

**LA TUTELA PENAL DEL SECRETO DE EMPRESA, DESDE
UNA TEORÍA GENERAL DEL BIEN JURÍDICO**

INDICE

	<u>Págs</u>
ABREVIATURAS	10
INTRODUCCIÓN	12

PRIMERA PARTE

TEORÍA GENERAL DEL SECRETO DE EMPRESA: CARACTERIZACIÓN PROGRESIVA DEL BIEN JURÍDICO

CAPÍTULO PRIMERO

EL SECRETO DE EMPRESA

I. La significación del término	30
1. Consideraciones previas	30
2. La problemática terminológica en derecho comparado ...	34
3. La terminología empleada en derecho español	39
4. Conclusión	42
II. Requisitos configuradores del secreto de empresa	44
1. Planteamiento de la cuestión	44
2. Requisitos	48
2.1. Carácter oculto.....	48
2.2. Interés en el mantenimiento del secreto	54

2.3. Voluntad de mantener el secreto	67
III. El secreto de empresa a efectos penales	71
1. Los requisitos configuradores como criterio delimitador del concepto penal de secreto de empresa	71
2. El carácter instrumental del secreto de empresa	81
3. Naturaleza del secreto y de las informaciones que conforman su objeto	89
3.1. Introducción	89
3.2. El secreto empresarial, como un derecho de la personalidad.....	93
3.3. El secreto, desde una nueva perspectiva en la que se destaca su naturaleza patrimonial.....	102
3.3.1. Planteamiento de la cuestión	102
3.3.2. El secreto de empresa, como «bien inmaterial»	107
3.3.3. Posición personal: El secreto de empresa, como <i>bien esencialmente económico</i>	124

CAPÍTULO SEGUNDO

EL SECRETO DE EMPRESA Y LA COMPETENCIA ECONÓMICA

I. Introducción	129
II. La competencia económica, como fenómeno jurídico relevante	134
1. Aproximación a una noción descriptiva de competencia .	134
2. Modelos teóricos de competencia y grado de competencia desleal	141
III. Aproximación histórico-económica al origen de la tutela del secreto	152
1. Consideraciones generales.....	152
2. Etapa anterior a la libertad de industria y comercio: periodo de las corporaciones y del mercantilismo	156

3. Origen de la tutela penal del secreto industrial. Especial referencia al código penal francés de 1810	165
3.1. Proclamación de la libertad de industria y comercio. Características generales del periodo liberal	165
3.2. Características fundamentales de la originaria tutela del secreto industrial. Especial Referencia al modelo normativo previsto en el artículo 418 del código napoleónico.....	170
4. Vinculación del secreto a la disciplina de la competencia desleal. Origen y evolución de la primera legislación reguladora de la materia	179
4.1. Periodo anterior a la aprobación de la ley contra la competencia desleal alemana (UWG)	179
4.2. Periodo de extensión y consolidación de la disciplina de la competencia desleal	184
4.3. Periodo de reorientación de la disciplina de la competencia desleal	190
IV. El derecho de la competencia y el secreto en España: particular referencia a la ley de competencia desleal	204
1. Antecedentes de la normativa actual	204
2. El modelo de competencia implantado por la ley española de competencia desleal	214
3. El criterio delimitador del ilícito desleal: actividad no basada en el propio esfuerzo	226
4. La tutela del secreto empresarial en el modelo instaurado por la ley de competencia desleal	232

CAPÍTULO TERCERO

RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES: EL BIEN JURÍDICO TUTELADO EN LOS DELITOS RELATIVOS AL SECRETO DE EMPRESA

I. Consideraciones preliminares	241
II. Las teorías surgidas en torno al bien jurídico protegido	245
1. Primeros posicionamientos en torno al bien jurídico: delitos contra bienes de la personalidad	245

