

## EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

### PROMOTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS

Pablo Muruaga Herrero

Investigador predoctoral (FPU) en Derecho Civil  
de la Universitat de València

**Sumario:** *I. Introducción. II. ODS n.º 9: innovación y competencia. A. La innovación en el marco de los ODS y la Agenda 2030. B. El Derecho de la competencia. C. Fomento de la innovación. III. Secreto empresarial: concepto y requisitos. IV. Razón de ser de los secretos empresariales. A. La justificación de los derechos de propiedad industrial. B. La naturaleza del secreto empresarial. C. La (necesaria) protección de los secretos empresariales. V. Conclusiones. VII. Bibliografía. VIII. Índice jurisprudencial.*

**Resumen:** Tras la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —ODS—, los Estados firmantes comenzaron a promover de manera continua diversas políticas con el objetivo de que los ODS fueran cumplidos y, de este modo, se garantizase el bienestar de nuestra sociedad presente y futura. Entre los diversos ODS, uno de los que más importancia tendrá a largo plazo es el noveno, relativo, entre otras cosas, a la innovación, que requiere una colaboración estrecha de los agentes públicos con los privados. Estos últimos para innovar requieren una serie de medidas que garanticen hasta cierto punto la viabilidad económica de su inversión. ¿Está nuestro sistema preparado para tan ingente tarea? En este marco, desde el año 2019 contamos en España con la Ley de Secretos Empresariales, afirmándose en su preámbulo que son herramientas altamente útiles para el fomento de la innovación. ¿Esto es realmente así? ¿Son capaces de competir

ante otros derechos que tradicionalmente han copado este título de fomento de la innovación?

**Palabras clave:** *Agenda 2030, ODS, Innovación, Secretos empresariales.*

**Abstract:** Following the adoption of the Sustainable Development Goals —SDG—, the signatory states began to continuously promote various policies with the aim of achieving the SDGs for the well-being of our present and future society. Among the various SDGs, one of the most important in the long term is the ninth, which relates, among other things, to innovation. This aspect necessarily requires close cooperation with private actors. To innovate, the latter require a series of measures that guarantee the economic viability of their investment to a certain extent. Is our system prepared for such an enormous task? In this context, since 2019 in Spain we have the Trade Secrets Act, which states in its preamble that they are useful tools for the promotion of innovation. Is this really the case? Are they capable of competing with other rights that have traditionally monopolised this title for the promotion of innovation?

**Keywords:** 2030 Agenda, SDG, Innovation, Trade secrets.

## I. INTRODUCCIÓN

¿Qué tienen en común Maquiavelo, Thomas Alva Edison y Nikola Tesla, la Coca-Cola o la cadena de montaje de Ford? Entre otras muchas cosas: la innovación. Afirmaba el autor de *El príncipe* que «el innovador se transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban con las leyes antiguas»<sup>1</sup>. Y, en efecto, parece que en nuestro día a día innovar es sinónimo de algo nefasto que solo pretende obtener un rédito económico y no el beneficio de la sociedad en la que se vive.

En torno a 1880, en Estados Unidos se vivió lo que los periodistas denominaron como *War of the currents*, es decir, la *Guerra de las corrientes*. Sus protagonistas no fueron almirantes o generales, sino empresarios y científicos. No fueron corrientes artísticas lo que desencadenó esta *batalla*, sino corrientes eléctricas —continua o alterna—. El campo de batalla, la costa este de los Estados Unidos. Y aunque la mayoría de la sociedad pueda desconocer esta *contienda*, lo cierto es que es una de las más relevantes de la historia moderna y sus consecuencias determinaron incontrovertiblemente el porvenir de la

<sup>1</sup> MAQUIAVELO, N., *El príncipe*, Alianza, Madrid, 2010, pág. 40.

innovación. En un bando, la *General Electric Company*, con el sustantivo de Edison y su corriente continua. En el otro, la *Westinghouse Electric Company*, apoyándose en las patentes de corriente alterna desarrolladas por Tesla. El botín: un mercado por explotar con unas perspectivas de negocio inimaginables.

La historia ha permitido que nos replanteemos qué papeles jugaron Edison y Tesla en la evolución científica y ponderemos sus logros. No obstante, algo es innegable: Edison personificó el paradigma de lo que hoy conoceríamos como emprendedor, pasando a la posteridad no solo por su capacidad inventiva, sino, sobre todo, por su capacidad empresarial, al explotar como nadie las creaciones científicas del momento, asegurándose su protección jurídica y llegando a registrar en torno a mil patentes. En el lado opuesto, hay otro hecho incuestionable: Tesla representó la prodigiosidad científica en su más pura esencia; sobre sus contribuciones se ha asentado la tecnología más moderna; su actividad ha sido pionera en campos como el diseño industrial o la robótica. Se ha convertido en uno de los grandes maestros científicos de la historia.

La excepcionalidad de Tesla se demostró, entre otros hechos, a través de su sistema de corriente alterna, claramente superior al de corriente continua de Edison, determinando que el bando vencedor fuera la *Westinghouse Electric Company*. A pesar de ello, a pesar de su genialidad científica, Tesla nunca tuvo un claro espíritu emprendedor. Porque mientras Edison patentaba, Tesla, a la postre, cedía sus invenciones, pues el único objetivo que tenía el inventor de origen serbio era la evolución científica.

Como aquel que dice, *hasta hace un par de días*, Nikola Tesla era un desconocido. Su valía, genialidad, capacidad innovativa, por desgracia, no prevalecieron para la historia —es ahora cuando se ha decidido recuperar su figura—. En cambio, quien siempre ha sido recordado fue el inventor-empresario, el que se preocupó por asegurar el rédito económico fruto de sus invenciones. Es decir, el que ha sido recordado es aquel que registró y gestionó adecuadamente un extenso conjunto de patentes.

No obstante, la corriente alterna de Tesla —incluso, la continua de Edison— actualmente son perfectamente utilizables por cualquier persona. Su protección jurídica desapareció cuando el límite temporal de los derechos de propiedad industrial que la protegía llegó a su fin. En cambio, hoy en día, nadie conoce cuál es la receta de la Coca-Cola, a pesar de que Pemberton comenzó a comercializarla en 1885 —aunque con variantes posteriores—. Esto es así porque un día

decidieron proteger sus innovaciones como secretos empresariales y no como patentes —si eso fuera posible—.

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que constituía «un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad», articulando para ello 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible —en adelante, ODS— y 169 metas. La importancia de la Agenda 2030 y de los ODS es paladina, pues desde que se aprobó los gobiernos de la gran mayoría de países han intentado implementar medidas que permitiesen alcanzar los objetivos establecidos, como es el n.º 1 «Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo». No obstante, algunos de los otros ODS han sido menos desarrollados y trabajados, como es el n.º 9 cuyo título dispone: «Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación». En concreto, el punto 9.5 de la mencionada resolución establecía: «Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo».

Hay una realidad insoslayable: no habrá innovación o no se fomentará la innovación si no hay medidas efectivas que garanticen la protección y seguridad del innovador. Por tanto, ¿está nuestro sistema de protección de la innovación capacitado para hacer frente a las exigencias de los ODS o para llevarlos a término? Todos compartimos el papel fundamental desempeñado a lo largo de la historia por los derechos de propiedad industrial, tanto en la explotación económica de las invenciones como en el reconocimiento presente y futuro de tales creaciones.

En este contexto, los ordenamientos jurídicos de todo el mundo llevan décadas trabajando por un desarrollo armonioso de las actividades económicas a través de la introducción de novedosos instrumentos destinados a proteger los intereses de empresarios y consumidores por igual. Es en este marco en el que el Derecho de propiedad industrial ha venido desarrollándose, a la luz de las manifiestas necesidades de la actual vertebración socioeconómica de nuestra comunidad, así como del papel esencial que una adecuada protección desempeñaría para con su progreso, cuyo ritmo acelerado cabe atribuirlo fundamentalmente a las nuevas tecnologías y al incesante empeño por ampliar tanto sus

campos de aplicación como su accesibilidad a todos los miembros de la sociedad.

La propiedad industrial se ha erigido como recurso esencial. Sus efectos se extienden a incontables ámbitos. De este modo, la creación de monopolios legales limitados por razón de su vigencia material, territorial o temporal, entre otros, se ha postulado como el incentivo fundamental de inventores o empresarios, pues cristalizan los cauces destinados a garantizar la protección y posibilitar la adecuada compensación por su inversión. En definitiva, todos somos concedores del fundamental papel que juega en el marco de la innovación. No obstante, ¿qué sucede cuando el sistema de protección de la propiedad industrial no permite, valga la redundancia, la protección de ciertas innovaciones; o permitiéndolo se prefiere optar por otros instrumentos?

En 2019 se promulgó en España la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales —en adelante, LSE—, transponiendo de este modo la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 —en adelante, Directiva 2016/943—. El preámbulo de la LSE comienza diciendo «[l]a innovación es un importante estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos», añadiendo posteriormente que «las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, por lo que la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión»<sup>2</sup>.

Como se verá, está demostrado que los mecanismos de propiedad industrial e intelectual fomentan la innovación, pero ¿es el único mecanismo factible? La legislación en nuestro país sigue el compás marcado por el Derecho de la Unión Europea, por lo que ¿puede la regulación de los secretos empresariales erigirse como un mecanismo eficaz para proteger la innovación y como herramienta para cumplir los ODS?

Edison comprendió hace más de 100 años la importancia de la propiedad industrial, afirmando con un cierto descaro: «¿Por qué estas tan emocionado? Todo el mundo roba en el comercio y la industrial. Yo mismo he robado mucho. Pero sabía cómo robar. La mayoría

<sup>2</sup> El legislador español no mencionó en el preámbulo de la LSE a los ODS. Un craso error puesto que para lograr cumplirlos se necesita una cooperación total de todos los agentes, comenzando con la adecuada promoción de los secretos por los poderes públicos para su conocimiento y difusión.

no saben cómo robar, eso es todo lo que les pasa»<sup>3</sup>. Ese descaro fue posible gracias a un efectivo sistema de propiedad industrial. Ahora bien, viendo el ejemplo de Coca-Cola, ¿fue realmente tan gran empresario? Si en aquella época hubiese conocido el sistema de protección de los secretos empresariales, ¿habrían sido tan útiles para Edison como lo fueron aquellos primeros conatos de propiedad industrial? ¿Habrían sido los secretos empresariales herramientas útiles a Edison para afirmar con ese descaro que *él robaba*? Un sistema de protección efectivo de la propiedad industrial siempre ha sido la clave para garantizar la innovación, pero ¿cumplirán realmente el mismo papel los secretos empresariales? ¿Permitirán los secretos empresariales garantizar el cumplimiento o promover la consecución del ODS n.º 9? ¿Será un secreto empresarial la *clave no secreta* para el fomento de la innovación?

