



Universidad Internacional de La Rioja

La Protección Jurídica del *Know How* y el Secreto Industrial en el Derecho Español.

Trabajo fin de Máster presentado por: Gissel Diaz Pérez.

Titulación: Máster en propiedad intelectual y derecho de las nuevas tecnologías.

Línea de investigación: Fundamentos, alcance y contenido de los derechos de autor, derechos conexos y el régimen de propiedad industrial.

Director/a: Sebastián López Maza.

Bogotá, Colombia

Fecha: 09/10/2015

ÍNDICE

ÍNDICE DE ABREVIATURAS.....	5
RESUMEN.....	6
INTRODUCCIÓN.....	8
ESQUEMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.....	11

DESARROLLO

1.- Consideraciones generales sobre el Know How.

1.1.- Definición.....	16
1.2.- Objeto del <i>know-how</i>	20
1.3.- Características del <i>know-how</i>	22
1.4.- Naturaleza jurídica.....	24
1.4.1 - Teoría de la personalidad.....	24
1.4.2 - Teoría del derecho contractual.....	24
1.4.3 -Teoría del bien inmaterial.....	25
1.4.4 -Teoría de la situación de hecho.....	26
1.4.5 - Teoría del derecho de propiedad.....	26
1.4.6 - Teoría teleológica.....	27
1.4.7 - Configuración de la naturaleza jurídica del <i>know how</i>	28
1.5.- Importancia económica.....	30

2.- Aspectos generales sobre el secreto industrial.

2.1.- Concepto.....	32
2.2.- Requisitos del secreto industrial.....	34
2.2.1 - Carácter oculto o secreto.....	34
2.2.2 - Valor competitivo del secreto.....	35
2.2.3 - Voluntad de mantener el secreto.....	37
2.3 Naturaleza jurídica del secreto industrial.....	39
2.3.1 - El secreto industrial como un derecho de la personalidad.....	39
2.3.2 - El secreto industrial como un bien inmaterial.....	40
2.3.3 - El secreto industrial como un bien económico.....	41
2.4.- Secreto empresarial y secreto industrial.....	42
2.5.- Relación entre el <i>know-how</i> y el secreto industrial.....	44

3.- Protección legal del *know-how* y el secreto industrial.

3.1.- Fundamento de la protección.....	48
3.2.- Instrumentos jurídicos de protección.....	50
3.2.1.- Protección dentro de los contratos civiles y mercantiles.....	52
3.2.1.1. Cláusulas o acuerdos de confidencialidad.....	53
3.2.2.- Protección dentro del ámbito laboral.....	58
3.2.2.1 Pactos de no concurrencia.....	60

3.2.3.- Protección mediante la normativa sobre competencia desleal...	64
3.2.4.- Protección penal.....	72
3.3 Referencias Jurisprudenciales frente al <i>know how</i> y el secreto industrial.....	76
CONCLUSIONES.....	86
RECOMENDACIONES.....	92
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	94

Dedicatoria:

*A mis padres por su apoyo constante e
incondicional y por la confianza depositada
en mí.*

*A todas las personas que directa e
indirectamente contribuyeron en la
consecución de este proyecto y me ayudaron
a sortear todos los obstáculos presentados
en el camino.*

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ADPIC.....	Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
Art.....	Artículo.
CE	Consejo Europeo.
Cit.....	Cita.
CP.....	Código penal.
ET.....	Estatuto de los trabajadores.
LCD.....	Ley de competencia desleal.
LP.....	Ley de patentes.
Ob.....	Obra.
OCDE.....	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
OMC.....	Organización Mundial del Comercio.
OMPI.....	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
TJUE.....	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
ss.....	Siguientes.

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL KNOW HOW Y DEL SECRETO INDUSTRIAL EN EL DERECHO ESPAÑOL.

RESUMEN

El *know how* y el secreto industrial son figuras jurídicas que suelen confundirse dentro del tráfico jurídico. Esta confusión se debe principalmente a la ausencia de normas nacionales e internacionales que los regulen de manera suficiente y sistemática. En virtud de ello, la presente investigación pretende realizar un análisis comparativo entre el *know how* y el secreto industrial con fundamento en su concepto, elementos, características y naturaleza jurídica.

Como punto de partida, el análisis de la noción y la naturaleza jurídica del *know how* y del secreto industrial permitirá contrastar estas dos instituciones y comprender a profundidad el sustrato teórico de su protección. Igualmente, se abordará la protección legal de estas dos instituciones dentro del sistema jurídico español, tomando como fundamento los distintos mecanismos legales para su protección. Así, serán desarrolladas las principales herramientas de carácter preventivo y correctivo, que permiten salvaguardar los intereses y derechos del titular del *know how* y del secreto industrial antes y después de que se produzca una infracción.

PALABRAS CLAVES: *know how*, secreto industrial, conocimientos especializados, información reservada, reserva.

ABSTRACT

The “*know how*” and the industrial secret are legal figures that are commonly confused in juridical transaction terms.(legal Transaction) This confusion is due to primarily the absence of national and international norms that regulate them in a sufficient and systematic way. Under this, the following investigation pretends to perform a comparative analysis between the “*know how*” and the industrial secret, based on their concept, characteristics, factors and legal nature.

As starting point, the notion analysis and legal nature of “*know how*” and the industrial secret will allow to contrast these two institutions and to deeply understand the theoretic substrate of their protection. Likewise, Legal protection of these two institutions will be addressed within the Spain legal system, taking as a basis the various legal mechanisms for protection. So, the main tools of preventive and corrective character will be developed, that allow to safeguard the rights and interests of the owner of the “*know how*” and industrial secret before and after an infringement occurs.

KEY WORDS: *know how*, industrial secret, specialized knowledge, reserved information.

INTRODUCCIÓN

El auge de las nuevas tecnologías junto al aumento en la producción científica y tecnológica, han sido algunos de los principales factores que han contribuido a un vertiginoso cambio en los paradigmas de las empresas nacionales y transnacionales, frente a la protección de los conocimientos especializados. Este aspecto también ha impactado en las diversas legislaciones internacionales y por supuesto en la española, ya que su protección y regulación no se hallaba contemplada en ninguna disposición normativa hasta hace algún tiempo.

Con la proliferación de estos conocimientos especializados en diversos campos, han surgido nuevos esquemas de transmisión de la tecnología, los cuales implican no solo la transferencia de conocimientos protegidos por un derecho de exclusiva reconocido por el Estado (patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, etc.), sino también de todos aquellos conocimientos que no se encuentran amparados por un derecho de exclusiva pero otorgan una ventaja competitiva a su titular y poseen gran valor comercial y técnico.

Dentro de estos conocimientos especializados, se encuentran el *know how* y el secreto industrial, los cuales otorgan a su titular una protección adicional a la tradicionalmente establecida dentro del sistema general de la propiedad industrial. En efecto dentro del uso generalizado de las empresas, la protección de una determinada tecnología se hace mediante el secreto industrial o empresarial por diversos motivos: a) debido a los altos costes que impone patentar dicha tecnología; b) porque su titular al patentarla corre el riesgo de que sea descubierta mediante un procedimiento análogo al registrado, como la ingeniería inversa; c) porque el secreto industrial le otorga a su titular una protección ilimitada en el tiempo y espacio mientras el secreto se mantenga en reserva.

Sin embargo estas figuras jurídicas especiales no han encontrado una regulación específica, incluso en la actualidad no gozan de protección unánime y sistemática

dentro de la legislación nacional y en las legislaciones internacionales. No obstante poco a poco se han integrado en diversas normativas que han pretendido *groso modo* otorgarles matices para su protección.

De manera general es dable anotar que las formas en las que se ha manifestado la protección de estos conocimientos especializados, han sido principalmente dentro de tres ámbitos. El primero de ellos se centra dentro de un marco contractual atípico por medio del cual se transfiere el saber especializado. El segundo de ellos bajo el amparo de las reglas referidas al ámbito de la competencia desleal, el cual se encuentra reforzado por el tratamiento dentro la esfera penal. Finalmente se encuentran las normas comunitarias, que junto a las disposiciones legales promulgadas por la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC) y los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), brindan ciertas herramientas que hacen posible su protección jurídica.

Ahora bien, la problemática en el tratamiento del *know how* y el secreto industrial radica no sólo en la ausencia de normas que regulen de manera suficiente la materia dentro de la legislación nacional, sino también en la falta de sistematización de la legislación vigente. Por ello es importante analizar en detalle cada una de las herramientas jurídicas que le otorgan protección, ya que no existe un marco regulatorio con fundamento en el cual se puedan colmar todos los vacíos jurídicos que existen en torno a su reglamentación. De igual manera se hace imprescindible que su tratamiento sea congruente y se encuentre acompañado con las disposiciones legales comunitarias que regulan la materia.

El análisis de cada uno de los instrumentos normativos codificados dentro de la legislación española, debe realizarse a la luz del régimen imperante en la Unión Europea. Principalmente conforme a la interpretación de los Tratados Internacionales relacionados con la materia y bajo el amparo de las disposiciones contenidas en el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la

aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología.

El interés por realizar la presente investigación, surge precisamente por la ausencia de unificación normativa en esta área y por las difusas concepciones que se tienen en torno al *know how* y su relación con el secreto industrial. Con fundamento en esta problemática dogmática y jurídica, nace la necesidad de analizar su concepto dentro de la ley, la doctrina y la jurisprudencia a fin de identificar los elementos claves para su protección y establecer si es pertinente la distinción entre *know how* y secreto industrial y/o empresarial.

El trabajo está divido en capítulos que comprenden tres ejes temáticos principales: en el primer capítulo “*Consideraciones generales sobre el know how*”, se aborda cada una de las acepciones que la ley, la doctrina y la jurisprudencia le han otorgado a esta figura jurídica. También se analiza su naturaleza jurídica para llegar a una noción general y completa del *know how*.

En el segundo capítulo denominado “*Aspectos generales sobre el secreto industrial*”, se estudia el concepto del secreto desde diversas perspectivas doctrinales y se analizan los elementos que configuran el secreto industrial. Igualmente, se hace una comparación frente al *know how* para determinar si merecen o no un trato diferente.

El tercer capítulo, “*protección legal del know how y el secreto Industrial*”, comprende la parte práctica del presente estudio, pues en este se esbozan las diferentes perspectivas de protección del *know how* y el secreto industrial, partiendo del fundamento para su protección.

En las conclusiones se analizarán los resultados del estudio. Se contrastará la naturaleza jurídica de las figuras estudiadas con miras a resaltar sus aspectos semejantes. Igualmente, se decantará la posibilidad de un trato unificado entre el *know how* y el secreto industrial desde su protección jurídica en el derecho español.

ESQUEMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1. Planteamiento del Problema

¿Es adecuada la protección jurídica del *know how* y del secreto industrial dentro del ordenamiento jurídico español?

1.1. Preguntas de investigación

1.1.1. ¿En qué consiste el *know how*?

1.1.2. ¿Cuál es el objeto del *know how*?

1.1.3. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del *know how*?

1.1.4. ¿Cuáles son los elementos que estructuran el *know how*?

1.1.5. ¿En qué consiste el secreto industrial?

1.1.6. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del *secreto industrial*?

1.1.7. ¿Es lo mismo hablar de *know how* y secreto industrial?

1.1.8. ¿El secreto industrial y al *know how* pueden identificarse?

1.1.9. ¿Cuál es el tratamiento del *know how* dentro del derecho español?

1.1.10. ¿Existen normas que definan la protección jurídica del *know how* y del secreto industrial?

1.1.11. ¿Es necesario implementar herramientas jurídicas que permitan una protección completa y sistemática del *know how* y del secreto industrial?

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.2.1. Objetivo general

Analizar la protección jurídica del *know how* y del secreto industrial de cara a la naturaleza jurídica de estas dos instituciones.

1.2.2. Objetivos específicos

- 1.2.2.1. Delimitar el concepto del *know how* y del secreto industrial.
- 1.2.2.2 Establecer la naturaleza jurídica del *know how*.
- 1.2.2.3. Analizar y comparar el *know how* frente al secreto industrial.
- 1.2.2.4. Definir las implicaciones jurídicas de la protección del *know how* y el secreto industrial dentro del ordenamiento jurídico español.

2. METODOLOGÍA

2.1 Hipótesis

No, no es adecuada la protección del *know how* y del secreto industrial dentro del ordenamiento jurídico español por cuanto las diferentes herramientas jurídicas que *groso modo* se hallan dispersas en distintas legislaciones, impiden amparar de manera sistemática y completa a estas instituciones. Además, no tienen en cuenta la distinción existente entre el *know how* y el secreto industrial.

2.2 Enfoque y tipo de investigación

La presente investigación es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo. Por cuanto, en primer lugar se analizará el concepto, el objeto, las características, los requisitos y la naturaleza jurídica del *know how* y el secreto industrial. En segundo lugar se delimitará la naturaleza jurídica del *know how* y se contrastará frente al secreto industrial. En tercer lugar se estudiarán los distintos mecanismos de protección de jurídica de las instituciones analizadas.

Finalmente, se evidenciará la ausencia de normas que regulen detalladamente y de manera unificada las figuras jurídicas objeto de estudio.

2.3. Métodos de Investigación

El método empleado en la presente investigación es el de análisis. En este método el conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación de las partes que conforman el todo.

El presente estudio partirá del análisis de cada uno de los elementos que comprende el *know how* y el secreto industrial, para comprender el sustrato teórico de su protección jurídica y luego examinar las distintas normas que le confieren tutela dentro del derecho.

2.3.1. Método jurídico de investigación

En relación a los métodos jurídicos de investigación, el método empleado es el sistemático. En este, la esencia radica en que la fuente formal del derecho en que se funda la solución del problema, debe ser interpretada en función de la institución jurídica de la que forma parte.

Este método jurídico se aplica a la presente investigación, porque dentro de este estudio es fundamental el análisis de los diferentes instrumentos normativos dispersos en la legislación nacional, para comprender los diversos mecanismos jurídicos de protección del *know how* y el secreto industrial. Todo ello, con el propósito de establecer si es adecuada o no su tutela dentro del ordenamiento jurídico español y concluir si merece o no un trato distinto.

2.4 Fuentes, instrumentos y técnicas de investigación.

Fuentes de información

Fuentes primarias: Son aquellas que provienen del contacto directo con el objeto de estudio. Debido al carácter analítico de la presente investigación, no se utilizarán las fuentes primarias.

Fuentes secundarias: Son aquellas en virtud de las cuales, la información es tomada de textos o documentos escritos y que no provienen de un contacto directo con el objeto de estudio. Para el presente caso, las fuentes serán fundamentalmente secundarias, estas se encontraran integradas por los diferentes libros, artículos de revistas y estudios en general, realizados por reconocidos autores y estudiosos en la materia. Todo lo anterior, en aras de conocer los diferentes puntos de vista en relación a los aspectos controversiales que son objeto de estudio y establecer una postura frente a dichas opiniones.

2.5 Selección de muestra

Para la elaboración del presente estudio se centrará la atención en la doctrina, la ley y la jurisprudencia que regula el tema. En relación a la jurisprudencia, se tomarán las sentencias nacionales emanadas por los Tribunales españoles durante el periodo comprendido entre 1980 y 2015.

Para la selección de la muestra se ha adoptado un muestreo de juicio, el cual se encuentra basado en una muestra probabilística ya que es fundamentada en el pensamiento subjetivo del investigador. Con sustento en ello, dentro del universo seleccionado para su análisis, se centrara la atención en aquellas fuentes que sean indispensables para comprender el objeto de estudio y la legislación imperante en la materia. Es importante resaltar, que la presente investigación no contiene un estudio

detallado de la jurisprudencia nacional referida al *know how* y al secreto industrial, por cuanto su análisis servirá únicamente de fundamento para entender la aplicación de estas figuras dentro del entorno jurídico.

2.6 Plan de trabajo

Para la consecución de los objetivos planteados en la presente investigación, se hace necesario realizar una serie de procedimientos que se traducen en diferentes actividades, necesarias e indispensables para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación. Además, teniendo en cuenta que el tipo de estudio es analítico-descriptivo, la base para la realización del presente estudio, será el análisis de casos, el método hermenéutico y el comparativo. Las referidas actividades son las siguientes:

Procedimientos

1. Formulación del problema central.
2. Selección de los temas y las fuentes adecuadas.
3. Recopilación de normatividad, jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera.
4. Descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos.
5. Elaboración de conclusiones y recomendaciones.
6. Entrega del trabajo y sustentación del mismo.

CAPÍTULO PRIMERO

I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL KNOW HOW

I.1.1 Definición del *know how*

El concepto del *know how* empezó a desarrollarse dentro de la práctica jurídica anglo-americana, ligado íntimamente a la noción del secreto industrial con el cual en muchas ocasiones es identificado. Su definición estructurada y compendiada como saber práctico, emerge por primera vez en 1916 dentro del léxico estadounidense cuando fue utilizado por la Circuit Cort of Appeals dentro de la providencia judicial del 10 de mayo de 1916 en el caso “Durand Vs Brow”.

La precisión del concepto del *know how* resulta bastante controvertida ya que no existe dentro de la doctrina española e internacional consenso frente a su definición, así como tampoco se halla una norma nacional que lo defina de manera específica. Diversos sectores se han enfocado en esta problemática, a manera de ejemplo se puede citar la opinión de la Comisión Económica para Europa quien señala que el problema de definir el *know how* no reside en una simple cuestión terminológica, pues su naturaleza jurídica puede variar de acuerdo a la definición que se le otorgue. Por tanto, agrega que es necesario dar varias definiciones del *know how* precisando de manera suficiente la categoría a la que pertenece el *know how* que es objeto de transacciones. (1967)¹

¹ Naciones Unidas, Comisión Económica para Europa (1967). *Comité de la industria y de los productos bases.*

A pesar de que la citada afirmación se hizo hace más de 40 años, no ha perdido su validez pues aún se mantiene esta discusión. Por tanto, a lo largo del presente estudio se observará la divergencia de criterios dentro de la doctrina frente al concepto de *know how* y el secreto industrial. Así, algunos autores señalan que el *know how* y el secreto industrial son instituciones jurídicas que se identifican entre sí. No obstante, otros opinan que existen diferencias entre dichos conceptos, aseverando al efecto que el *know how* es más amplio que el secreto industrial, porque puede incluir o no información secreta.

El español Gómez Segade (1974) advierte que el problema radica en que los estudios doctrinales no han sido suficientes para que la figura adquiera unos contornos precisos. (p. 100).

Con fundamento en lo expuesto, es pertinente abordar las principales definiciones que se le han otorgado al concepto de *know how*. En primer lugar, el término *know how* es una palabra abreviada de la alocución inglesa “*to know how do it*” que significa saber cómo hacer algo. La Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI) lo describe como un conjunto de conocimientos técnicos, datos e informaciones utilizados en la industria.