2. Delitos contra la propiedad, como interés de naturaleza patrimonial	246
3. Delitos contra la libertad y/o seguridad	251
4. Delitos contra la capacidad competitiva de la empresa ...	259
5. Delitos contra la competencia leal	272
III. La concreción del objeto jurídico de protección penal.	
Posición personal	275
1. Bien jurídico protegido	
2. Naturaleza de los delitos relativos al secreto de empresa	276
2.1. Los términos de la polémica	290
2.2. Posición personal	298
3. Fundamento constitucional del objeto jurídico de tutela penal	307
3.1. Consideraciones previas	307
3.2. Posicionamientos que implican la existencia de un derecho subjetivo al secreto empresarial	309
3.3. El secreto empresarial, entendido como mera «situación de hecho»	316
3.4. Tesis sustentada: el secreto empresarial como facultad del más amplio derecho subjetivo de ejercer una actividad económica (artículo 38 CE)	319
IV. Necesidad de intervención penal	328
V. El objeto jurídico de tutela frente a los peligros derivados de las nuevas tecnologías	344

SEGUNDA PARTE

EL MODELO DE INCRIMINACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL SECRETO DE EMPRESA EN EL CÓDIGO PENAL DE 1995

CAPÍTULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN

I. Introducción	357
-----------------------	-----

CAPÍTULO SEGUNDO

EL OBJETO DEL SECRETO EMPRESARIAL. LA NECESIDAD DE UNA TÉCNICA DE TUTELA COMPLEMENTARIA: PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROPIEDAD INTELECTUAL Y SECRETO EMPRESARIAL

I. Proyección del concepto de secreto de empresa sobre el contenido del objeto material del delito	362
II El secreto industrial	366
1. Características comunes	366
2. El objeto del secreto industrial	369
2.1. Los descubrimientos científicos	369
2.2. Las invenciones	378
EXCURSO: Otros ámbitos de reciente incorporación: las invenciones biotecnológicas	388
2.3. Los modelos de utilidad	438
2.4. Los dibujos y modelos industriales	442
2.5. Las prácticas manuales	445
2.6. Las aplicaciones industriales	449
2.7. Los ensayos e investigaciones	451
2.8. El software o soporte lógico	459
3. Conclusión: la progresiva consolidación de una tutela	

complementaria	488
III. El secreto comercial	492
1. La conflictiva heterogeneidad de su contenido	492
2. Concepto legal y elementos del <i>trade secret</i> , con arreglo a los principales cuerpos normativos en derecho norteamericano	496
2.1. Concepto legal	496
2.2. Requisitos legales	502
3. Breve referencia a la ley de espionaje económico de 1996 (<i>The Economic Espionage Act</i>)	508
4. El objeto del <i>trade secret</i> según la jurisprudencia norteamericana	509
5. El objeto del <i>trade secret</i> según la jurisprudencia española	521
IV. Recapitulación	528

CAPÍTULO TERCERO

LAS ACCIONES TÍPICAS COMO MODALIDADES ATENTATORIAS AL BIEN JURÍDICO

I. Consideraciones preliminares	530
II. Acceso ilícito.....	532
1. «Apoderamiento»	532
1.1. Concepto de «apoderamiento»	532
1.2. El elemento subjetivo como criterio delimitador del alcance de esta modalidad de acción: el ánimo de descubrir el secreto.....	542
1.3. Estructura típica: delito de mera actividad o delito de resultado	549
1.4. Momento de la consumación	555
1.5. <i>Iter criminis</i>	571
2. «Control audiovisual clandestino» y «control ilícito de señales de comunicación»	572
2.1. Concepto de «interceptación» o «utilización de	

artifícios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción»	572
2.2. Estructura típica	580
3. Penalidad	582
III. Otras conductas ilícitas: la reproducción, el "apoderamiento" abusivo y la destrucción, alteración e inutilización	586
IV. «Difusión», «revelación» y «cesión»	614
1. Consideraciones preliminares	614
2. Concepto de «difundir», «revelar» y «ceder»	615
3. Caracterización típica: delitos pluripersonales o de participación necesaria	630
4. Estructura típica: delitos de mera actividad o delitos de resultado.....	638
5. Momento de la consumación	640
6. <i>Iter criminis</i>	643
7. Penalidad	644
8. La difusión, revelación o cesión omisivas	644
V. «Utilización»	652
1. Concepto de «utilización»	652
2. El elemento subjetivo como criterio delimitador del ámbito típico	659
3. La «explotación del secreto» como modalidad comisiva que demanda autonomía propia	666
VI. Recapitulación y propuesta de "lege ferenda"	674
CONCLUSIONES	683
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA	704