## II. ODS N.º 9: INNOVACIÓN Y COMPETENCIA

### A. La innovación en el marco de los ODS y la Agenda 2030

El principal objetivo de la Agenda 2030 es intentar garantizar las necesidades de los ciudadanos actuales, al tiempo que procura proteger el bienestar de las generaciones venideras. Para conseguir el sostenimiento de nuestro planeta, así como de la población actual y futura, cuyo crecimiento es imparable, la innovación será una de las piezas clave, permitiendo y garantizando un uso correcto y eficiente de los recursos existentes. No obstante, como se dice coloquialmente, *del dicho al hecho hay un trecho*.

Como ya se mencionó *ut supra*, en el año 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuyo ODS n.º 9 llevaba por título *Industria, Innovación e Infraestructura*, estableciendo en su punto quinto que se debía «aumentar la investigación científica [...], fomentando la innovación y aumentando [...] el número de personas que trabajan en investigación [...] y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo». Pero una vez plasmado ese ODS, la gran mayoría de políticas legislativas o de acciones sociales se han olvidado de la innovación. Situación que plantea uno de los grandes retos, pues sin innovación no habrá futuro. No obstante, el problema práctico de este ODS no es exclusivo de

<sup>3</sup> ROSANOFF, M.A., «Edison in His Laboratory», [MRTE] *Harper's Magazine*, vol. 165, 1932, págs. 402-406 [traducción propia].

los poderes ejecutivos o legislativos, sino que es compartido por los agentes privados.

Si retrocedemos más de 20 años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Oficina Europea de Estadística elaboraron en 1992 el *Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación*, obra de referencia en lo que esta materia se refiere, definiéndose en él la innovación como «la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores». No se puede olvidar, además, como se indicaba en el preámbulo de la LSE, que «la innovación es un importante estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilización de conocimientos adquiridos colectivamente».

La innovación, en su concepción teórica y en su aplicación práctica, es algo más vasto que esa definición. La teoría de la innovación es uno de los campos sobre los que ha recaído mayor atención por parte de diversas artes y ciencias. Sobre ella se han escrito tratados filosóficos, económicos o sociológicos, ahondando en cuál es su importancia o cuáles son las consecuencias de una política basada en la innovación. Y, en este sentido, el Derecho, como arte y como ciencia, no ha sido ajeno a su importancia, cuestionándose si existen motivos suficientes para justificar la concesión de derechos exclusivos sobre ella, como son los derechos de propiedad industrial e intelectual o la obtención de derechos no exclusivos derivados de los secretos empresariales, en su caso.

No obstante, se ha de tener en cuenta que el ODS n.º 9 no menciona ninguno de estos conceptos, pero la innovación en nuestro sistema está protegida por estos mecanismos. Es más, con la globalización, la innovación y sus instrumentos protectores han alcanzado unos niveles de importancia comerciales sin precedentes e inimaginables<sup>4</sup>. A pesar de lo dicho, no se ha de confundir el término «innovación» con el de «invención», pues, aunque estén estrechamente relacionados, la Agenda 2030 utiliza el primero porque es más amplio, habiendo innovaciones que no son invenciones. Por eso es importante realizar este análisis del ODS n.º 9 no desde la

<sup>4</sup> DENONCOURT, J., «Companies and UN 2030 Sustainable Development Goal 9 Industry, Innovation and Infrastructure», *Journal of Corporate Law Studies*, n.º 20-1, 2020, pág. 208.

perspectiva de la propiedad industrial, sino desde los secretos empresariales, aunque en numerosas ocasiones por practicidad teórica y práctica los tratemos conjunta o complementariamente o los contraponemos.

A todo ello hemos de añadir un elemento de suma importancia como es el desarrollo sostenible, «piedra angular sobre la que descansa esta acción multilateral e internacional»<sup>5</sup>, definiéndose de manera indirecta este concepto<sup>6</sup> en el artículo 2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Se concibe, siguiendo lo establecido en este texto legal, que la economía debe conjugarse con el principio fundamental del bienestar de la población, así como otros principios de gran importancia como son la solidaridad, la erradicación de la pobreza o el uso eficiente de los recursos. No obstante, más allá de los ideales que representa este desarrollo sostenible, lo más importante es obtener una serie de medidas efectivas —jurídicas, económicas o de otra índole— que permitan alcanzarlo. En definitiva, se trata de conseguir que el desarrollo sostenible sea una realidad y que los cuentos y leyendas formen parte únicamente del universo literario.

A pesar de lo dicho hasta aquí, el principal escollo al que se enfrenta el cumplimiento de estos ODS es, como ya se ha señalado por la doctrina, el escaso valor jurídico que tienen, pues no dejan de ser una serie de recomendaciones —compromisos si se prefiere—<sup>7</sup>, sin posibilidad de articular medidas efectivas de cumplimiento por parte de la ONU. En definitiva, dependerá su cumplimiento de la buena voluntad de los particulares y de las medidas que quieran establecer los gobiernos de los diversos estados.

<sup>5</sup> BELLO PAREDES, S.A., «Introducción a los ODS en la agenda 2030: el principio general de la sostenibilidad», *Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, n.º 93, 2020, pág. 13.

<sup>6</sup> Realmente define el concepto de «economía sostenible», pero sostiene la doctrina que a pesar de utilizar otra nomenclatura nos encontramos ante lo que internacionalmente se ha venido denominando como «desarrollo sostenible» *vid.* MARÍÑO JIMÉNEZ, J.P., FLORES GAMBOA, S. y BONILLA, J., «Sostenibilidad versus sustentabilidad. Una propuesta integradora que desvirtúa su uso homólogo», *Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, n.º 87, 2018, págs. 1391-1422.

<sup>7</sup> Aunque escape de mi cometido, creo que la postura mantenida por Bello Paredes es interesante y supondría un auténtico empuje al cumplimiento de los ODS. Mantiene que deberían ser considerados como principios generales del Derecho internacional y nacional, mediante su positivización o reconocimiento jurisprudencial. *Vid.* BELLO PAREDES, S.A., «Introducción a los ODS...», *ob. cit.*, pág. 37.

## B. Derecho de la competencia.

En todo caso, este ODS n.º 9 —principalmente, sus propios objetivos— se ha de poner en relación necesariamente con el Derecho de la competencia. La Constitución Española —en adelante, CE— establece en su artículo 38 que «se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general», consagrando el fundamental principio de libertad de empresa, objeto de numerosos pronunciamientos por parte de Tribunal Constitucional, entre las que podemos destacar la sentencia de 1 de julio de 1986, donde sostuvo que «el reconocimiento de la economía de mercado por la Constitución, como marco obligatorio de la libertad de empresa, y el compromiso de proteger el ejercicio de ésta [...] suponen la necesidad de una actuación específicamente encaminada a defender tales objetivos constitucionales»<sup>8</sup>.

Así, a fuer de proclamar la libertad de empresa y las actividades necesarias para la defensa de tales derechos constitucionales, nació el Derecho de la competencia como instrumento esencial para la puesta en práctica de medidas encaminadas a evitar la realización de todas aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente la libre competencia empresarial<sup>9</sup>. Medidas que —sin poder analizarlas como se merece una cuestión de grueso calibre como esta— hallan su fundamentación jurídica en el reconocimiento por parte del legislador de la libertad de iniciativa económica y el derecho que asiste a toda persona de actuar al servicio de sus intereses particulares<sup>10</sup>.

El Derecho de la competencia se divide, a su vez, en dos vertientes. Por un lado, el Derecho de defensa de la competencia, de la que son exponentes los artículos 101 a 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea —en adelante, TFUE— y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que tiene por fin preservar la competencia como institución, es decir, velar por un orden concu-

<sup>8</sup> STC, pleno, de 1 de julio de 1986 [ECLI:ES:TC:1986:88] n.º de Recursos: 352/1983 y 367/1983 |Ponente: CARLOS DE LA VEGA BENAYAS.

<sup>9</sup> MARTÍNEZ PÉREZ, M., «Derecho de Patentes versus Derecho de Defensa de la Competencia en la Unión Europea: ¿Una Relación de Complementariedad?», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2018, vol. 10, n.º 1, pág. 374.

<sup>10</sup> CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Mercado Único y Libre Competencia en la Unión Europea*, Editorial Constitución y Leyes COLEX, Madrid, 2003, pág. 247.

rencial no falseado y un buen funcionamiento del mercado, sancionando aquellas conductas que eliminan la competencia<sup>11</sup>.

El Derecho de defensa de la competencia y el de propiedad industrial, mirados sin la oportuna cautela, parecen guardar una relación de suyo incompatible, que se caracteriza por la aparente existencia de numerosos puntos de fricción conducentes a la imposibilidad de sostener la convivencia pacífica de ambos sistemas, pues inevitablemente periclitán los instrumentos legales previstos para la consecución de los fines asignados a cada cuerpo normativo<sup>12</sup>. Empero esta precipitada conclusión deriva de un análisis superficial, consistente en el examen comparativo de, por un lado, las restricciones dispuestas por la defensa de la competencia a las conductas perjudiciales para la libre competencia y, por otro, los derechos inmateriales y las facultades de disposición y explotación exclusiva que le son propias a los derechos de propiedad industrial. A esta compleja situación, se le ha de añadir un nuevo agente: los secretos empresariales que, a la postre, conceden una especie de derecho de exclusiva, aunque este sea descubrible y utilizable mediante sistemas legítimos. A pesar de lo dicho, nos encontramos ante una aparente errónea oposición entre la libre competencia y la dupla de secretos empresariales y propiedad industrial. Todos ellos, a pesar de las fricciones que puedan surgir y de los intersticios de los diversos sistemas, comparten en su esencia un objetivo común que no es otro que el ODS n.º 9, el fomento de la innovación y del desarrollo tecnológico<sup>13</sup>.

Empero «los derechos de propiedad industrial [a lo que añadido, también, los secretos empresariales], en su condición de derechos exclusivos, constituyen in natura limitaciones a la libre competencia»<sup>14</sup>. Es innegable que la concesión de una patente, por definición, lesiona la libre competencia<sup>15</sup>. Lo mismo se puede predicar de un secreto empresarial que de un modo directo o indirecto impide que un producto, un proceso o, en definitiva, una información pueda ser empleada por la totalidad de los agentes del mercado. Sin embargo, esto no signifi-

<sup>11</sup> BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil, Volumen I*, Tecnos, Madrid, 2016, pág. 175.

<sup>12</sup> *Id.*

<sup>13</sup> BAHAMONDE DELGADO, R., «El Derecho de la Competencia y los Derechos de Propiedad Intelectual en la UE y España», *Anuario de Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, n.º 16, 2012, pág. 479.

<sup>14</sup> MARTÍNEZ PÉREZ, M., «Derecho de Patentes versus Derecho...», *ob. cit.*, pág. 379.

