
This is the **published version** of the bachelor thesis:

Játiva Dibujés, Sayda; Lopez-Cuesta Fernandez, Teodoro Luis, dir. Los secretos empresariales : análisis de la sentencia del Tribunal Supremo 4411/2023 de 20 de octubre de 2023. 2024. (Grau de Dret)

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/303099>

under the terms of the  license



Facultad de Derecho

Trabajo de Fin de Grado

2023 - 2024

LOS SECRETOS EMPRESARIALES:

**ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 4411/2023 DE 20
DE OCTUBRE DE 2023**

Autora:

Sayda Játiva Dibujés

Tutor:

Luis Teodoro López Cuesta Fernández

Derecho Mercantil

AGRADECIMIENTOS

A mi tutor, Don Teo, por su acompañamiento durante este trabajo y por todo el apoyo brindado.

A mi madre y mi hermano, por ser la pieza fundamental que me inspira a seguir adelante.

A mi Alex, por confiar siempre en mí y apoyarme cada día sin dudarlo.

RESUMEN: El secreto empresarial permite a una empresa guardar información de gran relevancia que puede tener relación con los procedimientos, producción, fórmulas y estrategias de mercado.

Es por ello que el presente trabajo, realiza un análisis de la sentencia del Tribunal Supremo 4411/2023 de 20 de octubre de 2023 sobre el secreto empresarial, además de la búsqueda complementaria de información en distintos libros y jurisprudencia relativa al secreto empresarial, para comprender la importancia de este y saber reconocer cuándo se ha efectuado con certeza la revelación del secreto empresarial, así como también, entender la problemática jurídica que existe respecto a los desafíos y dilemas que conlleva la protección y revelación de un secreto empresarial.

Una vez recopilada toda la información ha sido posible afirmar la hipótesis planteada al principio, pues en efecto, la correcta protección de la información confidencial que tienen las empresas hace posible que estas puedan lograr un mayor éxito en el mercado, así como también, son altamente capaces de sobrevivir en un entorno empresarial competitivo.

Palabras clave: secreto empresarial, revelación, empresas, violación, competencia.

ABSTRACT: The trade secret allows a company to store highly relevant information that may be related to procedures, production, formulas and market strategies.

That is why this work carries out an analysis of the Supreme Court ruling 4411/2023 of October 20th 2023, on business secrecy, in addition to the complementary search for information in different books and jurisprudence related to business on secrecy to understand the importance of this and knowing how to recognize when the disclosure of the business secret has been made with certainty, as well as understanding the legal problems that exist regarding the challenges and dilemmas involved in the protection and disclosure of a business secret.

Once all the information has been compiled, it has been possible to affirm the hypothesis raised at the beginning, since in effect, the correct protection of the confidential information that companies have makes it possible for them to achieve greater success in the market, as well as, they are highly capable of surviving in a competitive business environment.

Keywords: trade secret, disclosure, companies, violation, competition.

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIATURAS	3
1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS	6
3. METODOLOGÍA	6
4. COMPETENCIA DESLEAL	8
5. EL SECRETO EMPRESARIAL	9
5.1. TIPOS DE SECRETO EMPRESARIAL.....	11
5.2. REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL.....	12
5.3. REVELACIÓN DE UN SECRETO EMPRESARIAL POR PARTE DE UN TRABAJADOR DE LA EMPRESA	16
5.4. REVELACIÓN DE UN SECRETO EMPRESARIAL POR PARTE DE UNA PERSONA DISTINTA A UN TRABAJADOR	18
6. LA PATENTE VS. SECRETO EMPRESARIAL.....	19
7. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 4411/2023 DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 20 DE OCTUBRE DE 2023	21
7.1. ANTECEDENTES DE HECHO	21
7.2. PARTES Y CAUSA A PEDIR	22
7.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO	23
7.4. ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.....	24
7.5. FALLO	26
7.6 COMPARACIÓN CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1794/2024 DE 3 DE ABRIL DE 2024.....	26
8. CONCLUSIONES	29
9. BIBLIOGRAFÍA	33

LISTA DE ABREVIATURAS

ADPIC – Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

LCD – Ley de Competencia Desleal

LSE – Ley de Secreto Empresarial

STS – Sentencia del Tribunal Supremo

TIC – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

1. INTRODUCCIÓN

Los secretos han existido desde tiempos inmemoriales; estos nos rodean, nos cautivan, y, sobre todo, nos intrigan, de manera que, alimentan nuestra curiosidad y nuestro deseo de saber ¿qué es lo que se oculta detrás de esa información?

Los secretos son mucho más que simples ocultamientos de información. Son un reflejo de nuestra necesidad de proteger, preservar y mantener ciertas cosas en privado.

En la esfera jurídica, el secreto desempeña un importante y complejo papel; por eso, las normas jurídicas establecen diferentes modos de protección. La protección, por su puesto, variará según el objeto sobre el que recae el conocimiento reservado y el vínculo en que se basa la obligación de secreto.¹

Al igual que los secretos personales, también existen otro tipo de secretos en el mundo, como los secretos empresariales, y son de gran relevancia en la esfera empresarial.

En la actualidad, las empresas juegan un papel crucial, pues son fundamentales para el desarrollo económico de un país y proporcionar el bienestar en las personas, lo que nos lleva a cuestionarnos ¿por qué protegen su información confidencial con tanto interés?

Las razones son muchas. La primera de ellas es el auge de las TIC, que ha facilitado la implantación de potentes sistemas y redes informáticas, cuyo contenido está expuesto al abuso por parte de los trabajadores. Por otro lado, el incremento de la rotación laboral provoca que los secretos empresariales hayan sido a menudo utilizados para conseguir nuevos puestos de trabajo o incluso competir con los anteriores empleadores. Esto, en un contexto de intensa competencia global, explica el interés de las empresas por blindar sus secretos.²

Cuando hablamos acerca de la competencia en general, nos centramos en la idea básica de que la competencia es aquella lucha o rivalidad que existe entre dos o más personas, con la intención de demostrar quién y por qué es el mejor. Lo mismo sucede con las

¹ José Antonio Gómez Segade, *El secreto industrial (know-how)*, Madrid: Tecnos, 1974, pág. 45.

² Enrique Martín. LegalToday, “El robo de secretos empresariales por parte de los trabajadores,” consultado el 2 de marzo de 2024, <https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/el-robo-de-secretos-empresariales-por-parte-de-los-trabajadores-2023-09-21/>.

empresas, entre ellas compiten para demostrar cuál es la mejor y por qué una es mejor que otra.

Esta pugna entre empresas produce beneficios importantes para la sociedad en su conjunto. De acuerdo con la teoría económica, la competencia entre las empresas hace que los precios de los productos y servicios sean lo más bajos posibles en el mercado y sirve, además, como estímulo constante para su innovación y mejora, así como medio para que los recursos de que dispone una sociedad sean asignados de manera eficiente.³

No obstante, que exista el derecho a la competencia, no quiere decir que las empresas puedan llevar a cabo una serie de prácticas contrarias a la buena fe, con la finalidad de lograr el objetivo de ser “la mejor” en el ámbito empresarial.