ABREVIATURAS

AA VV	Autores Varios
ACP	Anterior Código Penal
ADPCP	Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales
ADPIC	Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ADI	Actas de Derecho Industrial
AP	Actualidad Penal
BB	Der Betriebs-Berater
BGH	Bundesgerichtshof
CC	Código Civil
CEE, CE	Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea
CE	Constitución Española
CEFI	Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación
Cfr.	confróntese
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CJPI	Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial
CP	Código Penal
CPC	Cuadernos de Política Criminal
CPE	Convenio de Patentes Europeo
CR	Computer und Recht
CUP	Convenio de la Unión de París
EJB	Enciclopedia Jurídica Básica
EPCr.	Estudios Penales y Criminológicos
Eur. Intell. Prop. R.	European Intellectual Property Review
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
Houston L. R.	Houston Law Review
Ibidem	en la misma obra
IDEI	Instituto de Derecho y Ética Industrial
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
Infra	más abajo
LCD	Ley de Competencia Desleal
LDC	Ley de Defensa de la Competencia
LECrim.	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LGP	Ley General de la Publicidad
LL	La Ley
LM	Ley de Marcas

LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LP	Ley de Patentes
LPI	Ley de Propiedad Intelectual
nº	número
n.	nota a pie
op. cit.	obra citada
op. ult. cit.	última obra citada
OMC	Organización Mundial del Comercio
PJ	Poder Judicial
pp.	páginas
RAE	Real Academia Española
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RDI	Rivista di Diritto Industriale
RGD	Revista General del Derecho
RFDUCM	Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
RIDPP	Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale
RIE	Revista de Instituciones Europeas
Rev. Der Gen H	Revista de Derecho y Genoma Humano
Rev. Int. Dr. Comp.	Revue Internationale de Droit Comparé
RJ	Repertorio de Jurisprudencia (Aranzadi)
RJC	Revista Jurídica de Cataluña
RTC	Repertorio del Tribunal Constitucional (Aranzadi)
ss.	siguientes
supra	más arriba
SAP	Sentencia de Audiencia Provincial
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
StGB	Strafgesetzbuch (Código penal alemán)
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STSJ	Sentencia de Tribunal Superior de Justicia
T.	Tomo
UTSA	Uniform Trade Secret Act
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley de competencia desleal alemana)
vid.	véase
vol.	volumen
wistra	Zeitschrift für Wirtschaft-Steuer-Strafrecht
ZStW	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

INTRODUCCIÓN

El desarrollo tecnológico de la sociedad postindustrial del siglo XX y su vertiginoso ritmo de difusión han generado un modelo social, cuyo progreso depende, en gran medida, de los sistemas de información y comunicación. Hace tiempo que el centro de gravedad de la lucha por el poder político y económico se ha desplazado del ámbito del control de las grandes energías al del dominio de la información¹. Ésta se configura como un bien de incuestionable valor², cuyo tratamiento automatizado repercute en múltiples ámbitos (económico, social, político, cultural e, incluso, ecológico³) y cuya salvaguarda merece tutela jurídica⁴.

¹ A diferencia de la primera revolución industrial, que dependía de recursos finitos y que se organizaba en torno a la energía, la sociedad postindustrial se asienta en la información y se nutre del suministro inagotable de conocimientos. En los países industrializados, fundamentalmente en Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea, existe una onda de opinión dominante, cuya característica fundamental es que la materia y la energía pasan a un segundo lugar y la información y el conocimiento se convierten en el nuevo objeto formal de la ciencia y de la tecnología, hasta tal punto que economía, cultura y bienestar social dependen cada vez más del nivel alcanzado en el ámbito de las altas tecnologías de la información. En este sentido, vid. DÍEZ PICAZO, L., "Cambio social y evolución jurídica en la sociedad de la información", en *Implicaciones sociojurídicas de las tecnologías de la comunicación*, Citema, Madrid, pp. 18-19; DORMIDO BENCOMO, S., "Tecnologías de la información: reflexiones sobre el impacto social y humanístico", en *Informática y Derecho*, nº 19-22, Mérida, 1998, p. 57; PÉREZ LUÑO, A.E., *Nuevas tecnologías, sociedad y derecho*, Madrid, 1987, pp. 34-35.