<sup>15</sup> *DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses*, Brussels, December 2005. Disponible en: <https://ec.europa.eu/> [Apartado 40]. Incidiendo en su contenido: RODRÍGUEZ RODRIGO, Juliana, «Patentes Farmacéuticas y Aplicación Privada del Derecho Europeo de la Competencia», *Cuaderno de Derecho Transnacional*, vol. 7, n.º 1, 2015, pág. 188.

ca que sean incompatibles. Por un lado, la regulación de los secretos empresariales y el Derecho de propiedad industrial conduce a incentivar y recompensar la actividad innovativa e inventiva a través de una serie de derechos exclusivos y excluyentes sobre los resultados que se han obtenido, ya sean públicos y conocidos, como en el caso de, por ejemplo, las patentes, ya sean secretos, como en el caso, valga la redundancia, de los secretos empresariales. En cambio, el Derecho de la competencia procurará una protección posterior, cuyo objetivo no es limitar los derechos derivados de los secretos empresariales o de la propiedad industrial, sino evitar que puedan surgir comportamientos abusivos y excesivos que puedan apoyarse sobre la posición de privilegio legal que garantiza la titularidad de derechos exclusivos de patente o de los secretos empresariales<sup>16</sup>.

Con todo, creo que resulta claro que, a pesar de las diferencias aparentes, los secretos empresariales, la propiedad industrial y el Derecho de la competencia comparten un fin común<sup>17</sup>. No obstante, el reto que está por venir en este campo es el establecimiento de una conexión y cohesión entre todos estos cuerpos normativos que consiga una adecuada satisfacción de los intereses protegidos por sus disciplinas y, sobre todo, que sea capaz de seguir los pasos fijados por la Agenda 2030 y sus ODS que marcan nuestro futuro más próximo desde una visión del presente que no tiene vuelta atrás.

La otra pata es el Derecho de competencia desleal, regulándose en nuestro Derecho en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal —en adelante, LCD—, que regula situaciones que, implicando cierta competencia, rebasan determinados límites establecidos, como son las conductas contrarias a los buenos usos en materia comercial o las exigencias de la buena fe<sup>18</sup>. Precisamente es en este cuerpo normativo donde hasta el año 2019 se encontraba la regulación española del secreto empresarial. Disponía el artículo 13 LCD en su redacción

<sup>16</sup> URIBE PIEDRAHITA, C.A., CARBAJO CASCÓN, F., «Regulación ex ante y control ex post: la difícil relación entre la propiedad intelectual y derecho de la competencia», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 33, págs. 310-312. En el mismo sentido, LEMLEY, M.A., «Ex ante versus ex post justifications for intellectual property», *University of Chicago Law Review*, vol. 71, 2004, págs. 129-149. *Apud* MARTÍNEZ PÉREZ, M., «Derecho de Patentes versus Derecho...», *ob. cit.*, pág. 384.

<sup>17</sup> CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Mercado Único y Libre...*, *ob. cit.*, pág. 247.

<sup>18</sup> BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho...*, *ob. cit.*, p. 175. Por su parte, Calvo y González sostienen la relación de complementariedad entre ambas normativas, en este sentido, «la competencia desleal llega donde la legislación antitrust [Derecho de defensa de la competencia] no alcanza (a los pequeños comerciantes)»: CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Mercado Único y Libre...*, *ob. cit.*, pág. 227.

primigenia que: «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 alguna de las conductas previstas [...]. 2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. 3. La persecución de las violaciones de secretos [...] no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos [...]. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto».

Inclusión que demuestra, una vez más, la estrecha relación entre los secretos empresariales y el Derecho de la competencia. No solo eso, sino que el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio —en adelante, Acuerdo ADPIC— al tratar los secretos empresariales hace referencia a su vez al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1967, en concreto, a su artículo 10.bis dedicado a la competencia desleal. Hecho que demuestra la necesaria complementariedad de los derechos derivados de los secretos empresariales y el Derecho de la competencia en aras de fomentar la necesaria innovación por parte no solo de los poderes públicos, sino de los agentes privados con el claro objetivo de cumplimentar los ODS, en particular, el ODS n.º 9 como garantía presente de un futuro próximo.

En conclusión, los derechos que protegen la innovación y el Derecho de la competencia son complementarios, compartiendo el objetivo común de promover el progreso técnico apoyando la innovación a corto plazo para el beneficio final de la sociedad a largo plazo. A modo de ejemplo práctico: si un agricultor no planta árboles frutales y los cultiva en el día de hoy, ningún ciudadano comerá frutas en el año 2030; la innovación que se realice hoy no solo beneficiará al que obtenga los derechos sobre ella, sino que beneficiará, también, a la sociedad del año 2030.

### C. Fomento de la innovación

Para alcanzar el ODS n.º 9 a través de la innovación hay que tener en cuenta tres elementos de suma importancia<sup>19</sup>. En primer

<sup>19</sup> DENONCOURT, J., «Companies and UN 2030 Sustainable...», ob. cit., págs. 229-230.

lugar, la propia innovación. Es decir, solo mediante una innovación constante se podrán ir resolviendo los problemas más complejos y costosos que nos plantea un desarrollo sostenible. En segundo lugar, la innovación del modelo de negocio, es decir, para poder fomentar la innovación no solo se necesita una innovación en los productos o en los procesos, sino en la propia forma de entender el ejercicio de la actividad económica y empresarial, estrechamente relacionado con la necesaria responsabilidad social corporativa, brújula que nos guiará en los próximos pasos para obtener la sostenibilidad desde el mundo empresarial. Y, finalmente, el desarrollo de nuevas cadenas de valor o sistemas empresariales que, partiendo de la innovación, sean capaces de unirse a otros actores públicos y privados para lograr modelos económicos mundiales, sostenibles y coherentes. Hete aquí donde reside la dificultad de los retos que vendrán. Se trata no solo de procurar un cambio de la actitud de los agentes públicos, sino que se trata de un cambio de mentalidad de los privados para que vean en la innovación algo más que el rédito particular empresarial.

Además, para poder alcanzar el ODS n.º 9 se han de potenciar los dos tipos de innovación que existen según la doctrina: la disruptiva y la de mantenimiento. Por un lado, la primera consiste en crear un mercado nuevo que desplace la tecnología anterior, reinventando la preexistente o encontrando una solución novedosa para los problemas no resueltos. Por otro lado, la de mantenimiento es un modelo de innovación consistente en mejorar un producto, servicio o proceso ya existente. Es decir, se deben realizar acciones públicas y privadas que promuevan los dos tipos de innovación que se señalan.

Ahora bien, la cuestión que *revolotea* lo dicho hasta aquí es la siguiente: ¿de qué modo se puede fomentar la innovación para alcanzar el ODS n.º 9? Ya se ha ido apuntando sin elipsis, de manera clara y directa: mediante un efectivo sistema de protección de la innovación. ¿Cuál es este sistema? En cierto modo, el existente. Se trata de volver a las figuras conocidas, como la propiedad industrial, y de adentrarse en las nuevas figuras que vienen a nosotros, como son los secretos empresariales. Solo mediante una garantía de la innovación, solo mediante una efectiva protección de lo innovativo, la sociedad, tanto los agentes públicos como los privados, invertirá en innovación. Solo mediante un sistema garantista, que proteja a los titulares de la innovación frente a las inmisiones, se conseguirá ver el ODS n.º 9 no como un objetivo, sino como un resultado.

### III. SECRETO EMPRESARIAL: CONCEPTO Y REQUISITOS

Dispone el artículo 1 LSE que un secreto empresarial será «cualquier información o conocimiento»<sup>20</sup> que reúna tres requisitos: i) sea secreto, es decir, que no sea «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»; ii) que tenga un valor, «real o potencial», por ser secreto; y iii) que su titular hubiera empleado «medidas razonables» con el objetivo de «mantenerlo en secreto». La definición del legislador español no presenta grandes novedades respecto de las que anteriormente se empleaban, señalando los mismos elementos imprescindibles<sup>21</sup>; más aún, la LSE sigue la misma línea al no definirlo, sino que se limita a mencionar una serie de requisitos que debe reunir una cierta información o conocimiento, es decir, los elementos que nos permitirán considerar cuándo estamos ante un auténtico secreto empresarial<sup>22</sup>.

Siguiendo el análisis realizado por la doctrina española de las definiciones legales, el primer requisito que debe reunir la información o conocimiento para ser considerado secreto empresarial es que, valga la redundancia, sea una «información empresarial»<sup>23</sup>, señalando Guillén Monge que, por tanto, la información debe ser un «conjunto de datos dotados de significado que constituyen un mensaje susceptible de interpretación por el ser humano, no siendo exigible su fijación en un soporte intangible»<sup>24</sup>. En definitiva, que sea una información que tenga carácter empresarial.

El segundo de los requisitos consiste en el secreto de la información, es decir, que la información «no [sea] generalmente conocida de forma pública en círculos relevantes de negocios»<sup>25</sup>. Conforme a lo

establecido en la LSE, para poder entender que la información es secreta, es necesario que se den tres condiciones o requisitos acumulativos. En primer lugar, la información no debe ser conocida de manera general. En segundo lugar, que esa información no sea conocida por las personas que habitualmente actúan en los círculos donde suele ser utilizada. Y, finalmente, que el acceso a dicha información no conocida no sea sencillo, o sea, que se establezcan medidas de protección que impidan un fácil acceso a ella.

En tercer lugar, solo se obtendrá la protección que se deriva de la LSE en caso de que la información secreta tenga un valor real o potencial derivado, precisamente, de su carácter secreto. En resumen, que la información tenga un valor por el hecho de ser secreta. La doctrina más moderna ha mantenido que el auténtico valor del secreto deriva únicamente de su carácter secreto, ya que los demás operadores del mercado, principalmente competidores, no podrán acceder a dicha información<sup>26</sup>. A modo de ejemplo, si una empresa dedicada a la venta de refrescos mantiene «secreta» la receta de una determinada bebida, la receta tendrá un valor porque ningún competidor la conocerá y podrá imitarla. En cambio, si la receta fuera pública, la misma tendría un valor económico menor, pues todo agente del mercado podría utilizarla. En este sentido, la jurisprudencia española, como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, n.º 654/2019, de 23 de abril<sup>27</sup>, viene manteniendo que «el valor competitivo es la ventaja de la que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas que carecen de ella», es decir, tiene valor porque es secreta la información, debiendo estar, además, el valor en el conjunto de la información mantenida en secreto<sup>28</sup>.

Finalmente, el último requisito que se contempla en la LSE es que el titular del secreto haya adoptado una serie de medidas razonables que aseguren la protección del propio secreto, exigiéndole, en todo caso, una cierta diligencia en la protección de las informaciones de las que es titular. Es decir, no basta con que no divulgue la información secreta, sino que se requiere que establezca una serie de medidas —no definidas— para procurar que la información no sea descubier-

(aut.), *La protección de secretos empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 34.

<sup>26</sup> SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, ob. cit., págs. 37 y ss.; GUILLÉN MONGE, P., «Artículo 1»..., ob. cit., págs. 50-61.

<sup>27</sup> Entre otras muchas, SAP Vizcaya (Sección 4ª), n.º 654/2019, de 23 de abril (ECLI: ES:APBI:2019:1397). n.º de Recurso: 743/2018 |Ponente: LOURDES ARRANZ FREIJO.