En relación con la competencia y los secretos empresariales, estos últimos dotan de un valor único a la organización, servicio o producto de una empresa, por lo que, el mero hecho de divulgar un secreto industrial de manera ilícita, además de causar un perjuicio a la empresa afectada, también se ve perjudicada la persona que haya decidido revelar dicho secreto.

Así, con la finalidad de garantizar la protección de los secretos empresariales, el 13 de marzo de 2019 entra en vigor la Ley 1/2019 de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, la cual brindará seguridad y confianza a las empresas para que puedan invertir en desarrollo, trayendo como consecuencia un incremento económico. Además, por medio de esta ley las empresas pueden tomar distintas acciones de defensa en el caso de que sus secretos empresariales hayan sido revelados.

³ Juan Ignacio Signes de Mesa, Isabel Fernández Torres y Mónica Fuentes Naharro, *Derecho de la competencia*, Navarra: Civitas, 2013, pág. 29.

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

El objetivo principal del presente trabajo es estudiar la competencia desleal, específicamente el secreto empresarial/industrial o secreto de empresa, a través del análisis de la sentencia del Tribunal Supremo 4411/2023 de 20 de octubre de 2023, la cual versa sobre el secreto empresarial.

Asimismo, y considerando el objetivo general antes mencionado, debido a la amplia y compleja estructura del secreto empresarial, se desprenden otros objetivos:

1. Saber identificar todos los elementos que componen el secreto empresarial para reconocer que este se ha producido efectivamente.
2. Comprender la diferencia que existe entre la patente y el secreto empresarial.
3. Aprender a extrapolar el tema de los secretos empresariales, estudiados en la parte teórica de la competencia desleal de derecho mercantil, en el respectivo análisis de una sentencia que trata sobre el mismo.

Partiendo de dichos objetivos se procede a formular la siguiente hipótesis:

Si las empresas protegen adecuadamente su información confidencial y sus secretos comerciales, entonces tienen una mayor probabilidad de lograr el éxito en el mercado y sobrevivir en un entorno empresarial altamente competitivo.

3. METODOLOGÍA

Tras formular la hipótesis que orientará el proceso y permitirá llegar a las conclusiones finales, se procede a realizar una metodología de búsqueda, la cual servirá para encontrar información relevante en diversas fuentes tales como: libros y manuales relativos al Derecho Mercantil, a la competencia desleal y al secreto industrial; artículos, base de datos en línea, así como páginas web y sentencias relacionadas con el secreto empresarial.

Se harán breves pinceladas a la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, la cual ha sido de gran influencia para el impulso de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Este último texto legal también se estudiará puesto

que, es primordial entender los preceptos contenidos en ella. Al mismo tiempo, se estudiará la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal, la cual dedica dos artículos sobre los secretos industriales.

Como bien se ha mencionado anteriormente, el secreto empresarial será el tema principal a tratar, por lo que, se considera importante y a su vez interesante, investigar brevemente la patente por la relación que existe con el secreto empresarial, pues ambos se encuentran en una delicada línea de equilibrio entre la protección y la confidencialidad. Se pretende comprender las diferencias que existen entre ambos, de modo que, se procederá también a la búsqueda de información en diversos libros, páginas webs, jurisprudencia y legislación relativa a la patente; puesto que, es crucial encontrar una armonía ideal entre la protección de la propiedad intelectual a través de las patentes y la promoción de un entorno empresarial justo y competitivo.

Finalmente, se procede al análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo 4411/2023 de 20 de octubre de 2023 sobre el secreto empresarial; debido a la fecha de la sentencia, vemos que es bastante reciente, por lo que, para resolver el conflicto jurídico ha sido de aplicación además de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal, la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales, la cual ha sido indispensable, pues en ella se regulan las acciones de defensa de los secretos empresariales, las acciones civiles, la jurisdicción competente y el procedimiento aplicable, se establecen también las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar al respecto, de modo que, la comprensión de dicha sentencia junto con la previa búsqueda de información relativa al secreto empresarial, y la comparación con el estudio de la Sentencia del Tribunal Supremo 1794/2024 de 3 de abril de 2024, la cual versa sobre el secreto empresarial, beneficiarán a la comprensión del tema de una manera mucho más factible y dinámica, tal y como se ha podido demostrar a lo largo del curso del grado de Derecho.

4. COMPETENCIA DESLEAL

En la Constitución Española de 1978, vemos garantizada la protección de los derechos fundamentales de las personas, los cuales son primordiales para el funcionamiento de la sociedad y el respeto a la dignidad y libertad de los ciudadanos; así pues, con relación a las empresas, el artículo 38 dispone lo siguiente:

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 y, en su caso, de planificación.

Con relación a la economía de mercado, en este sistema, la competencia juega un papel crucial, puesto que, impulsa la innovación, la eficiencia y la mejora constante de los productos o servicios que ofrecen las empresas.

La protección de la competencia en el mercado se ha desarrollado a través de dos sistemas normativos diferentes: por un lado, el encargado de regular la libertad de competencia, y que se encuentra compuesto por un grupo de normas cuya finalidad es la de sancionar los comportamientos de los operadores económicos que restrinjan dicha competencia en el mercado; por otro, el encargado de regular la competencia desleal, que comprende un conjunto de normas que vienen a sancionar aquellas conductas empresariales que atentan contra la corrección en la realización de actividades competitivas en el mercado.⁴

La competencia es una parte natural de la vida en sociedad, sin embargo, esta competencia no tiene que ser ni perjudicial, ni desleal. Para ello, se creó la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal, la cual tiene por propósito conservar la sana competencia entre las empresas, fomentando así, el desarrollo del mercado, impidiendo que los principios de libertad de competencia y libertad de empresa puedan verse falseados por aquellas prácticas desleales.

Se reputa como desleal, todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, así se encuentra definido en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal. Ahora bien, podemos encontrar varios comportamientos que

⁴ Juan Ignacio Signes de Mesa, Isabel Fernández Torres y Mónica Fuentes Naharro, *Derecho de la competencia*, Navarra: Civitas, 2013, pág. 49.

inducen a la competencia desleal, tales como: actos de engaño, actos de confusión, omisiones engañosas, prácticas agresivas; actos de denigración, comparación, imitación; explotación de la reputación ajena, inducción a la infracción contractual, violación de normas, discriminación y dependencia económica, venta a pérdida, publicidad ilícita y la violación de secretos; este último acto de competencia desleal, es en el cual nos vamos a centrar en el presente trabajo.

5. EL SECRETO EMPRESARIAL

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 18 de septiembre de 1996, se reconoce a los secretos comerciales como “informaciones que no sólo no pueden divulgarse al público, sino que incluso, su mera comunicación a un sujeto de Derecho distinto del que ha suministrado la información puede perjudicar gravemente a los intereses de este”.

Siguiendo la definición contenida en el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC, o TRIPS), de 15 de abril de 1994, por secreto industrial o empresarial (también denominado *know how*) puede entenderse toda aquella información que:

- a) no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza dicha información (es decir, que sea secreta); b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.⁵

En relación a ello, en la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales, en el artículo 1 se encuentra la definición del secreto empresarial y las condiciones que se deben reunir para ser considerado meramente un secreto empresarial:

Se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

⁵ Manuel Broseta Pont y Fernando Martínez Sanz, *Manual de Derecho Mercantil*, Madrid: Tecnos, 2018, pág. 243.