² La información se configura como un recurso autónomo, generador de riqueza y poder. Se trata de un bien que no se agota con su consumo. En el nuevo modelo de sociedad, el poder ya no sólo es ostentado por quien detenta la información, sino por quien sabe abastecerse y disponer de ella. Comienza a intuirse el valor de "la información sobre la información", esto es, la información como valor económico en sí misma. Para un análisis más exhaustivo, vid. MORÓN LERMA, E., *Internet y Derecho Penal: Hacking y otras conductas ilícitas en la Red*, Pamplona, 1999, pp. 85 y ss.

³ PÉREZ LUÑO, A.E. afirma que la información constituye el producto más limpio y menos dilapidador de energía y de materias primas que se pueda pensar, en *Nuevas tecnologías, sociedad y derecho*, Madrid, 1987, pp. 34 y ss.

⁴ En efecto, si la existencia de los primitivos medios de circulación informativa (*mass-media*) se mostró negativa en relación a la esfera de libertades del individuo, la aparición del ordenador personal ha permitido multiplicar de forma más sistemática y continua el poder que otorga la información, claramente convertida en un valor de mercado, en un bien de

La sociedad moderna se ha visto afectada por el advenimiento y la recepción masiva de unas tecnologías basadas en la convergencia de las telecomunicaciones con la informática. Esta imbricación de los ordenadores y de las telecomunicaciones (denominada telemática⁵) permite generar más información, reunida más rápidamente, procesada más minuciosamente y transmitida en tiempo real desde casi cualquier parte del planeta. Así pues, la verdadera implantación de las nuevas tecnologías ha supuesto la aparición de productos con mejores perspectivas de acceso, tratamiento y velocidad de la información. A su vez, el progresivo abaratamiento de estos medios ha conllevado su generalización y, consecuentemente, un acercamiento en su utilización, de tal forma que, a estas alturas, resulta normal obtener información con rapidez. Se trata, pues, de una "revolución" que nos ensarta de lleno en la información, en el conocimiento⁶.

T. SCHULTZ, premio Nobel de Economía, señalaba, a principios de los ochenta, que el bienestar de un país a largo plazo dependería fundamentalmente de la "calidad" de su población y de los adelantos logrados en el terreno del conocimiento.⁷ Sin duda, el *desideratum* de un

consumo, en constante y creciente demanda. Esta fase de la sociedad postindustrial, en la que los datos personales y la información circulan de forma incontrolada, ha sido denominada la "sociedad del dossier" (*Dossier Society*). En este sentido, MORALES PRATS, F., *La tutela penal de la intimidad: privacy e informática*, Barcelona, 1984, pp. 31-32 y GARCÍA PABLOS, A., "Informática y Derecho Penal", en *Implicaciones sociojurídicas de la información*, Citema, Madrid, pp. 39-40.

⁵ NORA, S/MINC, A., *La informatización de la sociedad*, FCE España, Madrid, 1980, p. 19.

⁶ Sin duda conocimiento e información no constituyen ni términos sinónimos ni tautológicos. Ahora bien, la facilidad de acceso a la información, de su almacenamiento, su proceso y su difusión *posibilitan* un mejor y mayor saber. En este sentido, BARCELÓ, M. afirma que ya hay consenso en pensar que la nueva sociedad (a la que llama *nueva Sociedad del Conocimiento*) estará basada, más que en la información (materia prima), en el saber, en el conocimiento (producto) (así, vid. BARCELÓ, M., "La nueva sociedad del conocimiento", en AA VV, *La sociedad del conocimiento*, Barcelona, 1998, p. 17).