<sup>28</sup> Entre otras, STS Civil (Sección 1ª), n.º 254/2020, de 4 de junio (ECLI: ES:TS:2020:1568). n.º de Recurso: 4164/2017 |Ponente: JUAN MARÍA DÍAZ FRAILE.

<sup>20</sup> Una de las novedades de la LSE ha sido la inclusión en la definición del término «conocimiento».

<sup>21</sup> Artículo 39.2 Acuerdo ADPIC: «a) sea secreta [...] no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables [...] para mantenerla secreta». En la misma línea, también lo define así la *Uniform Trade Secret Act*.

<sup>22</sup> La doctrina española se ha pronunciado repetidamente sobre la dificultad de definir un secreto empresarial sin acudir a una lista de requisitos, aunque no sea lo deseable. Vid. SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2009, pág. 190 (n.p. 485, 486, 487).

<sup>23</sup> SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, ob. cit., pág. 105.

<sup>24</sup> GUILLÉN MONGE, P., «Artículo 1», en LISSÉN ARBELOA, J.M. (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, Wolters Kluwer, Madrid, 2020, pág. 37.

<sup>25</sup> CAMPUZANO LAGUILLO, A.B. y SANJUÁN MUÑOZ, E., «Marco normativo. El concepto de secreto empresarial», en A.B. CAMPUZANO LAGUILLO, A.B. et al.



ta. No obstante, a lo largo de la historia legislativa del secreto empresarial, no se ha establecido en los diferentes ordenamientos una concreción acerca de la razonabilidad de las medidas, debiendo ser, en último lugar, los tribunales quienes consideren, a la vista de los casos que juzguen, cuáles son las medidas razonables que se le pueden exigir al titular del secreto.

La utilización de conceptos indeterminados conlleva la problemática típica derivada del uso de estos, pues no será hasta que ocurra el incidente cuando se podrá conocer si las medidas adoptadas fueron razonables y, por tanto, suficientes para que la información sea protegida por la legislación. Al mismo tiempo, solo mediante esta inconcreción se puede llegar a conseguir una efectiva protección de los secretos empresariales, pues dada la amplitud de su objeto, si se optara por establecer positivamente unas medidas concretas, podría suponer una merma del ámbito objetivo de la pretendida protección de la LSE.

A pesar de todo lo señalado, compartimos el comentario crítico de Castán Pérez-Gómez respecto del concepto de secreto empresarial y estos requisitos: «Por si el objeto no fuese en sí mismo lo suficientemente etéreo o inasible, resulta que tiene que estar revestido de ciertas condiciones para que se pueda considerar como un activo protegido. Y esas condiciones, que son extrínsecas al propio objeto, están teñidas además de no poco margen de ambigüedad»<sup>29</sup>. Con todo, el concepto no es claro y se requerirá de un gran esfuerzo doctrinal y jurisprudencial para definirlo sin fisuras y ambigüedades.

#### IV. RAZÓN DE SER DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

##### A. La justificación de los derechos de propiedad industrial

A modo de resumen introductorio, resulta conveniente por su practicidad volver una vez más a los derechos de propiedad industrial, para posteriormente compararlos con los secretos empresariales en la medida de lo posible.

La filosofía, tanto en su vertiente jurídica como en la política, ha mantenido de manera continua abierto el debate respecto a la legiti-

<sup>29</sup> CASTÁN PÉREZ-CANO, A., «Secretos empresariales y Propiedad Industrial e Intelectual: Afinidades y divergencias», en MERINO BAYLOS, P. (dir.), *Homenaje a Luis-Alfonso Durán. Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Thomson Reuters, Navarra, 2019, pág. 308.

midad y posición a ocupar por parte de la propiedad industrial e intelectual en nuestros ordenamientos jurídicos. Dada la exclusividad que se confiere a los titulares de estos derechos sobre la innovación que se protege en ellos, ha resultado —y sigue resultando y resultará— vital y esencial encontrar una respuesta que reivindique y justifique el conjunto de efectos producto de su aplicación<sup>30</sup>, especialmente a la vista del destacado impacto que ejerce sobre el comercio, la economía y la vida diaria de los ciudadanos, más cuando la calidad de vida del presente no presenta los mayores retos, sino que los presenta la calidad de vida del futuro.

Numerosos son los intentos de justificar esta clase de derechos<sup>31</sup>. Entre todos ellos, podemos destacar —por compartir, además, dicha posición— aquellos autores que los han justificado basándose en el incentivo que comportan para los innovadores, al atribuir exclusividad sobre los productos, procesos, métodos... protegidos, habida cuenta de la gran inversión que se ha realizado para su desarrollo. Esto, que es de suyo palmario, lleva a diversos autores a defender que la ausencia de estos derechos sería perjudicial para el interés general, pues la ausencia de medidas conducentes a frenar el aprovechamiento de invenciones originales por parte de terceros competidores redundaría en la merma de los beneficios obtenidos por el inventor, disminuyendo la actividad inventiva y frenando en último término el progreso tecnológico y cultural de la sociedad.

Sin ahondar en las diversas teorías de la innovación<sup>32</sup> —por su gran número y por no ser el objetivo de este artículo—, el Derecho a lo largo de su historia reciente la ha utilizado para fundamentar, en

<sup>30</sup> Tradicionalmente se han comparado los derechos de propiedad industrial con los de propiedad. No obstante, hay numerosas diferencias entre ellos. V. gr.: la propiedad encuentra su justificación histórica en la escasez o disponibilidad limitada de los terrenos y de los recursos, acompañada de la imposibilidad de compartirlos. En cambio, esto no es aplicable a la propiedad industrial puesto que las ideas y creaciones de la mente son inagotables, sin que tampoco haya una merma por el hecho de compartir la idea con otro. Vid. BENTLEY, L. y SHERMAN, B., *Intellectual Property*, Oxford University, Oxford, 2004, págs. 3-4.

<sup>31</sup> Podemos destacar aquellos que han considerado que los derechos de propiedad industrial serían derechos naturales, por los que su titular gozará de ellos y de las facultades que les conceden por el simple hecho de recaer sobre invenciones emanadas de su esfuerzo intelectual. Otras posturas han considerado que estos derechos serían una recompensa al esfuerzo invertido en la invención que se manifiesta a través de un rédito económico, personal, moral e intelectual. Es decir, sería una especie de gratitud legal para con el autor que nace como premio por el desempeño de una labora redundante en beneficio del interés general. Vid. BENTLEY, L. y SHERMAN, B., *Intellectual Property...*, ob. cit., pág. 34.

<sup>32</sup> Vid. MOTTA, J. y MORERO, H., «La teoría moderna de la innovación y sus antecedentes en el pensamiento económico», en SUÁREZ, D., ERBES, A. y

gran medida, la utilidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Es más, podríamos afirmar abiertamente que uno de los motivos por los que los países de la Unión Europea o Estados Unidos son de los que más invierten en innovación es precisamente por la excelsa protección que se confiere a tales innovaciones, frente a posibles ataques de terceros. No obstante, a pesar de que esta fundamentación la tenemos asimilada, no parece que la inclusión del ODS n.º 9 haya supuesto un cambio en la innovación de los diversos agentes privados. El crecimiento empresarial no es antagónico a la sostenibilidad, tanto económica, como social y ambiental. No se puede desdibujar totalmente cuál es la realidad del entramado empresarial, pero, al mismo tiempo, sin perder de vista ese desarrollo económico, quizá es necesario que haya un cambio de la mentalidad empresarial que vire desde una innovación con objetivos privados y particulares —el crecimiento de la empresa— hacia una innovación con objetivos públicos y compartidos —la sostenibilidad del mundo que vendrá—. Es decir, buscar el justo equilibrio entre los intereses particulares y los colectivos, aunque ello, como sabemos, sea extremadamente complicado.

## B. La naturaleza del secreto empresarial

Todo lo dicho hasta este momento respecto de los derechos de propiedad industrial e intelectual se ha de poner necesariamente en relación con los secretos empresariales y su importancia en la innovación para el futuro que vendrá donde los retos que se nos imponen requieren de un nuevo estudio al hilo de esta figura que, aunque ya integrada en nuestros ordenamientos jurídicos desde hace tiempo, ha llamado nuestra atención en el ordenamiento jurídico europeo y español en los últimos años.

No obstante, a diferencia de la propiedad industrial, los secretos empresariales no proporcionan un derecho exclusivo al uso de la información, siempre y cuando la otra parte lo hubiera obtenido de una forma legítima —ingeniería inversa, bagaje profesional o descubrimientos independientes— o la información hubiera pasado a ser pública. Esta variación que puede parecer de poca importancia supone un gran cambio respecto de la fundamentación de la existencia de los derechos de propiedad industrial<sup>33</sup>; pudiendo implicar notables con-

BARLETTA, F. (comp.), *Teoría de la innovación: evolución, tendencias y desafíos*, Ediciones Complutense, Madrid, 2020, págs. 23-70.

<sup>33</sup> SCHULTZ, M.F. y LIPPOLDT, D.C., «Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets): Background Paper», *OECD Trade Policy Papers*, n.º 162, 2014, págs. 13 y ss.

secuencias económicas, como, por ejemplo, cuando una misma idea ha sido paralela e independientemente desarrollada por dos competidores<sup>34</sup>. Al conceder impunidad a ciertas formas de obtención de información, la ley permite que el Derecho de la competencia limite el derecho que se otorga al innovador de manera indirecta. Para promover resultados eficientes, la ley permite a los competidores obtener un secreto empresarial a través de una serie de medios que fomenta, en definitiva, no el espionaje —que está penado—, sino la innovación, la carrera constante por adelantarse al competidor. En definitiva, se promueve la mejora de la industria en la que operan, con innumerables ventajas para el consumidor final, receptor de los efectos positivos de esa competencia.

Como hemos visto, el debate acerca de la razón de ser de los derechos de propiedad industrial ha convivido con nosotros de manera continua. Pero no ha sido el único debate en la doctrina —principalmente, la anglosajona—. Esta también ha discutido acerca de la naturaleza del secreto empresarial y, en particular, acerca de la relación o derecho en el que se basa. No obstante, ninguna de las diversas concepciones que se desarrollarán se ha impuesto, entre otros motivos, por la poca atención que ha recibido la materia tanto legal como doctrinalmente. De manera muy acertada, Sandeen afirmaba que los secretos empresariales eran la *Cenicienta* de los derechos de propiedad industrial, pues todos se han olvidado de ella<sup>35</sup> y nuestro Derecho es un ejemplo claro de ello.

En primer lugar, no faltan autores que consideran que el secreto empresarial se basa en relaciones obligacionales como serían las derivadas de un contrato —mercantil o laboral, por ejemplo—. En segundo lugar, otros entienden que es una consecuencia directa de la titularidad de un derecho de propiedad<sup>36</sup>. Una tercera posición defiende que se basan en los principios generales de justicia que integran la totalidad de los ordenamientos jurídicos. En cuarto lugar, hay quienes defienden que es una consecuencia del Derecho de competencia desleal como efectiva medida para paliar el ejercicio desleal en el mercado. Finalmente, destacan aquellos autores que consideran que

<sup>34</sup> POOLEY, J., *Trade Secrets*, Law Journal Seminars-Press, Nueva York, 1997, págs. 32-40.