- a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto con la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
- b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
- c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

De la definición que nos ofrece esta nueva ley, podemos destacar que el carácter secreto de la información es el supuesto básico de la tutela jurídica, no obstante, poder determinar si la información es “secreta” como tal, no es una tarea fácil, se deberá para ello, analizar cuidadosamente que se lleven a cabo los tres parámetros que la ley indica para determinar que la información que se pretende proteger es indudablemente un secreto empresarial.

Asimismo, el carácter secreto de la información no se pierde (ni, por tanto, la tutela judicial ofrecida por el ordenamiento) por el hecho de que pueda llegar a ser conocida por terceros a través de investigaciones, estudios, desarrollos o experiencias propios, pues la evolución en la investigación en el desarrollo en el ámbito científico, técnico y empresarial permite a los competidores crear y desarrollar soluciones idénticas o similares por sus propios medios. Tampoco se pierde el carácter secreto por el hecho de que la información sea conocida por un número plural de personas dentro de la misma empresa o que accedan a la misma por contratos de transferencia de información; se habla al respecto del carácter relativo del secreto, en el sentido de que, para que una información pueda considerarse secreta, no es condición necesaria del conocimiento exclusivo de la mínima parte del titular.⁶

A su vez, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 180/2015, de 24 de junio de 2015 “rechaza que la información contenida en las fichas tenga valor comercial y, por tanto, que impliquen un secreto empresarial, lo que ya determinaría el rechazo del ilícito ahora examinado, sin que tampoco se haya demostrado que la actora haya adoptado medidas razonables para mantener secreta la información.” De manera que, tal y como se

⁶ José Antonio García-Cruces, *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad Tomo II*, Valencia: Tirant lo blanch, 2014, pág. 1534.

manifiesta en el artículo 1 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secretos Empresariales, el secreto empresarial es protegido no solo por contener información no conocida, sino por el valor de la misma, pudiendo ser real o potencial.

La persona que guarde un secreto industrial puede transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tiene la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio. Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, debe abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.⁷

5.1. TIPOS DE SECRETO EMPRESARIAL

La protección del secreto empresarial por medio del derecho de competencia desleal y como delito contra el mercado, revela muy claramente que el “*know how*” constituye un bien patrimonial inmaterial con un valor económico autónomo, que permite su explotación directa por el titular del mismo o indirecta mediante la licencia o autorización a terceros (contratos de licencia de “*know how*”, contratos de franquicia). No estaremos en presencia de un secreto empresarial si el supuesto secreto está asociado a las habilidades, capacidades o experiencia profesional de una concreta persona, pues en tal caso se pierde el carácter objetivo y autónomo que caracteriza esta institución, haciendo imposible su transmisión a terceros.⁸

Los secretos empresariales representan la singularidad de la empresa y el hecho de que se protejan con tanto interés, pueden hacernos creer que todos sean iguales, sin embargo, existen diferencias sustanciales entre ellos; por lo que, es posible distinguir dos tipos de secreto empresarial:

⁷ Ricardo Travis Arias Purón, *Derecho Mercantil*, México: Patria, 2016, pág. 46.

⁸ José Antonio García-Cruces, Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad Tomo II, Valencia: Tirant lo blanch, 2014, pág. 1529.

- ✓ Secretos comerciales: Se refiere a cualquier tipo de información relativa a la vida y naturaleza de la empresa con un alto valor para la misma, siendo un motivo por el cual la competencia quiera conocer dicho secreto.
- ✓ Secretos industriales: Se refiere a aquel conjunto de información o conocimiento de carácter técnico sobre los productos, ideas o procedimientos que la empresa desea mantener en secreto por su alto valor competitivo.

No obstante, otros autores ponen en relieve un tercer tipo de secreto empresarial:

- ✓ Aquellos que tienen que ver con la organización interna de la empresa y las relaciones que esta tiene con el personal o con terceras personas para llevar a cabo un proyecto a futuro.

Es posible confundir o querer incluir este último tipo en los secretos comerciales. “Ahora bien, conviene advertir que no hay obstáculo alguno para que tales secretos se protejan adecuadamente frente a su violación, y que, en su caso, esta protección se haga efectiva a través de las normas que disciplinan la competencia desleal”.⁹

5.2. REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

En España el secreto empresarial está regulado por varias disposiciones.

En primer lugar, se encuentra la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, en la cual el artículo 13 trata sobre la violación de secretos, no obstante, dicho artículo ha sido modificado y nos remite a la nueva Ley 1/2019 de Secreto Empresarial, siendo esta última la norma que regula con mayor concreción el secreto empresarial, debido a la gran relevancia de estos. Además, vemos cómo dentro del ordenamiento jurídico español, la Ley de Secretos Empresariales tiene una posición jerárquica superior al resto de normativa relacionada con los secretos empresariales.

Como bien se ha remarcado, la nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secretos Empresariales, nace con la finalidad de mejorar la protección jurídico-civil de los secretos empresariales, mas no quiere decir que la revelación de dichos secretos haya dejado de considerarse como un acto desleal. Si bien es cierto, ya no deberá recurrirse a la Ley

⁹ José Antonio Gómez Segade, *El secreto industrial (know-how)*, Madrid: Tecnos, 1974, pág. 53.

3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, pues esta misma en el artículo 13, nos conduce a la nueva legislación especial para los secretos empresariales.

El artículo 1 muestra el objeto de la LSE, pues ya se ha remarcado anteriormente que, para que una información sea considerada como secreto empresarial debe cumplir con tres requisitos:

- 1) Ser secreto.

La Sentencia del Tribunal Supremo 1442/2023, de 20 de enero de 2023, indica que “podemos entender que una información o conocimiento es secreta cuando los interesados en disponer de ella, que la nueva ley califica de “personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión”, no tienen conocimiento en general de dicha información, ya sea de su totalidad o de una parte esencial, ya sea del resultado de la interacción de sus partes”.

- 2) Tener un valor empresarial, sea real o potencial.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 297/2013, de 5 de julio de 2013 expone que “mantener bajo secreto esta información le da una ventaja a la actora respecto de sus competidores”.

Por tanto, la relevancia de esa información, es la que impide que sea divulgada. Ya que, gracias a ella, la empresa adquiere una ventaja competitiva. Esta información es como el as bajo la manga que tiene una empresa, por medio de ella logra destacar entre la multitud, siendo reconocida por sus clientes como única y atractiva. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo 637/2021, de 21 de julio de 2021, dispone que “la configuración de la ventaja competitiva de un concreto secreto empresarial no debe hacerse en términos absolutos o abstractos, sino que habremos de apreciar la ventaja de que puede valerse el empresario por la utilización de aquella información en relación con los competidores presentes o futuros que actúan en ese mismo mercado y carecen de ella”.

- 3) Ser objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Para considerar que el titular del secreto empresarial ha llevado a cabo medidas razonables para evitar su conocimiento, deben haberse puesto en marcha protocolos y medidas efectivas que garanticen que la información está siendo guardada en secreto.

Si bien es cierto, pueden adoptarse “medidas” generales para garantizar esta seguridad, mas un juez siempre valorará si estas medidas han sido adecuadas, razonables o efectivas, de lo contrario, no se aceptará como información secreta, pues, al ser secreta, la preservación de la misma, tiene que llevarse a cabo meticulosamente.