Desde el punto de vista normativo, el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, se refiere en su art. 1º apartado i), a los *conocimientos técnicos* como una información técnica sustancial en virtud del valor competitivo y utilidad para la empresa. Igualmente el Reglamento (CE) N° 330/2010 de la Comisión, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas; conceptualiza a los *conocimientos técnicos* como un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia y los ensayos realizados por el proveedor.

Las dos normas anteriores, señalan que la información que integra los conocimientos técnicos debe ser a) secreta, es decir que no es de dominio público o fácilmente accesible; b) sustancial, esto es, importante y útil para la producción de los productos contractuales y c) determinada, pues debe ser descrita de manera exhaustiva para verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad².

En la legislación nacional, el ya derogado Real Decreto 1750/87, de 18 de diciembre, por medio del cual se regulaba la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas, hacía una alusión indirecta en su art. 1.a) al *know how* como “conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva”. (Aza, 1996, p. 271-276).

En el ámbito doctrinal Massaguer identifica el *know how* con el secreto industrial y comercial. En su obra referente al contrato de *know how* asevera que cuando lo más relevante era la producción se estimó que el *know how* sólo estaba referido al secreto sobre conocimientos aplicados a la industria que proporcionan una ventaja competitiva. Sin embargo en la actualidad la denominación del *know how* abarca tanto los secretos industriales como los comerciales³.

Para definir el *know how* el citado autor realiza una lista no exhaustiva de la información que comprende el *know how*; así por ejemplo señala que es una información que sirve para la fabricación de un determinado producto, para solucionar problemas técnico empresariales o para la explotación de una tecnología protegida por una patente. Que por diversos motivos (política empresarial, falta de capacidad

² Reglamento (CE) N° 772/2004 de la Comisión (27 de abril de 2004). *Relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.* Art. 1.1. i).

Reglamento (UE) N° 330/2010 de la Comisión (20 de abril de 2010). Relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. Art. 1.1. g).

³ Massaguer F., J. (1989). *El contrato de licencia de Know-how* (p.p.35-42) Barcelona. En esta obra se evidencia la postura de este autor, quien identifica el *know how* y el secreto industrial.

financiera, brevedad del ciclo vital, insuficiencia de requisitos de patentabilidad) su titular decide no patentarla. (Massaguer, 1989, p. 35-40).

Al igual que Massaguer el tratadista Gómez Segade (1974) parece asimilar el *know how* con el secreto industrial, pues afirma que el *know how* es un saber hacer o conocimiento de algo que debe ser secreto para que tenga protección jurídica y valor económico. De esta forma lo cataloga como un bien de naturaleza intangible, cuyo objeto es el conocimiento y no el soporte material en el que eventualmente pueda incorporarse. (p. 159).

Por otro lado el alemán Herbert Stumpf (1984) se aparta de la opinión de los autores antes citados, ya que afirma que el *know how* es un saber no protegido dentro de la propiedad industrial, que comúnmente es secreto pero no es la condición de su existencia. Así mismo agrega que el *know how* puede comprender tanto conocimientos comerciales como empresariales. (p. 145).

Analizando las anteriores definiciones otorgadas al *know how*, se vislumbra que en su mayoría presentan ciertas notas comunes, puesto que se hace alusión a un conjunto de conocimientos que resultan valiosos para el que los posee pues representan gran importancia para la industria, la economía o el comercio. Así quienes lo ostentan se esfuerzan por no divulgarlo y mantenerlo secreto. Igualmente estos conocimientos pueden ser de diversa índole, esto es, técnicos, comerciales, científicos, financieros etc.; sin embargo lo relevante es que otorguen una ventaja competitiva a su titular.

En términos generales, esta noción del *know how* parece a primera vista identificarse con el concepto de secreto industrial o comercial, toda vez que en casi todas las anteriores definiciones se identifica al *know how* como un conocimiento secreto, reservado o no divulgado. En virtud de ello, estimo relevante en los apartados siguientes dilucidar su verdadero significado dentro del entorno jurídico de cara a su aplicación actual, en aras de armonizar claramente las vías para su protección.

I.1.2 Objeto del *know how*

En la doctrina existen tres ejes principales sobre los cuales definen el objeto del *know how*. En primer lugar, está la corriente que demarca su estudio sobre la *teoría del conocimiento*. Se le otorga mayor relevancia al conocimiento que encarna el *know how* y no a su carácter secreto o reservado. Esta postura encuentra su fundamento en considerar al *know how* como un conocimiento adquirido como consecuencia de una investigación científica o de la experiencia⁴.

La segunda corriente basa el contenido del *know how* en torno a su *carácter secreto o reservado* y así la distinguen de las demás figuras jurídicas existentes. Dentro de esta corriente, se discute si el *know how* debe mantenerse en secreto absoluto o relativo. De manera generalizada se acepta que cuando el *know how* se mantiene más ampliamente en secreto o es conocido por un número reducido de personas de manera reservada aumenta su importancia, protección, utilidad y valor económico⁵.

La tercera corriente otorga mayor importancia al *valor económico* que debe tener el *know how*, incluso por encima del conocimiento especializado y de su carácter secreto. En virtud de ello, se aduce que el *know how* adquiere importancia cuando posee valor económico y otorga una ventaja competitiva a quien lo posee, pues de lo contrario carece de interés para su autor y para terceros y no tiene transcendencia jurídica al no ser objeto contractual⁶.

⁴ Benavente C., H. (2005). *Propiedad Intelectual, derechos fundamentales y propiedad industrial*. Editorial Reus (p.p. 414). Madrid.; Kors, J. (2007). *Los secretos industriales y el know how*. Editorial La Ley (p.p. 78). Buenos Aires.; Stumpf, H. (1984). *El contrato de Know-how*. Traducción de Tomás A. Banzham. Temis (p.p. 30 y s.s.) Bogotá.

⁵ Gómez Segade, J.A. (1974). *El secreto industrial (Know-How). Concepto y protección*. Editorial Tecnos. (p.p. 159 y ss.) Madrid.

⁶ Cabanellas C., G. (1984). *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*. Editorial Heliasta. (p.p. 300) Buenos aires.

Finalmente, otra corriente mantiene una postura ecléctica frente al tema, pues estiman que el *know how* debe tener tres sustratos principales, esto es, un conocimiento especializado unido a su carácter secreto o reservado con relevancia económica, de tal manera que deben converger estos elementos para que la figura en su integridad tenga protección jurídica, pues sin uno de ellos quedaría incompleta⁷.

Esta última postura permite armonizar los elementos principales del *know how*, ya que al ser una figura compleja su importancia radica en cada uno de sus elementos. Sin embargo el punto de partida deber ser siempre el conocimiento especializado o privilegiado ya que sin este no es posible configurar el *know how*.

Las anteriores hipótesis permiten hacer las siguientes consideraciones, el *know how* tiene por objeto un bien inmaterial, que corresponde al “saber hacer” o al conocimiento especializado. Dicho conocimiento se encuentra compuesto por un conjunto de ideas, métodos, procedimientos, experiencia, etc., por tanto engloba conocimientos técnicos, industriales comerciales o científicos. El conocimiento especializado que es objeto del *know how*, aunque no ostente un derecho de exclusiva reviste importancia económica para su titular, pues le otorga una serie de prerrogativas frente a terceros. En virtud de esos beneficios, es recomendable en algunos casos que los referidos conocimientos se mantengan bajo reserva.

⁷ Massaguer F., J. (1989). *El contrato de licencia de Know-how* (p.p.35-42) Barcelona.

I.1.3 Características del *know how*

Tal como se logró evidenciar en el apartado anterior no existe una definición uniforme entorno al *know how*. Los autores que le han otorgado un significado al concepto, han recurrido en la mayoría de los casos a sus características y elementos esenciales, a fin de lograr una concepción versátil que permita ajustarse a los contextos sociales actuales.

Sin embargo, definir sus elementos esenciales no es una tarea sencilla atendiendo el carácter secreto que algunos autores pregonan de esta figura jurídica, variando con ello su estructura. En virtud de ello, teniendo en cuenta que su identidad con el secreto industrial o comercial será estudiado en los apartados siguientes, se estima conveniente desde esta perspectiva señalar las características más relevantes que se han resaltado a la noción de *know how*.

De acuerdo a lo anterior, es pertinente destacar que el *know how* hace referencia a un **conocimiento o saber acerca de un área determinada**, ya que en su esencia se encuentra compuesto por un sustrato intangible que se traduce en una información o conocimiento específico. Esto permite al que lo posee desligarse de dicho conocimiento y transferirlo a terceros. De acuerdo a las definiciones anteriormente referidas, en especial la del autor Gómez Segade, resulta irrelevante el soporte tangible en el que se incorpore dicho conocimiento, pues lo que realmente tiene valor es el conocimiento esencial que puede ser fuente de diversos negocios jurídicos. Quien lo ostenta se encuentra facultado para comunicar a terceros esta información, fruto de su experiencia, trabajo, investigación, estudios, etc.; a cambio de una contraprestación que en la mayoría de los casos suele ser económica.

Igualmente, el *know how* hace alusión a un tipo de conocimiento **especializado**, puesto que no se trata de un conocimiento, común, corriente, generalizado o vulgar, sino que por el contrario es un tipo de conocimiento que contiene características particulares que

hacen de él algo valioso para quien lo posee. A manera de ejemplo se citan determinadas técnicas industriales, manuales operacionales, conocimientos que pueden ser objeto de una patente pero que su titular opta por no patentarlos; conocimientos derivados de la experiencia como la forma de realizar un tipo de negocio exitoso o el manejo del mismo.

En esta línea de ideas, el *know how* es considerado un conocimiento **novedoso** toda vez que no es conocido ampliamente dentro del sector en el que se aplica. De tal forma no resulta evidente para un experto o técnico en la materia, sino que para acceder a él es necesario realizar un estudio detallado del tema en cuestión, una investigación o la propia experiencia.

De la misma manera, es un conocimiento que posee un **valor económico** pues le otorga a su titular una ventaja competitiva frente a los demás. Por tanto, quien lo posee puede explotarlo por sí mismo o a través de terceros, obteniendo en todo caso beneficios económicos por dicha explotación. Es por ello que el *know how* puede ser objeto de múltiples contratos jurídicos (contratos de cesión o licencia, acuerdos de confidencialidad, contratos de franquicia, contratos de ingeniería, leasing informático, etc.), en los que se involucre la transferencia de la tecnología o un conocimiento determinado.

Así mismo, el *know how* es un conjunto de conocimientos que **no se encuentran protegidos por un derecho de exclusiva** otorgado por el Estado a través del régimen de la propiedad industrial. No existe dentro del ordenamiento jurídico español, una estructura o compendio normativo que regule detalladamente esta figura, por ende el Estado no le otorga a su autor un título de propiedad.

Finalmente, el *know how* tiene carácter **reservado** puesto que no es de total conocimiento público o dominio generalizado. Tampoco es de fácil acceso, pues para llegar a él es necesario realizar una serie de estudios, investigaciones, ensayos o años de experiencia que implican tiempo, esfuerzo y dinero.

I.1.4 Naturaleza Jurídica del *know how*

Para establecer la naturaleza jurídica de una institución siempre habrá dentro de la doctrina diversas teorías que intenten definir la cuestión, existiendo divergencias entre unas y otras. Así, debido a las especiales características del *know how*, el asunto no es pacífico y se han desarrollado en torno a él diversas posturas que estudian aspectos muy disímiles frente a su naturaleza jurídica.

I.1.4.1 Teoría de la personalidad

Esta es una de las teorías precursoras que ha intentado dilucidar la naturaleza del *know how* para avalar su protección jurídica. Su principal defensor afirma que el inventor tiene un derecho moral que le garantiza la paternidad de la invención y constituye la expresión de su personalidad. Es decir, el *know how* forma parte de los derechos de la personalidad de su titular ya que nace y se extingue con él⁸.

Esta teoría ha sido objeto de duras críticas pues una de las particularidades principales de los derechos personalísimos es su carácter intransferible, irrenunciable e imprescriptible. Ello resulta incompatible con las características del *know how*, principalmente frente a su carácter económico que le permite ser objeto de transferencia, cesión o licencia dentro de diversos negocios jurídicos.

I.1.4.2 Teoría del derecho contractual

Principalmente esta teoría es sostenida por el autor español Cabanellas (1984) quien señala que el *know how* sólo existe si se reconoce dentro de un contrato, pues el derecho sobre los conocimientos especializados se origina sobre la base de una

⁸ Llobregat H., M.L. (1999) *La protección del secreto empresarial en el marco de la competencia- Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. Editorial Cedecs. (p.p. 37-38) Barcelona.

obligación contractual, en cabeza de las personas que no deben apropiarse de dicho conocimiento en perjuicio de su titular. Por tanto, afirma que la violación de la reserva es efectuada por las personas que se encuentran bajo dependencia, produciéndose una infracción del contrato que rige sus relaciones profesionales. Así, indica que dicha infracción se produce porque el convenio trae implícitamente la obligación de fidelidad, que será vulnerada si el subordinado falta a sus deberes de guardar la debida reserva. (p. 337 y s.s.).

Al igual que la teoría anterior también ha sido objeto de numerosas críticas, porque el *know how* tiene protección no solo en el marco de una relación contractual sino también en ámbitos que no involucran necesariamente un contrato. Por tanto existiría un vacío si su violación se produjera en otro escenario distinto. Además, existen diversas normas que protegen al titular del conocimiento dentro y fuera del ámbito contractual.

I.1.4.3 Teoría del bien inmaterial

Conforme a las prescripciones de esta hipótesis, el *know how* no puede ser estimarse como una simple situación de hecho pues de él emana un bien inmaterial fruto del intelecto humano, que por sus especiales características y su importancia económica merece protección jurídica. Uno de los precursores de esta teoría fue Kohler en el siglo XX en Alemania, de allí su doctrina extendió a otros países como Suiza, Italia y por supuesto España.

En el ámbito español el autor Gómez Segade (1974) parece estar de acuerdo con esta teoría, pues en su obra antes citada, indica que el *know how* es un bien inmaterial que posee valor patrimonial y aptitud para ser objeto de negocios jurídicos. Por tanto es un auténtico bien inmaterial, fruto de la mente humana que se plasma en objetos corporales, pero sobre el cual no recae un derecho exclusivo.

I.1.4.4. Teoría de la situación de hecho

Según esta hipótesis el *know how* no es un derecho sino un hecho, por tanto el problema radica en establecer cuáles son los derechos patrimoniales que pueden ejercitarse con relación a él. El autor Carlos Correa (1981) afirma que quien posee un conocimiento técnico secreto no es dueño de este porque no es un bien susceptible de propiedad. Agrega que el titular del conocimiento posee sólo un monopolio de hecho fundado en el secreto, del cual nacen ciertos derechos cuando se produce su violación. (p. 465 y s.s.).

Además el citado autor sostiene, que no es jurídicamente viable establecer dentro del ordenamiento jurídico una institución legal que funde un derecho de propiedad sobre el *know how*. Hacerlo conllevaría a que el Estado avale y otorgue privilegios a quienes mantenga en secreto los conocimientos y saberes especializados, lo que iría en contra de la libre competencia y la seguridad jurídica⁹.

I.1.4.5 Teoría del derecho de propiedad

Esta postura es defendida por juristas y especialmente por la doctrina estadounidense. Su principal defensor asevera que el *know how* es un derecho de propiedad porque envuelve un verdadero derecho subjetivo. El titular del *know how* tiene la facultad de usar, gozar y disponer de él e impedir que terceros lo usen sin su consentimiento o de manera fraudulenta. Así mismo, tiene la potestad de cederlo, licenciarlo, transferirlo o realizar cualquier tipo de negocio jurídico sobre él. Además puede oponer su derecho

⁹ Así también, Abdulqawi A., Y. y Zang, F. (1993). *Propiedad intelectual*. Revista de derecho industrial N. 44/45. Ediciones Depalma (p.p. 411). Argentina.

frente a terceros, impedir su uso inadecuado e iniciar las correspondientes acciones judiciales para proteger su derecho¹⁰. (Laquis, 1982, p. 304).

Esta teoría es criticada porque se afirma que el *know how* no puede ser objeto de derechos reales, ya que no existe sobre él un título de propiedad exclusivo otorgado por el Estado a favor de su titular, oponible erga omnes como en el caso de los derechos reales.

I.1.4.6 Teoría teleológica

Conforme a las previsiones de esta teoría el *know how* es una institución jurídica que debe aplicarse de manera matizada dentro del ámbito empresarial. Para el escritor Benavente Chorres (2005), principal exponente de esta postura, el *know how* se encuentra compuesto por tres elementos: a) el conocimiento o saber técnico que remite a un bien inmaterial; b) el carácter reservado por su alto valor económico que remite al nivel de los derechos subjetivos y c) un elemento aplicable a nivel empresarial, susceptible de contratación que remite al nivel de propiedad. (p. 50 y s.s.).

En suma, para este autor el *know how* conforma un conjunto complejo de tres niveles, esto es, un derecho inmaterial, un derecho subjetivo y un derecho de propiedad; que al unirse forman un solo nivel y una única estructura compleja. (Benavente, 2005, p. 50 y s.s.).

¹⁰ Así también, Llobregat H., M.L. (1999) *La protección del secreto empresarial en el marco de la competencia- Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. Editorial Cedecs. (p.p. 37-38) Barcelona.

I.1.4.7 Configuración de la naturaleza jurídica del *know how*

Conforme a las teorías anteriormente esbozadas, es pertinente concluir que el *know how* es un derecho *sui generis* dentro de la categoría de los derechos concernientes a la propiedad industrial. Puesto que posee características y elementos especiales que lo distinguen de los demás derechos que conforman el régimen de la propiedad intelectual (en sentido general). En tal sentido, el *know how* se concibe como una especie de bien inmaterial, que otorga una serie de derechos y garantías a su titular.

Extrayendo sus elementos podemos aseverar que es un bien inmaterial, puesto que es fruto del intelecto humano y no es posible a priori palparlo a través de los sentidos; ya que el conocimiento resulta intangible antes de exteriorizarse y plasmarse en un soporte corpóreo. De la misma manera constituye un bien jurídico, pues posee valor patrimonial, es susceptible de ser objeto de negocios jurídicos y por lo tanto la ley otorga a su titular derechos subjetivos.

Por lo tanto, es claro que dentro de la legislación española no existe una figura jurídica específica que confiera al autor del *know how* un título de exclusiva, oponible *erga omnes* de manera absoluta, otorgado expresamente por el Estado, como es el caso por ejemplo de las patentes.

Al confrontar las características y elementos que previamente se han esbozado de esta figura, frente a las peculiaridades de los derechos que hacen parte del régimen de la propiedad industrial, se advierte que el *know how* puede asimilarse a los derechos de propiedad industrial; por su aplicación en el ámbito industrial y comercial, por su capacidad para satisfacer un interés económico y por otorgar a su titular una ventaja competitiva.