<sup>35</sup> SANDEEN, S.K., «The Cinderella of Intellectual Property Law: Trade Secrets», en YU, P.K. (ed.), *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age*, Praeger Perspectives, Westport, pág. 399: «Trade secret law is often treated as a second-class doctrine with far less scholarship and attention being paid to it than to its intellectual property relatives».

<sup>36</sup> CLAEYS, E.R., «Private Law Theory and Corrective Justice in Trade Secrecy», *Journal of Tort Law*, n.º 4, 2011, pág. 3.

no es posible encontrar una teoría única que los fundamente, sino que se trata de una amalgama de diversos motivos que tienen como único objetivo la protección de la información<sup>37</sup>.

De entre todas ellas, parece ser que, por lo menos en Estados Unidos, es la que concibe los secretos empresariales como un derecho de propiedad la que más apoyo ha recibido. Así, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en su sentencia *Ruckelshaus vs. Monsanto*<sup>38</sup> afirmó que el derecho de propiedad incluía los resultados del trabajo y de la invención de las personas, entre los que se encontraban los secretos empresariales. Además, el alto tribunal señaló varias de las características comunes entre los secretos empresariales y los objetos típicos del derecho de propiedad, en particular, la posibilidad de ser enajenados a través de diferentes negocios jurídicos.

No obstante, esta postura ha sido criticada porque los secretos empresariales no otorgan derecho exclusivo alguno, principal diferencia<sup>39</sup> de estos con la tradicional propiedad industrial<sup>40</sup>. Por lo que otros autores han sugerido que estamos ante una forma particular de propiedad, como ocurriría en nuestro derecho al regular el Código Civil en los artículos 407 y siguientes la propiedad de las aguas, estableciendo en los artículos 412 a 416 una serie de limitaciones al propietario. Es más, desde la doctrina y jurisprudencia norteamericana se señala que si alguien «inventa o descubre y mantiene en secreto un proceso de fabricación, ya sea objeto de una patente o no, no tiene realmente un derecho exclusivo sobre el mismo frente al público, o frente a quienes de buena fe adquieren conocimiento de él. Pero sí que tiene una propiedad sobre el mismo, que un tribunal protegerá frente a quien aplique dicha información secreta para su propio uso o lo divulgue a terceras personas, habiéndolo obtenido de una manera no legítima»<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> BONE, R.G., «A new look at Trade Secret Law: Doctrine in search of justification», *California Law Review*, n.º 82, 1998, págs. 251-257.

<sup>38</sup> *Ruckelshaus vs. Monsanto Co.*, 467 US 986 (1984). Para mayor abundamiento sobre la sentencia, *vid.* SIMPSON, M.P., «The future of Innovation: Trade secrets, Property Rights, and Protectionism – an Age-Old Tale», *Brooklyn Law Review*, vol. 70, n.º 3, 2005, pág. 1122.

<sup>39</sup> Son numerosas las diferencias existentes. No obstante, más allá de lo esbozado, resulta interesante la versión ejemplificativa de Orly Lobel en: LOBEL, O., «Filing for a Patent Versus keeping your invention a trade secret», *Harvard Business Review*. Disponible en: <https://hbr.org>.

<sup>40</sup> BONE, R.G., «A new look at Trade Secret Law...», *ob.cit.*, pág. 254 [traducción propia]: «Si el secreto empresarial es un derecho de propiedad, ¿por qué el propietario no tiene un derecho exclusivo sobre ella frente al público como los demás propietarios?»

<sup>41</sup> *Peabody vs. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868).

En este sentido, otros autores<sup>42</sup> han considerado que se trata de un auténtico derecho de propiedad, pero limitado por el Derecho de la competencia que permite que un competidor pueda obtener la misma información protegida mediante otros medios adecuados y legítimos. Volviendo al ejemplo del agua: aunque un arroyo nazca en mi predio, no puedo impedir que un tercero aproveche su agua una vez esta haya continuado su camino, saliendo de mi propiedad.

La doctrina británica considera, en cambio, que su naturaleza es obligacional<sup>43</sup>, al entender que en el marco de una relación surge una obligación de confidencialidad respecto de ciertas informaciones obtenidas. Y, por tanto, en caso de que se haga un uso en beneficio propio o se divulgue a terceros una información obtenida de manera confidencial es cuando se estará incumpliendo tal deber u obligación. No obstante, no considero que en nuestro Derecho sea posible, pues las cláusulas de confidencialidad y los secretos si bien plantean ciertas similitudes, no son identificables plenamente.

### C. La (necesaria) protección de los secretos empresariales

La doctrina que ha desarrollado el estudio económico del Derecho respecto de los secretos empresariales ha considerado que la justificación de su existencia reside nuevamente en los incentivos que proporciona. Por un lado, sostiene que una buena regulación de los secretos empresariales potencia la inversión en innovación y a la larga la incentiva. Así, en Estados Unidos desde el año 1868, tras la sentencia *Peabody vs. Norfolk*, la mayoría de los legisladores han apuntado que la única forma de incentivar la inversión en secretos empresariales es la creación de una ley que los proteja<sup>44</sup>. No obstante, esto ha sido criticado por algunos autores que consideran que los secretos empresariales no incentivan la innovación, sino que únicamente establecen un mecanismo para que las empresas puedan defender o recuperar una información que mantenían secreta<sup>45</sup>, es decir, la regulación de los secretos empresariales no supondría un incentivo para el desarrollo y para la investigación, pues esta existe con independencia de los secretos empresariales. A pesar de estos pronunciamientos doctrinales, la jurisprudencia norteamericana ha destacado de manera reiterada la

<sup>42</sup> CHALLY, J., «The Law of Trade Secrets: Toward a More Efficient Approach», *Vanderbilt Law Review*, vol. 57, n.º 4, pág. 1274.

<sup>43</sup> GURRY, F., *Breach of Confidence: The protection of confidential information*, Oxford University Press, Oxford, 2012, págs. 231-309.

<sup>44</sup> CHALLY, J., «The Law of Trade Secrets...», *ob. cit.*, pág. 1270.

<sup>45</sup> BONE, R.G., «A new look at Trade Secret Law...», *ob. cit.*, págs. 245 y ss.

importancia de los secretos empresariales en la innovación. Por ejemplo, en el caso *Kewanee Oil vs. Bicron*<sup>46</sup>, el Tribunal Supremo estadounidense mantuvo que la base de la regulación de los secretos empresariales era el fomento de la invención y de la innovación. Y ello no es algo reciente. Desde antaño<sup>47</sup>, parte de la doctrina estadounidense viene considerando que los secretos empresariales son uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo de la industria, debido a que gracias a ellos se permite que las empresas luchen por liderar sus respectivos sectores, ahondando en el crecimiento constante de sus beneficios lo que repercute de manera directa en los beneficios sociales de la carrera competitiva.

Por otro lado, siendo esta una de las grandes diferencias con los derechos de propiedad industrial, los costes económicos para su desarrollo son menores. Actualmente, la obtención de patentes en el mundo entero es un procedimiento altamente costoso que debe realizarse de manera individual, país por país —España, por ejemplo, es uno de los países que se ha posicionado en contra de la patente única europea—. Así, uno de los incentivos económicos que plantea el secreto empresarial es su bajo coste económico frente a otras medidas de protección. En este sentido, Friedman, Landes y Posner<sup>48</sup> señalaron ya en 1991 que las empresas se ven incentivadas a innovar y a utilizar los secretos empresariales para proteger dichas innovaciones gracias al bajo coste que supone su protección. Además, señalan estos mismos autores que la regulación de los secretos empresariales provoca un doble efecto económico: por un lado, los competidores no utilizarán las técnicas tradicionales de espionaje industrial, pues podrían verse duramente sancionados en caso de que descubrieran ilegítimamente un secreto empresarial; y, por otro lado, el titular de un secreto empresarial podrá hacer un uso más eficiente de los recursos destinados a la protección del secreto, pues ya no será necesaria la utilización de medidas que desincentiven el cambio de trabajo por parte de los empleados, ya que estos no podrán hacer uso de dichos secretos en sus nuevos empleos. En definitiva, como afirman Schultz y Lippoldt «el propietario optimiza, en lugar de maximizar, la seguridad. El competidor gasta menos dinero en intentar apropiarse del secreto empresarial»<sup>49</sup>. Además, los secretos facilitan el mantenimiento

<sup>46</sup> *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974)

<sup>47</sup> SWENARTON, W.H., «Patents, trade secrets and trade names as factors in industrial development», *Yale Law Journal*, vol. 19, n.º 2, 1910, págs. 115-120.

<sup>48</sup> FRIEDMAN, D.D., LANDES, W.M. y POSNER, R.A., «Some Economics of Trade Secret Law», *Journal of Economic Perspectives*, n.º 5, 1991, págs. 65-70.

<sup>49</sup> SCHULTZ, M.F. y LIPPOLDT, D.C., «Approaches to Protection...», ob. cit., pág. 11 [Traducción propia].

de una ventaja económica en el marco del Derecho de la competencia, pues el secreto empresarial, como información que es, contribuye a la rentabilidad y sostenibilidad económica de los agentes innovadores<sup>50</sup>.

Otro de los aspectos que se debe destacar es que, a diferencia de los tradicionales derechos de propiedad industrial, esta figura permite que la innovación sea protegida con independencia de diferencias sociales, culturales, económicas, geográficas, políticas... En este sentido, se ha destacado en Estados Unidos que los secretos empresariales han permitido a ciertas comunidades indígenas la protección de sus innovaciones ya que estos pueblos no son proclives a la utilización de los tradicionales derechos de propiedad industrial<sup>51</sup>, lo que les permite tener una vía para la protección de sus innovaciones.

En tercer lugar, podemos destacar que los secretos empresariales son más proclives a producir una situación de desbordamiento de conocimiento. De manera tradicional, aunque con excepciones, el titular de un derecho de propiedad industrial puede impedir que su derecho sea utilizado por terceras personas, a pesar de la publicidad existente. En cambio, un secreto empresarial obtenido de manera legítima puede ser utilizado por terceras personas para desarrollar un nuevo producto o servicio. Por ejemplo, es habitual en el entorno de las redes sociales que de la novedad de una de ellas, surja posteriormente una nueva red social basada en dicha innovación. De este modo, se consigue que el flujo de la innovación no se vea frenada por ciertos *monopolios legales*. No se puede olvidar que en la actualidad la innovación no se da exclusivamente en departamentos «secretos» de grandes empresas; la innovación cada vez más se desarrolla en redes de aprendizaje informales, donde se comparte el conocimiento *desbordante* de los individuos, aprovechándose mutuamente de los conocimientos de los otros. Situación que solo es posible cuando la regulación —en este caso— de los secretos empresariales es proclive a la cooperación entre los diferentes agentes<sup>52</sup>. En definitiva, como afirmaron Fleming, Colfer, Marin y McPhie «la dirección pensaba que

En el mismo sentido se pronuncian otros autores como LANDES, W.M. y POSNER, R.A., *The Economic Structure of Tort Law*, Harvard University Press, Harvard, págs. 149-153.

<sup>50</sup> LEMLEY, M.A., «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP rights», en DREYFUSS, R.C. y STRANDBURG, K.J. (ed.) *The Law and Theory of Trade Secrecy*, Edward Elgar, Reino Unido. Disponible en: <https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781847208996/9781847208996.00>

<sup>51</sup> VARADARAJAN, D., «A trade secret approach to protecting traditional knowledge», *The Yale Journal of International Law*, vol. 36, págs. 371-420.

<sup>52</sup> PEDRAZA-FARIÑA, L.G., «Spill your (trade) secrets: Knowledge networks as innovation drivers», *Notre Dame Law Review*, vol. 92, n.º 4, 2017, págs. 1562-1567.

teníamos que ocultar todos estos grandes secretos; los ingenieros sabíamos que el valor estaba en la colaboración»<sup>53</sup>.

En relación con esto surge otra cuestión actual: en una época tan convulsa como la vivida a raíz de la pandemia del COVID-19, ¿qué hubiera sucedido si los laboratorios farmacéuticos hubieran utilizado, en lugar de la patente farmacéutica, la regulación de los secretos empresariales para proteger sus vacunas —en caso de que esto fuera posible y estuviera permitido por nuestra regulación—? Puede parecer especulativo o un ejercicio de ficción histórica, pero lo más probable es que en lugar de haber una cantidad limitada de laboratorios liderando la lucha contra esta enfermedad, nos encontraríamos con otros muchos buscando soluciones en estadios avanzados, ya que los conocimientos obtenidos por uno de ellos podrían ser, también, obtenidos por los demás a través de vías independientes o de ingeniería inversa. Quizá habría sido un camino factible y menos radical que la liberación de patentes por la que apostaron algunos gobiernos.

En este sentido, algunos autores han apuntado que «invertir en la extensión de las innovaciones es más importante que invertir en la generación de innovaciones»<sup>54</sup>. A esta extensión contribuyen con más premura los secretos empresariales que los derechos de propiedad industrial, pues los primeros permiten que otros agentes del mercado de manera legítima o a través de técnicas de ingeniería inversa puedan utilizar dicha innovación en la creación de nuevas innovaciones o en la explotación de la misma innovación. Lo que, en definitiva, repercute positivamente a toda la sociedad como ya se ha ido esgrimiendo. Aunque, no obstante, deberá tenerse en cuenta que para que una información o conocimiento sea secreto empresarial es necesario que no sea generalmente conocida por «las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice». De este modo se nos presenta uno de los escollos que deberá salvarse en su caso: ¿dónde se encuentra el límite de personas que pueden conocerlo para que continúe siendo considerado como secreto empresarial?

Por otro lado, no se puede obviar que el secreto empresarial no es la panacea para todos los males. Hay que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, que la protección que otorgan tiene una mayor

<sup>53</sup> FLEMING, L., COLFER, L., MARIN, A. y MCPHIE, J., «Why the Valley went first: Aggregation and Emergence in Regional Inventor Networks», en PADGETT, J.F. y POWELL, W.W. (ed.), *The Emergence of Organizations and Markets*, Princeton University Press, Princeton, 2012, pág. 539

<sup>54</sup> ALFARO AGUILA-REAL, J., *¿Qué caracteres de una innovación hacen más fácil su extensión?*, Derecho Mercantil España, 2014. Disponible en: <https://derechomercantilespana.blogspot.com>

duración —una mayor vida útil— que los tradicionales derechos de propiedad industrial, lo que puede implicar que, por ejemplo, se tarde mucho más tiempo en llegar al conocimiento que es de interés que si estuviera protegido mediante una patente. En segundo lugar, los restantes derechos de propiedad industrial tienen un componente público al que se puede acceder legítimamente, como sucede, verbigracia, con las patentes, respecto de las que se puede conocer, salvo excepciones, sus reivindicaciones, su descripción, sus dibujos, un resumen de la invención... tal y como se desprende del artículo 23.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes —en adelante, LPa—. Ello facilita que un competidor pueda innovar partiendo de esos elementos. En cambio, el carácter arcano de toda la información que constituye el secreto empresarial —aunque sea posible que este no se refiera a todo un producto, sino solo a una parte de él— dificulta, al mismo tiempo, que un tercero llegue a un resultado útil derivado de esa información protegida, pues el camino para ello consistirá en un dificultoso ensayo-error cuyos resultados pueden no llegar a verse nunca.

La regulación del secreto impide la apropiación indebida de la información, pero no la legítima. Por ello, no impide que las partes que intervengan en una innovación protegida como secreto empresarial puedan utilizar en un futuro el bagaje obtenido legítimamente en nuevos proyectos. Es más, hay estudios en Estados Unidos que inciden en la idea de que cuanto más restrictiva es la legislación sobre secretos empresariales, menos movilidad de trabajadores entre empresas hay y menor es el gasto que se realiza en innovación, pues la mayoría de los trabajadores están anclados a una regulación demasiado restrictiva que les impide utilizar los conocimientos adquiridos con anterioridad<sup>55</sup>. Más aún: cuanto más restrictiva es una regulación de los secretos, «más se hace sufrir a la sociedad, al restringir indebidamente la difusión de ideas útiles e innovadoras»<sup>56</sup>. En este sentido, es necesario traer a colación el artículo 1.3 LSE en el que se establece que la protección otorgada a los secretos empresariales no «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

<sup>55</sup> PNG, I.P.L., «Law and Innovation: Evidence from State Trade Secrets Laws», *The Review of Economics and Statistics*, vol. 99, n.º 1, págs. 167-179.

<sup>56</sup> SIMPSON, M.P., «The future of Innovation...», ob. cit., pág. 1122.

en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente»<sup>57</sup>. De esta suerte, entiendo que la actual ley sigue ese camino, mas no resuelve de manera clara cuál es el límite entre un secreto empresarial y el *knowledge* que puede haber adquirido un antiguo trabajador.

Estos estudios lo que vienen a demostrar es que de indirectamente una regulación adecuada de los secretos empresariales incide de manera beneficiosa en los derechos de los trabajadores. Con una regulación no restrictiva de la protección de la innovación, como es las de los secretos, si el empresario quiere impedir que su trabajador vaya a otra empresa con el bagaje adquirido, deberá ofrecerle una serie de ventajas, v.gr. económicas, que consigan que el trabajador decida continuar en su empresa. Es decir, aunque pueda parecernos inverosímil, los estudios estadounidenses realizados sobre la materia confirman que las empresas que utilizan los secretos empresariales como medidas de protección de la innovación tienden a dotar de mayores derechos y beneficios a sus empleados<sup>58</sup>. En este sentido, se ha destacado que una regulación restrictiva de los secretos empresariales, una regulación que proteja en exceso los secretos empresariales a favor de los empleadores y en contra de los empleados supondría que los secretos terminarían convirtiéndose en un instrumento contraproducente para la innovación<sup>59</sup>.

No obstante, se ha afirmado que la utilización de los secretos como medida de protección influye negativamente en la productividad. Al estar protegida la innovación como secreto, el investigador-creador no podrá hacer uso de esta, como muestra de su trabajo, en caso de que busque otras oportunidades laborales, decidiendo postergar sus innovaciones a encontrarse en una situación en la que la innovación sea protegida por otros derechos con publicidad<sup>60</sup>. Sin embargo, es una conclusión errónea<sup>61</sup>. El hecho de que la innovación sea secreta y que no pueda atribuirse a uno mismo su creación no impide que el

<sup>57</sup> No se puede obviar tampoco que el artículo 26.2 TFUE proclamó como derecho fundamental de los ciudadanos de la UE su libre circulación por los estados miembro, recogiendo específicamente en su artículo 45.1 que «quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión».

<sup>58</sup> PNG, I.P.L., «Law and Innovation...», ob. cit., págs. 177-179.

<sup>59</sup> CONTIGIANI, A. y HSU, D.H., «How Trade Secrets Hurt Innovation», *Harvard Business Review*, disponible en: <https://hbr.org>

<sup>60</sup> CONTIGIANI, A. y HSU D.H., «Trade secrets and innovation: Evidence from the “inevitable disclosure” doctrine», *Strategic Management Journal*, vol. 39, n.º 11, págs. 2921-2942.

<sup>61</sup> El mismo resultado de falta de publicidad se da cuando los trabajadores se ven obligados a firmar acuerdos de confidencialidad que les impiden hacer públicas sus innovaciones; o en aquellos casos en los que aparece como titular o inventor de la innovación la propia compañía y no el trabajador que la realizó.

innovador en cuestión no pueda hacer gala del bagaje profesional y científico obtenido durante su vida laboral<sup>62</sup>.

Ahondando en esta idea, puede ser ejemplificador uno de los secretos empresariales más conocidos del mundo: la receta de la *Coca-Cola*. Si la receta hubiera obtenido una protección a través de, por ejemplo, una patente —si esto fuera posible, cosa que no es pacífica— quizá la receta no tendría ningún valor. En cambio, al ser secreta, otras compañías han intentado obtener una receta similar para asemejar su producto al famoso refresco de cola. Gracias a que el secreto empresarial no impide que se lleguen a resultados iguales o similares, actualmente en el mercado encontramos una gran multitud de bebidas similares, a precios distintos y con matices más y menos perceptibles. Hoy, el consumidor no se ve obligado a consumir un refresco de *Coca Cola*, sino que puede optar por consumir uno de *Pepsi*<sup>63</sup>, de la cola valenciana, *Malferida* o de cualquiera de los refrescos desarrollados por las cadenas de supermercados como *Mercadona*, *Carrefour* o *Lidl*, entre otras. El consumidor es libre de elegir la opción que más le convenga.

En relación con esto, el secreto empresarial, según algunos autores<sup>64</sup>, otorga mayores ventajas a la sociedad, pues, aunque no sea pública la información, permite que dos empresas lleguen a un mismo producto, proceso o servicio de manera independiente y que, por tanto, ambas empresas puedan comercializarlo, ampliando las posibilidades de elección de los consumidores y, en definitiva, permitiendo que un mayor número de personas puedan acceder a dicho producto, servicio o proceso. En cambio, un derecho de propiedad industrial, a pesar de su publicidad, no podrá ser utilizado por terceras empresas por lo que su titular será el que disponga exclusivamente de él, aunque un tercero hubiera llegado al mismo resultado siguiendo otro camino.

<sup>62</sup> Piénsese, por ejemplo, en el mundo de la abogacía. Un abogado quizá no pueda hacer público que ganó cierto caso para cierto cliente, pero no impide que pueda utilizar sus conocimientos o que estos sean reconocidos aunque no se puedan demostrar con nombres concretos de casos ganados.

<sup>63</sup> En relación con esta marca destaca el caso *PepsiCo, Inc. v. Redmond* en el que el tribunal no permitió que un alto directivo de Pepsi pasase a trabajar a Redmond por ser conocedor de algunos secretos empresariales, estableciendo que debería entrar en su nuevo puesto de trabajo seis meses después. Por tanto, aunque se diga que esta sentencia es una demostración de la falta de movilidad laboral consecuencia de los secretos, es, en realidad, una muestra particular de los denominados pactos de competencia postcontractual.

<sup>64</sup> CUGNO, F. y OTTOZ, E., «Trade Secret vs. Broad Patent: The role of licensing», *Review of Law and Economics*, vol. 2, n.º 2, págs. 209-221, *apud* SCHULTZ, M.F. y LIPPOLDT, D.C., «Approaches to Protection...», ob. cit., pág. 13.

A ello hay que añadir que la propiedad industrial no protege toda clase de innovación, sino solo alguna de ellas. Hay autores que han considerado que este es el principal incentivo de los secretos, es decir, ser sustitutivos de la propiedad industrial donde esta no llega o cuando sí que llega, pero sus costes de protección son tan elevados que no compensa económicamente. En concreto, según Friedman, Landes y Posner<sup>65</sup> sustituiría a la propiedad industrial tradicional en tres supuestos: i) cuando la invención no pueda ser protegida por los derechos de propiedad industrial; ii) cuando el titular de la innovación no quiere que esta sea pública, puesto que los derechos de propiedad industrial conllevan publicidad; y, iii) cuando el titular de la innovación no quiere o puede hacer frente a los costes económicos que conlleva la protección de la propiedad industrial.

Todos estos efectos positivos de los secretos empresariales serán posible siempre que la regulación sea favorable a un equilibrio entre los intereses empresariales y sociales. En los últimos años encontramos dos posiciones encontradas: por un lado, una regulación estadounidense —amparada por su jurisprudencia— que ha vaciado los secretos empresariales de su contenido social; por otro lado, la normativa europea que ha procurado utilizar los secretos empresariales como auténticas herramientas para el cambio social y no solo para los intereses empresariales. No obstante, a pesar de este claro posicionamiento, la utilidad de los secretos empresariales aún podría ser mayor.

El principal problema que plantean se da cuando la información protegida por ellos es altamente beneficiosa para la sociedad. Podría darse la siguiente situación: una empresa es titular de una información altamente beneficiosa, pero no hace uso de ella y la sociedad no se beneficia de sus consecuencias positivas. ¿Sería posible armar algún mecanismo que permitiera que dichas informaciones secretas altamente beneficiosas fuesen utilizadas o divulgadas públicamente? En la doctrina estadounidense se ha apostado por la «defensa afirmativa»<sup>66</sup> que consiste en que i) cuando un secreto sea altamente beneficioso (v.gr. puede salvar vidas a gran escala o puede mejorar enormemente la calidad de vida), ii) dicho secreto sea difícilmente descubrible mediante ingeniería inversa y iii) su titular oculte el descubrimiento a la sociedad, sería posible su utilización, aunque se hubiera obtenido ilícitamente. Parece una solución hartamente complicada, más cuando estamos en un Estado altamente garante de los derechos

<sup>65</sup> FRIEDMAN, D.D., LANDES, W.M. y POSNER, R.A., «Some Economics of Trade...», ob. cit., págs. 65-68.

<sup>66</sup> SIMPSON, M.P., «The future of Innovation...», ob. cit., págs. 1156-1159.

individuales, pero, habiendo unos valores comunes en nuestra sociedad, podría llegar a ser una solución en aras de que esos secretos altamente beneficiosos muestren sus beneficios en mayor grado. ¿Sería legítima, entonces, una apropiación indebida en favor del interés social?<sup>67</sup>

Ahondando en esta cuestión, es necesario señalar que los derechos que se otorgan al titular de un secreto empresarial no exigen que la información secreta sea explotada —lo cual, cierto es, puede desencadenar situaciones de abuso de derecho—, es decir, la LSE no prevé en ningún momento que el otorgamiento del derecho se haga depender de que efectivamente se utilice como sí que ocurre en las patentes, puesto que el artículo 108 LPA dispone que las patentes caducarán «si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria». Inciso este último que nos señala otra de las diferencias del régimen de las patentes con el de los secretos empresariales, pues en este último tampoco se prevé la posibilidad de establecer una licencia obligatoria, reguladas estas en el artículo 91 LPA. Además, en este texto legal se regula, a diferencia de en la LSE, en su artículo 81 la expropiación de las patentes «por causa de utilidad pública o de interés social». No obstante, el hecho de que no se regule en la LSE no impide que no podamos acudir a la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, aunque deberíamos plantearnos y cuestionarnos por qué razón no se previó directamente esta posibilidad en la LSE<sup>68</sup>.

Otro de los aspectos en los que se debe trabajar es en el fomento de la cooperación. Los secretos empresariales deben contribuir a este objetivo, aunque el celo por mantener el secreto podría contribuir negativamente a ello. La regulación ya protege *per se* que si se comparte un secreto —como secreto— no pueda utilizarse por otros, por lo que el cambio es sobre todo social: se debe fomentar el compartir los secretos en beneficio de la sociedad, para que entre los diversos agentes

<sup>67</sup> Hay que traer a colación el artículo 2.3 LSE en el que se establecen una serie de excepciones al régimen de los secretos empresariales, es decir, determinadas circunstancias o situaciones en las que no se protege la información secreta.

<sup>68</sup> Posiblemente tenga que ver con el hecho de que la naturaleza jurídica del secreto empresarial, a pesar del posicionamiento de la LSE, no es nada claro e indubitado. ¿Se puede ser propietario, en definitiva, de una información? ¿Cómo se conjugaría eso de manera directa con la negativa generalizada a que el derecho de autor proteja una idea? Más aún: ¿cómo se articularía una expropiación de un secreto empresarial? ¿Una vez expropiado pasaría a ser de titularidad pública y de uso por todo el mundo? ¿Cómo se calcularía el justiprecio de una información que, a lo mejor, no tiene mercado? No obstante, por la extensión y temática de este artículo, se tratará la cuestión con más detalle en próximas oportunidades.

implicados se puedan obtener soluciones mejores para el conjunto de la ciudadanía<sup>69</sup>. La competencia fomenta la innovación —ser el primero en obtener cierta innovación—, pero la cooperación puede ser la clave de la innovación sostenible del futuro que está por venir.

Considero que, sin duda, la razón de ser de los secretos es la seguridad jurídica que atribuye a la información que protege. Como señala el preámbulo de la LSE, contribuyen «a aumentar el valor de las innovaciones que las organizaciones tratan de proteger [...] redundando] en efectos positivos en el funcionamiento del mercado, ya que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, los centros públicos de investigación y los investigadores podrían hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras, cooperando, lo que contribuiría a aumentar la inversión del sector privado en investigación». Puede sonar idílico, pero resume a la perfección los valores que residen en la gran mayoría de ODS: sostenibilidad, solidaridad, progreso. Quizá deberíamos empezar a plantearnos que los secretos empresariales pueden ser uno de los grandes instrumentos jurídicos para el mundo presente y, sobre todo, para el futuro que ya está llamando a nuestras puertas.

## V. CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas previas se han intentado plasmar dos hechos, realidades o circunstancias —según se prefiera—: i) la necesidad de la innovación, tal y como nos lo indicaba el ODS n.º 9, para un futuro sostenible; y ii) que los secretos empresariales podían erigirse como herramientas idóneas para el fomento de la innovación y cumplimiento del referido ODS. Soy consciente de que es una postura poco habitual, que podrá ser discutida y que no se tiende a relacionar conceptos en principio tan poco amalgamados como «sostenibilidad» y «empresa», pero esa debe ser una postura del pasado, no del presente y menos aún del futuro. ¿Qué hubiera pasado si Edison y Tesla hubieran colaborado en lugar de ir por separado? La batalla que se nos presenta debe ser un ejemplo de unión y cohesión. Una situación en la que agentes privados y públicos actúen al unísono por un bien mayor. Todos deben remar en la misma dirección, pero para ello hay que

<sup>69</sup> En este sentido es necesario señalar que, aunque el concepto de secreto exige que no sea generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice no considero que una red de cooperación, por extensa que sea, en la que el secreto se transmita con esta condición haga que deje de aplicarse el régimen de protección establecido en la LSE a la vista de lo dispuesto en el artículo 3.2 LSE sobre la violación de los secretos empresariales.

comprender qué herramientas tenemos, cómo podemos disponer de ellas y qué tiene que ceder cada parte para arribar al objetivo común.

No podemos olvidar que una empresa es un ente que tiene como objetivo la obtención de beneficios, pero ese hecho no significa que una empresa sea ajena a la realidad en la que se desarrolla: La responsabilidad social corporativa ya es un elemento esencial de ellas, la lucha por el medioambiente cada vez está más integrada y el consumidor ve en ello un elemento decisivo en la adquisición de productos, la sostenibilidad es la nueva bandera y el derroche el enemigo público, etc. Fines todos ellos compartidos por los agentes públicos y por los ciudadanos. Pero esto no puede suponer que la innovación invertida en esas metas suponga la quiebra de la empresa. Para evitar eso necesitamos de herramientas que permitan que la innovación sea recompensada de un modo beneficioso para el agente en cuestión, pero que al mismo tiempo no impida el desarrollo sostenible del mundo en el que vivimos a través de otros agentes.

A pesar de lo dicho hasta aquí no se puede ser complaciente. Los secretos empresariales pueden ser beneficiosos, pero, también, contraproducentes. La cuestión está en que la regulación de estos no se posiciona claramente a favor de la industria tradicional que podría terminar empleando los secretos empresariales como un monopolio *ad aeternum*, sino que debe tratarse de una regulación que busque un equilibrio imprescindible entre los intereses de las empresas y el bienestar de la sociedad. Además, debemos procurar que la regulación fomente no solo la innovación, sino que fomente la cooperación. En el mundo que está por venir será tan importante innovar como cooperar. Los retos que se nos presentan requieren de una cooperación total.

En esa encrucijada de no fácil solución, creo que surge, como elemento de gran importancia, el secreto empresarial. En efecto: presenta ventajas enormes para el fomento de la innovación, como ya se ha señalado anteriormente; fomenta la innovación porque otorga una protección singular a su titular, pero, al mismo tiempo, no impide que otros puedan llegar a explotarlo legítimamente, contribuyendo a una situación beneficiosa para el consumidor, para la economía y, en definitiva, para la sociedad en general.