Pese al principio de última ratio del Derecho Penal, este regula en los artículos 278 al 280 en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal los delitos relativos al mercado y a los consumidores, refiriéndose así al descubrimiento de los secretos empresariales, pues los relaciona con la tipología de los delitos relativos a la protección de: la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

Artículo 278.1

El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Asimismo, el artículo 279 del Código Penal asevera que todo aquel que revele o ceda un secreto empresarial teniendo la obligación contractual de preservarlo, será castigado al igual que el artículo 278.1, con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

También se encuentra regulado el secreto empresarial en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 20 se hace referencia a la dirección y control de la actividad laboral por parte del empresario, lo que implica una regulación respecto a la confidencialidad de la información privilegiada de las empresas.

Es menester indicar que el artículo 5 indica cuáles son los deberes del trabajador y el literal a, declara que, el empleado tiene que cumplir sus obligaciones “de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia”, dicho precepto debe relacionarse con el artículo 20.3 del mismo texto legal: “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando su adopción y aplicación la consideración

debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.”

A este respecto, las políticas o cláusulas de confidencialidad ayudan a las empresas a establecer las reglas del juego para proteger sus secretos: por un lado, permiten a los trabajadores conocer cuándo la información que manejan en el desempeño de funciones puede ser un secreto empresarial y cuándo su obtención o utilización pueden ser ilícitas; por otro, permiten a las empresas establecer cuándo los empleados están o no autorizados a revelar un secreto empresarial; y, con lo anterior, facilitan a las empresas, poder demostrar, cuando sea necesario, que la obtención o revelación de determinada información constituye una violación de un secreto empresarial si se incumplen las reglas del juego previamente definidas en las políticas o cláusulas de confidencialidad.¹⁰

Por tanto, el deber de confidencialidad y sigilo profesional por parte de los empleados forman parte del amplio grupo de deberes laborales; y en el caso de que un trabajador revele los secretos empresariales, puede considerarse como motivo suficiente para justificar un despido disciplinario, en base al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Finalmente, se puede destacar también los artículos 18, 21, 69, 73 y 124 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, la cual trata sobre la protección de las invenciones del empresario o el empleado, de manera que, en algunos casos esta Ley es complementaria a la Ley de Secreto Empresarial.

Además, se incorporó al derecho español también la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas; esta Directiva tuvo un gran impacto en la redacción de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales, la cual transpone al ordenamiento jurídico español las disposiciones de la Directiva 2016/943.

Dicha Directiva en el segundo considerando expresa que:

Las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad

¹⁰ Cecilia Pérez Martínez. Garrigues, “Cómo proteger los secretos empresariales en el entorno laboral,” consultado 9 de marzo de 2024, https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/como-proteger-los-secretos-empresariales-en-el-entorno-laboral.

como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación, para proteger información de muy diversa índole que no se circumscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado.

Al mismo tiempo, se establecen medidas para proteger la confidencialidad de la información empresarial no divulgada, incluyendo conocimientos técnicos, datos y planes comerciales, así como estrategias de mercado, entre otros.

5.3. REVELACIÓN DE UN SECRETO EMPRESARIAL POR PARTE DE UN TRABAJADOR DE LA EMPRESA

En una empresa, los trabajadores adquieren información crucial que les permite desempeñar sus funciones de manera efectiva para contribuir al éxito empresarial. Dicha información puede incluir políticas, procedimientos internos, actualizaciones sobre sus productos o servicios, así como cualquier otro tipo de información relevante para llevar a cabo su trabajo.

Por ello, es importante que los empleados reciban esta información de manera clara, resultando así accesible y comprensible para ellos, ya sea a través de reuniones o sesiones informativas, comunicados internos, materiales escritos, tales como manuales de trabajo, incluso herramientas digitales. Que los trabajadores obtengan este tipo de información garantiza que se fomente un ambiente laboral transparente, además de generar un alto *empowerment* por parte del personal.

Así pues, un empleado puede obtener conocimientos generales o especiales.

Conocimiento “general” es el que es común a toda la rama de la industria de que se trate. Por tanto, aunque parezca paradójico, estos conocimientos “generales” son los que pueden calificarse como “personales” del empleado; por ser un profesional de ese sector industria, el empleado podrá utilizar libremente dichos conocimientos. Por el contrario, conocimiento “particular” o “especial” es el que ha adquirido el empleado por haber trabajado en una empresa determinada; este

conocimiento puede constituir un secreto industrial y, por tanto, no podrá ser usado libremente por el empleado.¹¹

De manera que, cuando un trabajador obtiene acceso a información confidencial o secretos empresariales, se crea una responsabilidad tanto para el trabajador como para la empresa y es imprescindible que el trabajador comprenda la importancia de no divulgar esta información a terceros.

No obstante, el artículo 2.3 de la Ley de Secreto Empresarial indica que: no procederán acciones civiles y medidas cautelares cuando la obtención, utilización y revelación se haya llevado a cabo por los siguientes motivos:

- a) En el ejercicio del derecho de libertad de expresión e información, recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
- b) Para descubrir alguna falta o actividad ilegal que guarda relación con el secreto empresarial.
- c) Cuando un trabajador ponga en conocimiento el secreto empresarial a sus representantes.
- d) Para proteger el interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español.

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo 827/2011 de 22 de noviembre de 2011, reza que, “el trasvase de trabajadores de una empresa a otra de la misma actividad negocial no supone ningún ilícito competencial, como tampoco cuando hay aprovechamiento de la experiencia y formación profesional adquirida, e incluso de información sobre el desarrollo del negocio cuando esta no es secreta o reservada”.

En cambio, el artículo 3.2 de la LSE, refleja cuándo la revelación de los secretos empresariales se considerará ilícita:

- a) Cuando se realice sin el consentimiento de su titular.
- b) Cuando se efectúe por una persona que haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita.

¹¹ José Antonio Gómez Segade, *El secreto industrial (know-how)*, Madrid: Tecnos, 1974, pág. 87.

- c) Quien haya incumplido el acuerdo de confidencialidad u otro tipo de obligación de no revelar el secreto empresarial.
- d) Quien haya incumplido una obligación contractual o cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

De manera que, cuando se haya llevado a cabo la divulgación ilícita de un secreto empresarial, el titular puede ejercer acciones civiles de defensa contra los infractores, dichas acciones se encuentran redactadas en la Ley de Secretos Empresariales, en el artículo 9.1, entre las cuales podemos destacar:

- a) Declaración de la violación del secreto empresarial.
- b) Cesación o prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
- c) La prohibición de fabricar, comercializar o utilizar mercancías infractoras.
- d) La aprehensión de las mercancías infractoras, además de la recuperación de aquellas que se encuentran en el mercado.
- e) La remoción de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualquier soporte que contengan el secreto empresarial.
- f) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante.
- g) La indemnización de los daños y perjuicios.
- h) Publicación y difusión completa o parcial de la sentencia.

