un elemento nuclear del sistema de protección del secreto industrial. Incluso, como se puntualiza en el considerando 24 de las Directiva, la perspectiva de que desaparezca o se erosione el secreto empresarial puede disuadir a sus titulares de ejercitar acciones para su defensa. Para evitar estos efectos letales, el artículo 15 de la LSE incorpora reglas detalladas que tratan de mantener el equilibrio entre la protección de los legítimos intereses del titular del secreto, y la garantía de un proceso justo en un Estado de Derecho, que implica la sujeción, entre otros, a los principios procesales de publicidad, audiencia y contradicción. Entre las medidas que puede adoptar un juez para proteger el secreto, figura la posibilidad de restringir el número de personas con acceso a determinados documentos o audiencias. En concordancia con los considerandos 24 y 25 y el artículo 9 de la Directiva, la ley española precisa que las medidas para garantizar la confidencialidad pueden adoptarse a instancia de parte, de forma semejante a cómo funciona el principio «*attorneys eyes only*» en los Estados Unidos. Pero el artículo 15 de la LSE va más allá, e incluso permite que las medidas en favor del tratamiento confidencial del secreto empresarial también sean decretadas de oficio por los jueces y tribunales. Por lo demás, el artículo 15.2, párrafo 3, precisa que podrá concurrir a las vistas y tener acceso a documentos al menos una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores. Creo que la LSE en este punto debiera haber sido más restrictiva y no permitir la presencia de una persona física cuando ya está presente el abogado, pues esa persona física puede ser el agujero negro por donde desaparezca el secreto industrial. Es verdad que esta limitación va más allá de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Directiva, pero hay que tener en cuenta que este precepto no es vinculante para los Estados en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.1, párrafo 2.º de la Directiva.

En cuarto lugar, el párrafo 22 de la Exposición de Motivos de la LSE menciona como una de las tres principales innovaciones procesales la incorporación de reglas singulares en materia de tutela cautelar (arts. 20 y sigs. de la LSE). Tras enumerar las posibles medidas cautelares (art. 21) y los presupuestos para su adopción (art. 22), el artículo 23 de la LSE permite que el demandado solicite una caución sustitutoria que sustituya las medidas cautelares. Esta posibilidad, impuesta por el artículo 10.2 de la Directiva sobre secretos empresariales, procede del artículo 9.1.*a)* de la Directiva de 2004 sobre respeto de los derechos de propiedad industrial. Pero lo que puede ser acertado en relación con los derechos de propiedad industrial, ofrece muchas dudas en relación con el secreto, porque se pone en riesgo la subsistencia del secreto. En todo caso, el artículo 23, párrafo 2, recuerda algo evidente, a saber, que en ningún caso se admitirá que el demandado sustituya por caución las medidas cautelares dirigidas a evitar la revelación de secretos empresariales. Dada la naturaleza volátil del secreto empresarial, su revelación implica la definitiva destrucción del bien inmaterial y por tanto ya carece de sentido cualquier medida cautelar. La naturaleza del secreto también obliga a que se levanten las medidas cautelares a solicitud del demandado, como establece el artículo 24 de la LSE, en la hipótesis de que desaparez-

ca el secreto por motivos no imputables al mismo. El artículo 25, último de la LSE, se ocupa de la caución exigible al demandante de las medidas cautelares, con un régimen, a mi juicio, demasiado riguroso con el demandante titular del secreto empresarial. Entre otras cosas, no podrá cancelarse la caución «en tanto no haya transcurrido un año desde el alzamiento de las medidas cautelares».

VII. CONSIDERACIONES FINALES

En esta visión panorámica de la nueva ley de secretos empresariales, se ha prestado especial atención a la normativa que supone una innovación de relieve en el Derecho español. Por tanto, en esta rápida ojeada se ha prescindido de comentar los preceptos que integran el capítulo III de la LSE, que lleva por título «el secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad», en claro paralelismo con la Ley de patentes (título VIII), la Ley de marcas (título V, capítulo IV), o la Ley de diseño (título VIII). Los artículos 4 a 7 de la LSE que integran este capítulo constituyen una incorporación de preceptos de la Ley de Patentes, que carecen de antecedentes en la Directiva. No me ha parecido conveniente ni necesario abordar en este lugar temas que han sido objeto de estudio en el marco de la legislación de patentes y cuya extensión al secreto, como ya he apuntado (*supra* núm. 3.1) me parece discutible en algún caso.