El derecho de los secretos empresariales es eficiente. Al conceder un derecho —sea de propiedad o no— exclusivo y limitado por las fuerzas de la competencia, se permite a los innovadores recuperar los costes de desarrollo en la innovación, siendo suficiente para justificar su decisión de innovar. Pero, además, permite que se llegue a él mis-



mo mediante caminos independientes, contribuyendo a su vez a una mayor innovación, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos de propiedad industrial. Los beneficios son ingentes. Ahora bien, no todo es idílico. Los secretos empresariales presentan, también, ciertas desventajas, como se ha ido señalando: su oscurantismo puede entorpecer el progreso de los competidores que deben acudir sí o sí al ensayo-error; se puede caer fácilmente en el abuso de derecho o en la falta de explotación al no tener claro un objetivo y dados sus requisitos —con herramientas en este sentido poco desarrolladas—; su protección, configurada en torno a límites difusos, puede ser perdida por *un paso en falso* o una cooperación no configurada adecuadamente... A pesar de todo ello, a pesar de los inconvenientes que pueden presentar —no todo es blanco o negro—, considero que, a la vista de las evidencias, es un mecanismo con más ventajas que inconvenientes.

El camino no es tan sencillo como parece. Los secretos empresariales parece que, efectivamente, son secretos y nadie sabe de ellos. Al hablar de innovación se piensa inmediatamente en patentes. Para promover adecuadamente la innovación eficiente y sostenible, los legisladores, los tribunales, la doctrina y, por supuesto, los agentes sociales públicos y privados deberían abrir el campo visual de la protección de la innovación y promover el uso de los secretos empresariales como herramienta garantista, protectora, sostenible y solidaria<sup>70</sup>. En definitiva, como señala el preámbulo de la LSE los secretos empresariales se erigen como la mejor herramienta para «garantizar que la competitividad, que se sustenta en el saber hacer y en información empresarial no divulgada, esté protegida de manera adecuada y mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado».

Los secretos empresariales no repercuten positivamente solo a su titular, sino a la sociedad en su conjunto que necesita urgentemente medidas para fomentar la innovación solidaria de cara a un futuro que se nos pinta como desesperanzador. Se debe erigir como medida primordial, sostenible y eficiente para la protección de la innovación porque el derecho que lo regula establece un esquema de protección de la innovación eficiente. Frente a monopolios ilimitados, el secreto empresarial establece monopolios limitados por el Derecho de la competencia. En definitiva, con las oportunas cautelas podemos estar

<sup>70</sup> Uno de los informes más importantes de la ICC comienza diciendo: «Este documento pretende informar a los responsables políticos sobre la contribución de los secretos empresariales a la transferencia de conocimientos y la innovación colaborativa, con énfasis en lo tecnológico»: BRANT, J. y LOHSE, S., *Trade Secrets: tools for innovation and collaboration*, ICC, París, 2014, pág. 1.

ante la mejor medida o herramienta para la promoción de la innovación conjugada con la sostenibilidad de nuestra sociedad presente y futura. Pero lo que falta para ello es que sean promovidos, que sean conocidos que, aunque parezca un oxímoron, los secretos empresariales dejen de ser secretos y comiencen a ser conocidos por la sociedad.

## VI. BIBLIOGRAFÍA

- Alfaro Águila-Real, J., «¿Qué caracteres de una innovación hacen más fácil su extensión?», *Derecho Mercantil España*, 2014. Disponible en: <https://derechomercantilespana.blogspot.com>
- Bahamonde Delgado, R., «El Derecho de la Competencia y los Derechos de Propiedad Intelectual en la Unión Europea y España», *Anuario de Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, n.º 16, 2012, págs. 477-498.
- Bello Paredes, S.A., «Introducción a los ODS en la agenda 2030: el principio general de la sostenibilidad», *Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, n.º 93, 2020, págs. 12-41.
- Bentley, L. y Sherman, B., *Intellectual Property*, Oxford University, Oxford, 2004.
- Bone, R.G., «A new look at Trade Secret Law: Doctrine in search of justification», *California Law Review*, n.º 82, 1998, págs. 241-313.
- Brant, J. y Lohse, S., *Trade Secrets: tools for innovation and collaboration*, International Chamber of Commerce, Paris, 2014.
- Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F., *Manual de Derecho Mercantil, Volumen I*, Tecnos, Madrid, 2016.
- Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J., *Mercado Único y Libre Competencia en la Unión Europea*, Editorial Constitución y Leyes COLEX, Madrid, 2003.
- Campuzano Laguillo, A.B. y Sanjuán Muñoz, E., «Marco normativo. El concepto de secreto empresarial», en A.B. CAMPUZANO LAGUILLO, A.B. et al. (aut.), *La protección de secretos empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 13-38.
- Castán Pérez-Cano, A., «Secretos empresariales y Propiedad Industrial e Intelectual: Afinidades y divergencias», en MERINO BAYLOS, P. (dir.). *Homenaje a Luis-Alfonso Durán. Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Thomson Reuters, Navarra, 2019, págs. 303-317.

- Chally, J., «The Law of Trade Secrets: Toward a More Efficient Approach», *Vanderbilt Law Review*, vol. 57, n.º 4, págs. 1269-1311.
- Claeys, E.R., «Private Law Theory and Corrective Justice in Trade Secrecy», *Journal of Tort Law*, vol.º 4, n.º 2, 2011. Disponible en: <https://doi.org/10.2202/1932-9148.115>
- Contigiani, A. y Hsu D.H., «Trade secrets and innovation: Evidence from the “inevitable disclosure” doctrine», *Strategic Management Journal*, vol. 39, n.º 11, 2018, págs. 2921-2942.
- Contigiani, A. y Hsu, D.H., «How Trade Secrets Hurt Innovation», *Harvard Business Review*, 2019. Disponible en: <https://hbr.org>
- Denoncourt, J., «Companies and UN 2030 Sustainable Development Goal 9 Industry, Innovation and Infrastructure», *Journal of Corporate Law Studies*, n.º 20-1, 2020, págs. 199-235.
- Fleming, L., Colfer, L., Marin, A. y Mcphie, J., «Why the Valley went first: Aggregation and Emergence in Regional Inventor Networks», en PADGETT, J.F. y POWELL, W.W. (ed.), *The Emergence of Organizations and Markets*, Princeton University Press, Princeton, 2012, págs. 520-544.
- Friedman, D.D., Landes, W.M. y Posner, R.A., «Some Economics of Trade Secret Law», *Journal of Economic Perspectives*, n.º 5, 1991, págs. 61-72.
- Guillén Monge, P., «Artículo 1», en Lissén Arbeloa, J.M. (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, Wolters Kluwer, Madrid, 2020, págs. 33-61.
- Gurry, F., *Breach of Confidence: The protection of confidential information*, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Landes, W.M. y Posner, R.A., *The Economic Structure of Tort Law*, Harvard University Press, Harvard.
- Lemley, M.A., «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP rights», en DREYFUSS, R.C. y STRANDBURG, K.J. (ed.) *The Law and Theory of Trade Secrecy*, Edward Elgar, Reino Unido. Disponible en: <https://www.elgaronline.com/view>
- Lobel, O., «Filing for a Patent Versus keeping your invention a trade secret», *Harvard Business Review*, 2013. Disponible en: <https://hbr.org>.
- Maquiavelo, N., *El príncipe*, Madrid, Alianza, 2010.

- Mariño Jiménez, J.P., Flores Gamboa, S. y Bonilla, J., «Sostenibilidad versus sustentabilidad. Una propuesta integradora que desvirtúa su uso homólogo», *Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, n.º 87, 2018, págs. 1391-1422.
- Martínez Pérez, M., «Derecho de Patentes versus Derecho de Defensa de la Competencia en la Unión Europea: ¿Una Relación de Complementariedad?», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 10, n.º 1, 2018, págs. 372-393.
- Motta, J. y Morero, H., «La teoría moderna de la innovación y sus antecedentes en el pensamiento económico», en Suárez, D., Erbes, A. y Barletta, F. (comp.), *Teoría de la innovación: evolución, tendencias y desafíos*, Ediciones Complutense, Madrid, 2020, págs. 23-70.
- Pedraza-Fariña, L.G., «Spill your (trade) secrets: Knowledge networks as innovation drivers», *Notre Dame Law Review*, vol. 92, n.º 4, 2017, págs. 1561-1610.
- PNG, I.P.L., «Law and Innovation: Evidence from State Trade Secrets Laws», *The Review of Economics and Statistics*, vol. 99, n.º 1, págs. 167-179.
- Pooley, J., *Trade Secrets*, Law Journal Seminars-Press, Nueva York, 1997.
- Rodríguez Rodrigo, J., «Patentes Farmacéuticas y Aplicación Privada del Derecho Europeo de la Competencia», *Cuaderno de Derecho Transnacional*, vol. 7, n.º 1, 2015, págs. 186-225.
- Rosanoff, M.A., «Edison in His Laboratory», [MRTE] *Harper's Magazine*, vol. 165, 1932.
- Sandeen, S.K., «The Cinderella of Intellectual Property Law: Trade Secrets», en YU, P.K. (ed.), *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age*, Praeger Perspectives, Westport, págs. 399-420.
- Schultz, M.F. y Lippoldt, D.C., «Approaches to Protection of Undisclosed Information (Trade Secrets): Background Paper», *OECD Trade Policy Papers*, n.º 162, 2014.
- Simpson, M.P., «The future of Innovation: Trade secrets, Property Rights, and Protectionism – an Age-Old Tale», *Brooklyn Law Review*, vol. 70, n.º 3, 2005, págs. 1121-1163.

Suñol Lucea, A., *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2009.

Swenarton, W.H., «Patents, trade secrets and trade names as factors in industrial development», *Yale Law Journal*, vol. 19, n.º 2, 1910, págs. 115-120.

Uribe Piedrahita, C.A. y Carbajo Cascón, F., «Regulación ex ante y control ex post: la difícil relación entre la propiedad intelectual y derecho de la competencia», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, n.º 33, 2013, págs. 307-330.

Varadarajan, D., «A trade secret approach to protecting traditional knowledge», *The Yale Journal of International Law*, vol. 36, págs. 371-420.

## VII. ÍNDICE JURISPRUDENCIAL

Peabody vs. Norfolk, 98 Mass. 452 (1868).

Kewanee Oil Co. vs. Bicron Corp., 416 U.S. 470 (1974).

Ruckelshaus vs. Monsanto Co., 467 US 986 (1984).

STC, pleno, de 1 de julio de 1986 (ECLI:ES:TC:1986:88) n.º de Recursos: 352/1983 y 367/1983 |Ponente: Carlos de la Vega Benayas.

SAP Madrid (Sección 14ª), n.º 476/2004, de 9 de junio (ECLI: ES: APM:2004:8479). n.º de Recurso: 1008/2002 |Ponente: Pablo Quecedo Aracil.

STS Penal (Sección 1ª), n.º 679/2018, de 20 de diciembre (ECLI: ES: TS:2018:4422). n.º de Recurso: 2585/2017 |Ponente: Susana Polo García.

SAP Vizcaya (Sección 4ª), n.º 654/2019, de 23 de abril (ECLI: ES: APBI:2019:1397). n.º de Recurso: 743/2018 |Ponente: Lourdes Arranz Freijo.

STS Civil (Sección 1ª), n.º 254/2020, de 4 de junio (ECLI: ES: TS:2020:1568). n.º de Recurso: 4164/2017 |Ponente: Juan María Díaz Fraile.