5.4. REVELACIÓN DE UN SECRETO EMPRESARIAL POR PARTE DE UNA PERSONA DISTINTA A UN TRABAJADOR

Como se ha indicado con anterioridad, los trabajadores cuentan con ciertos conocimientos de la empresa debido a la labor que desempeñan en ella, en ocasiones estos conocimientos pueden ser de carácter general y especiales, tales como los secretos empresariales; en el punto anterior se ha analizado cuáles son las consecuencias cuando un trabajador divulga dicha información secreta; pero, ¿qué ocurre con aquellas personas distintas a un trabajador? ¿Qué consecuencias tiene la divulgación de secretos empresariales por parte

de terceras personas? ¿Qué ocurre cuando son los ex trabajadores los que revelan un secreto empresarial?

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal en su artículo 32 indica las distintas acciones legales que se pueden ejercer ante un caso de competencia desleal, entre ellas se pueden destacar: la acción declarativa de deslealtad, la acción indemnizatoria por daños y perjuicios y la publicación de la sentencia en medios de comunicación.

A su vez, es importante destacar el artículo 34.1 respecto a la legitimación pasiva, del mismo texto legal, el cual reza:

Las acciones previstas en el artículo 32 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento.

Además, también es posible ejercer acciones legales por la vía penal en virtud del artículo 279 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:

La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

De manera que, cuando la revelación de un secreto empresarial se lleve a cabo por un trabajador, ex trabajador o tercera persona, será castigado de igual manera, sin distinción alguna, pues la Ley de Secretos Empresariales, explica detalladamente en su artículo 3, aquellos motivos reconocidos como una violación de secretos empresariales por parte de una persona, sin distinguir entre un trabajador o no; y el artículo 8 del mismo texto legal indica que “se considerará infractor a toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación de los enunciados del artículo 3”.

6. LA PATENTE VS. SECRETO EMPRESARIAL

En ocasiones, puede surgir una confusión entre la patente y el secreto empresarial, esto se debe a que ambos tienen como objetivo proteger la propiedad industrial.

“Por patente hay que entender el conjunto de derechos exclusivos que, a cambio de su divulgación, son conferidos al titular registral de una invención susceptible de aplicación industrial”.¹²

En España, la patente se encuentra regulada en la Ley 24/2015, de 24 de julio y, para el registro de una patente, se debe acudir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, la cual en su página web nos proporciona una definición básica y de fácil comprensión sobre las patentes:

Una patente es un título de propiedad industrial que reconoce el derecho exclusivo sobre una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la patente se pone a disposición del público para conocimiento general.

Como bien se puede apreciar, tiene un punto muy similar al secreto empresarial, y es que en la patente tampoco se puede utilizar la información de su titular sin su consentimiento.

Pero en el caso de los secretos de empresa el ordenamiento no concede un derecho subjetivo fuerte; un derecho exclusivo o de atribución (un monopolio legal) oponible “*erga omnes*”, como ocurre con otros bienes inmateriales que caen bajo la cobertura de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Los derechos de propiedad excluyentes exigen la publicidad (por medio del registro o de la mera divulgación) del bien inmaterial protegido. Publicidad que resulta incompatible con el carácter secreto del “*know how*”, razón por la que, ante el elevado riesgo de que el valor económico de dicha información pueda desaparecer (pues dicho valor reside en el carácter secreto de la información y es conocida la elevada fragilidad de “lo secreto”), el legislador otorga una protección frente a determinadas conductas de mala fe cometidas por sujetos obligados a guardar reserva de la información y frente a otros que accedan a la información secreta de forma ilícita, un protección *ad hoc* o en función de las circunstancias, a través del derecho de competencia desleal.¹³

¹² Guillermo Jesús Jiménez Sánchez, et al., *Lecciones de Derecho Mercantil*, Madrid: Tecnos, 2023, pág, 167.

¹³ José Antonio García-Cruces, *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad Tomo II*, Valencia: Tirant lo blanch, 2014, pág. 1540.

7. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 4411/2023 DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 20 DE OCTUBRE DE 2023

7.1. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Albiral Display Solutions S.A. desde el año 2002, se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de monitores motorizados, bajo la marca “Arthur Holm” y “Albiral”.

Pedro Antonio es un Ingeniero Técnico, cuenta con un amplio conocimiento y experiencia laboral aplicados al diseño de productos, motivo por el cual fue contratado por Albiral Display Solutions S.A. en el año 2010 hasta el 2012. El Sr. Pedro desempeñaba sus labores como Ingeniero de Innovación y Producto, integrándose así en el departamento de investigación y desarrollo de dicha empresa.

Entre abril y noviembre de 2011, Pedro elaboró un prototipo de sistema de guías de bolas de la marca “Acurride”, para sustituir de esta manera las guías del sistema de elevación de los monitores de “Albiral”, además de una carátula adhesiva como embellecedor del conjunto y una solución a base de muelles para la tapa automatizada del monitor.

El 2 de enero de 2012 la empresa Albiral Display Solutions S.A. despide al Sr. Pedro Antonio y este decide ofrecer sus servicios a Soltec d’Enginyeria i Projectes S.L., empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de monitores, tótems y quioscos.

Tras la colaboración profesional entre el Sr. Pedro Antonio y Soltec d’Enginyeria i Projectes S.L., la empresa decide lanzar al mercado los monitores motorizados que incluían el sistema de guiado por bolas, con una carátula adhesiva como embellecedor del conjunto y una solución a base de muelles para la tapa automatizada del monitor; es decir, el mismo modelo que se elaboró en 2011 por cuenta de “Albiral”.

SEGUNDO. Demanda de 1^a Instancia – Sentencia Juzgado de lo Mercantil 14 de marzo de 2018.

Albiral Display Solutions S.A. demanda al Sr. Pedro Antonio por haber incurrido en la violación de secretos empresariales recogido en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, además de haber realizado actos de competencia desleal contrarios a las exigencias de la buena fe, recogidos en el artículo 4 LCD, y demanda a Soltec d’Enginyeria i Projectes S.L. por aprovechamiento de una infracción de violación de

secretos empresariales de Albiral, de conformidad con el artículo 14 LCD, además de cometer actos de competencia desleal contrarios a las exigencias de la buena fe, recogidos en el artículo 4 LCD.

Soltec y Pedro Antonio respondieron a la demanda y pidieron que se desestimara la demanda de Albiral.

Finalmente, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona dictó sentencia con fecha 14 de marzo de 2018, estimando parcialmente la demanda.

TERCERO. 2^a Instancia - Recurso de apelación.

Ante la sentencia dictada en primera instancia, Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L., el Sr. Pedro Antonio y Albiral Display Solutions S.A., recurrieron en apelación.

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de 10 de septiembre de 2019, estima el recurso de apelación interpuesto por Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L., y el Sr. Pedro Antonio; y desestima el recurso de apelación interpuesto por Albiral Display Solutions S.A.

7.2. PARTES Y CAUSA A PEDIR

Albiral Display Solutions S.A. interpuso recursos extraordinarios de infracción procesal y casación ante la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona por la sentencia de 10 de septiembre de 2019; simultáneamente, la Audiencia Provincial de Barcelona acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Con fecha 25 mayo de 2022 se dicta auto mediante el cual se estiman los recursos de infracción procesal y de casación interpuesto por Albiral contra la sentencia nº 1549/2019, de 10 de febrero de 2019, dictada por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

(Dado que el presente Trabajo Final de Grado está enfocado en la materia de Derecho Mercantil y el tema específico trata sobre los secretos empresariales, no se procede a analizar el apartado relativo al recurso de infracción procesal, sino únicamente al recurso de casación.)

7.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Para la resolución del recurso de casación, es importante partir de los hechos acreditados.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por ambas partes; en relación con la revelación de secretos, la Audiencia analizó los requisitos para su apreciación y concluye que:

- 1) La información relativa al prototipo de elevación de monitores con aplicación de un sistema de guiado por bolas no constituía propiamente un secreto; pues para que se cumpla el primer requisito es necesario que dicha información ni sea generalmente conocida ni sea fácilmente accesible.
- 2) Para valorar si la información es conocida o secreta, se ha de definir quiénes son los usuarios habituales. Tratándose de una información técnica, es decir, de un secreto empresarial, sus usuarios comunes serán los técnicos que trabajen en el campo relativo a dicha información.
- 3) Quien reivindica ser el titular de una información secreta debe alegar y probar que es secreta, por lo que, debe probar que no es generalmente conocida ni fácilmente accesible por sus usuarios habituales.
- 4) El sistema de guías de bolas de Soltec está en el mercado desde enero de 2013, y no ha sido protegido por ningún título, y a pesar de ello, ninguno de sus competidores, incluida Albiral, ha recurrido a este sistema de guías, por lo que, es indudable que al menos actualmente el sistema ha de ser conocido por todos los competidores y ninguno lo utiliza. Parece lógico concluir que hay otros motivos para no utilizar ese sistema de guías de bolas.
- 5) Las guías de bolas utilizadas por el Sr. Pedro Antonio en su prototipo son guías estándares de la marca “Acurride”, no se discute que se trata de una marca notoriamente conocida por la elaboración de diversos tipos de guías, sin embargo, hay que destacar que entre las propias referencias de guías de “Acurride” se encuentra un kit para elevar monitores retráctiles desde un mueble, una opción motorizada y otra manual, del que hay un vídeo en YouTube desde agosto de 2011.
- 6) La utilización de un sistema de guías de bolas en un sistema de elevación de monitores viene descrita en la patente USA 4.735.467 publicada el 5 de abril de 1988, por tanto,

desde esa fecha formaba parte del estado de la técnica; por lo que, la Audiencia cree que un “técnico estándar” tiene conocimiento de las patentes publicadas sobre la materia concreta, como es la elevación de monitores.

- 7) Un sistema de elevación como el que se utiliza en los monitores motorizados requiere de un sistema de guías, por ende, parece lógico que un técnico quiera diseñar una alternativa al de guías de fricción, como el que se utilizaba en la entidad Albiral S.A.
- 8) La información sobre dichas guías es de fácil acceso, puesto que, desde agosto de 2011, “Acurride” también comercializa guías para montar un sistema de elevación de monitores, así pues, a partir de esa información no parece que tenga dificultad para un técnico analizar la posibilidad de utilizar un sistema alternativo como el de guía de bolas cuyo uso está tan generalizado.
- 9) Estos mismos razonamientos llevan a la Audiencia a desestimar que la carátula embellecedora pueda constituir un secreto industrial, puesto que la carátula pretende ocultar los tornillos del sistema de elevación del monitor, y la utilización de embellecedores en electrodomésticos es muy común, siendo así, parte del conocimiento general de un técnico.

7.4. ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Los motivos del recurso de casación fueron:

- 1) El motivo primero denuncia la infracción del artículo 1 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales.

El motivo se justifica en que a la sentencia le basta, para determinar que el desarrollo de Albiral no es secreto, el hecho de que está formado por unas guías de bolas de comercialización estándar que son del conocimiento de los usuarios informados, cuando lo relevante para el artículo 1 literal a) de la LSE, es comprobar si es de conocimiento de, o de fácil acceso por los usuarios informados.

- 2) El motivo segundo denuncia la infracción del artículo 1 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales.

Este se justifica en que la sentencia considera bajo un criterio de aplicación subjetiva que “el círculo de personas, a quienes hemos llamado usuarios habituales, son los técnicos

que puedan trabajar en el diseño de productos audiovisuales, un círculo más amplio que el fijado por el perito del actor”, y aplica criterios subjetivos para suponer la razón por la que otros competidores de Albiral no utilizan el desarrollo de esta.

Respecto a la resolución de la Sala del Tribunal Supremo de Barcelona, procede a estimar el motivo por las siguientes razones:

El Tribunal resalta la cuestión temporal de los hechos, pues, estos se realizaron en 2012-2013; y en el 2017 se ejercitaron las acciones, por lo que, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, no sería de aplicación, sino que sería de aplicación la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, concretamente en su artículo 13.1, el cual se encontraba en vigor para aquella línea temporal de los hechos, y dispone lo siguiente:

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 en el apartado siguiente o en el artículo 14.

Como es posible apreciar, este artículo no define qué son los secretos empresariales, por lo que, ya se había advertido en la sentencia 46/2022, de 27 de enero que hay que leer este precepto con relación al artículo 39.2 apartado a y b del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de manera que, para que una información sea considerada como secreta, esta debe:

- a) Ser secreta, es decir, que no sea de fácil acceso para las personas que se encuentren en los círculos en los que se utiliza este tipo de información.
- b) Tener un valor comercial por el mero hecho de ser secreta.
- c) Haya sido objeto de medidas de protección razonables, con la finalidad de mantener dicha información como secreta.

Si bien es cierto, las personas interesadas en disponer la información relativa a la aplicación y configuración de los monitores, podían tener acceso a ella a través de la patente USA 4.735.467, sin embargo, desconocían como muy bien aduce el motivo

primero, “el conjunto del desarrollo de Albiral, considerando la configuración y reunión precisa de sus elementos”, el cual era preciso para lograr la configuración del sistema de guiado por bolas, y fue precisamente ese “conjunto del desarrollo de Albiral” que el Sr. Pedro Antonio desveló a la empresa competidora Soltec d’Enginyeria i Projectes S.L., permitiendo así a Soltec sacar al mercado en muy poco tiempo su monitor motorizado, el mismo que, incorporaba toda la información relativa a la forma en la que se había configurado y la reunión de elementos de Albiral Display Solutions S.A.

Contrariamente a lo que se desprende de la sentencia de apelación, puede haber secreto industrial en la información y conocimiento de un determinado prototipo de monitores motorizados que incorpora un sistema de elevación de guías por bolas, aunque la idea fuera ya conocida en el estado de la técnica, lo relevante era la configuración y reunión de los elementos, siendo esta una información que tenía un valor competitivo y pese a ello, fue revelada por parte del Sr. Pedro Antonio.

Dichas razones llevan a la Sala a estimar el motivo y casar la sentencia.

7.5. FALLO

El Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por Albiral Display Solutions S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de manera que, se confirma la sentencia de primera instancia, la cual confirmaba que el desarrollo industrial de Albiral Display Solutions S.A. consistente en la concreta aplicación de un sistema de guiado a bolas, constituía un secreto industrial.

7.6 COMPARACIÓN CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

1794/2024 DE 3 DE ABRIL DE 2024

Debido a la gran disputa en la STS 4411/2023 de 20 de octubre de 2023 respecto al reconocimiento del secreto empresarial del sistema de guiado por bolas; es de suma trascendencia comparar otras sentencias relativas al secreto empresarial, para ello se procede a mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo 1794/2024 de 3 de abril de 2024, en ella se presenta un recurso extraordinario de infracción procesal y un recurso de

casación, la realización de los hechos se llevó a cabo en el 2014 y las acciones se ejercieron en el año 2016, por lo que, no resulta de aplicación la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, sino que resulta de aplicación el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; encontrándonos así, en la misma situación jurídica que en la STS 4411/2023.

La entidad Comercial Nicem Exinte S.A. (en adelante, Coniex S.A.), tiene por objeto la investigación, fabricación, compra, venta, comercialización de maquinaria, accesorios y productos químicos. Una de sus líneas de producto más destacada es la línea H (Masterbatch), la cual consiste en la elaboración de concentrados de color destinados a la coloración a escala mundial de cauchos de silicona.

Para llevar a cabo dicha coloración, se obtiene un pigmento mediante la combinación artificial de determinadas sustancias previamente seleccionadas, esta información a juicio de Coniex constituye un secreto industrial.

El Sr. Ignacio trabajó para Coniex desde el día 1 de julio de 2003 hasta el 26 de enero de 2007, y en una segunda etapa comprendida desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 1 de agosto de 2014.

El Sr. Sebastián trabajó para Coniex desde el 5 de septiembre de 2012 hasta el 21 de febrero de 2014. Al terminar su relación contractual, firmó un pacto de confidencialidad en el cual se obligaba a guardar el secreto y confidencialidad de toda información de la empresa a la cual ha tenido acceso.

El 20 de agosto de 2014, el Sr. Ignacio y el Sr. Sebastián constituyeron la sociedad Omega Colors S.L., de la que fueron administradores solidarios. El objeto de dicha sociedad era la fabricación de mezclas termoestables y elastoméricas.

Posteriormente, Coniex S.A. interpuso demanda contra la entidad Omega Colors S.L., y los señores Ignacio y Sebastián por incurrir en actos de competencia desleal consistentes en la divulgación de secretos industriales; amparándose en el artículo 13 de la Ley 1/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal.

El Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona desestimó la demanda, y esta fue recurrida en apelación por Coniex S.A. y, posteriormente, fue desestimada también. De manera que, la entidad Coniex S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal (al

igual que en la STS 4411/2023 se obviarán los argumentos relativos a la infracción procesal) y recurso de casación.

Así, se procede a analizar los fundamentos de derecho:

1) Para la resolución del caso, el Tribunal Supremo menciona que, dado que no es de aplicación la nueva Ley 1/2019, de Secreto Empresarial, sino el artículo 13 de la Ley de Competencia desleal, el cual no define lo que se entiende por “secreto empresarial”, había que integrar el reseñado art. 13 LCD con el art. 39 ADPIC, el mismo que destaca los tres aspectos a tomar en cuenta para identificar una información como secreto empresarial: a) ser secreto, b) tener un valor comercial y c) haber sido objeto de medidas razonables de protección.

Además, la Sala hace referencia a que no pueden confundirse “los conocimientos que un empleado o directivo adquiere por el desarrollo de su trabajo y que forman parte de su bagaje profesional, de los datos que hubieran sido indebidamente aprovechados”.

2) El Sr. Ignacio estando acreditado que se negó a suscribir cualquier pacto de confidencialidad, y pese a ello fue contratado por la empresa, a diferencia del Sr. Sebastián, al que se le impuso el deber de firmar un pacto de confidencialidad al finalizar el contrato laboral, ello permite concluir que a la entidad Coniex S.A. le resultaba irrelevante el acceso a las informaciones a las que el Sr. Ignacio pudiera tener acceso.

4) Según se desprende de lo que las sentencias de instancia consideran acreditado, no constaba que existieran especiales medidas de protección para mantener reservada la información controvertida, en este caso, la información relativa a la mezcla de bases de las materias primas para optimizar la dispersión de los pigmentos. Por lo que, la Audiencia no considera que las medidas que Coniex S.A. haya utilizado sean suficientes para merecer la consideración de razonables, no porque se les exigiera el carácter de infalibles, sino sobre todo porque no se puso en evidencia que la empresa consideraba esa información como “secreta”, al igual que en la STS 4411/2023.

Finalmente, en el fallo de la STS 1794/2024 de 3 de abril de 2024, la Sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y desestima también el recurso de casación contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona; de manera que, no se reconoce como secreto empresarial la información relativa a la mezcla de bases de las materias primas para optimizar la dispersión de los pigmentos.

8. CONCLUSIONES

Con relación a la parte teórica del presente Trabajo Final de Grado, se concluye que:

1. La creación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, ha marcado un antes y un después en el ámbito del Derecho Mercantil en España, gracias a ella se ha logrado dar un enfoque mayor a aquella información que es considerada como secreta, y por ello, se le ha dotado de una protección innegable, garantizando así una seguridad considerable a su titular.
2. Pese a que el primer artículo de la Ley de Secretos Empresariales redacte con mucha precisión los requisitos para considerar como secreto empresarial una información o conocimiento, es bastante complejo analizar los 3 puntos, pues se debe ser lo suficientemente cuidadoso para comprender cuándo se cumplen realmente estas exigencias, puesto que, si una de ellas no se cumple, no estaríamos ante un secreto empresarial.
3. Debido a que una de las características de un secreto empresarial es su valor empresarial, podemos confirmar la hipótesis planteada: si las empresas protegen adecuadamente su información confidencial y sus secretos comerciales, entonces tienen una mayor probabilidad de lograr el éxito en el mercado y sobrevivir en un entorno altamente competitivo, y una de las maneras más efectivas para proteger esta información son los acuerdos de confidencialidad.
4. Existe una gran diferencia entre la patente y el secreto empresarial, este último no puede ser puesto a disposición del público, por lo que, la protección de los secretos empresariales es sumamente importante y en ocasiones puede requerir de inversiones significativas para mantener la información confidencial, mientras que, la patente implica obligatoriamente costos de solicitud para su mantenimiento.
5. A la hora de elegir entre la patente o el secreto empresarial, es importante tener en cuenta que, si se elige el secreto empresarial, este no impide que un tercero desarrolle el mismo producto, ya sea a través de un procedimiento independiente o una ingeniería inversa, por lo que, si ese tercero decide patentarlo, entonces podría impedir que el primero use ese secreto empresarial.

Con relación al análisis de la sentencia 4411/2023 del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2023, se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Existen varios conflictos jurídicos cuando un caso relativo a los secretos empresariales se ha resuelto con la normativa de la Ley de Competencia Desleal y posterior a ello, los recursos interpuestos se resuelven con relación a la nueva Ley de Secretos Empresariales. Pues, debido a la complejidad de los secretos empresariales no es posible resolver un caso exclusivamente por medio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, puesto que, dicho artículo ni si quiera define con precisión el concepto de “secreto empresarial”.
2. Tomando en cuenta los 3 aspectos que hay que considerar para reconocer una información como “secreta” según la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales y según se había advertido en la sentencia 46/2022, de 27 de enero, había que integrar el artículo 13 LCD con el artículo 39 ADPIC. Con relación a la STS 4411/2023 para considerar dicha información como secreta, esta debe:
 - a) Ser secreta, cuando hablamos de “secreto” entendemos que en esa información hay un contenido de gran relevancia y que, por tanto, no todas las personas pueden saberlo, por lo que, a la hora de revelar ese secreto, anticipamos que se trata de un secreto y que hay que preservarlo como tal. En el caso del Sr. Pedro Antonio, en ningún momento se le hizo saber que la configuración y reunión de los elementos que se usaron en Albiral era un secreto.
 - b) Respecto al valor empresarial, la utilización de un sistema de guías de bolas en un sistema de elevación de monitores ya estaba registrado en la patente USA 4.735.467, publicada el 5 de abril de 1988, por lo que, este sistema no le proporcionaba a Albiral Display Solutions S.A. una ventaja respecto de sus competidores puesto que, no existe ninguna novedad en la creación de este sistema que llevaba en el mercado más de 20 años.
 - c) Con relación a las medidas razonables para mantener como secreta esa información, la empresa Albiral Display Solutions S.A. no adoptó ningún tipo de medidas para mantener la información relativa al sistema de guías de bolas en secreto. Es más, recordemos que el Sr. Pedro Antonio es Ingeniero Técnico, con conocimientos y experiencia laboral aplicados al diseño de productos, de hecho, fue él quien intervino directamente en el desarrollo y elaboración del prototipo de un sistema de guías de

bolas, de manera que, esta innovación que traía consigo la información relativa al diseño de este producto se produjo *in situ*, mas no fue información que Albiral Display Solutions S.A. le proporcionó al Sr. Pedro Antonio.

3. Analizando los 3 puntos que menciona la LSE vemos que, no se cumplen los requisitos necesarios para poder considerar la información relativa al sistema de guía de bolas como un secreto empresarial; mucho menos es posible considerar como secreto empresarial dicha información de conformidad con el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, puesto que, como ya se ha mencionado anteriormente, la redacción de este artículo es muy escasa a la hora de indicarnos cuándo una información puede ser considerada como secreto empresarial. Por tanto, no es posible atribuir el título de “secreto empresarial” a la información de Albiral Display Solutions S.A.
4. Respecto a la comparación de la STS 4411/2023 de 20 de octubre con la STS 1974/2024 de 3 de abril, vemos cómo el Sr. Ignacio y el Sr. Sebastián, ambos ex trabajadores de la entidad Coniex S.A., pese a haber hecho uso del conocimiento y la información adquirida durante la relación laboral con Coniex S.A. y posterior a ello, constituir una nueva entidad como socios (Omega Colors S.L.), el Tribunal Supremo señaló que no pueden confundirse “los conocimientos que un empleado o directivo adquiere por el desarrollo de su trabajo y que forman parte de su bagaje profesional, de los datos que hubieran sido indebidamente aprovechados”.

Con relación a ello, en el caso de la entidad Albiral S.A. con el Sr. Pedro Antonio, el cual ejercía profesionalmente como Ingeniero Técnico, es lógico entender que contaba con los conocimientos suficientes para el desarrollo de un monitor motorizado, además de los conocimientos que pudo haber adquirido durante su relación laboral con Albiral. Por tanto, tampoco incurría en la revelación de un secreto empresarial dado que, dicho conocimiento formó parte de su bagaje profesional.

5. Pese a que la entidad Coniex S.A. considere que el Sr. Ignacio incurre en un acto de competencia desleal, el Tribunal Supremo considera que el Sr. Ignacio podía emplear todos sus conocimientos adquiridos y desarrollados en los años en los que formó parte de la plantilla de Coniex S.A. sin incurrir en un acto de competencia desleal del art. 13.1 LCD y, por tanto, Coniex no podía impedir que el Sr. Ignacio una vez

desvinculado de la empresa, desarrollara aquella actividad y entrara en competencia con Coniex al ofrecer el mismo producto bajo la nueva sociedad Omega Colors S.L. constituida por él y por el Sr. Sebastián; debido a que, el Sr. Ignacio nunca fue advertido de no poder poner en práctica los conocimientos adquiridos una vez que la relación contractual haya terminado.

A diferencia de la STS 4411/2023 de 20 de octubre de 2023 donde el Tribunal Supremo sí considera que se ha incurrido en un acto de competencia desleal relativo a la revelación de un secreto empresarial, pese a que el Sr. Pedro Antonio ya no formaba parte de la empresa Albiral S.A. y tampoco se le informó nunca de no poder poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la relación contractual una vez haya finalizado esta.

6. Por todo lo antes expuesto, me encuentro en total desacuerdo con el fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo 4411/2023 de 20 de octubre de 2023, de manera que, no debería considerarse como un secreto empresarial la configuración y reunión de sus elementos para lograr el sistema de guiado por bolas.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, G. A. (1 de Mayo de 2015). *Portal de revistas*. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/54641>
- Arias Purón, R. T. (2016). *Derecho Mercantil*. México D.F.: Patria.
- Broseta Pont, M., & Martínez Sanz, F. (2018). *Manual de Derecho Mercantil*. Madrid: Tecnos.
- Camacho de los Ríos, J., Clavero Ternero, M., Cruz Rivero, D., Díaz Moreno, A., Guerrero Lebrón, M. J., Hierro Anibarro, S., . . . Valenzuela Garach, J. (2023). *Lecciones de Derecho Mercantil*. Madrid: Tecnos.
- Estrada Cuadras, A. (2016). *Violaciones de secreto empresarial: un estudio de los ilícitos mercantiles y penales*. Barcelona: Atelier.
- Font Acuña, T. E. (2019). El secreto empresarial herramienta de valor para la competitividad y la innovación. *Suma de Negocios*, 17-24.
- García-Cruces, J. A. (2014). *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad Tomo II*. Valencia: Tirant lo blanch.
- Gómez Segade, J. A. (1974). *El secreto industrial (know-how)*. Madrid: Tecnos.
- Jefatura del Estado. (21 de febrero de 2019). *Ley 1/2019 de 20 de octubre, de Secretos Empresariales*. España: Boletín Oficial del Estado núm. 45. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2364judicial>, E. d. (2001). *Derecho sobre propiedad industrial*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- Martín, E. (21 de Septiembre de 2023). LegalToday. Obtenido de <https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/el-robo-de-secretos-empresariales-por-parte-de-los-trabajadores-2023-09-21/>.
- Martínez-Buján Pérez, C. (2010). *Delitos relativos al secreto de empresa*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Ormazabal Sánchez, G. (2021). El tratamiento procesal de la información de secreto empresarial. Especial referencia a las medidas de protección de la confidencialidad de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales. *InDret*, 217-246.

Pablo Ruiz Nápoles, J. L. (23 de Mayo de 2011). *Scielo*. Obtenido de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2011000200005

Pérez Martínez, C. (8 de Mayo de 2019). *Garrigues*. Obtenido de
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/como-proteger-los-secretos-empresariales-en-el-entorno-laboral

Rodill, A. V. (2000). *Competencia desleal*. Granada: Comares.

Signes de Mesa, J. I., Fernández Torres, I., & Fuentes Naharo, M. (2013). *Derecho de la Competencia*. Navarra: Civitas.

Turismo, G. d.-M. (s.f.). *Oficina Española de Patentes y Marcas*. Obtenido de
<https://www.oepm.es/es/invenciones/como-proteger-las-invenciones/conceptos-basicos/que-es-una-patente/>