Aunado a lo anterior, es dable señalar que el *know how* otorga a su titular un derecho de propiedad con carácter relativo, ya que existe una propiedad limitada que encuentra

subordinada a la reserva de la información y además termina si el conocimiento es adquirido por medios lícitos por terceros.

Con fundamento en lo expuesto, tal como señala Aracama Zorraquin (1969), el titular del *know how* tiene derecho a que nadie use o disponga de sus conocimientos especializados de forma contraria a derecho. Tiene la potestad de oponer su derecho frente a terceros y disponer de él mediante cesión o licencia. Puede obtener una orden judicial contra el uso inapropiado por terceros y lograr una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Sin embargo, estas prerrogativas tienen ciertos matices ya que no son absolutas. (p. 8 y s.s.).

I.1.5 Importancia económica del *know how*

Como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías, la información se ha convertido en una fuente inagotable de creatividad y producción intelectual del ser humano. Así, se ha transformado en un instrumento idóneo para generar más tecnología y mayor producción científica, con miras a contribuir con la mejora de las condiciones de la sociedad y el bienestar general. En virtud de ello, el valor económico paulatinamente ha evolucionado en su concepto a la par de las modernas economías, que plantean un cambio de paradigma en la concepción del “valor”- visto como un capital netamente material-, hacia un concepto de valor intangible del conocimiento.

De esta manera, el aumento del valor de la información dentro de la sociedad, especialmente en la economía de mercado, ha supuesto su importancia dentro de la empresa. La generación de nuevos conocimientos ha implicado la proliferación de nuevas técnicas y saberes especializados que han resultado de capital importancia para aumentar la capacidad competitiva de la empresa y fomentar su participación dentro del mercado. Así, dichos saberes se han convertido en la pieza clave de las empresas para aumentar sus fuentes de ingreso y financiamiento.

Tal como afirma el autor Massaguer Fuentes (1989) “las empresas se han visto empujadas a aumentar los recursos dedicados a la investigación, o en países que carecen de la tradición e infraestructura necesaria, hayan tenido que acudir al mercado de la tecnología buscando fuentes de aprovisionamiento”.(p. 67 y s.s.).

Principalmente lo que transforma la investigación en tecnología es el *know how*, es decir, ese saber especializado técnico-práctico, que es aplicado a la industria a fin de permitir beneficios dentro de la competencia económica. De esta forma, el *know how* se convierte en una pieza imprescindible para implementar algunos conocimientos o técnicas industriales y comerciales dentro de un sector específico.

En efecto, al interior de la estructura empresarial convergen una serie de elementos que favorecen a su éxito dentro del mercado; estos son entre otros, estrategias para mejorar la producción, políticas de compra y venta, estrategias para el manejo del mercado, el asesoramiento técnico. Ellos hacen parte de ese “*saber cómo*” que destaca y potencia la importancia de la empresa dentro del sector pertinente.

El alemán Herbert Stumpf (1984) asevera que el *know how* constituye dentro de una empresa, un factor decisivo para determinar su competitividad. Estimo que ello es así, porque le permite a una empresa destacarse dentro de las demás empresas existentes en el sector, obteniendo así una ventaja que le permitirá generar mayores fuentes de riqueza mediante la especialización y mejora constante. (p. 100 y s.s.).

Podría decirse que el *know how* es una especie de modelo de gestión del conocimiento, que busca principalmente la investigación, el análisis y el mejoramiento de prácticas dentro de una organización determinada, con el propósito de obtener progresos en la productividad. Siguiendo esta línea el *know how* se convierte en un atractivo para competidores, quienes desearan conocer en qué se funda el éxito comercial de una empresa.

En suma el *know how* es un instrumento valioso para quien lo posee, pues será fuente de múltiples beneficios que se traducen en rendimiento económico para su titular. Quien ostenta el *know how* puede explotarlo de diversas maneras, ya sea al interior de una empresa mejorando su productividad y competitividad, o realizando diversos negocios jurídicos, que le permitirá ampliar el campo de acción mediante la explotación por terceros de dichos conocimientos. De esta forma, garantiza no sólo beneficios económicos propios sino también ajenos, en pro del enriquecimiento científico y tecnológico de una nación determinada.

CAPITULO II

II.ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SECRETO INDUSTRIAL

II.2.1 CONCEPTO

El concepto del secreto industrial resulta importante para establecer las semejanzas y diferencias con el *know how*, por ello a continuación se expondrán las principales definiciones entorno a esta figura jurídica. Cabe advertir que algunos de los conceptos anteriormente anotados en relación al *know how*, hacían referencia al secreto industrial debido a la identidad que algunos autores pregonan de esta figura¹¹.

Al igual que lo que ocurre con el *know how* su definición es difusa en la ley, existiendo sólo aproximaciones doctrinales y jurisprudenciales en relación al tema. Por ello, resulta idóneo establecer como presupuesto de partida su significado en el lenguaje ordinario, para tomar como base ese sustrato teórico, señalar su concepto dentro de la doctrina y estructurar los elementos que resultan interesantes frente al derecho.

En efecto, según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra “secreto” se deriva de la locución latina “*secretum*” y dentro de sus acepciones significa “cosa que cuidadosamente se *tiene reservada y oculta*”, “*reserva, sigilo*” y “*conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio*”. Normalmente esta palabra “se aplica a las cosas cuyo conocimiento se guarda entre un reducido número de personas con cuidado de que no trascienda a las demás.” (Moliner, 1998, p. 58).

De las anteriores definiciones se advierte, que la palabra secreto designa tanto conocimientos como cosas secretas. No obstante, al igual que lo que ocurre con el *know how*, para el derecho resulta relevante la distinción entre el conocimiento secreto

¹¹ Así por ejemplo parece identificarlo el autor Gómez Segade (1974), quien en su obra el secreto industrial define el *know how* y el secreto industrial indistintamente.

y el objeto sobre el que recae dicho conocimiento, pues será el conocimiento concretamente y no el objeto sobre lo que incidirá la protección jurídica. Así lo sostiene el tratadista Gómez Segade (1974) quien señala que aunque en el lenguaje ordinario se hable de cartas o documentos secretos, el rigor jurídico exige siempre la rectificación de que lo realmente secreto no son tales cosas o hechos, sino el conocimiento que se tiene sobre ellos. (p. 100).

Dentro de la doctrina el secreto industrial es definido como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos” (Gómez S., 1974, p. 61). De este concepto se desprenden tres elementos esenciales del secreto: a) un conocimiento reservado; b) el valor competitivo que posee y c) la voluntad de mantenerlos ocultos o secretos.

Los anteriores elementos son exigidos en el artículo 39.2 literal a), b) y c) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC), el cual consagra la protección de la información no divulgada y preceptúa en su tenor literal que la información “a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; b) tenga valor comercial por ser secreta; c) haya sido objeto de medidas razonables (...) para mantenerla secreta (...”).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), en sentencia del 18 de septiembre de 1996, asunto Postbank vs. Comisión, definió los secretos comerciales como la información relativa al *know how* que no puede divulgarse y cuya comunicación por una persona distinta a su titular puede menoscabar sus intereses¹².

¹² Ver Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 18 de septiembre de 1996. T- 353/94. (apartado 87).

Posteriormente siguiendo esa misma línea jurisprudencial, el TJUE en sentencia de 30 de mayo de 2006 y 12 de octubre de 2007, aclara que la información debe revestir ciertas características para que su divulgación lesione objetivamente los intereses de su titular¹³.

Tomando como báculo los requisitos antes reseñados, es imprescindible especificar su estudio, tal como se hará a continuación.

II.2.2 Requisitos del secreto industrial

II.2.2.1 Carácter oculto o secreto

El carácter oculto o secreto es uno de los requisitos esenciales del secreto industrial, ya que la información, conocimiento o procedimiento de que se trate, debe ser desconocido por terceros. Para algunos autores este constituye el presupuesto esencial para su protección, pues proporciona la situación privilegiada para el titular o poseedor de la información secreta¹⁴.

Si bien la ausencia de divulgación estructura el secreto industrial, su carácter oculto no es absoluto, puesto que esta característica no desaparece tras ser conocida por una persona o un grupo concreto de personas, siempre que se mantenga su reserva. Por tanto, es menester precisar el grado de reserva de la información para que se conserve el secreto.

¹³ Ver, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 30 de mayo de 2006. Asunto Bank Austria Creditanstalt/ Comisión. T- 198/03. (Apartado 71); Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 12 de octubre de 2007. Asunto Pergan Hilfsstofee fur industrielle Prozesse/ Comisión. T- 474/04. (apartado 65).

¹⁴ En éste sentido Gómez S., J.A. (1974). *El secreto industrial (know how)*, p.p. 187. Madrid; así mismo, Portellano D., P. (1997) *Protección de la información no divulgada. Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio.* p.p. 343. Madrid; para Massaguer F., J.J. (1999). *Comentario a la ley de Competencia Desleal.* p.p. 387.

La doctrina señala generalmente que la información “se mantiene secreta mientras no es generalmente conocida ni fácilmente accesible”. Puntualizar estas dos premisas no es una tarea sencilla, puesto que debe concretarse que se entiende por generalmente conocida y por fácilmente accesible. En primer lugar frente a la expresión “generalmente conocida”, se debe entender que la información ha sido revelada de forma generalizada y por tanto cae dentro de la esfera del dominio público.¹⁵

De esta manera, la doctrina mayoritaria asevera que el secreto ha sido divulgado cuando es conocido por casi todos los interesados en el mismo, por tanto si se ha divulgado ya no podrá ser objeto de protección. Así, el autor Massaguer Fuentes (1999) sostiene que la información es secreta cuando los terceros, especialmente los terceros interesados en ella, no tienen conocimiento de la misma; ya sea de su totalidad o de una parte esencial. (p. 388).

Ahora, en lo que respecta a la “facilidad de acceso”, este criterio hace referencia a la exigencia de que la información no sea notoria o de fácil acceso. Es decir, que para su adquisición sea necesario desplegar una serie de esfuerzos cualitativos y cuantitativos, que se traducen en tiempo, dinero, investigación, experiencia, etc.; de manera que obtenerla supone cierta dificultad. Estos criterios, resultan bastante necesarios a la hora de enjuiciar el carácter secreto de una información para aspirar a una eventual protección.

II.2.2.2 Valor competitivo del secreto

Para analizar esta característica, es dable acotar en primer lugar que la información o el conocimiento secreto debe tener cierta relevancia y transcendencia. Por tanto, debe reunir una mínima idoneidad objetiva dentro del ámbito al que haga parte, con el fin de

¹⁵ Portellano D., P. (1997) *Protección de la información no divulgada. Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio.* p.p. 350. Madrid.
También Gómez S., J.A. (1974). *El secreto industrial (know how)*, p.p. 190. Madrid

obtener una adecuada tutela jurídica. De ello se advierte que meras informaciones baladíes, triviales o comunes no revisten las características para ser consideradas como secreto industrial.

En segundo lugar, una vez examinada la aptitud objetiva de la información, es pertinente estudiar en qué consiste el interés para mantenerla en reserva. Así, generalmente es un interés económico, también el literal b) del artículo 39.2 del ADPIC antes comentado, establece como requisito para la protección de la información reservada, su valor comercial. No obstante, estimo que no necesariamente debe existir un interés económico aunque este puede ser una consecuencia indirecta fruto de la reserva de la información.

De manera general, dicho interés deviene del valor competitivo, de la ventaja o el privilegio que la información le concede a su titular frente a los que carecen de ella, ofreciéndole una amalgama de posibilidades para su provecho. De esta forma, quien posee la información procura por mantenerla en secreto para maximizar su valor.

Anteriormente, el secreto industrial era utilizado como instrumento para proteger fórmulas o procedimientos secretos, como por ejemplo, el secreto sobre la fórmula de la *Coca Cola*. Sin embargo, hoy día el secreto industrial se ha extendido a otras formas de información o conocimientos que revisten las características que ahora estamos analizando y que por su transcendencia e importancia económica, comercial, competitiva, etc.; se mantiene en secreto por su titular.

Así mismo, es importante destacar que el valor comercial o competitivo de la información es un valor relativo, puesto que depende de las circunstancias de cada caso concreto, teniendo en cuenta el interés y la relevancia que tiene esa información para su titular. Dicho valor puede variar de un individuo a otro, ya que la información se singulariza atendiendo las necesidades y preferencias de su titular.

El acceso o la revelación ilícita de la información implican un perjuicio para su titular estimable pecuniariamente. Para su cuantificación económica se tendrá en cuenta la repercusión que tiene para su titular la pérdida del valor de la información tras su revelación, que se traduce en el desvanecimiento de la ventaja competitiva o del privilegio que esta le otorgaba.

II.2.2.3 Voluntad de mantener el secreto

Tal como sostiene el tratadista Gómez Segade (1974) “la información que alguien conoce sin deseo de impedir que otros la conozcan no constituye secreto, puesto que la casualidad o el azar no pueden convertirse en elementos sobre los que repose la tutela jurídica”. De esta manera, es generalmente aceptado que la voluntad del titular de mantener en secreto la información es otro elemento esencial del secreto industrial. (p. 225).

Teniendo en cuenta que la voluntad de mantener en secreto la información es un elemento esencial que estructura el secreto industrial, es imprescindible que la manifestación de esa voluntad de exteriorice de manera que pueda percibirse claramente.

En virtud de ello, la expresión de la voluntad puede hacerse de dos maneras: a) de manera expresa a través de una cláusula inmersa en un contrato o una instrucción expresa; y b) de manera tácita a través de la adopción de medidas o actos de los que se coliga la voluntad del titular de la información. De ésta manera, tal como lo sostiene el autor Massaguer Fuentes (1999), “una vez sentado el carácter secreto de la información, puede presumirse igualmente la voluntad de preservarlo”. (p. 402).

Acorde a lo anterior, junto a la manifestación de la expresión de la voluntad del titular de mantener en secreto la información, surge la necesidad de adoptar todas las medidas conducentes y necesarias a fin de mantener dicho secreto y evitar a toda

costa su divulgación. Así, su titular puede adoptar medidas tanto externas como internas dentro de todo el engranaje que tiene contacto con la información o puede llegar a tener.

A este respecto, el artículo 39.2 c) del ADPIC exige para la protección del secreto, la adopción de medidas razonables para mantenerla secreta.

II.2.3 Naturaleza jurídica del secreto industrial

El análisis de la naturaleza jurídica del secreto permite ahondar mucho más en esta disciplina, a fin de comprender a fondo la diferencia entre esta figura jurídica y los demás derechos registrales pertenecientes al área de la propiedad industrial.

A pesar de que existen diversas teorías referentes a la naturaleza jurídica del secreto industrial, en el presente estudio se optó por analizar las posiciones mayoritarias que vinculan al secreto industrial como un bien inmaterial. También se enunciará la teoría de la personalidad por su polémica posición y se abordará finalmente una teoría que ha tomado auge en los últimos tiempos.

II.2.3.1 El secreto industrial como un derecho de la personalidad.

Esta postura atiende a una teoría clásica, sus partidarios postulan el derecho al secreto como una manifestación de los derechos de la personalidad equivalente al derecho a la libertad, al honor, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio o correspondencia, por ser derechos íntimamente ligados al autor del secreto¹⁶.

En esta línea de razonamiento, se intenta extender los derechos de la personalidad a las personas jurídicas y por tanto se plantea un derecho al secreto de los negocios, como una especie de garantía semejante al derecho a la intimidad y al secreto de la vida privada de las personas físicas o naturales. Así, al ser un derecho que nace con la persona de la misma manera se extingue con ella.

Al igual que lo expuesto en relación al *know how*, esta teoría no puede ser validable pues los derechos de la personalidad son derechos connaturales y esenciales a la persona. Por tanto, son irrenunciables, imprescriptibles e intransmisibles. Estas

¹⁶ Ramella, A. (1906), *I segretti industriali*. Revista penale, Vol. LXIII. P.p. 386.

características chocan y distan mucho de la esencia del secreto industrial, ya que este se percibe principalmente como un derecho puramente económico, que atiende a intereses particulares. Además, el secreto industrial no podría estructurarse como un derecho fundamental de la persona inherente a su dignidad humana, pues su origen se da principalmente en el seno de una organización entendida esta como una persona jurídica.

De igual manera, el titular del secreto y el creador del secreto pueden residir en personas distintas, lo que explica claramente que no es un derecho de la personalidad. Al ser válidamente transferibles, el derecho está vinculado a quien legítimamente posea el secreto.

II.2.3.2 El secreto industrial como un bien inmaterial

La doctrina mayoritaria concibe al secreto como un atentico bien inmaterial, ya que comparte todas las características de un bien no corpóreo. En primer lugar, es una creación producto del ser humano, que requiere para su disfrute económico plasmarse en un soporte tangible y puede ser objeto de disfrute simultáneo de forma ilimitada.

De esta manera, sostienen que el secreto industrial se encuentra compuesto por conocimientos o informaciones que pueden ser reproducidas y disfrutadas de forma coetánea con diversas personas, ya que al ser un bien inmaterial es idóneo para explotarse de manera continuada y ser transferido dentro del tráfico jurídico. Sin embargo, por su esencia no suelen ser objeto de explotación simultanea por una pluralidad de personas, ya que se podría correr el riesgo de perder su reserva y por tanto su valor¹⁷.

¹⁷ Fernández Novoa, C. (1997). El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial. (p.p. 99-100) Madrid. Galán Corona, E. supuestos de competencia desleal. p.p. 94.

Conforme a este argumento, aseveran que por ser el secreto industrial un bien inmaterial, cae dentro del ámbito de los derechos de la propiedad intelectual en sentido genérico (derechos de autor y propiedad industrial). Toda vez que protegen las creaciones humanas fruto del esfuerzo intelectual de su autor, confiriéndole a estos el derecho exclusivo a usar de manera excluyente su derecho frente a terceros.

Esta teoría ha sido objeto de severas críticas, pues se sostiene que el secreto industrial no puede encarnar un derecho subjetivo porque el titular del secreto no puede oponerse a todos aquellos terceros que a través de sus medios legítimos (ingeniería inversa, experiencia, investigación, etc.) han conseguido llegar al conocimiento o a la información que contiene el secreto. Por tanto, la posición del titular del secreto supone un verdadero problema. Como quiera que no tendrá un verdadero derecho de exclusiva protegido por el derecho, sino un monopolio de hecho mientras se mantenga en reserva la información.

II.2.3.3 El secreto industrial como bien económico.

Esta teoría afirma que el secreto industrial es un bien esencialmente económico, ya que todas sus características apuntan a su carácter pecuniario. Así, se esgrime como un bien no apto para su inmediato disfrute económico, con valor patrimonial e idóneo de ser reproducido indefinidamente de manera tangible.