Al margen de lo expuesto, creo que globalmente la nueva Ley de secretos empresariales merece una valoración positiva. Recoge fielmente la Directiva sobre secretos empresariales y se inserta adecuadamente en el ordenamiento jurídico español incluso en el plano terminológico. Por otro lado, consigue mantener el equilibrio entre los diversos intereses en juego en el momento de abordar una eficaz protección del secreto empresarial. No era fácil armonizar los intereses de los empresarios en el mantenimiento del secreto con los derechos de los trabajadores a disfrutar de la plenitud de su derecho y desarrollar sin trabas su proyecto vital haciendo uso incluso de los conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de su carrera profesional y que no deben confundirse con los secretos empresariales. Tampoco resultaba sencillo compatibilizar la protección del secreto empresarial con la defensa del interés público en combatir las irregularidades y fraudes, y con la irrenunciable protección absoluta de derechos fundamentales como la libertad de expresión. La LSE lo consigue, aunque evidentemente es imposible que se pueda lograr una regulación exhaustiva, y siempre quedan zonas grises y dudas que tendrá que resolver la jurisprudencia. En este sentido, hay algunas lagunas que quizás puedan rellenarse en el futuro. Una de las más notables consiste en la ausencia de normas sobre el deber de mantenimiento del secreto por parte de antiguos empleados o trabajadores, una vez extinguido el contrato de trabajo o de servicios. Es verdad que tampoco la Directiva aporta ninguna idea sobre el problema, y que se trata de un sector muy sensible que afecta a la normativa laboral. Pero en algún momento, habrá que abordar este problema para conseguir una protección eficaz del secreto empresarial, de la misma manera que el considerando 24 de la Directiva señala que la protección del secreto debe «mantenerse en vigor después de que haya concluido el proceso judicial y en tanto que la información constitutiva del «secreto comercial» (*lapsus calami* por secreto empresarial) no haya pasado a ser de dominio público».

Para concluir, hay que destacar que la LSE, al regular las medidas concretas para garantizar la protección del secreto empresarial, busca la fórmula más sencilla, aunque no siempre lo consigue. Por un lado, cumple con las obligaciones impuestas por el artículo 6 de la Directiva y ofrece preceptos justos, equitativos, no complicados ni gravosos, y suficientemente disuasorios. Por otro lado, creo que respeta el principio de proporcionalidad que consagra el artículo 7 de la Directiva, al tiempo que proporciona un amplio catálogo de preceptos con los que trata de cerrar el paso a conductas abusivas de todos los actores involucrados en la protección del secreto empresarial.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

ANN, C. (2007), «Know-how-Stiefkind des Geistigen Eigentum», *GRUR* 39.

CAMUSSO, A. (2012), «Know-how e segreto nell'evoluzione delle fonti», en BONA, M.; CAMUSSO, A.; OLIVA, U., y VERCELLI, A., *La tutela del know-how*, Giuffrè Editore, Milano.

COLEMAN, A. (1992), *The legal protection of trade secrets,* Sweet and Maxell, London.

CORNISH, W.; LLEWELYN, D., y APLIN, T. (2019), *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights,* Sweet&Maxwell, London.

DESSEMONTET, D. (2007), «Protection of Trade Secrets and Confidential Information», en CORREA, C. M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*, OUP, Oxford.

DREYFUSS, R. C., y STRANDEBURG, K. J. (2011), *The law and theory of trade secrecy*, Edward Elgar, Chelenham.

FRANCHINI STUFLER, B. (2009), *Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa*, G. Giappichelli Editore, Torino.

GARCÍA VIDAL, Á. (2013), «La propuesta de Directiva sobre la protección del *know-how*», *Análisis Farmacéutico GA&P*.

GÓMEZ SEGADE, J. A. (1974), *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección,* Tecnos, Madrid.

LAPOUSTERIE, J., y WARUSFEL, A. (2017), «La protection des secrets d'affaires: perspectives nationales et européennes», Actes du colloque du 1er abril 2016, *Colección CEIPI*, Paris.

MASSAGUER FUENTES, J. (2019), «De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (A propósito de la Ley 1/2009, de 20 de febrero, de secretos empresariales)», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 51, accesible en línea.

MOURA VICENTE, D. (2018), «Proteçâo do know-how, segredo dos negócios, e direito intelectual», *Revista de Direito Intelectual* 2.

REINFIELD, R. (2019), *Das neue Gesetz zum Schutz des Geschäftsgeheimnis*, Beck, München.

SUÑOL LUCEA, A. (2009), *El Secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor.