ADI 40 (2019-2020): 385-400

EL IMPACTO DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO LABORAL

THE IMPACT OF THE INDUSTRIAL SECRETS ACT ON A WORKING LEVEL

ROSA RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO*

RESUMEN

La protección de los conocimientos e informaciones constitutivos de secreto en el ámbito de la empresa se ha venido caracterizando por la dispersión normativa, y además, en el plano supranacional, por la falta de uniformidad. Tras la Directiva 2016/943, se inició una línea armonizadora en este aspecto en el conjunto de los países de la Unión Europea. Su reflejo en nuestro ordenamiento interno ha sido la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, que delimita los elementos del secreto empresarial, así como la titularidad y los posibles incumplimientos de los deberes derivados de esta norma. Si bien no se trata de una norma laboral, sus efectos en este ámbito son innegables, especialmente teniendo en cuenta que, hasta la promulgación de esta Ley, una herramienta utilizada por los empresarios para proteger información que hoy denominamos «secreto empresarial» era el recurso a los pactos de confidencialidad. Reforzadas las líneas que definen el secreto empresarial, se plantean una serie de retos en el mundo del trabajo, lo que exigirá diseñar estrategias *ex ante,* es decir, de prevención para evitar posibles incumplimientos (a través de protocolos, *compliance,* o mediante sujetos que controlen el cumplimiento de estas previsiones legales).

Palabras clave: información, secreto, empresa, incumplimiento, prueba.

ABSTRACT

The protection of knowledge and information constituting industrial secrecy has been characterized by dispersion, and also, at the supranational level, by a lack of uniformity. After Directive 2016/943, a harmonizing line was started. Its reflection in our internal order has been the Industrial Secrets Act (1/2019). It defines the elements of industrial secrets, its ownership and the possible breaches of the rule. Although it is not a labor law, its effects in this area are undeniable, especially considering that until the enactment of this Law, a tool used by employers to protect the «industrial secret» was the use of confidential agreements. Once the lines that define industrial secret are reinforced, a series of challenges arise in the world of work, which will require designing previous strategies.

Keywords: information, secret, company, breach, proof.

* Profesora Ayudante Doctora. Universidad de Vigo. Dirección de correo electrónico: *rosarodriguez@uvigo.es*.

Estudio realizado en el marco del Proyecto de Investigación Financiado por la Xunta de Galicia: «Retos para un mercado de traballo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía» (2019-2021). Derecho Mercantil y del Trabajo (Universidad de Vigo). DMT-Grupo con potencial de crecimiento.

Fecha de recepción: 12 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 8 de mayo de 2020.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ANTECEDENTES Y RÉGIMEN JURÍDICO.—III. ÁMBITO OBJETIVO.—IV. ÁMBITO SUBJETIVO.—V. LA OBTENCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL. OBTENCIÓN LÍCITA E ILÍCITA.—1. Obtención lícita.—2. Obtención ilícita: la violación de un secreto.—VI. PROBLEMAS Y RETOS EN EL ÁMBITO LABORAL.—VII. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL ÁMBITO LABORAL.—VIII. LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO.—IX. CONCLUSIONES.—X. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. BACKGROUND AND LEGAL REGIME.—III. OBJECTIVE SCOPE.—IV. SUBJECTIVE SCOPE.—V. OBTENTION OF THE INDUSTRIAL SECRET. LEGAL AND ILLICIT OBTENTION.—VI. PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE WORKING LEVEL.—VII. EFFECTS OF BREACH THE RULES IN THE WORKING LEVEL.—VIII. PROOF OF THE BREACH.—IX. CONCLUSIONS.—X. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La protección del secreto empresarial tras la aprobación de la nueva Ley el pasado año 2019 ha supuesto un avance significativo en la regulación de esta figura, y ha venido a clarificar los perfiles y el alcance de su protección. En lo que respecta al ámbito laboral, esta norma viene a reforzar la necesidad de que en la empresa se articulen mecanismos de prevención o de control del acceso de los trabajadores a ciertas informaciones que pueden constituir secreto empresarial.

Dichos conocimientos que son objeto de especial protección, se convierten en una herramienta muy útil desde la perspectiva externa e interna de la empresa. En cuanto a la externa, porque la pueden hacer más competitiva frente a las demás, y en cuanto a la interna, porque la pueden hacer más eficiente, otorgando mayores —y mejores— resultados debido a las mejoras que suponen para la productividad de la misma. Por ello, la determinación de mecanismos de fiscalización del acceso y uso de esta concreta información por parte de los trabajadores es fundamental. Por supuesto, en su articulación, deben respetarse los derechos de los trabajadores, y establecerse garantías en las formas de control, siendo en este punto un elemento clave el cumplimiento del deber de información en relación con las medidas a adoptar y sus posibles consecuencias jurídicas. Asimismo, la formación del trabajador en esta materia, es esencial, dado que debe comprender en toda su dimensión lo que es un secreto empresarial y los efectos de su uso indebido.

II. ANTECEDENTES Y RÉGIMEN JURÍDICO

Con anterioridad a esta regulación, la protección de los secretos comerciales o empresariales se contemplaba, a nivel internacional, en el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual, más conocido como ADPIC[1]. Fue negociado en la Ronda Uruguay entre los años 1986 y 1994, y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE, del Consejo. Se refiere a un nivel mínimo de protección de estos derechos, que debe ser otorgado por los diferentes países que integran la Organización Mundial del Comercio (OMC, en adelante). De su texto se pueden extraer los principios en los que se basa, entre los que destacan, por un lado, el que denomina «trato nacional»[2], que implica que, en materia de protección de la propiedad intelectual, los nacionales de otros países miembros no tendrán un

[1] Localizable en *https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf*.
[2] Artículo 3.

trato menos favorable que los propios nacionales. Es decir, proclama el principio de igualdad y no discriminación. Y por otro lado, se refiere al «trato de la nación más favorable»[3], que implica otorgar a los nacionales de otros Estados miembros las mismas ventajas que se concedan a los propios nacionales. Asimismo, esta norma contiene una delimitación de la protección de la información no divulgada, en la medida en que esta reúna las características que se predican actualmente del secreto empresarial (esto es, secreta, valor comercial y ser objeto de medidas razonables)[4], que se analizará más adelante.

El siguiente paso en esta evolución normativa viene dado por el Derecho de la Unión Europea, con la aprobación de 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[5]. La Directiva tiene por objeto armonizar la legislación en esta materia de los diferentes Estados miembros. Era un hecho notorio que los Estados miembros tenían legislaciones muy diversas en materia de secretos empresariales, que variaban en cuanto a las definiciones o conceptos, o también en las alternativas jurídicas en caso de incumplimientos[6]. Por ello, los niveles de protección entre unos países y otros eran significativamente desiguales, lo que justificaba considerablemente la necesidad de esta nueva regulación.

España transpuso esta norma a través de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE, en lo sucesivo)[7]. No obstante, nuestro país tardó en aprobar esta norma, especialmente teniendo en cuenta que la Directiva señala que «los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 9 de junio de 2018». En esa transposición, nuestra norma incorpora la esencia de la Directiva en sus elementos fundamentales, con algunos matices, ya que, por ejemplo, desde el punto de vista conceptual, la norma europea habla de «secretos comerciales» y la Ley española utiliza el término «secretos empresariales», que analizaremos más adelante.

Ya en el plano interno, antes de aprobarse la LSE, esta materia se contemplaba en diversas normas, que siguen complementando la nueva Ley. Me refiero, en particular, a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal[8], y también a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes[9]. Y en lo que respecta al ámbito penal, el Código Penal de 1995 es una herramienta de referencia, por supuesto. Pues bien, antes de la nueva norma, la Ley de Competencia Desleal regulaba esta cuestión en su artículo 13 —número que se mantiene actualmente— [10], que antes de ser modificado por la propia LSE, señalaba una serie de escenarios en relación con la violación de secretos. Así, consideraba desleal: 1) «la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos in-

[3] Artículo 4.

[4] Artículo 39.2.

[5] *Diario Oficial de la Unión Europea* de 15 de junio de 2016. Localizable en *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=ES*.

[6] Considerando sexto de la Directiva.

[7] *Boletín Oficial del Estado* de 21 de enero de 2019 (núm. 45).

[8] *Boletín Oficial del Estado* de 11 de enero de 1991.

[9] *Boletín Oficial del Estado* de 25 de julo de 2017 (núm. 177).

[10] Antes de esta Ley la protección frente a los incumplimientos podía encontrarse vía artículo 1.902 del Código Civil, que señala que «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».

dustriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14»; y 2) «la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo». Añadía el precepto que era necesario «que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto».

No obstante, a partir del 13 de marzo de 2019, con la entrada en vigor de la LSE, se modificó este precepto, reduciendo su contenido y empleando la técnica del reenvío a la nueva norma de Secretos Empresariales. En su nueva versión, mucho más breve, se señala simplemente que «se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales». Se está remitiendo, por tanto, al artículo 3 de la LSE, rubricado «violación de secretos empresariales», al que nos referiremos más adelante.

Siguiendo con esta evolución, tal y como se indicó anteriormente, antes de la LSE, también se contemplaba esta materia desde la perspectiva jurídico-penal, ya que hay tres preceptos del Código Penal relativos a esta cuestión. Así, el artículo 278 establece la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, para el caso de apoderarse de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos para descubrir un secreto de empresa. Asimismo, la pena será superior (pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses) cuando además se difundan, revelen o cedan los secretos que han sido descubiertos. Por su parte, el artículo 279 contempla la pena para el caso de que esas conductas (difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa) se lleven a cabo por la persona que tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva. Por último, el artículo 280 se refiere al caso de quien, no ha tomado parte en el descubrimiento pero conoce el origen ilícito y realice las conductas que señalan los artículos precedentes. En este caso, la pena prevista es la prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

En lo que respecta al ámbito del trabajo, es relevante a estos efectos la Ley de Patentes, ya que se refiere al secreto industrial, al mencionar «las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, [las cuales] darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como este último explote la propuesta»[11]. Esto es, se refiere en definitiva al famoso *know-how*, y por tanto, si cumple las características que la LSE atribuye al secreto empresarial, este supuesto concreto al que se refiere la Ley de Patentes estaría amparado por la protección del secreto empresarial. Así se ha destacado por la jurisprudencia, al indicar que «el denominado *know-how* queda comprendido o resulta coincidente con el concepto de secreto empresarial»[12].

Siguiendo con las fuentes, en el caso de la relación laboral, cobra especial relevancia el contrato individual de trabajo, pues en él se pueden introducir una

[11] Artículo 18.3.

[12] Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 19 de diciembre de 2016 (núm. 441/2016).

serie de pactos o cláusulas que concretan ciertos aspectos de la relación laboral, también relativos a esta cuestión. Así, están los pactos de no competencia, a los que se refiere la Directiva, al señalar que esta norma «[no] ha de afectar a la posibilidad de que los empresarios y los trabajadores celebren pactos de limitación de la competencia entre ellos»[13]. O también la de los pactos de confidencialidad. En este sentido, la Directiva señala que «la utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán ilícitas cuando las lleve a cabo, sin el consentimiento de su poseedor, [cuando se] incumpl[a] un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto comercial»[14].

III. ÁMBITO OBJETIVO

Delimitada la normativa y su evolución, es importante señalar que con carácter previo a la LSE, se había delimitado el concepto de «secreto empresarial» también por vía jurisprudencial. En este sentido, la jurisprudencia más reciente ha reiterado que pese a que antes de la LSE no existía una definición de «secreto empresarial», «este concepto viene a coincidir sustancialmente con la interpretación que la doctrina y jurisprudencia venía haciendo del mismo, por lo que se pueden seguir aplicando las soluciones que se venían dando en la aplicación del artículo 13 LCD, y también apunta en la misma línea establecida por la Directiva (UE) 2016/943 y el artículo 39.2 (ADPIC)»[15]. Así, desde hace años se venía destacando la «evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los "conocimientos secretos de orden industrial", se extendió posteriormente a los de "orden comercial", es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa —secreto empresarial—»[16].

Pues bien, así las cosas, la norma comunitaria define los «secretos comerciales» como «esos conocimientos técnicos y esa información empresarial de gran valor, que no se han divulgado y que se quieren mantener confidenciales»[17].

Por su parte, la LSE define el secreto empresarial como «cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero»[18], que además reúna las siguientes características: 1) que sea secreto; 2) que tenga valor empresarial, y 3) que se adopten medidas razonables para mantenerlo en secreto. Estos elementos ya se destacan en la Directiva y desde antes en el ADPIC de 1984, aunque ha sido necesario irlos perfilando por vía jurisprudencial, debido a que su alcance presenta cierta indeterminación y la casuística es muy variada.

En cuanto a la característica del secreto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de diciembre de 2016[19] señala que «la información es secreta cuando los terceros y, en particular, los terceros interesados en disponer

[13] Considerando 13.
[14] Artículo 4.
[15] Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 28 de enero de 2020 (núm. 43/2020). Fundamento de Derecho segundo.
[16] Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2005 (núm. 754/2005). Fundamento de Derecho segundo, párrafo sexto.
[17] Considerando 1.
[18] Artículo 1.
[19] Sentencia núm. 441/2016.

de ella, no tienen conocimiento en general de la misma»[20]. Además, indica que «la información no debe ser generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión»[21].

En lo que respecta al valor empresarial, la citada Sentencia dispone que con esta expresión la Ley se refiere a «la ventaja de la que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas que carecen de ella»[22]. La norma indica que dicho valor comercial (o, como denomina la Sentencia, competitivo) será real o potencial.

Por último, en cuanto al último requisito, esto es, la adopción de medidas razonables para mantenerlo en secreto, la Sentencia dispone que «es preciso que exista una voluntad de preservar dicho secreto en el ámbito propio al que pertenece, para lo que habrá que analizar las medidas adoptadas y que en cada caso se revelen adecuadas y razonables para evitar la divulgación de la información, tanto hacia el exterior (impidiendo que los terceros puedan tener acceso a esa información), como hacia el interior (disponiendo lo necesario para que únicamente accedan a ella los empleados y colaboradores que por sus funciones deban conocerla o manejarla y siempre sometidos a un deber de sigilo)»[23].

En conexión con el objeto definido por la LSE, existe en la Directiva una delimitación negativa, en el sentido de excluir del concepto «la información de escasa importancia, así como la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional y la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión»[24]. Son muchas las Sentencias que han perfilado los contornos del concepto de secreto empresarial, excluyendo de su ámbito precisamente este tipo de actividades que menciona la Directiva, que tienen gran relevancia en el ámbito laboral.

Tras identificar el objeto, la LSE contiene una regala protectora o garantista para la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores, ya que señala que «la protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva; [...] [no] podrá restringir la movilidad de los trabajadores; [...] [ni] 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»[25].

IV. ÁMBITO SUBJETIVO

En lo que respecta al ámbito subjetivo, se observa una primera diferencia terminológica entre la Directiva y la LSE. En este sentido, la Directiva habla

[20] Fundamento de Derecho cuarto.
[21] *Ibid*.
[22] *Ibid*.
[23] *Ibid*.
[24] Considerando 14 de la Directiva.
[25] Artículo 1.3.

de «poseedor», y lo define como «cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial» (art. 2.2). Por su parte, la LSE habla de «titular», al señalar que «la protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquel que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley» (art. 1.2). De ahí se desprende la amplitud con que la LSE identifica dicha titularidad, dado que puede referirse a personas físicas o jurídicas. Por tanto, por ejemplo, el empresario puede ser titular del secreto empresarial, pero no se limita a él, pues la Ley requiere que lo que tenga valor empresarial sea el secreto, y no el titular. Además, en el Preámbulo de la LSE se habla de manera genérica de «organizaciones», y en la Directiva «organismos e investigación»[26], con lo cual se reafirma la amplitud del ámbito subjetivo, no limitada, como decía, al ámbito de la empresa en sentido estricto.

Por otro lado, la titularidad no tiene que ser necesariamente individual, la LSE también contempla el supuesto de la cotitularidad en su artículo 5. En este sentido, señala que «el secreto empresarial podrá pertenecer *pro indiviso* a varias personas [y que] la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes». Así, la LSE indica que «cada uno de los partícipes por sí solo podrá: *a)* explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares; *b)* realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal; *c)* ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que estos puedan sumarse a las mismas, contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos; [y que] en todo caso, si la acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos».

V. LA OBTENCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL. OBTENCIÓN LÍCITA E ILÍCITA

1. Obtención lícita

El artículo 2 de la LSE se refiere a los supuestos de obtención lícita de la información que reúne los caracteres del secreto empresarial. Así, será lícita «cuando se realice por alguno de los medios siguientes: *a)* el descubrimiento o la creación independientes; *b)* la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial; *c)* El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes; *d)* Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empre-

[26] Considerandos 1 y 3.

sarial». La Ley también señala que la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial serán lícitas en la medida en que el Derecho de la Unión Europea así lo exija o lo permita. Y por último, prohíbe el ejercicio de acciones cuando la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se produzca: «*a)* en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación; *b)* con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial; *c)* cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio, o *d)* con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español».

2. Obtención ilícita. La violación del secreto

El artículo 3 de la Ley se refiere a la «violación de secretos empresariales» y precisa los casos en que la obtención —sin consentimiento del titular— de la información que es calificada como de secreto empresarial será ilícita «cuando se lleve a cabo mediante: *a)* el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; [y] *b)* cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales». En lo que respecta a la utilización o revelación de un secreto empresarial, se hablará de ilicitud «cuando, sin el consentimiento de su titular, realice esas conductas quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial». También se contempla el caso de que la ilicitud derive de una actuación de otra persona que utilizaba o revelaba de manera ilícita la información, y que «la persona que las realice [esto es, la obtención, utilización o revelación], en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita». Finalmente, se predica esto último respecto de la «producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines».

La jurisprudencia exigirá delimitar en qué casos nos encontramos ante una obtención lícita o ilícita de la información constitutiva de secreto empresarial, lo que supondrá estar al caso concreto, y valorar el tipo de información y las circunstancias en que se produce su obtención, utilización o revelación.

VI. PROBLEMAS Y RETOS EN EL ÁMBITO LABORAL

En el ámbito laboral, se plantean una serie de cuestiones que tienen una relación muy estrecha con las previsiones de la Ley de Patentes, que coexiste con

esta LSE, como se indicó anteriormente. Como ya se ha señalado en relación con el secreto empresarial, la titularidad de la información constitutiva del secreto puede tener su origen en diferentes escenarios. El trabajador puede haber descubierto la invención, pero, entre otras cosas, habrá que determinar si es con ocasión de su actividad laboral o no. Cuando esta obtención se produce en el ámbito laboral y otorgue al empresario una mejora o ventaja igual a la que este podría obtener a través de un derecho de propiedad industrial, este será el titular, aunque deberá compensar al trabajador[27]. Por así decirlo, sería una titularidad derivada, ya que el empresario no la ha generado por sí mismo, sino que la ha obtenido del trabajo de su empleado (con las características ya indicadas para asumir esa titularidad). Así se dispone en la Ley de Patentes y resulta aplicable en el ámbito de estos secretos empresariales. Lo único que no se concreta es la cuantía de esa compensación. En todo caso, el artículo 17.2 de la Ley de Patentes, ofrece un criterio orientativo, ya que establece que «cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado; [y que] dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención».

En cuanto al uso de los conocimientos por parte del trabajador, la LSE menciona un término abstracto, la honestidad, pues se refiere a que los trabajadores pueden utilizar los conocimientos adquiridos durante la relación laboral, pero siempre que se refiera a «experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional»[28]. La referencia a la adquisición honesta de las competencias también debe ser delimitada, pero al menos con esa previsión la LSE permite que se utilicen los conocimientos así adquiridos en un futuro, sin contravenir esta norma ni limitar al trabajador, lo cual solo sería posible mediante la formalización de un pacto de confidencialidad, o incluso con la limitación de una competencia posterior, a través de un pacto de no competencia postcontractual, que debe constar por escrito y ser razonable. Pero ante su inexistencia, esta LSE no puede suponer una limitación al trabajador cuando las competencias hubieran sido adquiridas honestamente. Puede encontrarse una referencia a la «honestidad» en el anteriormente mencionado ADPIC, que señala que «a los efectos de la presente disposición, la expresión «de manera contraria a los usos comerciales honestos» significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas»[29].

Por otra parte, hoy en día, en plena era digital, se abre un campo muy interesante en materia de inteligencia artificial en el ámbito laboral y de titularidad de

[27] El artículo 17.1 de la Ley de patentes indica que «cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por esta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma».

[28] Artículo 1.3 de la LSE.

[29] Artículo 39.2, nota 10. *https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf*.

las invenciones que se den en ese contexto. Si bien es cierto que en ocasiones es complejo saber si estamos o no ante tareas habituales del trabajador, en ocasiones se podrá hablar de secreto empresarial. Pues bien, como señala la doctrina, «teniendo en cuenta que la violación de los secretos empresariales constituye un acto desleal que cae dentro del ámbito material de la Ley de Competencia Desleal, la Ley considera tales cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, que sea secreto [...], tenga un valor empresarial precisamente por ser secreto y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto»[30]. Y ello, «sin perjuicio de otras perspectivas, enlaza con el diseño, fabricación, utilización de robots que, incluso, pudieran infringir los requerimientos de la ética»[31].

Para tratar de evitar la divulgación ilícita de los secretos empresariales, las empresas pueden valerse de protocolos o *compliance*, con el fin de anticiparse a los posibles riesgos e incumplimientos. En este sentido, se ha señalado que «será necesario trazar una suerte de mapa de riesgos, al estilo y usanza de las técnicas del llamado *Corporate Compliance,* para identificar todas las posibles vías por las que, de forma mediata o inmediata, directa o indirecta, un tercero de la competencia pueda obtener, o serle revelado, el secreto»[32]. O incluso, «implementar sistemas basados en un protocolo jurídico-tecnológico»[33]. También mediante auditorías realizadas con cierta periodicidad o incluso mediante la designación de responsables para velar por el cumplimiento de estas obligaciones. Esa anticipación al posible incumplimiento es muy importante, que debe conjugarse con una labor de formación e información destinada a los empleados que es fundamental. El trabajador debe conocer el alcance de lo que constituye o no secreto, o los casos en que su obtención o divulgación es o no lícita, o los medios para verificar ese cumplimiento.

Asimismo, el propio contrato individual de trabajo puede ser otra forma de proteger dicha divulgación indebida, donde la cláusula de confidencialidad puede ser una herramienta útil en este sentido. No obstante, habría que pensar en las cláusulas de este tipo existentes antes de la entrada en vigor de esta norma, pues quizá el alcance del deber de confidencialidad debería ser precisado. Tal vez, podría pensarse que la información sobre la que se requiere confidencialidad puede ser más amplia que la que ampara el secreto empresarial, y por tanto, la cláusula debería ser matizada. En tal caso, y como no podría ser de otra manera, el trabajador debe conocer el alcance de ese cambio, pues debe respetarse la garantía de conocer en todo momento sus condiciones de trabajo. En este sentido, me parece interesante mencionar la Directiva 2019/1152, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea[34]. Si bien entre las materias propias de la relación de trabajo sobre las que se exige la obligación de información no figuran expresamente este tipo de pactos, la enumeración de la norma es abierta

[30] Sánchez-Urán Azaña, Y., y Grau Ruiz, M. A. (2019), pág. 29.
[31] *Ibid*.
[32] Martínez Enguídanos, J. (2019), pág. 2.
[33] Saldarriaga, J. I. (2018), pág. 3.
[34] *Diario Oficial de la Unión Europea* de 11 de junio de 2019 (núm. 186), fecha en que entró en vigor. En este sentido, es importante señalar que el artículo 24 establece que «queda derogada la Directiva 91/533/CEE con efectos a partir del 1 de agosto de 2022. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva».

y de mínimos, por lo que aspectos tan relevantes como el que aquí se comenta deben estar amparados por una información suficiente para el trabajador.

En conexión con lo anterior, conviene traer a colación una reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de diciembre de 2019[35], en relación con el pacto de confidencialidad que había suscrito uno de los trabajadores que después causó baja voluntaria y compitió con su antigua empresa, se afirma que «en el pacto que suscribió se dice que su deber de confidencialidad recae sobre "materias primas estratégicas, formulaciones secretas, costes y precios", lo que entendemos sigue siendo una redacción genérica, que no determina con precisión el objeto del secreto, para poder entender que el citado haya incurrido en deslealtad, tras haberse afirmado, con reiteración, que se trata de las combinaciones o formulaciones de color para determinados productos, sin precisar exactamente cuáles eran, y cuáles han sido utilizadas por los demandados». En cambio, la empresa demandante señala que con dicho pacto lo que se pretendía era salvaguardar la información constitutiva de secreto empresarial, que, según indicaba, «no era otra que la mezcla de bases de las materias primas (siliconas) para optimizar la dispersión de los pigmentos (y en función de su grado de absorción de aceite) obtener las viscosidades necesarias». No obstante, el Tribunal entiende que dicho pacto no es suficiente como prueba por lo impreciso de su formulación, con lo cual, no hay vulneración ni competencia desleal.

Por último, en el marco del incumplimiento de la norma en lo que a los secretos empresariales se refiere, conviene traer a colación una reciente norma comunitaria que hay que considerar en el futuro, dado que tiene que ver con el conocimiento del incumplimiento. En particular, me refiero a la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión[36]. En su primer considerando, la norma utiliza un concepto fundamental: el de denunciante (*whistleblower*)[37]. En este sentido, se afirma que se garantiza su confidencialidad[38], pero también se da cabida al simple anonimato. Seguramente este último se preste a posibles denuncias infundadas, pero también presenta la ventaja de incentivar al sujeto que denuncia el incumplimiento a actuar libremente sin miedo a represalias (algo que, en el ámbito laboral, estaría amparado por la garantía de indemnidad).

Si acudimos a la normativa interna, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, avalaría esta posibilidad del denunciante anónimo, pues su artículo 24.1, rubricado «Sistemas de información de denuncias internas», señala que «será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros

[35] Sentencia núm. 2355/2019. También en este sentido, Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 5 de julio de 2019 (auto núm. 321/2019).

[36] *Diario Oficial de la Unión Europea* de 26 de noviembre de 2019 (núm. 305).

[37] Sobre el tema, *vid*. Martínez Saldaña, D., y Moreno Lucenilla, I. (2018), págs. 83-105.

[38] En este sentido, el artículo 16, rubricado «Deber de confidencialidad», señala en su apartado 1 que «los Estados miembros velarán por que no se revele la identidad del denunciante sin su consentimiento expreso a ninguna persona que no sea un miembro autorizado del personal competente para recibir o seguir denuncias. Lo anterior también se aplicará a cualquier otra información de la que se pueda deducir directa o indirectamente la identidad del denunciante».

que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información». Ya se verá cómo adapta nuestro país el contenido de la Directiva 2019/1037 cuando proceda a su transposición, pero al menos la dualidad que plantea en cuanto al perfil del denunciante encaja con la normativa de protección de datos. Por otra parte, la Directiva establece un umbral de trabajadores a partir del cual será obligatorio establecer canales de denuncia interna (*whistleblowing*), al margen de otras posibilidades, como canales de denuncia externos[39]. En concreto, señala que esta obligación «debe guardar proporción con su tamaño y el nivel de riesgo que sus actividades suponen para el interés público [y en particular] las empresas con cincuenta o más trabajadores deben estar sujetas a la obligación de establecer canales de denuncia interna, con independencia de la naturaleza de sus actividades»[40]. No obstante, también la Directiva deja en este punto un margen a los Estados Miembros para exigir dicha obligación a empresas con un umbral inferior.

VII. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL ÁMBITO LABORAL

En cuanto al incumplimiento, hay que detenerse, en primer lugar, en el sujeto infractor, y este puede ser un trabajador, ya que si se atiende a la letra del artículo 8 de la LSE, se habla genéricamente de «infractor», y lo define de modo abierto como «toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación de los enunciados en el artículo 3». Por tanto, «la responsabilidad que establece la Ley es objetiva»[41].

Por otra parte, en cuanto a la conducta, ya se vio lo que suponía una obtención ilícita, pero en ocasiones el incumplimiento por parte del trabajador puede provenir de conductas activas u omisivas. Esto es, el empresario debe asegurarse de informar suficientemente a los trabajadores del objeto y alcance del secreto empresarial, y también, como ya veremos, de las medidas que va a adoptar para controlar dicho incumplimiento, pues puede producirse un incumplimiento debido a ese desconocimiento.

Como posibles reacciones jurídicas en estos casos, la LSE se refiere genéricamente a las acciones civiles a ejercitar en caso de incumplimiento (art. 9), como pueden ser, entre otras, la declaración de la violación de secreto, el cese de la conducta indebida, la indemnización de daños y perjuicios, la publicación de la sentencia, etcétera.

Respecto a esta cuestión, es interesante señalar que en la medida de lo posible, deberá tratar de mantenerse el secreto durante el proceso judicial, para evitar su difusión o divulgación. Por ejemplo, en este sentido, el citado artículo 9 de la LSE señala en su apartado 1, letra *h),* que se podrá solicitar «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». Dicho precepto (el 15) se refiere al tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial, y contiene una serie de previsiones en rela-

[39] Artículos 10 a 14.
[40] Considerando 48.
[41] Pérez Luna, A. (2019), pág. 2.

ción con el uso de esta información por parte de abogados, procuradores, jueces, personal de la Administración de Justicia, testigos, peritos, etc., en el sentido de no utilizar ni revelar dicha información. Asimismo, permite adoptar una serie de medidas para garantizar esa confidencialidad en el proceso (art. 15.2). En toda su actuación, estos sujetos deben respetar las reglas de la buena fe procesal (arts. 16 LSE y 247 Ley de Enjuiciamiento Civil).

Otro efecto del cumplimiento es la posibilidad de exigir al infractor una indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa por parte de este, y que la Ley señala que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial [art. 9.1, letra *g)*]. Para computarla, el artículo 10 establece una serie de parámetros, como los «perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico».

Cuando el trabajador divulga los secretos empresariales que no debía difundir, un posible efecto de dicho incumplimiento es el despido disciplinario, debido a un comportamiento grave y culpable. La causa alegada en ese supuesto sería la contemplada en el artículo 54.2, letra *d)* del Estatuto de los Trabajadores, relativa a la transgresión de la buena fe contractual. En este sentido, la jurisprudencia señala que «la transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que admite distintas graduaciones en orden singularmente a su objetiva gravedad, pero que, cuando sea grave y culpable y se efectúe por el trabajador, es causa que justifica el despido, lo que acontece cuando se quiebra la fidelidad y lealtad que el trabajador ha de tener para con la empresa o se vulnera el deber de probidad que impone la relación de servicios para no defraudar la confianza en el trabajador depositada, justificando el que la empresa no pueda seguir confiando en el trabajador que realiza la conducta abusiva o contraria a la buena fe»[42].

VIII. LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO

La alegación y prueba corresponde al que ejercita la acción, que de acuerdo con el artículo 13.1 de la LSE es el titular del secreto empresarial.

Recientemente, encontramos alguna Sentencia relativa a la cuestión de la prueba en este contexto. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 28 de enero de 2020[43] se refiere a una empresa que contrató a cuatro extrabajadoras de otra, las cuales habían integrado en esta última el departamento de operaciones con Cuba. La nueva empresa para la que comenzaron a prestar servicios, creó un nuevo departamento en el que se explotaba la información aportada por las nuevas empleadas, información que tenía su origen en la primera empresa en la que habían trabajado. Dicha empresa entendió que la información utilizada por sus extrabajadores constituía un secreto empresarial y que había sido obtenida ilícitamente, para competir de forma desleal en el mercado. En este caso, se plantea fundamentalmente un problema de prueba, y el Tribunal entiende que «no se acredita por la parte demandante qué concretos datos fueron

[42] Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 2019. Sentencia núm. 691/2019.

[43] Sentencia núm. 43/2020.

objeto de sustracción y aprovechamiento que merezca el calificativo de secreto empresarial»[44]. Se aporta un informe pericial informático en el que no se especificaba qué datos han sido extraídos por las antiguas trabajadoras, y tampoco existía un pacto específico de confidencialidad al respecto. Asimismo, la propia sentencia se remite a otra del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2006[45], en la que se señala que «no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador».

En el ámbito del trabajo, otra cuestión importante es cómo verificar el incumplimiento respetando los derechos fundamentales del trabajador. Así, si el empleador quiere acreditar que efectivamente el trabajador ha infringido el deber de respeto del secreto empresarial, deberá advertir e informar previamente al trabajador del alcance de dicho control. Como se proclama en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, relativo al poder de control del empleador, «el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad»[46].

En este sentido, es interesante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 2019[47], pues trata, en un asunto de competencia desleal, el tema del control del ordenador utilizado por el trabajador para constatar el incumplimiento. Si bien no se refiere a los secretos empresariales, sí habla de una de las formas en que se descubrió el incumplimiento del trabajador, mediante el control de su ordenador. En el caso, se pone de manifiesto que cuando el trabajador encendía le aparecía un mensaje de que dicha herramienta era de uso exclusivo profesional. Desde la óptica empresarial, dicha advertencia eliminaba la expectativa de privacidad del empleado, y el ordenador podría ser objeto de fiscalización por la misma, ante la sospecha de un incumplimiento. Lo importante, especialmente tras la famosa Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de septiembre de 2017[48], conocida como *Barbuslescu II*, es respetar el triple juicio de proporcionalidad al que se refirió en su momento Robert Alexy[49], que exige valorar en la medida adoptada, la concurrencia de las notas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. No es suficiente con que la empresa advierta e informe con carácter previo que el medio puesto a disposición del trabajador no puede utilizarse indebidamente, sino que también debe indicar en qué medida y con qué alcance va a controlar el posible incumplimiento. Es decir, debe dotar de garantías ese futuro control. De lo contrario, se pueden plantear serias dificultades para aceptar esa prueba como válida en juicio. Pero si se hace con dichas garan-

[44] Fundamento de Derecho segundo.
[45] Sentencia núm. 1169/2006.
[46] Apartado 3.
[47] Sentencia núm. 691/2019.
[48] Exp. 61496/08.
[49] Alexy, R., (1993), 607 págs.

tías, es posible, por ejemplo, consultar el ordenador mediante la utilización de algún *software* que permita, a través de las palabras clave, verificar la conducta indebida (como podría ser difundir secretos empresariales). Y lo mismo en el caso del correo electrónico, dado que no se debe acceder al contenido de los correos, pero a través de datos orientativos como el asunto, el destinatario, la frecuencia de los envíos o el rastreo mediante palabras clave al que acabo de referirme, puede revelar la conducta sancionable.

IX. CONCLUSIONES

Como se ha visto en este trabajo, el empleado tiene una serie de obligaciones en cuanto a la obtención y utilización de las informaciones o conocimientos que son constitutivos de secreto empresarial, según los parámetros de la LSE. Si bien no todas las conductas relativas a la utilización de los secretos empresariales constituirán un uso ilícito —con lo que habrá que estar al caso concreto—, es fundamental que la empresa establezca mecanismos previos para evitar incumplimientos. Por un lado, desde la perspectiva formativa e informativa, el trabajador debe conocer qué informaciones constituyen secreto empresarial para un adecuado tratamiento Piénsese, por ejemplo, en el tema de la robótica y todos los retos que plantea este nuevo escenario, como se apuntó en el trabajo. Por otra parte, el contrato de trabajo puede incorporar cláusulas de confidencialidad que permitan blindar de algún modo eventuales infracciones. En este sentido, el trabajador tiene derecho a conocer en todo momento sus condiciones de trabajo, como reflejo de una práctica adecuada y transparente en la empresa. Asimismo, los protocolos empresariales pueden resultar muy efectivos a estos efectos, a los que habrá que dar la debida publicidad entre los trabajadores y sus representantes. Y por último, a la hora verificar los incumplimientos, la prueba es fundamental para acreditar las conductas indebidas, cuestión no siempre sencilla pues muchas veces, se pueden comprometer derechos fundamentales de los trabajadores.

X. BIBLIOGRAFÍA

ALEXY, R. (1993), *Teoría de los derechos fundamentales*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

MARTÍNEZ ENGUÍDANOS, J. (2019), «Nueva Ley de Secretos empresariales: un arma eficaz de protección del negocio si se sabe utilizar», *Actualidad Jurídica Aranzadi* 951.

MARTÍNEZ SALDAÑA, D., y MORENO LUCENILLA, I. (2018), «La protección del "whistleblower" y el "compliance" laboral», *Revista de Información Laboral* 12.

PÉREZ LUNA, A. (2019), «Los secretos empresariales en la nueva ley española», *Actualidad Jurídica Aranzadi* 950.

SALDARRIAGA, J. I. (2018), «La protección del secreto empresarial a la luz de la nueva regulación», *Actualidad Jurídica Aranzadi* 945.

SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., y GRAU RUIZ, M. A. (2019), «El impacto de la robótica, en especial la robótica inclusiva, en el trabajo: aspectos jurídico-laborales y fiscales», *RdNT*.