Conforme a esta postura, el principal interés que intenta satisfacer el titular del secreto es un interés patrimonial, que se materializa tras la explotación económica de los conocimientos que constituyen el secreto. De esta manera, al ser un bien económico su titular es quien ostenta la posibilidad de sacar el máximo provecho de él, respondiendo a una estrategia competitiva adoptada por él. Finalmente, agregan que el monopolio de hecho que ostenta el titular del secreto tiene un carácter económico¹⁸.

¹⁸ Fernández S., M.T. (2000). *Protección penal del secreto de empresa*. Editorial S.A. Colex (p.p. 60 y s.s.). Madrid.; también, Fernández-Novoa. R., C., Otero L. J.M., Botana A., M.J. (2009). *Manual de propiedad industrial*. Editorial Marcial Pons (p.p. 70 y s.s.). Madrid.

II.2.4 El secreto empresarial y el secreto industrial

Generalmente al estudiar el tema de los secretos en la doctrina suelen distinguirse distintos tipos de secretos, esto es, empresariales, comerciales e industriales. Indistintamente al abordar un tema específico relacionado con este tópico, suelen toparse de un lado nociones de secreto empresarial y de otro lado de secreto industrial.

En virtud de ello, se hace relevante aclarar a que se debe esta distinción terminológica frente a la figura del secreto, en aras de lograr mayor entendimiento de la misma. En apartes anteriores ya se analizó el concepto de secreto industrial, por eso ahora, se hará referencia a él sólo para contrastar los diversos elementos que convergen y difieren entre las nociones de secreto comercial y empresarial.

El *secreto empresarial* comprende toda información relativa a cualquier ámbito o esfera de la actividad empresarial, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su titular una mejora o ventaja competitiva. De esta manera, se liga el concepto del secreto empresarial al desarrollo de la empresa, ya que comprende información y conocimientos que hacen parte de la actividad empresarial.

Por otro lado, como ya se expuso, el *secreto industrial* hace referencia a conocimientos concernientes a la “fabricación de un determinado producto, a la aplicación de un determinado procedimiento, a la producción y prestación de un servicio y (...), cualquier información relacionada con el ámbito técnico productivo de la actividad económica”. (Massaguer, 1999, p. 385).

Por su parte, el secreto *comercial* abarca toda la información referente a “la organización interna de la empresa (administración) o a las relaciones entre empresa y clientela (distribución) o proveedores (suministro)”. (Massaguer, 1989, p. 35). Es decir, todos los aspectos concernientes a la estructura u organización comercial de la

empresa. Por tanto, puede comprender lista de clientes y proveedores, técnicas de venta, estudios de mercado, estrategias de marketing y financieras, entre otras.

Las definiciones anteriormente contrastadas, denotan que en cada una de ellas se hace una clasificación y segmentación de la información o conocimientos que pueden estimarse como secretos. No obstante, no atienden a criterios sustanciales que merezcan una distinción de trato frente a su protección jurídica, ya que en uno u otro caso los requisitos para su protección serán los mismos.

Conforme a lo anterior, de cara al desarrollo práctico del presente estudio, el concepto de secreto se proyectará indistintamente sobre el contenido de su objeto, sin tener en cuenta la clase de información o saber al que se haga referencia. Así, cuando se haga referencia al secreto industrial, cabe también el entendimiento de que puede ser acogido como un secreto empresarial, dependiendo de la información objeto de secreto. En todo caso, se tendrá presente que su esencia no muta por la terminología que se utilice.

II.2.5 Relación entre el *know how* y el secreto industrial

Este es uno de los aspectos más relevantes dentro del presente estudio, pues tal como se ha señalado en líneas anteriores, es un tema que genera bastante polémica en la doctrina. A tal punto, hoy día no puede considerarse que existe una posición uniforme.

Para analizar en detalle la relación entre el *know how* y el secreto industrial, es pertinente referirnos brevemente al origen del secreto, debido a que el *know how* es un concepto moderno. Así, el secreto industrial es un término que en la antigüedad hacía referencia de manera específica a un conjunto de fórmulas y procesos mecánicos o químicos secretos. Sin embargo, la noción del secreto industrial se difundió tanto que en algunos casos dejó de ser un vocablo adecuado a su contenido; fue así cuando nació el concepto de *know how*. (Ladas, 1975, p.p. 50 y s.s.).

Por su parte, algunos autores estiman que el ámbito que abarca el secreto industrial es tan limitado, que en algunos casos puede hacer parte del *know how*, como un elemento integrante del mismo pero sin que sea posible identificarlos en un solo concepto. (Ladas, 1975, p.p. 50 y s.s.).

Para ilustrar la cuestión antes enunciada, podríamos citar la opinión del autor mexicano Raúl González salas-campo (1999), quien a pesar de no ser español permite esclarecer el tema debatido. El citado autor, afirma que el secreto industrial se diferencia del *know how* en que este último no pierde su esencia por hacerse público.

Conforme a lo anterior, para dilucidar la identidad o disonancia entre el *know how* y el secreto industrial, se debe precisar la esencia de estas dos figuras jurídicas para establecer si el carácter secreto es un requisito *sine qua non* de la existencia del *know how*.

De esta manera, se observa el enfoque del autor Gómez Segade (1974), quien señala que el carácter secreto del *know how* influye de manera estructural en la esencia del mismo. A tal punto, si no es secreto no tiene valor autónomo, no podrá protegerse independientemente y sólo tendrá una protección limitada dentro de una relación contractual. Por tal motivo, este autor esgrime que el *know how* debe ser secreto para que sea considerado un bien jurídico, pues de lo contrario carece de valor económico y entidad. (p. 100 y s.s.).

Así mismo, el autor De Miguel Asensio (1995) asevera que cuando los conocimientos susceptibles de aplicación empresarial revisten carácter secreto presentan un significado jurídico y económico específico. Particularmente, porque sólo los conocimientos secretos son objeto de una tutela jurídica específica. Por tanto, considera como equivalente el término *know how*, la expresión conocimiento técnico secreto y el secreto empresarial. Así, cuando se refiere al *know how* hace alusión a conocimientos con carácter secreto. (p. 55 y s.s.).

A *sensu contrario*, el alemán Herbert Stumpf (1984) indica que el *know how* no pierde su valor cuando se hace público. Por ejemplo, cuando un país industrializado transfiere su *know how* a un país en vía de desarrollo, ese conocimiento transferido puede ser común para el país industrializado pero resulta valioso para el otro país quien le otorgará un valor distinto dependiendo del uso que haga de él. (p. 2-145).

Siguiendo la postura del alemán Stumpf frente al tema, la esencia del *know how* no radica en su carácter secreto, ya que dentro del conjunto de conocimientos especializados que pueden componer un *know how* específico (ejemplo una técnica determinada), pueden existir conocimientos secretos o no. Es decir, conocimientos que considerados de manera aislada e individualmente, no son secretos porque son conocidos por una generalidad de personas, pero que apreciados en conjunto pueden constituir un saber que es desconocido por un sector específico o por un país determinado. Así, el carácter de reserva que puede llegar a tener el *know how* no es

absoluto, pues aunque goza de cierta confidencialidad, en conjunto su esencia no es totalmente desconocida.

En este orden de cosas el *know how* puede incluir reglas que son conocidas en un sector industrial o comercial, pero que no habían sido aplicadas en otros o que a pesar de ser conocidas, se le han agregado ciertos elementos particulares que hacen de este algo novedoso.

Tal como se explicaba en líneas anteriores, el valor o la importancia del *know how* dependerán de quien posea el conocimiento y el provecho que obtenga del mismo, porque es un concepto subjetivo que se ajusta a un contexto específico. Así, en una situación específica resultará atractivo en tanto que en otra puede que no lo sea.

Ahora bien, aunque la posición del autor Gómez Segade es radical frente al carácter secreto que debe tener el *know how*, se comparte la idea de que se debe mantener su confidencialidad o reserva aunque no sea absoluta, para que su valor pueda permanecer en el tiempo. Además, tampoco puede ser de total dominio público pues carecería de importancia y valor competitivo. De esta manera el *know how*, puede ser obtenido por diferentes actores de manera individual, a través de sus experiencias o técnicas, pero seguirá conservando su valor siempre que se mantenga su reserva sobre los aspectos tangenciales que hacen de ese conocimiento algo singular.

En suma, lo primero que se debe tener en cuenta es que el *know how* y el secreto industrial son figuras jurídicas que no pueden considerarse totalmente idénticas en su esencia. Como se anotó anteriormente, el carácter secreto del *know how* no es un requisito fundamental del mismo, ya que si este se hace público no perderá su validez y su carácter de conocimiento especializado. A *sensu contrario*, el secreto industrial como claramente lo indica su nombre, debe ser en todo caso secreto y su reserva debe ser estricta en todo momento.

El segundo punto que merece atención, está referido a la naturaleza jurídica de estas dos figuras, pues aunque sean disímiles existe entre ellas un punto de convergencia que las hace coincidir en algunos aspectos. El *know how* en la mayoría de los casos debe mantenerse en reserva o confidencialidad por su titular, por dos motivos principalmente. En primer lugar para guardar por mayor tiempo la ventaja competitiva que de él emerge y obtener así mayores beneficios por su novedad. En segundo lugar, porque en el ordenamiento jurídico español exige que la información o el conocimiento que integra el *know how* se mantenga en reserva.

De esta manera, se evidencia que el *know how* al igual que el secreto industrial deberán ser objeto de medidas idóneas y adecuadas para mantenerse en reserva, pues a partir de ello se activará un espectro de protección que le otorgará una ventaja a su titular frente a los demás competidores y delimitará la libertad de las personas que manipulan dicho conocimiento.

Finalmente, centrarse en discusiones dogmáticas o filosóficas no resulta útil conforme al derecho, pues lo que merece la pena es el sustrato práctico de estas figuras jurídicas de cara a su protección por las normas que integran el ordenamiento jurídico español. Así, teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido el *know how* y el secreto industrial dentro del mundo globalizado, industrializado y tecnológico; es pertinente analizar las distintas herramientas jurídicas que le confieren tutela.

CAPITULO TERCERO

III. PROTECCIÓN LEGAL DEL *KNOW-HOW* Y EL SECRETO INDUSTRIAL

III.3.1. Fundamento de la protección

Al estudiar la naturaleza jurídica del *know how* y del secreto industrial, se advertía la discrepancia existente dentro de la dogmática jurídica frente a su naturaleza, a la vez que se observaba un punto de convergencia. Admitían al *know how* y al secreto industrial como elementos que tienen trascendencia dentro del entorno jurídico, independientemente de su concepción como bien jurídico o como situación de hecho.

La protección del *know how* y del secreto industrial dentro de la estructura jurídica, le permite a su titular amparar la diversidad de conocimientos especializados o la información, frente a la sustracción que terceros hagan de ellos. Empleando medios ilícitos o actos que resultan desleales dentro de las prácticas comerciales del mercado. Además bajo el amparo contractual, se le permite a su titular protegerlos en aquellos eventos en los cuales a pesar de que la información o el conocimiento objeto del *know how* y del secreto se obtiene de manera lícita, recae sobre los sujetos receptores del secreto, un deber de confidencialidad emanado de un pacto contractual.

El estudio del secreto industrial y el *know how* dentro del sistema jurídico, permite establecer que estas son figuras jurídicas *sui generis*, puesto que presentan elementos que las distinguen frente a las demás categorías de bienes que hacen parte de la propiedad industrial. Principalmente la ausencia de monopolio legal de exclusividad, ya que el ordenamiento jurídico no ha provisto a su titular de una protección exclusiva absoluta frente a terceros¹⁹.

¹⁹ Bondía Román, F (1998). *La propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información.* (p.p. 28) Madrid

La ausencia de un régimen de protección integral de estas figuras jurídicas, ha abierto una brecha dentro de la propiedad industrial, convirtiendo al *know how* y al secreto industrial en el centro de innumerables debates en torno a la necesidad de su regulación. Es así, que el 28 de noviembre de 2013 se emitió la propuesta de Directiva para la protección de la “información empresarial no divulgada”, cuyo principal objetivo es zanjar las diversas problemáticas que se presentan dentro del entorno empresarial, principalmente entre proveedores y receptores de tecnología, en la Unión Europea²⁰.

Es importante además destacar por la incidencia dentro del tema que nos ocupa, que la referida propuesta de Directiva pretende lograr la protección de los secretos empresariales, el *know how* y la información confidencial de las empresas para atraer la inversión extrajera. Para ello, expone principalmente 4 finalidades: a) establecer una definición común de secreto empresarial; b) prohibir la divulgación o utilización de un secreto y prohibir la fabricación o distribución de productos derivados de la utilización ilícita de un secreto empresarial; c) garantizar medidas de protección y reparación de daños para las víctimas de la infracción de secretos empresariales; y d) proteger dentro de los procesos judiciales la confidencialidad de la información²¹.

En virtud del panorama antes expuesto, es imprescindible estudiar las diversas formas en que se presenta actualmente la protección de las figuras objeto de estudio, dejando al descubierto que las leyes nacionales son particularmente obsoletas y llenas de importantes lagunas.

²⁰ Documento COM (2013). *Contexto de la propuesta. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra u obtención, utilización y divulgación.* 813. 28.11.2013. Bruselas.

²¹ JIMÉNEZ M., S. (2013). *La necesidad de protección del secreto empresarial en el mercado interior.* (Tesis de Maestría). Universidad de Salamanca, Salamanca.

III.3.2. Instrumentos jurídicos de protección

Para la protección del *know how* y del secreto industrial, se distinguen principalmente dos clases de medidas de protección. De un lado se encuentran medidas de carácter preventivas y de otro las correctivas. Dentro de las preventivas, se encuentran los acuerdos de confidencialidad, los pactos de no concurrencia, las medidas de seguridad y demás elementos tendentes a asegurar de manera previa el *know how* y el secreto industrial. Por su parte las medidas correctivas, están encaminadas a enderezar o resarcir los efectos producidos tras la vulneración de estas instituciones.

De manera preliminar, dentro del contexto internacional es pertinente referirse en primer lugar al Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual firmado el 20 de marzo de 1883 y revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900. Este convenio prohíbe las prácticas comerciales deshonestas entre los Estados miembros y particularmente los actos de competencia desleal, que sean contrarios a los usos honestos del mercado y el comercio. Por tanto, presenta vestigios de protección al secreto industrial y *know how* por vía de competencia desleal, pero no hace alusión expresa a estas instituciones jurídicas.

De transcendental importancia resulta referirse al Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como acuerdo ADPIC o “TRIPs” por sus siglas en inglés (en adelante ADPIC). Este acuerdo que constituye un anexo al acuerdo por el cual se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, tiene gran relevancia dentro del presente tema por su carácter vinculante para los Estados firmantes del tratado, dentro de los que se incluye España. Así, constituye un verdadero instrumento normativo, que integra las directrices para la protección de la información no divulgada.

El artículo 1.2 del ADPIC señala que la información no divulgada es una categoría de propiedad intelectual, pero no la incluye dentro de los derechos de propiedad intelectual

que confieren a su titular derechos exclusivos. Igualmente, el artículo 39.1 ibidem expone que “al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de Paris, las partes protegerán la información no divulgada (...) y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales (...). En virtud de esta norma se establecen claramente dos obligaciones, esto es, la protección de la información no divulgada como práctica dentro de la competencia desleal y la obligación de los países miembros, de incluir dentro de sus ordenamientos jurídicos herramientas que permitan la protección eficaz contra la competencia desleal.

Por su parte, el artículo 39.2 del ADPIC preceptúa:

“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a las prácticas comerciales leales, en la medida en que dicha información a) sea secreta en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, conocida en general ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; b) tenga valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla”.

En virtud de lo anterior, tal como se comentaba en apartados anteriores frente a los requisitos del secreto industrial y a las características del *know how*, el sistema jurídico español siguiendo las directrices del ADPIC, exige para su protección jurídica los tres requisitos antes enunciados, desgranándose dentro de la jurisprudencia nacional cada uno de estos elementos dentro de un contexto en particular.

Teniendo en cuenta el marco expuesto, en los apartes subsiguientes se analizarán cada uno de los mecanismos de protección que se encuentran difusos dentro de las diferentes normas que integran el sistema jurídico español.

III.3.2.1 Protección dentro de los contratos civiles y mercantiles

La protección del *know how* y del secreto empresarial dentro de los contratos, constituye una estrategia de su titular para blindar y amparar estos conocimientos frente a la divulgación, explotación o utilización no consentida por su titular, evitando con ello la irrogación de perjuicios patrimoniales e incluso morales. Así, emerge como una medida de carácter preventivo que permite asegurar de manera preliminar la reserva de la información o conocimientos especializados.

Los contratos civiles y mercantiles no constituyen en sentido estricto una norma jurídica, proferida por los órganos competentes dentro del sistema jurídico español. No obstante, en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes se convierten en fuente de obligaciones. Así, tienen efecto de ley *inter partes*.

El *know how* suele ser objeto de múltiples contratos típicos y atípicos, tales como, contratos de licencia o cesión de *know how*, contratos de franquicia, *Joint Venture*, contratos de ingeniería, contratos de desarrollo, contratos de *out sourcing* y en general, todos aquellos contratos que involucren la transferencia de la tecnología. (De Miguel Asencio, 1994, p. 18). Por su parte, el secreto industrial se incluye dentro de cualquier negocio jurídico que implique el tratamiento de información o conocimientos reservados, sin que sea relevante el objeto del contrato o negocio.

Dentro de los referidos contratos, normalmente se incluyen cláusulas que contienen un conjunto de obligaciones que deben ser observadas por una o por ambas partes contratantes, para evitar que la información o conocimientos especializados de carácter reservado, se hagan accesibles al público o se divulguen sin el previo consentimiento de su titular.

La cláusulas de confidencialidad son las principales pactos que permiten lograr dicho cometido dentro de los contratos, su alcance y contenido debe ser minuciosamente

redactado para lograr una protección adecuada y completa de cara a los objetivos de las partes. Dentro del ámbito laboral se encuentran los pactos de no concurrencia, su alcance y contenido se esbozará en el aparte destinada la protección del *know how* y del secreto industrial dentro del entorno laboral.

III.3.2.1.1 Cláusulas o acuerdos de confidencialidad.

Las cláusulas o acuerdos de confidencialidad constituyen una herramienta idónea para proteger la información o conocimientos reservados dentro del ámbito negocial o contractual. Su función es principalmente preventiva, pues permite establecer importantes barreras de escape de la información a través de obligaciones concretas para las partes obligadas por el convenio.

Los referidos convenios, son acuerdos de carácter privado que se suscriben con el fin de reglamentar los términos y condiciones en los que una o ambas partes revelaran y/o mantendrán en reserva la información que señalen como confidencial. La información objeto del acuerdo de confidencialidad puede ser suministrada en el desarrollo del contrato principal o en negocios posteriores.

Los acuerdos de confidencialidad generalmente son suscritos por dos partes, una parte denominada comúnmente como reveladora y la otra designada como receptora. La parte reveladora es la que suministra la información reservada y la parte receptora recibe la información transmitida. El objeto principal del acuerdo es mantener la reserva o confidencialidad de la información o conocimientos revelados mediante el acuerdo. La reserva hace referencia a la obligación del receptor de la información, quien se obliga a no divulgarla, comunicarla, cederla o transmitirla a un tercero sin contar con el consentimiento expreso de la parte que le ha suministrado la información.

Así mismo, el acuerdo de confidencialidad puede contener una relación de los usos o fines para los que puede utilizarse la información por el receptor, sin requerir la

autorización previa de su titular, a ello se le denomina usualmente como “*uso con fines autorizados*”. En virtud de dicha obligación, el receptor de la información reservada sólo podrá utilizarla para los usos o fines autorizados, quedando proscrito cualquier otro fin.

En consecuencia, estos convenios imponen evidentemente la obligación de no difundir la información que es objeto de confidencialidad, sin el previo consentimiento de la otra parte. Para ello, es importante que en la cláusula o en el contrato se estipule claramente que la autorización para usar o revelar la información reservada, deberá realizarse por escrito y de forma expresa por el titular de la información.

Las acuerdos de confidencialidad también son conocidos como acuerdos de no divulgación, acuerdos de divulgación recíproca, acuerdos de reserva o contratos de confidencialidad. Estos a su vez, se identifican con las cláusulas de confidencialidad, ya que poseen el mismo objeto y tienen la misma finalidad. La diferencia entre los acuerdos y las cláusulas de confidencialidad radica en aspectos formales.

Así, las cláusulas de confidencialidad generalmente hacen parte de un acuerdo principal o son incorporadas dentro de cualquier contrato que contenga información valiosa para una o ambas partes (*know how o secretos empresariales*), a fin de evitar su comunicación, divulgación, transferencia o cesión a terceros. Por su parte, los acuerdos o contratos de confidencialidad constituyen un convenio con virtualidad propia, que generan obligaciones concretas para quienes lo suscriben.

Generalmente, los contratos o acuerdos de confidencialidad son realizados en la fase previa o preliminar a la formalización de un negocio jurídico o en el marco de negociaciones de contratos que involucran transferencia de tecnología, información técnica o cualquier información que tenga valor, dentro de las que se incluyen claramente el *know how* o los secretos empresariales.

De acuerdo a lo anterior, los acuerdos de confidencialidad pueden ser unilaterales o bilaterales, en función de las partes obligadas por el convenio. Los acuerdos

unilaterales con carácter ordinario tienen forma de declaración. Por su parte, los acuerdos bilaterales tienen forma de contrato, dentro de ellos se estipulan obligaciones de reserva para una sola parte (la parte receptora de la información) o para ambas partes. Teniendo en cuenta que pueden ostentar la condición de receptoras o reveladoras de información al mismo tiempo, generándose obligaciones reciprocas entre sí.

Para lograr una adecuada protección del *know how* o de los secretos empresariales, es transcendental que la duración del acuerdo se extienda más allá del tiempo previsto para la ejecución del contrato en el que se incorpora como cláusula o más allá de las negociaciones. Dicha duración debe pactarse claramente en el convenio y prolongarse en el tiempo en función de la importancia y el valor de la información reservada.

De la misma manera, es muy importante la forma como son redactados los acuerdos de confidencialidad, habida cuenta de la incidencia de dicha redacción en las obligaciones que se generan. Los acuerdos de confidencialidad que son redactados en forma poco clara, ambigua o difusa, pueden generar confusiones y controversias entre las partes frente a su interpretación, deviniendo en obligaciones ineficaces por la ausencia de un objeto claramente definido.

En virtud de lo anterior, en los contratos o acuerdos de confidencialidad se deben incluir como mínimo los siguientes aspectos: a) la finalidad del acuerdo, delimitándose claramente el marco de las relaciones entre las partes que lo suscriben; b) la definición o delimitación de la información que se va a divulgar; c) establecer el método para clasificar como confidencial la información que se va a divulgar con posterioridad a la suscripción del acuerdo; d) delimitar qué uso se le puede dar a la información confidencial y quienes pueden tener acceso a ella; e) definir qué medidas debe adoptar la parte receptora de la información para mantener la reserva de la información suministrada; f) establecer qué información no estará amparada por la obligación de reserva; g) fijar una reserva de derechos sobre la información confidencial; h) la duración del acuerdo; i) establecer claramente la obligación de mantener la reserva; j)

incluir obligaciones encaminadas a obtener la destrucción o devolución de la información reservada una vez finalice la vigencia del acuerdo; k) pactar las consecuencias de un eventual incumplimiento de la obligación de reserva o determinar anticipadamente el importe de resarcimiento en caso de infracción.

De otro lado, cabe resaltar que la obligación de mantener en reserva el *know how* o los secretos industriales, surgida como consecuencia del acuerdo de confidencialidad, además de extinguirse por las causas normales que estipulen las partes, también puede finiquitarse por causas ajenas a la voluntad de sus titulares. Dentro de estas causales de extinción anormal de la obligación, se hallan aquellos eventos en los cuales la información o los conocimientos reservados, por causas ajenas a las partes, pasan a ser de dominio público. Sucele lo mismo, cuando la divulgación de la información es requerida por una autoridad judicial y/o administrativa o, en aquellos sucesos en los que un tercero ha llegado por sus propios medios y de manera lícita a esos mismos conocimientos objeto de reserva y se los transmite al receptor de la información.

El último evento antes señalado, deberá ser evaluado caso por caso a fin de establecer un posible incumplimiento contractual de la obligación de confidencialidad. Teniendo en cuenta que existen circunstancias en las cuales el tercero que presuntamente adquirió la información por sus propios medios no lo hizo totalmente de manera espontánea, sino que influyeron elementos o medios materiales o formales suministrados por el receptor de la información confidencial a dicho tercero. Por tanto, en estos eventos es importante analizar las circunstancias particulares del asunto, como la relación (jurídica, civil, contractual, etc.) existente entre el obligado a guardar reserva y el tercero.

En relación a las causales de extinción anormal del acuerdo de confidencialidad, el autor Bercovitz Rodríguez-Cano (2011) señala que como quiera que el contrato de confidencialidad tiene por objeto un secreto empresarial, si el conocimiento sobre el que recae no tuviera esa condición o la perdiera, el convenio devendría en ineficaz por carencia de objeto originaria o sobrevenida, generándose la nulidad de dicho pacto.

Igualmente agrega, que en el supuesto en que la información o los conocimientos objeto de reserva no cumplan con los elementos necesarios para ser considerados como secreto, el incumplimiento de la obligación derivada en virtud del pacto, sólo implicaría responsabilidad por la inobservancia del deber contractual pero nunca un acto de competencia desleal por violación de secretos empresariales. (p. 372-373).

La afirmación del citado autor, encuentra sustento en los requisitos que ha decantado la jurisprudencia para proteger el secreto empresarial –aplicable por analogía al *know how*- a través de las normas que integran la protección frente a la competencia desleal. No obstante, también permite resaltar la importancia de delimitar claramente la información o los conocimientos sobre los que recaerá la obligación de mantener confidencialidad. Así, aunque los tribunales en una situación determinada estimen que el conocimiento o la información objeto de reserva carecen de protección por vía de competencia desleal, seguirá teniendo como alternativa su protección a través de la responsabilidad generada por el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

En esta línea de ideas, en virtud del carácter privado de los acuerdos de confidencialidad, las partes podrán proteger cualquier información que les resulte útil o le genere cierta ventaja competitiva, sin tener que justificar dicha protección. No obstante, el titular del *know how* o del secreto industrial debe respetar y observar siempre los límites legales, ya que la información o los conocimientos especializados que son objeto del *know how* o del secreto deben tener un sustrato lícito.

Ahora bien, pueden surgir situaciones en las cuales los conocimientos especializados que son objeto del *know how* son conocidos en un país determinado aunque no de forma generalizada, pero son desconocidos dentro del país y del sector pertinente en el que se suscribe el acuerdo de confidencialidad. En estos eventos, la obligación de guardar reserva debe mantenerse indemne y acatarse por los obligados dentro del convenio, como quiera que para el titular del *know how* dichos conocimientos conservan valor.

III.3.2.2. Protección dentro del ámbito laboral

La protección del *know how* y del secreto empresarial dentro del entorno laboral, se circumscribe a los eventos surgidos en el marco de una relación de trabajo o empleo. La protección de estas figuras dentro de este contexto resulta de gran importancia, puesto que son los empleados quienes en mayor medida tienen contacto directo con la información reservada. Así, se estima que la mayoría de los actos de divulgación o uso de información confidencial, son realizados por los empleados de una empresa y especialmente por los antiguos empleados²².

Los empleados generalmente tienen acceso a la información o conocimientos confidenciales de manera legítima, pero con el deber de guardar la debida reserva sobre ellos. Esta obligación no se encuentra regulada de manera expresa en el Estatuto de los trabajadores, sin embargo puede ser inferida del artículo 5 apartados a) y f) del artículo 20.2 del Estatuto de los trabajadores (ET), ya que atribuyen al empleado la obligación de ejecutar sus obligaciones laborales con buena fe y diligencia.

De igual manera, el artículo 65 del estatuto de los trabajadores referido a la capacidad y sigilo profesional,- incluido dentro del título II, Capítulo I, del derecho de representación colectiva-, preceptúa la obligación de los trabajadores de guardar reserva. Así, establece que los miembros del comité de empresa deberán observar el deber de sigilo, respecto de aquella información que en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido comunicada con carácter reservado. Igualmente, señala que el deber de sigilo subsistirá incluso tras la expiración del mandato e independientemente del lugar en que se encuentren. Finalmente en el citado artículo se advierte, que la empresa no estará obligada a comunicar aquellas informaciones relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales, cuya

²² Semple Piggot, R. (2000). *Employment Law Working*. Paper 4: Confidentiality. Ob.Cit. OMPI. Los secretos empresariales y la lealtad de los empleados.

divulgación pudiera obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo o causar graves perjuicios económicos. Desde luego, la obligación impuesta a través de este artículo se encuentra dirigida únicamente a aquellos empleados que sean parte de los miembros del comité de empresa.

La doctrina mayoritaria opina que con fundamento en las normas antes citadas y en el artículo 1258 del código civil, que integra la buena fe al contenido contractual, emerge el deber del trabajador de no difundir, ceder, comunicar o transferir a terceros, los secretos que ha conocido en el ejercicio de su cargo (Bercovitz, 2011, p. 369). Sin embargo, esta obligación implícita no resulta suficiente pues es comúnmente olvidada por quien tiene el deber de cumplirla.

Debido a que no existe una regla explícita dentro de la normativa laboral que regule este contexto, se hace imprescindible proteger la información de manera convencional por el titular del *know how* o secreto. De esta manera, existen principalmente dos opciones por las que puede optar el empleador de manera cumulativa o alternativa y otra serie de medidas para asegurar el cumplimiento de las mismas. La primera de ellas está referida a la inserción de una cláusula de confidencialidad dentro del contrato de trabajo o convenio que los vincule contractualmente, y la segunda consiste en establecer un pacto de no competencia.

La cláusula de confidencialidad ya fue estudiada en detalle en el aparte anterior, por ser común a todos los contratos en los que se pretende proteger la información o conocimientos especializados que representan una ventaja competitiva para su titular. Dentro del contexto laboral su contenido no difiere dado su carácter potestativo y privado. Sin embargo, se recalca la necesidad de que se pacte dentro del contrato de trabajo, en un documento anexo a él, o en un documento posterior, e incluso en el manual de trabajo de la empresa. Incluyéndose claramente la información o los conocimientos que el empleador estima como confidenciales y la obligación clara de no divulgarlos, cederlos, transferirlos a terceros o utilizarlos en provecho propio, en detrimento de los intereses de su titular.

Además, se debe establecer la vigencia de esta cláusula durante toda la relación laboral e incluso su subsistencia a la extinción del contrato, atendiendo la importancia y el valor de la información especializada. Siempre que dicha información sea cierta, sustancial, identificable y susceptible de valoración. No obstante, la vigencia de esta cláusula después de la extinción del contrato genera cierta dificultad que será analizada más adelante.

III.3.2.2.1 Pactos de no concurrencia

Los pactos de no concurrencia, se encuentran estipulados en el artículo 20 del estatuto de los trabajadores, norma que señala en su tenor literal lo siguiente:

“1. No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto convenga. 2. El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes (...) b) que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada (...). 3. (...) el trabajador podrá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo, comunicándolo por escrito al empresario (...).”

Tal como se observa del contenido de la norma, los pactos de competencia no evitan en sentido estricto la divulgación del *know how* y secretos industriales a terceros, aunque puede inferirse dentro del contexto, ya que ello implicaría un acto de competencia desleal. Sin embargo, estos pactos en la práctica generan numerosos inconvenientes y no son tan útiles para el empresario, quien además de pagarle una compensación económica al trabajador, se encuentra a la incertidumbre de que este en cualquier momento decida rescindir el acuerdo. Toda vez que la norma en comento le concede esa potestad al empleado, previa notificación a su empleador y devolución de la retribución económica recibida.

El autor Bercovitz Rodríguez-Cano (2011), comenta que durante la vigencia de la relación laboral no hay mayores inconvenientes frente a la obligación de guardar reserva, sino que estos surgen una vez se finiquita el vínculo contractual por la necesidad de extender el pacto de reserva más allá de la vigencia de la relación laboral. (p. 370).

Para resolver la disyuntiva entre los derechos del titular del secreto y/o *know how* y los derechos del trabajador, especialmente su libertad laboral, habida cuenta de la dificultad de distinguir entre los conocimientos que objetivamente pertenecen a la empresa y los conocimientos personales del trabajador. El citado autor plantea la necesidad de diferenciar entre los conocimientos que en sentido estricto hacen parte del secreto y los que hacen parte del acervo personal del trabajador fruto de su capacitación profesional, diferencia que no resulta sencilla de establecer. (Bercovitz, 2011, p. 370).

Para dirimir esta cuestión, asevera que de manera general la divulgación de secretos que hace el ex trabajador a terceros es desleal. No obstante, cabe la posibilidad de que el trabajador pueda utilizar todos los conocimientos que adquirió durante la vigencia de la relación laboral pero que hacen parte de su acervo profesional, pues de soslayarse esta posibilidad se vulnerarían los derechos constitucionales al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad contenidos en los artículos 35 y 10.1 de la constitución española.²³ En la misma línea de ideas, afirma que a pesar de que algunos de los conocimientos que integran el acervo profesional del trabajador incluyan los conocimientos que hacen parte del secreto, estos también podrán ser utilizados por el trabajador, teniendo en cuenta que se encuentran íntimamente ligados a la experiencia y otros conocimientos del empleado. A quien se limitaría la libertad de su ejercicio profesional, si se prohibiera la utilización de tales conocimientos (Bercovitz, 2011, p. 370).

²³ Así se puede observar en las siguientes sentencias: sentencia del Tribunal Supremo, del 24 de noviembre de 2006 (RJ 2007, 262); Audiencia Provincial de Madrid, sentencia del 21 de febrero de 2008 (AC 2008, 1104); Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia del 13 de julio de 2005 (AC 2006, 267).

No obstante lo anterior, como se enunció anteriormente el empleo de estos conocimientos puede evitarse mediante la suscripción de los aludidos partos de no concurrencia, que podrán ser útiles hasta tanto el trabajador no decida rescindir el acuerdo, ya que no existe un límite legal para detener dicha potestad.

En suma, la obligación del trabajador de guardar la debida reserva de los conocimientos e información privilegiada durante toda la vigencia de la relación laboral, se encuentra debidamente resguardada en virtud de la buena fe que debe observar en el desarrollo del contrato y de los acuerdos de confidencialidad que al respecto pueda suscribir. No obstante, al finiquitarse la relación laboral siempre existirá la incertidumbre del empresario frente al riesgo que corre su información de ser divulgada. Puesto que el trabajador tiene muchas formas de exonerarse de esta obligación, aduciendo por ejemplo que dichos conocimientos hacen parte de su acervo profesional.

La solución en estos casos podría consistir en medidas netamente preventivas, por ejemplo limitar considerablemente el número de personas que tienen acceso al *know how* y a los secretos de la empresa. Sin embargo esta solución no es la más idónea, ya que no permite contrarrestar todos los riesgos del escape de la información y conocimientos. En realidad, aunque no se desconoce la importancia de pactar dentro del contrato de trabajo cláusulas de confidencialidad y pactos de no concurrencia, es imprescindible que además de ello se establezcan otra serie de medidas, encaminadas a la adopción de diversas políticas empresariales que permitan fortalecer las barreras de acceso a los conocimientos y a la información reservada.

Un documento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), referido a los secretos empresariales y a la lealtad de los empleados, señala que fomentar la lealtad de los empleados hacia la empresa a través de políticas y estrategias globales, que permitan incrementar el respeto dentro del ambiente laboral y la capacidad de liderazgo de los directivos para relacionarse de forma más adecuada

frente a los trabajadores. Permitirá incrementar la lealtad de los mismos, evitándose con ello, que los empleados realicen acciones en perjuicio de la empresa.

En el referido documento, también se establecen las siguientes *acciones para la protección de los secretos dentro de la empresa*: a) identificar toda la información y los conocimientos de valor de la empresa y elaborar una política y programa para protegerlos; b) informar a los empleados acerca de la importancia de los secretos y comunicarles la política y el programa adoptado; c) decidir y examinar periódicamente qué empleados necesitan conocer y utilizar la información y limitar el acceso a los secretos en función de las necesidades de conocimiento o uso; d) aplicar restricciones físicas y tecnológicas para el acceso a los secretos; e) limitar y supervisar el acceso público a los lugares donde se encuentran los secretos; f) indicar con la palabra “confidencial” los documentos que contengan información reservada; g) firmar acuerdos de confidencialidad con todos los empleados pertinentes y personas ajena a la empresa que tengan acceso a la información reservada. (OMPI, 2013).

Las anteriores medidas le permitirán al titular del *know how* y/o secreto, blindar de protección a todos los conocimientos y la información que es objeto de los mismos, para evitar posibles actos no consentidos por su titular.

III.3.2.3.- Protección mediante la normativa sobre competencia desleal

La protección del secreto y/o del *know how* a través de las normas sobre competencia desleal, pretenden sancionar a quienes se aprovechan de la posición o ventaja competitiva adquirida por el titular del secreto. Con fundamento no en su propio esfuerzo o en el mérito de sus propias prestaciones, sino en el esfuerzo del titular del secreto quien se ha esmerado por construirlo y por mantenerlo en reserva.

Antes de la promulgación de la ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD), los actos de violación de secretos sólo eran reprimidos a través del artículo 499 del código penal, vigente en esa época. El autor Bercovitz Rodríguez-cano (2011), comenta que el panorama cambió en 1991 con la entrada en vigor de la LCD, ya que en su artículo 13 se contempló la violación de secretos empresariales, siendo esta la primera norma en incluir dentro del ordenamiento jurídico español, la violación de secretos como acto de competencia desleal. (p. 353)

El citado artículo 13 de la ley 3 de 1991, no sufrió ninguna alteración tras la reforma introducida a la ley de competencia desleal, a través de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. Su aplicación por los tribunales españoles se ha venido realizando conforme a los parámetros del artículo 39.2 de los ADPIC, ya que no existe dentro del sistema legal español una norma que defina el secreto empresarial y/o *know how*. Por tanto, su interpretación se ha hecho a la luz de los supuestos contenidos en los ADPIC²⁴.

El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal vigente, reza en su tenor literal lo siguiente:

“violación de secretos: 1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de

²⁴ En las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2006 (AC 2006, 1689) y de 21 de febrero de 2008 (AC 2008, 1104); se puede observar la interpretación referida. También en las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de diciembre de 2003 (AC2004, 423), de 26 de octubre de 2005 (AC 2006, 216) y de 14 de febrero de 2008 (AC 2008, 1606).

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 el artículo 14. 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 contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. 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.”

Tal como se desprende del contenido explícito de la norma, se pretenden censurar todos aquellos actos que constituyan violación de secretos empresariales o industriales, pero no se hace referencia explícitamente al *know how*. Sin embargo es importante tener en cuenta, que los conocimientos especializados que son objeto del *know how*, pueden ser objeto de medidas estrictas para que se mantenga en reserva la información. Por tanto, la norma en comento puede aplicarse de forma extensiva por analogía al *know how*. Pues tal como lo ha decantado la jurisprudencia, siempre que se adopten las medidas necesarias para mantener en reserva los conocimientos especializados y se cumplan los requisitos para la aplicación de la norma, podrá censurarse también la violación del *know how* través de la LCD.

En esta línea de ideas, es relevante señalar cada uno de los elementos que contempla la norma para su aplicación. En primer lugar, se censura la divulgación o explotación de secretos sin autorización de su titular, adquiridos ilegítimamente o legítimamente pero con la obligación de reserva. En segundo lugar, se censura simplemente la adquisición de secretos empleando medios como el espionaje o cualquier otro procedimiento análogo. En tercer lugar, para enjuiciar estas conductas, no es necesario que se verifiquen los elementos contenidos en el artículo 2 LCD, esto es, no es necesario que el acto ilícito se realice en el mercado y con fines concurrenceales, sino que es necesario que el actor del ilícito concurrencial pretenda a través de la conducta obtener provecho propio o para un tercero, o perjudicar al titular del secreto.

Para entender cómo funciona la aplicación de la norma, es necesario recordar brevemente los elementos del secreto, de cara a su aplicación por los tribunales españoles conforme a los lineamientos del art. 39 del ADPIC. Así, tal como se señaló en oportunidad pasada, el primer presupuesto para la protección del secreto empresarial es que sea secreto. En éste sentido, la doctrina ha sentado dos criterios cumulativos, esto es, “a) la falta de conocimiento generalizado de la información en que se traduce y b) la falta de acceso a la misma por las personas que componen los círculos en que la información es relevante”. Frente al primer requisito se ha dicho, que no es necesario que exista un desconocimiento absoluto del secreto, sino que no sea de conocimiento común y se mantenga en reserva. Frente al segundo requisito, se advierte que no sea de fácil acceso para las personas que hacen parte del sector pertinente al que se refiere la información o conocimientos que hacen objeto del secreto.

El segundo aspecto que se debe tener en cuenta, para la tutela del secreto o de la información confidencial o reservada, es que esta le otorgue a su titular una ventaja competitiva. Esta se traduce en una ventaja real y objetiva que representa para su titular en el ejercicio de su actividad dentro del mercado la no divulgación del secreto. Finalmente se requiere que el titular del secreto o su legítimo tenedor, adopte las medidas idóneas para mantener su carácter secreto.

En relación al último aspecto enunciado, el autor Bercovitz (2011) explica que las medidas pueden ser de diversa naturaleza, pero en todo caso deben ser adecuadas, proporcionales e idóneas conforme a cada caso concreto, para que la información permanezca en reserva. Igualmente, explica que las medidas que incumbe adoptar deben tener en cuenta los dos ámbitos de protección del secreto. (p. 360).

En primer lugar, frente a las personas a las que se le comunicó la información reservada por su titular, adoptando medidas como la suscripción de pactos de reserva o confidencialidad. En segundo lugar, frente a terceros que no han recibido la información reservada directamente de su titular o de una persona autorizada por él.

Para ello es imprescindible tomar medidas que supongan obstáculos o barreras significativas para el acceso a la información por cualquier persona. Así lo explicó el Tribunal Supremo en sentencia del 8 de octubre de 2007 (RJ 2007, 6805), tras negar el carácter secreto de la información utilizada por antiguos empleados de un empresario, ya que este no había tomado las medidas necesarias para protegerla. (Bercovitz, 2011, p. 360).

Ahora bien, una vez recordados los presupuestos que se exigen para calificar de secreta la información reservada, es necesario explicar cada uno de los supuestos de la norma, que *groso modo* se señalaron anteriormente. Como primera medida, el artículo 13 LCD indica que no es necesario que la conducta se realice en el mercado y que se haga con fines concurrenceales, es decir, este artículo amplia el espectro de protección de los secretos empresariales y/o industriales a distintos ámbitos. Así, permite que la conducta se realice por fuera del mercado y además no se exige que tenga por finalidad promover o asegurar las prestaciones propias o ajena (generalmente como se entiende la finalidad concurrencial). Sin embargo, precisa que el infractor del secreto realice la conducta con la finalidad de obtener provecho propio o ajeno, o para perjudicar al titular. Con ello se condiciona la aplicación de la norma a la presencia de un elemento intencional en el infractor, que en la mayoría de los casos resulta bastante difícil de demostrar dentro de un juicio²⁵.

El segundo aspecto contemplado en la norma es la divulgación sin autorización de su titular de los secretos, por quien haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva o ilegítimamente a causa de espionaje, de alguna situación análoga o de la inducción a la infracción contractual (art. 14 LCD). La divulgación en este contexto, implica hacer accesible al público el conocimiento reservado, pero no es necesario que la información se haga accesible a todos, sino que basta con que se comunique a otra persona. Sin embargo, esta persona debe estar en condiciones de comunicar a otro la

²⁵ Ver al respecto, sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2005, (RJ 2005, 1775).

información secreta que le fue transmitida, aunque no la explote o no tenga posibilidad de darle utilidad práctica. (Bercovitz, 2011, p. 364).²⁶

De la misma manera, la norma en comento también censura la explotación del secreto, en las mismas condiciones que lo hace respecto a la divulgación. Así, Bercovitz (2011) explica que la explotación debe entenderse no solo como el empleo del secreto dentro de la actividad empresarial por quien lo adquirió de manera legítima o ilegítima. Sino también, como la revelación del secreto a cambio de una retribución que no necesariamente debe ser patrimonial. A su vez, también indica que puede constituir explotación, la utilización del secreto con fines científicos o de investigación o la utilización del mismo como mérito curricular. (p. 365).

El artículo 13 de la LCD, también reprime la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. A través de este supuesto, se censura la simple obtención del secreto empleando los medios citados. Por tanto, pueden incurrir en este acto desleal quienes materialmente realizan la conducta de espionaje y quienes reciben el secreto suscitando el acto por medio del cual se produjo la violación.

Ahora bien, en el supuesto contenido en el artículo 13.1 LCD hay también que distinguir los dos escenarios dentro de los cuales se puede producir la violación del secreto. El primero de ellos, hace referencia a la violación del secreto dentro del marco de una relación contractual u obligacional, ya que se hace referencia a quienes accedieron al secreto de manera legítima pero con el deber de reserva. De esta manera es claro que esta obligación puede emanar dentro del marco de una relación de diversa naturaleza. Dentro de una relación laboral o de trabajo, dentro de una relación de negocios o investigación, o en el marco del desarrollo de un producto o servicio determinado. De ahí que los sujetos obligados a guardar dicha reserva podrían ser los trabajadores del empresario, los administradores de la empresa, los proveedores o distribuidores del producto o servicio, los clientes, los equipos de investigación, etc.

²⁶ Audiencia provincial de Álava, Sentencia de 29 de septiembre de 2006, (JUR 2007, 103632)

En segundo lugar es importante tener en cuenta, que no basta con que exista una relación contractual o jurídica, sino que es necesario que se establezca o que exista claramente la obligación de mantener en reserva el secreto o *know how*. En caso contrario, no existiría un soporte para enjuiciar como desleal la conducta descrita en este supuesto de acceso legítimo del secreto. Ahora, tampoco será objeto de reproche la conducta de aquél quien de manera legítima y por sus propios medios llegó a los conocimientos objeto del secreto, a través por ejemplo de la ingeniería inversa, de la investigación o de su propia experiencia.

Bercovitz (2011) en su libro titulado comentarios a la ley de competencia desleal, asevera que el deber de reserva puede ser de carácter legal y de carácter convencional, señalando de manera no exhaustiva los sujetos que en virtud de las normas jurídicas tienen de forma expresa la obligación de guardar reserva. Dentro de estos señala, entre otros, “los integrantes del comité de empresa (art. 65 del Estatuto de los trabajadores, real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo), el Ministerio de defensa y el solicitante o titular respecto de las patentes secretas (Art. 119 LP), los árbitros (art. 24.2 de la ley 60/2003, de 23 de diciembre), los auditores respecto de las informaciones que conozcan en el ejercicio de su actividad (art. 13 de la ley 19/1988, de 12 de julio modificada por la ley 12/2010) y los funcionarios de la administración tributaria (art. 95.3 de la ley General Tributaria) (...)" (p. 369).

Especial mención se hace a los administradores de las sociedades, quienes se encuentran obligados a guardar reserva aún después de cesar sus funciones, en virtud al art. 232 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Así, además de la sanción prevista en la LCD, también podrán ejercerse las correspondientes acciones de responsabilidad por los daños ocasionados a la sociedad, tras la divulgación y/o explotación de la información o los conocimientos que tengan el carácter de confidencial dentro de la sociedad.

El segundo escenario que plantea el art. 13.1 LCD, es la violación de secretos por aquel que accedió a ellos de manera ilegítima como consecuencia del espionaje o una situación análoga. La referencia a la utilización de medios como el espionaje o circunstancias análogas, implica que será responsable del ilícito concurrencial estudiado: a) el sujeto activo que realizó el espionaje o la infracción; b) la persona por cuyo interés se realizó dicha actividad ilícita; o c) la persona que a sabiendas de la obtención del secreto por esos medios conoce del secreto y lo divulga o explota.

La Audiencia Provincial de Madrid en sentencia del 20 de marzo de 2000 (AC 2001, 1354), explicó que por espionaje debían entenderse todas aquellas conductas dirigidas a obtener mediante trickeyuelas, engaños, trucos o evasivas y de forma encubierta, el conocimiento objeto del secreto. Ahora, por procedimiento análogo al espionaje, debe entenderse toda conducta que de manera indirecta se refiera al espionaje pero que lleve aparejada los elementos de este comportamiento reprochable para conocer de manera ilícita el secreto.

De otro lado, por remisión expresa del artículo 13.1 Ibídem, la adquisición de secretos empresariales también será desleal cuando se emplean las circunstancias contempladas en el artículo 14.1 LCD y con el objetivo señalado en el art. 14.2 LCD. Es decir, se censura la adquisición de secretos en tres supuestos. El primero de ellos se refiere a la adquisición del secreto mediante la inducción ejercida frente a cualquier persona obligada contractualmente con el competidor del inductor (un cliente, trabajador o cualquier persona), para que incumpla sus deberes básicos contractuales y de esa manera obtenga el secreto. El segundo supuesto, es la adquisición del secreto a través de la inducción a la terminación regular de un contrato. Finalmente, reprime la obtención mediante el aprovechamiento de una infracción contractual ajena.

Tal como se señaló anteriormente, para que los dos últimos supuestos sean objeto de reproche deben incluir las condiciones contempladas en el artículo 14.2 LCD. Es decir, el inductor debe conocer la consecuencia de su conducta y debe tener por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial.

Dentro de este supuesto, se incluye la inducción de terceros frente a los trabajadores para que infrinjan sus deberes contractuales básicos y revelen información de carácter reservado para su empleador-empresario, obteniendo así un provecho económico tras la comunicación de los conocimientos o la información secreta²⁷.

²⁷ Audiencia provincial de Madrid, 18 de mayo de 2006 (AC 2006, 1689).

III.3.2.4. - Protección penal del *know how*

Las conductas antijurídicas que afectan al secreto industrial y al *know how* también son objeto de represión a través de la estructura jurídica penal, que integra dentro de la ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal, tres tipos penales distintos en relación a la violación de secretos empresariales. Estos han sido ubicados dentro de los delitos relativos al mercado y a los consumidores, por afectar dos pilares básicos dentro de la estructura económica. Así, son objeto de reproche por la intención dolosa que se aprecia en el actor del injusto típico, para ejecutar las conductas descritas en el tipo penal.

El artículo 278 del código penal español (en adelante C.P.), preceptúa en su tenor literal lo siguiente:

“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 art. 197 será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos. 3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.”

Merece la atención destacar tres aspectos relevantes de la norma. En primer lugar, el numeral primero del artículo antes descrito señala que el hecho típico consiste en el mero apoderamiento de datos, documentos descritos y demás soportes tangibles o intangibles, en los que se encuentre contenido un secreto empresarial. De allí que en este primer supuesto, se castiga el apoderamiento de esos elementos con la finalidad de descubrir un secreto. Debe entenderse que el actor conoce del carácter secreto de la información contenida en dichos soportes lo que justifica su interés por obtenerla.

En el primer supuesto de la norma, también se advierte que dentro de los elementos del tipo objetivo, se hace alusión a los instrumentos señalados en el apartado primero del artículo 197 del código penal. Dicho artículo establece medios como la interceptación de telecomunicaciones, utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación. En virtud de ello, para incurrir en el tipo penal descrito en el apartado 1 del artículo comentado, no es necesario el apoderamiento o la sustracción física de un soporte, pues bastará con que se empleen otros medios de sustracción intangibles como los antes descritos para acceder al secreto.

En relación al apartado segundo de la norma, contempla una circunstancia de agravación punitiva para el tipo penal descrito. De esta manera si además de descubrir el secreto conforme se describe en el numeral primero, se difunde, revela o se cede a un tercero, la pena imponible en el primer supuesto es aumentada. Por su mayor transcendencia dentro del entorno fáctico, en atención a los perjuicios que puede acarrear para el titular del secreto.

Por otro lado, el artículo 279 Código Penal estipula que:

“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 la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior”.

A través de este supuesto también se pretende castigar la difusión, revelación o cesión de un secreto, por quien tiene legal o contractualmente una obligación de guardar reserva. En cuanto a la pena a imponer, su tratamiento es igual al contenido en el artículo 278.1 C.P. En este supuesto el reproche debería ser mayor, por la obligación preexistente de guardar la debida confidencialidad; no obstante, el legislador español no agregó ninguna agravación punitiva por esta circunstancia.

En este caso, no se censura el descubrimiento del secreto ya que este se hizo de forma legítima; sino su cesión, revelación o difusión a terceros. En el segundo párrafo del artículo constituye un tipo atenuado del delito, ya que castiga simplemente la utilización en beneficio propio del secreto, por quien legítimamente accedió a él pero con el deber de reserva.

Parece que este precepto se integra con el abuso de confianza como elemento del tipo, configurándose como un delito especial propio. Teniendo en cuenta que sólo puede ser realizado por quien tenga una obligación legal o convencional de guardar reserva. Además no censura el descubrimiento del secreto ya que este se hizo de forma legítima, sino su cesión, revelación o difusión a terceros. En el segundo párrafo del artículo comentado, se contempla un tipo atenuado del delito, pues se castiga simplemente la utilización en beneficio propio del secreto por quien legítimamente accedió a él pero con el deber de reserva.

Finalmente, el artículo 280 C.P. señala:

“El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses”.

Claramente en esta norma se castiga al sujeto que a sabiendas de la adquisición ilícita del secreto por un tercero, se aprovecha de él en beneficio propio o lo divulga, difunde, cede o transfiere a un tercero. Así, la actuación del sujeto activo en este tipo no es premeditada ya que su dolo es episódico, tras el aprovechamiento de la conducta desplegada previamente por un tercero.

En relación a los tipos penales antes descritos, es relevante hacer alusión al bien jurídico tutelado. Un sector de la doctrina estima que el bien jurídico tutelado con el injusto típico es la “capacidad competitiva de la empresa, estimando que se trata de un delito de peligro pues no exige la concurrencia de un daño económico

cuantificable, sino la mera puesta en peligro de la capacidad competitiva de la empresa dentro del mercado” (Serrano, 1990, p. 873).

De esta manera, la capacidad competitiva que constituye el bien jurídico tutelado, debe ser entendida dentro de dos componentes, uno positivo y otro negativo. El componente positivo hace alusión a la protección de los consumidores, competidores y de la libertad del mercado. Por otro lado, el componente negativo se refiere a los comportamientos ilícitos que menoscaban la libre competencia en detrimento de los titulares del secreto (Serrano, 1990, p. 873).

No obstante, generalmente se advierte que el bien jurídicamente protegido es la libre competencia, ya que se reprime el mero descubrimiento de la información secreta por afectar el libre desarrollo de la estructura competitiva del mercado, tras obtener una ventaja competitiva que no es fruto de sus propias prestaciones.

Ahora bien, en cuanto a la calidad del tipo objetivo del injusto penal, se estiman como ilícitos de peligro, riesgo o mera actividad. Toda vez que no es necesario que se cause o concurra un perjuicio y/o detrimento patrimonial al titular del secreto o del *know how*. Además, se consideran delitos dolosos ya que el sujeto activo actúa a sabiendas de las consecuencias de su comportamiento, pues conoce la existencia del secreto y busca apropiarse de él.

III. 3.3 Referencias Jurisprudenciales frente al *know how* y el secreto industrial

En este apartado no se pretende exponer un estudio exhaustivo de la jurisprudencia española frente al tratamiento del *know how* y el secreto industrial. El principal objetivo que se persigue, es analizar algunos conceptos emanados de los Tribunales nacionales en relación al *know how* y al secreto industrial, en aras de dilucidar los aspectos relevantes que se han venido aplicando de estas instituciones jurídicas en la práctica judicial. De la misma manera, se procura mostrar la interpretación de los conceptos del *know how* y el secreto industrial dentro de la jurisprudencia, junto con los diferentes presupuestos que son exigidos para su protección jurídica.

Para realizar un estudio ordenado de las referencias jurisprudenciales, en primer lugar se abordarán algunas sentencias relativas al secreto empresarial, señalando los apartes que resultan más relevantes conforme al objeto bajo estudio. Sin embargo, en algunos casos se advierte que el secreto empresarial es analizado conjuntamente con el *know how*.

En relación a la divulgación de secretos dentro del entorno laboral, ha sido un tema recurrente la difusión de secretos por el trabajador, habida cuenta de la usual confusión entre los secretos que hacen parte de la empresa y los que han pasado a formar parte del acervo profesional del trabajador. Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (15^a), de 26 de octubre de 2005 (AC 2006, 365) –caso “Pronovias”-, se refiere a este tema indicando que el secreto empresarial debe distinguirse de aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades, y la experiencia profesional de carácter general de una persona. De esta manera, el conocimiento de un sector o actividad que integran la formación y capacitación profesional de un trabajador, son de libre uso por el empleado e incluso en ocasiones resulta necesaria la utilización de estos conocimientos. Pues constituye el motivo principal por el que ha sido contratado en una determinada empresa. Siguiendo esta línea, la Audiencia provincial asevera que “el límite vendría representado por aquellas conocimientos o información,

que es titularidad del empresario y constituye secreto empresarial, al cual ha tenido acceso legítimamente un trabajador (...) pero con deber de reserva".

No obstante, la Audiencia también advierte que no resulta una tarea sencilla, distinguir entre los conocimientos que objetivamente hacen parte de la empresa (que constituyen su secreto empresarial), y los conocimientos que hacen parte del trabajador como fruto de su capacitación profesional. Por tanto, se hace necesario concretar adecuadamente cuáles son los conocimientos o la información que hace parte del secreto empresarial y analizarlo caso a caso.²⁸

En el caso bajo examen en la referida sentencia, la Audiencia provincial desestimó las pretensiones del actor, precisamente porque no concretó cuáles eran las informaciones o los datos integrantes del modelo de negocio de la empresa, a los que se le atribuía el carácter de secreto, así como tampoco el contenido material del *know how* comercial. En consecuencia, descartó el análisis de los requisitos necesarios para reconocerlo como secreto empresarial.

Dentro de esta misma línea, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (15^a), de 16 de diciembre de 2009 (JUR 2010, 116884), se pronunció frente al ilícito concurrencial de explotación de secretos (art. 13 LCD) presuntamente cometido por un ex trabajador. En esta sentencia, también la Audiencia Provincial de Barcelona desestima las pretensiones de la demanda porque la parte accionante no demostró, que la tecnología presuntamente constitutiva de secreto empresarial hubiese sido cedida y explotada por la demandada. Además, era un hecho probado que la accionada también se dedicaba a la actividad que desarrollaba la actora antes de contratar con esta (desde 1995). En consecuencia, al no estar acreditado que la actividad desarrollada por la demandada (ex trabajadora) con posterioridad a la

²⁸ Así también en las sentencias del Tribunal supremo de 8 de junio de 2009 (RJ 2009, 4573); 29 de octubre de 1999 (RJ 1999, 8164); 1 de abril de 2002 (RJ 2002, 2530); 26 de julio de 2004 (RJ 2004, 6632); 28 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 8889); 23 de mayo de 2007 (RJ 2007, 3603) y 3 de julio de 2008 (RJ 2008, 4367).

finalización del contrato, era constitutiva de la explotación “del *know how* de la actora o de otros secretos industriales o empresariales” se desecharó la deslealtad del acto.

En esta misma línea jurisprudencial, se pronunció la Audiencia Provincial de Madrid (28^a) en sentencia del 15 de octubre de 2010, caso “*productos informáticos*” (JUR 2011, 37159). Indicando al respecto, que no puede ser considerado secreto empresarial las informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, o el conocimiento y las relaciones que pueda tener con la clientela, aunque los haya adquirido en el ejercicio de sus funciones para otra persona²⁹.

Además la prenombrada sentencia, luego de referirse a la ausencia de un concepto legal de secretos industriales o empresariales, los definió como:

“el conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa”.

De la misma manera, la Audiencia Provincial indicó que para considerar como secreto la información empresarial y para que sea susceptible de protección, es necesario que concurran los requisitos del artículo 39.2 del ADPIC:

- 1) Que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza la información en cuestión; 2) que tenga un valor comercial por ser secreta; y 3) que haya sido objeto de medidas razonables (...) tomadas por la persona que legítimamente la controla.

²⁹ También en sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona (1^a) del 10 de marzo de 2008 (JUR 2008, 164871).

En virtud de lo anterior, en el asunto bajo examen dentro de la citada sentencia se denegaron las pretensiones de la demanda, pues la parte actora no acreditó que la información comercial que supuestamente ostentaba valor comercial, hubiere sido objeto de medidas razonables conforme a las circunstancia del caso para mantenerla bajo reserva.

Ahora bien, otro tema que resulta de gran atención y tratamiento dentro de la jurisprudencia española es la protección de los listados o relación de clientes de una empresa. Los listados de clientes resultan de indiscutible importancia para el empresario, pues constituye el centro de su éxito comercial frente a los demás operadores económicos del mercado, quienes procuran por generar la misma clientela que su competidor. A menudo esta información es usada indebidamente por los trabajadores, ocasionando serios perjuicios económicos para el empresario.

Sin embargo, los listados de clientes no siempre son objeto de protección, así se puede evidenciar en las opiniones contradictorias de los Tribunales españoles. A manera de ejemplo y debido a su importancia, se cita la sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de julio de 1999 (RJ 1999, 5957), en la cual se otorga protección al listado de clientes como secreto y por tanto se declara como violación de secretos vía artículo 13 LCD, el uso ilegítimo de dicho listado por un ex trabajador de la empresa accionante en su nuevo puesto de trabajo, quien enviaba cartas a los clientes del empresario (demandante) promocionando sus servicios en el nuevo empleo. El tribunal se pronuncia en los siguientes términos:

“No cabe duda que el listado de clientes forma parte del patrimonio de la empresa y que su utilización por un rival le otorga una ventaja concurrecial reportadora de una gran ventaja económica”.

En similar sentido, se pronunció el Tribunal Supremo de Madrid en sentencia del 16 de marzo de 1992 (AS 1992, 1617), quien consideró las listas de clientes protegibles como secreto empresarial. Dentro de este caso, se demandada a un ex trabajador que había formado parte de una empresa informática, por extraer información confidencial de la

empresa, relacionada con los clientes. Así, el tribunal halló demostrada la deslealtad de la conducta y condenó al demandado (actor en la segunda instancia).

De igual manera, en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1993 (RJ 1993, 1459), se protegió el listado de clientes de una empresa, luego de condenar por responsabilidad civil extracontractual a varios empleados de una compañía, quienes habían entregado el referido listado a una entidad competidora, ocasionando con ello pérdidas económicas a la empresa demandante.

Igualmente, la Audiencia Provincial de Lérida, en sentencia de 9 de junio de 1995 (AC 1995, 1213), acogió las pretensiones de la parte demandante quien alegaba el uso indebido por la parte demandada de un fichero de clientes de su centro óptico, con el fin de dar a conocer a los clientes de la empresa demandante, la existencia de un nuevo centro óptico recientemente abierto al público. Así, la audiencia provincial estimó que los ficheros eran protegibles como secreto empresarial.

En contraste, en la sentencia del Tribunal supremo de 29 de octubre de 1999 (RJ 1999, 8164), el Tribunal estimó que el uso del listado de clientes (en los que se incluía el nombre, domicilio y principales condiciones del crédito) de una entidad bancaria por tres de sus ex trabajadores para ofrecer sus servicios en la nueva entidad y captar clientes, no constituía un acto de violación de secretos sino de mala fe. Por cuanto, el listado de clientes no se consideraba como un secreto empresarial. Así, declaró la ilicitud de la conducta, pero no con fundamento en el artículo 13 LCD (violación de secretos) sino en el artículo 5 LCD por ser un acto objetivamente contrario a los postulados de la buena fe.

Igualmente, la Audiencia provincial de Madrid (21^a) en sentencia del 10 de junio de 1996, aseveró que la información de la actora relacionada con sus clientes y direcciones no constituía un secreto empresarial. Asimismo, la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 11 de diciembre de 1998 (AC 1998, 2363), desestimó las pretensiones de la demanda, en la que se procuraba que se declarara como acto

desleal la apropiación de una cartera de clientes, por varios trabajadores de una empresa (demandante) con la cual mantenían su relación laboral vigente. Luego de que dichos trabajadores crearan una sociedad mercantil con el mismo objeto social que el de la empresa accionante. De esta forma, la Audiencia provincial consideró que los listados de clientes no constituyan secreto empresarial y por ello, la conducta de los demandados no era reprochable a través del artículo 13 LCD.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia del 7 de junio de 1999 (ARP 1999,4323), absolvio a un ex empleado de la sociedad accionante, a quien se acusaba de apropiarse de un listado de clientes de promoción navideña, de propiedad de la demandante para entregarlo posteriormente a otra empresa con quien luego se empleó. En este caso, el fundamento de la sentencia no fue la ausencia de protección legal del listado de clientes por vía de secreto empresarial, sino la inexistencia de una cláusula en el contrato laboral, que estipulara claramente la obligación del trabajador de guardar reserva frente al listado de clientes de la compañía.

En los asuntos examinados, en relación a la protección del listado de clientes a través del secreto de empresarial, se deja al descubierto que los Tribunales españoles le han otorgado protección en aquellas situaciones en las que los aludidos listados no son una simple recopilación de datos, sino que se encuentran integrados por otros elementos adicionales que le añaden características particulares o incluyen información especial del cliente, reflejando un esfuerzo cualitativo y cuantitativo de su titular. Así por ejemplo, un listado en el que se incluya además del nombre y los datos generales del cliente, información relacionada con sus preferencias de compra o similares.

De otro lado, en relación a la definición del *know how* y a los presupuestos para que se configure su protección, los Tribunales nacionales han realizado algunas especificaciones. Así por ejemplo, se puede citar la sentencia del 17 de mayo de 2010, de la Audiencia Provincial de Zaragoza (5^a) (JUR 2010, 388990)-caso “franquicia masajes”-, en la que se aducía por el demandante (franquiciadora) el supuesto uso de

información confidencial relacionada con técnicas, instalaciones y medios para poner en funcionamiento un nuevo proyecto empresarial.

En este sentido, la Audiencia Provincial refiriéndose a los requisitos para configurar la protección del *know how*, señaló que en el caso de marras no concurría el primer requisito que se exige para que la información sea secreta, esto es, que no sea conocida ni fácilmente accesible. Pues, los masajes orientales (objeto de controversia por su presunto valor confidencial) eran aplicados por la franquiciadora y por otras entidades que se dedicaban a esa misma actividad de ofrecer masajes en un ambiente oriental. Igualmente, destacó que tampoco concurría el tercer requisito que se exige para proteger la información reservada, alusivo a la adopción de medidas idóneas para mantener la información en secreto. Como quiera que las técnicas para realizar los masajes, según la Audiencia, eran conocidas generalmente dentro del ámbito en el que se ejecutaban.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Zaragoza descartó las pretensiones de la demanda, porque no halló prueba de que los masajes corporales ofrecidos en los centros de la franquiciadora poseían características especiales que los diferenciaban de los demás y que estos fueran iguales a los realizados por la demandada en su centro estético.

De otro lado, es trascendental hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2005 (RJ 2005, 8274)-Caso “Neck & Neck-, por su importante contenido dentro del tema que nos ocupa, pues viene a consolidar la línea jurisprudencial concerniente a lo que debe entenderse por *know how*, el problema de su definición, su naturaleza jurídica y sus características.

En esta sentencia, el análisis se centra en una demanda mediante la cual el accionante pretendía se declarara como acto de competencia desleal la apertura y mantenimiento de unos puntos de venta denominados “Neck & Neck”, que habían sido en oportunidad pasada franquiciados de una empresa llamada “Jacadi” (quien vendría a ser la parte

demandante en este caso), pero con quien ya no mantenían vínculo contractual. En el libelo se aducía, que el desarrollo de la red “Neck & Neck” había sido ejecutado con fundamento en la explotación del *know how* de la compañía “Jacadi”, por tanto solicitaban se cesara de manera definitiva la explotación de su *know how*, entre otras peticiones.

Pues bien, como primera medida el Tribunal Supremo en esta oportunidad señala que el principal problema en el caso bajo autos, consiste en determinar qué debe entenderse por *know how*. Pues si bien en la traducción al castellano del Reglamento Comunitario 4087/1988 se usa la expresión “saber hacer”, que proviene de la versión francesa “*savoir faire*”. No existe un concepto preciso pues este varía en función de las distintas modalidades de franquicia y el sector del mercado a que se refiere, incluso cuando opera de manera independiente.

En cuanto a la evolución del *know how*, el Tribunal expone que la doctrina ha destacado la evolución de su ámbito. Así, primero se circunscribió a los conocimientos secretos de orden industrial y luego se extendió a los de orden comercial, identificando indistintamente conocimientos referidos al sector industrial o comercial, incluido los aspectos de la empresa, aludiendo a los secretos empresariales. Posteriormente, se estableció la tendencia de un concepto más genérico, enlazando el *know how* con la experiencia (adquisición progresiva, investigación o experimentación), con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad.

En cuanto a la definición del *know how*, el Tribunal Supremo en la sentencia bajo análisis denota que en sentido amplio se le ha definido como:

“Conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación”.

Ahora bien, el Tribunal también explica como notas caracterizadoras del *know how*: a) el secreto, entendido como difícil accesibilidad; b) valoración de conjunto o global, esto es, en relación a la configuración y articulación precisa de sus elementos y no a elementos aislados; c) sustancialidad, aludiendo a utilidad; d) identificación apropiada; y e) valor patrimonial.

En relación al objeto del *know how*, el Supremo siguiendo la doctrina jurisprudencial de esa misma corporación en sentencia del 24 de octubre de 1979 (RJ 1979, 3459), explica que el *know how* puede tener por objeto elementos materiales e inmateriales, que puede ser entendido como un *bien en sentido jurídico*, pues hace referencia a una situación de hecho que es consecuencia de la posición que ostenta la empresa por las técnicas o los conocimientos desconocidos por terceros. Pero también puede ser entendido como un *bien en sentido técnico jurídico*, porque posee valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, constituyendo un verdadero bien inmaterial.

De la misma manera, el fallador expone que dentro del contrato de franquicia el *know how* puede referirse a múltiples conocimientos, tales como, técnicas operativas, técnicas comerciales experimentadas, metodologías de trabajo, conjunto de métodos y técnicas para instalación, comercialización y explotación que se reflejan en las características propias del producto o servicio, conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios, etc.

Centrando nuevamente su análisis en el caso concreto, el Tribunal aseveró que negar la existencia del *know how* del franquiciador, implicaría desconocer el carácter de requisito esencial dentro del contrato de franquicia, la transmisión del *know how* del franquiciador. Igualmente, supondría soslayar el contenido de los contratos que reposan dentro del expediente, de los que se colige claramente que la denominación y el rotulo de la empresa demandante se concedía subordinado a un *know how* para la comercialización de prendas infantiles. En consecuencia, se accede a las suplicas de la demanda, tras hallarse plenamente demostrado la explotación del *know how* de la

demandante y la verificación de sus elementos conforme a la interpretación otorgada por el fallador.

Finalmente en el ámbito penal, es pertinente poner de relieve la sentencia del Tribunal Supremo (Sala penal) del 12 de mayo de 2008 (RJ 2008, 3583), la cual permite entender la aplicación del artículo 279 del Código penal dentro del plano fáctico. En este asunto, el debate se centra en la duración de la obligación de los trabajadores de mantener reserva frente los secretos empresariales, pues se demandada a un trabajador quien luego de terminar la relación laboral con su empleador, cedió un secreto empresarial de la compañía en la que prestaba sus servicios.

En este orden de cosas, el Supremo explica que el deber de reserva no termina con el fin de la relación laboral –como lo pretendía ver la recurrente de instancia-, pues la aplicación del tipo penal descrito en el artículo 279 se caracteriza por la infracción de un deber extrapenal específico de guardar secreto, que con independencia de que la cláusula de duración del contrato se encuentre vigente, la obligación se mantiene para las personas que cesan en la empresa, siempre que el secreto guarde las condiciones de generar un valor económico. En consecuencia, se concluyó que el demandado incurrió en la conducta típica de cesión de secretos, pues quebrantó el compromiso de guardar reserva, que le venía impuesto por el contrato laboral y por su condición de empleado.

Para clausurar el debate, el Tribunal termina indicando que en el caso de marras, el fundamento del reproche se encuentra en la lealtad de aquellos que por su relación legal o contractual conozcan el secreto y deban guardar reserva, pues el bien jurídicamente tutelado por el tipo penal es la competencia leal entre las empresas. Así, al ser un delito especial propio, sólo pueden cometerlo un círculo determinado de personas.

CONCLUSIONES

1. Conforme a las teorías esbozadas a lo largo del presente estudio, es pertinente concluir que el *know how* tiene por objeto un bien inmaterial que corresponde a un “*saber hacer*”. Por tanto esta figura jurídica no comprende meramente una información sino que se compone de un sustrato práctico. Dicho sustrato está referido a una serie de conocimientos especializados que pueden ser de diversa índole (técnicos, comerciales, industriales, científicos, etc.), los cuales son fruto del esfuerzo intelectual de su titular originario.
2. El *know how* tiene naturaleza jurídica *sui generis*, toda vez que no se enmarca completamente dentro de las distintas categorías de bienes inmateriales relativos a la propiedad intelectual que reconoce el ordenamiento jurídico español (derechos de autor y propiedad industrial).
3. Atiendo la naturaleza *sui generis* del *know how*, se puede aseverar lo siguiente:
a) es un bien inmaterial por sus características (intangible, no corpóreo); b) es un bien jurídico ya que tiene valor económico, es susceptible de transacciones y por ello la legislación española le reconoce a su titular una serie de derechos, sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos; c) le otorga a su titular un derecho de propiedad con carácter relativo, ya que se encuentra subordinado a la verificación de algunas circunstancias (la reserva de los conocimientos o la vigencia de la ventaja competitiva y la no adquisición por terceros a través de medios lícitos como la ingeniería inversa); d) no hace parte de la categoría de derechos exclusivos pero puede asemejarse a los derechos pertenecientes al régimen de la propiedad industrial, debido a su aplicación dentro del ámbito empresarial y/o industrial, por su capacidad para satisfacer un interés económico y por otorgar una ventaja competitiva a su titular.

4. El *know how* por sí solo tiene importancia económica, ya que permite transformar la investigación en tecnología, convirtiéndose en una pieza fundamental para implementar algunos conocimientos, técnicas industriales o comerciales dentro de un sector específico. Por tanto, constituye un factor decisivo dentro de una empresa para determinar su competitividad.
5. El secreto industrial a diferencia del *know how*, puede comprender tanto conocimientos como información que se guarda en reserva por un número reducido de personas con cuidado de que no transcienda a los demás. Por tanto el secreto industrial no tiene eminentemente un sustrato práctico. Así, no hace referencia específicamente a una técnica, a un procedimiento o una práctica, sino a cualquier información o conocimiento que por sus características le otorgue una ventaja competitiva a su titular y por tanto decide no divulgarlo.
6. El secreto industrial como institución jurídica puede asimilarse al secreto empresarial o al comercial, ya que cada uno de ellos son categorías creadas en función de la clasificación o segmentación de la información o conocimientos que estructuran el secreto. Así, desde el punto de vista sustancial su protección jurídica se proyecta sobre el objeto del secreto sin tener en cuenta la clase de información o saberes que componen el secreto (conocimientos industriales, empresariales o comerciales).
7. Para que el secreto industrial pueda configurarse, es menester que concurran 3 requisitos: a) carácter oculto o secreto, entendido como la ausencia de divulgación de la información o los conocimientos que integran el secreto, permitiendo que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible; b) valor competitivo, es decir que la información o los conocimientos que hacen parte del secreto deben reunir idoneidad objetiva dentro del ámbito al que hacen parte (no simples informaciones triviales) y por tanto tiene valor económico para su titular; c) voluntad de mantener el secreto, es importante que el secreto no sea producto del azar o de la casualidad sino del conjunto de instrucciones o

medidas idóneas y razonables para mantener la reserva de la información o de los conocimientos.

8. Conforme al punto anterior, el secreto industrial a diferencia del *know how* no tiene valor económico por sí mismo, ya que debe ser cumplir con ciertas exigencias para que pueda estructurarse como entidad con relevancia patrimonial.
9. El *know how* a diferencia del secreto industrial puede incluir conocimientos secretos o no, por tanto el carácter secreto no es condición esencial de su existencia. Así, el *know how* puede ser conocido en un sector o en un país determinado pero desconocido en otro, pero en ambos casos conservará su esencia con independencia de su carácter reservado. En consecuencia, el *know how* es más amplio que el secreto industrial ya que puede incluir o no conocimientos secretos.
10. Igualmente, el *know how* a diferencia del secreto industrial, no pierde su validez y su carácter de conocimiento especializado tras hacerse público, pues aunque se divulgue seguirá siendo un conocimiento que incluye un conjunto de prácticas o técnicas de diversa índole.
11. Dentro del ordenamiento jurídico español, no se halla una norma que reconozca como institución jurídica al *know how*, así como tampoco que lo defina explícitamente. No obstante, algunas leyes se refieren a la protección de “*conocimientos técnicos o especializados*” pero condicionan su tutela jurídica a la concurrencia de ciertas exigencias (los conocimientos deben ser: a. secretos; b. sustanciales, es decir importantes o útiles para la producción; y c. determinados).

12. Por otro lado en relación al secreto industrial, aunque no existe un canon legal que lo conceptualice y estructure de manera completa, a diferencia de lo que ocurre con el *know how*, sí se advierten normas que se refieran de manera expresa a él. Por ejemplo el artículo 13 y 14 de la ley de competencia desleal (LCD) hace referencia a la violación de secretos industriales y comerciales. Lo mismo sucede con el artículo 278 y siguientes de código penal español, que hace referencia a la violación de secretos empresariales o industriales.
13. La jurisprudencia española en sus distintas instancias, reconoce la necesidad de proteger no sólo al secreto industrial o comercial sino también al *know how*. En consecuencia, siguiendo las directrices internacionales, especialmente las consagradas en el artículo 39 del ADPIC, advierte que la información reservada será protegida siempre que: a) sea secreta, es decir que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; b) tenga valor comercial por ser secreta; c) haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por las personas que legítimamente la controlan.
14. De acuerdo a las anteriores conclusiones, es claro el *know how* y el secreto industrial son figuras jurídicas que no pueden asimilarse o identificarse totalmente porque la esencia o el fundamento del *know how* no es su carácter secreto. Sin embargo, al ser instituciones que no gozan de un régimen jurídico propio y por tanto no le confieren a su titular la posibilidad de ostentar un derecho exclusivo otorgado por parte del Estado. Para su reconocimiento y eventual tutela jurídica, es necesario como primera medida que se mantengan bajo reserva o confidencialidad.
15. La reserva de los conocimientos especializados que integran el *know how* o de la información que comprende el secreto industrial, le otorga a su titular un monopolio de *facto* mientras se mantenga dicha confidencialidad. Toda vez que le permitirá mantener la ventaja competitiva y los beneficios que emergen en virtud de ellos.

16. Para la protección del secreto industrial y/o empresarial existen diferentes mecanismos de protección dentro del sistema legal español. Unos de carácter implícito y otros explícitos en la ley. Dentro de las herramientas explícitas, la ley de competencia desleal y el código penal incorporan varios artículos que permiten censurar la adquisición, divulgación, comunicación o cesión de un secreto industrial o comercial, con el fin de perjudicar a su titular u obtener provecho propio o para un tercero. Los tribunales españoles han decantado que para aplicar estas normas no basta con que la información o los conocimientos se mantengan en reserva. Además, estos deben tener valor económico por ser secretos y ser objeto de medidas idóneas para que se mantenga la confidencialidad. Es decir, condiciona la aplicación de la norma a la verificación de requisitos cumulativos.
17. En la ley de Competencia Desleal y en el Código Penal no se hace alusión de manera expresa a la protección del *know how*. No obstante, las normas relativas al secreto industrial se aplican también al *know how* por analogía. Habida cuenta que, los secretos industriales o empresariales por definición comprenden toda la información o conocimientos aplicables a la industria o a la empresa que por su valor competitivo su titular decide mantenerlos en reserva. Así, dentro del conjunto de conocimientos que puede abarcar el secreto, pueden ampararse los conocimientos especializados que integran el *know how*.
18. Dentro de los mecanismos de protección implícita, se encuentran aquellas normas que no señalan de manera expresa la protección de los secretos industriales y el *know how*, pero incorporan elementos que permiten colegir la obligación de terceros de no ejecutar acciones que puedan perjudicar a su titular. Dentro de ellas, en el ámbito laboral se ubica la obligación del trabajador de ejecutar el contrato laboral con diligencia y acatando los postulados de la buena fe. Sin embargo, esta norma en la mayoría de los asuntos no resulta suficiente para proteger el *know how* o los secretos empresariales que

pertenecen al empleador. Porque resulta abstracta y es generalmente olvidada por quien tiene el deber de cumplirla.

19. Al margen de las herramientas estrictamente legales, se encuentran medidas contractuales que permiten evitar la divulgación de los secretos industriales y del *know how*. Dentro de estas medidas se encuentran las cláusulas de confidencialidad, que pueden ser pactadas de manera libre por las partes involucradas dentro de un contrato o negocio jurídico que tenga por objeto o involucre conocimientos o información valiosa para su titular. Estas cláusulas además resultan imprescindibles y necesarias de adoptar pues conforme a la jurisprudencia, el titular del *know how* o del secreto tiene la obligación de adoptar medidas idóneas en aras de proteger la información o conocimientos reservados.
20. La protección del *know how* y del secreto industrial, revisten gran importancia dentro del entorno laboral, ya que en la práctica este constituye el escenario en donde más se vulneran secretos empresariales y el *know how*. A día de hoy, no existe una base legal sólida para salvaguardar los intereses del empleador. La ausencia de normas concretas y la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia a los conocimientos que integran al acervo profesional del trabajador, por los intereses y derechos involucrados (derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, libertad, etc.), impiden una adecuada protección.
21. Los pactos de no concurrencia o no competencia, no resultan útiles para proteger el *know how*, ya que tienen una duración limitada, el empleador debe pagarle una compensación económica al trabajador y además este último siempre estará a la incertidumbre frente a la voluntad del trabajador de rescindir el acuerdo.
22. Las medidas de seguridad y las políticas empresariales para la protección del *know how* y del secreto industrial, son herramientas necesarias para lograr una

adecuada protección de estas figuras jurídicas. Sin embargo, no siempre resultan suficientes y pueden ser fácilmente quebrantadas.

23. El estudio de la protección jurídica del *know how* y del secreto industrial, permite evidenciar que su protección es difusa en la ley. La ley no define claramente la protección del *know how*, esta labor ha sido desarrollada por los tribunales españoles. La jurisprudencia española le ha otorgado ciertos matices a la protección jurídica de estas instituciones, pero estos varían dependiendo de la instancia judicial en la que se analice el caso en concreto. No existe una vía totalmente idónea para la protección del *know how* y el secreto industrial, sino un conjunto de medidas de protección que pueden resultar insuficientes por los motivos antes expuestos.

RECOMENDACIONES

1. Es necesaria la creación e implementación de una norma que permita regular todos los aspectos concernientes al *know how* y al secreto industrial. Esta norma debería unificar los distintos criterios en relación al *know how* y al secreto industrial y/o empresarial, teniendo en cuenta su disímil naturaleza. Para ello debe crear un concepto explícito, completo y detallado de cada una de estas instituciones jurídicas, que permita abarcar sus principales elementos y adaptarse a los vertiginosos cambios tecnológicos y de la sociedad en general.
2. La norma antes citada, también debe permitir una protección armonizada del *know how* y del secreto industrial en los distintos niveles en que pueda producirse una transgresión de los derechos de su titular. Por ejemplo, un régimen expreso de sanciones que incluya los principales hechos u omisiones que pueden dar lugar a infracciones del *know how* y el secreto

industrial. Complementado por las medidas compensatorias, reparadoras e indemnizatorias, que deben adoptarse en cada caso concreto según la infracción.

3. Además, el referido canon legal debe incluir una lista de los principales derechos y obligaciones del titular originario y/o actual del *know how* y el secreto industrial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros

- BENAVENTE C., H. (2005). *Propiedad Intelectual, derechos fundamentales y propiedad industrial* (p.p. 50 y s.s.). Madrid: Editorial Reus
- BERCOVITZ, A. (2011). *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal* (p.p. 352-377 y 380-403). Navarra: Editorial Aranzadi.
- BLANCO, J. A. (1999). *Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales* (p.p. 41-44). Pamplona: Editorial Aranzadi.
- BONDÍA R., F. (1998). *La propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información* (p.p. 28 y s.s.). Madrid: Editorial Trivium.
- CABANELLAS C., G. (1984). *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know How y secretos comerciales e industriales* (p.p. 337). Buenos aires: Editorial Heliasta.
- DE MIGUEL ASENSIO, P. A. (1995). *Contratos internacionales sobre propiedad industrial* (p.p. 65-75). Madrid: Editorial Civitas.
- FERNÁNDEZ- NOVOA., C. (1997). *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial* (p.p. 99-100). Madrid: Editorial Marcial Pons.
- FERNÁNDEZ S., M.T. (2000). *Protección penal del secreto de empresa* (p.p. 60 y s.s.). Madrid: Editorial S.A. Colex.
- FERNÁNDEZ-NOVOA. R., C., OTERO L. J.M., BOTANA A., M.J. (2009). *Manual de propiedad industrial* (p.p. 70 y s.s.). Madrid: Editorial Marcial Pons.

GÓMEZ S., J.A. (1974). *El secreto industrial (Know-How). Concepto y protección* (p.p. 159 y ss.). Madrid: Editorial Tecnos.

KORS, J. (2007). *Los secretos industriales y el know how* (p.p. 78). Buenos Aires: Editorial La Ley.

LADAS, S. P. (1975). *Patents, Trademarks, and Related Rights. Nacional and Internacional Protection*. Harvard University Press: Editorial Reviews.

LLOBREGAT H., M.L. (1999) *La protección del secreto empresarial en el marco de la competencia- Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano* (p.p. 37-100). Barcelona: Editorial Cedecs.

MASSAGUER F., J. (1989). *El contrato de licencia de Know-how*. (p.p.35-42) Barcelona: Editorial J.M. Bosch.

MASSAGUER F., J. J. (1999). *Comentario a la ley de competencia desleal* (p.p. 340 y s.s.). Madrid: Editorial J.M. Bosch.

MOLINER, M. (1998). *Diccionario de uso del español*. 2^a edición. Madrid.

PAIVA H., G. (1991) *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de la tecnología* (p.p. 101-109). Santiago de Chile: Editorial jurídica de chile.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014). *Diccionario de la lengua española*. 23^a edición.

STUMPF, H. (1984). *El contrato de Know-how*. Traducción de Tomás A. Banzham. Bogotá: Temis.

Tesis

DE MIGUEL ASENSIO, P.A. (1994). *Contratos internacionales sobre derechos de la propiedad industrial y know how (conocimientos técnicos secretos)*. Estudio de derecho aplicable. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense, Madrid.

GALÁN C., E. (1992). *Supuestos de competencia desleal por violación de secretos, en la regulación contra la competencia desleal en la Ley 10 de 10 de enero de 1991*. Obra dirigida por Bercovitz, A. (p.p. 94). Madrid.

JIMÉNEZ M., S. (2013). *La necesidad de protección del secreto empresarial en el mercado interior*. (Tesis de Maestría). Universidad de Salamanca, Salamanca.

Revistas

AZA C., G (1996). Medios de protección y transmisión de la tecnología. *Alta dirección*. Julio- agosto (Nº 188), 271-276 Barcelona.

LAQUIS, M. A. (1982). ¿Es el *Know How* un derecho de propiedad?. *Revista de derecho industrial*. (Nº 10), 304. Buenos Aires.

RAMELLA, A. (1906), I segretti industriali. *Revista penale*, (Nº LXIII), 386. Roma.

SERRANO P., J. R. (1990) Consideraciones en torno a la protección penal del *Know How*. *Anuario de derecho penal y ciencias penales* (Nº III), 873. Madrid.

Artículos

ARACAMA Z., E. (1969). *El know-how técnico. Tentativa de sistematización jurídica.*

CORREA M., C. (1981). *Legal nature and contractual in know-how transations.* Georgia Journal of international and comparative law. p.p. 465 y s.s.

Documento COM (2013). *Contexto de la propuesta. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra u obtención, utilización y divulgación.* Bruselas. Disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/ipenforcement/docs/trade-secrets/131128_proposal_es.pdf

Halligan R., M. (1997). *The Economic Espionage Act of 1996: The theft of trade secrets is now a federal crime.* Competitive Intelligence Review. John Wiley & Sons, Inc.

González S-C., R. (1999). *Aspectos penales relacionados con la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad industrial.* Disponible en: www.bma.org.mx.

OMPI (2013). Los secretos empresariales y la lealtad de los empleados. Disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/trade_secrets_employee_loyalty.html

Fuentes Normativas

Unión Europea. Reglamento (CE) No 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. *Diario oficial de la Unión Europea L 123, 27 de abril de 2004.*

Unión Europea. Reglamento (UE) No 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. *Diario oficial de la Unión Europea L 93/17*, 28 de marzo de 2014.

Organización Mundial del Comercio. Anexo 1C OMC (1994). *Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio* (ADPIC). Marrakech

España. Real Decreto Legislativo 1 de 1995, de 24 de marzo, *por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores*. Boletín Oficial del Estado, 75, de 29 de marzo de 1995.

España. Ley 11 de 1986, de 20 de marzo, *de patentes*. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 26 de marzo de 1986, núm. 73, p.p. 11188-11208 [Consultado el 10 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-7900>

España. Ley 19 de 1988, de 12 de julio, *de Auditoría de Cuentas*. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 15 de julio de 1988, núm. 169, p.p. 21874- 21879 [Consultado el 08 de octubre de 2015]. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/1988/07/15/pdfs/A21874-21879.pdf>

España. Ley 3 de 1991, de 10 de enero, de *Competencia Desleal*. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 11 de enero de 1991, núm. 10, p.p. 959-992 [Consultado el 10 de octubre de 2015]. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-628-consolidado.pdf>

España. Ley Orgánica 10 de 1995, de 23 de noviembre, del *código penal*. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p.p. 33987-34058 [Consultado el 20 de octubre de 2015]. Disponible en: <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25444>

España. Ley 60 de 2003, de 23 de diciembre, *de Arbitraje*. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 26 de diciembre de 2003, núm. 309, [Consultado el 08 de octubre de 2015]. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23646-consolidado.pdf>

España. Ley 58 de 2003, de 17 de diciembre, *General Tributaria*. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 18 de diciembre de 2003, núm. 302, [Consultado el 08 de octubre de 2015]. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf>

Fuentes Jurisprudenciales

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 29 de octubre de 1999 (RJ 1999, 8164).

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 1 de abril de 2002 (RJ 2002, 2530).

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 26 de julio de 2004 (RJ 2004, 6632).

España. Tribunal Supremo. Sentencia de 4 de marzo de 2005 (RJ 2005, 1775).

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 28 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 8889).

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 21 de octubre de 2005 (RJ 2005, 8274)

España. Tribunal Supremo. Sentencia de 24 de noviembre de 2006 (RJ 2007, 262).

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 23 de mayo de 2007 (RJ 2007, 3603).

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 8 de octubre de 2007 (RJ 2007, 6805).

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 12 de mayo de 2008 (RJ 2008, 3583).

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de julio de 2008 (RJ 2008, 4367).

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 25 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1512).

España.Tribunal Supremo. Sentencia de 8 de junio de 2009 (RJ 2009, 4573).

España. Audiencia Provincial de Madrid. Sentencia de 20 de marzo de 2000 (AC 2001, 1354).

España. Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia de 3 de diciembre de 2003 (AC 2004, 423).

España. Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia del 13 de julio de 2005 (AC 2006, 267).

España. Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia de 26 de octubre de 2005 (AC 2006, 216).

España. Audiencia provincial de Madrid. Sentencia de 18 de mayo de 2006 (AC 2006, 1689).

España. Audiencia provincial de Álava. Sentencia de 29 de septiembre de 2006, (JUR 2007, 103632).

España. Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia de 14 de febrero de 2008 (AC 2008, 1606).

España. Audiencia provincial de Madrid. Sentencia de 21 de febrero de 2008 (AC 2008, 1104).

España. Audiencia provincial de Tarragona. Sentencia de 10 de marzo de 2008 (JUR 2008, 164871)

España. Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia de 16 de diciembre de 2009 (JUR 2010,116884).

España. Audiencia Provincial de Zaragoza. Sentencia de 17 de mayo de 2010 (JUR 2010, 388990)

España. Audiencia provincial de Madrid. Sentencia de 15 de octubre 2010 (JUR 2011, 37159)