⁷ En efecto, el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad es directamente proporcional al grado de desarrollo de ésta, determinando, en consecuencia, mayor poder

bienestar material para todos demanda una economía próspera y dinámica, cuyo futuro sigue basado en el conocimiento. Al socaire de unas tecnologías de la información altamente sofisticadas e insertas de lleno en el ámbito doméstico, debido a su producción en masa, y a despecho de recursos naturales y humanos limitados, la creatividad e ingenio del individuo, bien auténticamente inagotable, se alza como idóneo instrumento de provisión de necesidades presentes y de previsión de necesidades futuras, en el propósito de contribuir a la mejora del bienestar de la comunidad.⁸

En efecto, el valor económico es un concepto evolutivo. Las modernas economías surgen precisamente de la traslación del valor desde un capital de tipo material (tierra, fuerza corporal, máquina) hacia el intangible del conocimiento⁹. Y a medida que los individuos y las economías se hacen más

en países tecnológicamente avanzados como EE UU y Japón, un esfuerzo de competencia en el ámbito comunitario (existiendo, también, en este sector países de “distintas velocidades”) y un casi absoluto desconocimiento en los países denominados del “Tercer Mundo” o subdesarrollados. El desequilibrio y la desproporción se hacen patentes si tenemos en cuenta que de un parque de 160 millones de ordenadores personales en el mundo y más de 600 millones de teléfonos, casi la mitad de las personas que habitan el planeta nunca han utilizado ni un sencillo teléfono para comunicarse con alguien (así, vid. MORÓN LERMA, E., *Internet y Derecho penal: Hacking y otras conductas ilícitas en la Red*, Pamplona, 1999, pp. 81 y 84, en concreto, n. 145 y 155). Con razón afirma APARICIO ACOSTA, F. M., “Donde reside el valor”, en *El País*, miércoles 10 de mayo de 2000, p. 44, que “El sostenido crecimiento económico de EE UU es, de hecho, el resultado de una política estratégica que atribuye al conocimiento científico un valor primordial, a la vez que promueve el uso intensivo del mismo en todos los aspectos de la vida cotidiana, un uso que se ha visto impulsado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información”. Significativo resulta al respecto el 0’9 % (0’89 % en 1999) del PIB destinado por España a investigación, frente al 2’5 % de EE UU y al 2% de la media europea.

⁸ En idéntico sentido, vid. DESSEMONTET, F., *Le savoir-faire industriel. Définition et protection du “know-how” en droit américain*, Genève, 1974, p.7 y WENIGER, O., *La protection des secrets économiques et du savoir-faire (Know-how)*, Lausanne, 1994, p. 21.

⁹ Se acostumbra a denominar «primera revolución industrial» al desarrollo técnico experimentado en el siglo XVIII, a consecuencia de la máquina de vapor. La mayor parte de la doctrina especializada (vid. FROSINI, V., *Cibernética, derecho y sociedad*, Madrid, 1978, p. 27; GUILLAMAUD, J., *Cibernética y lógica dialéctica*, Madrid, 1971, p. 93 y ss.; LOSANO, M.G., *Curso de informática jurídica*, Madrid, 1987, p. 104, entre otros) acuña la expresión «segunda revolución industrial» para designar una etapa, cuyo comienzo coincide con el advenimiento de la automatización y del control electrónico. Al respecto, resultan

interdependientes (en un mercado de dimensión mundial y sin fronteras¹⁰) y las sociedades, más ricas y complejas, el significado del valor tiende hacia lo inmaterial¹¹.

especialmente significativas ciertas matizaciones atinentes a la exigencia de cambios *cualitativos* para que verdaderamente quepa hablar de segunda revolución industrial. En este sentido, BARJONET, A., "Nature et perspectives de l'automation", en *France Nouvelle*, nº 750 y 751, 1960 (cit. por GUILLAMAUD, J., *Cibernética y lógica dialéctica*, Madrid, 1971, p. 93) justifica este cambio cualitativo en la automatización "Esencialmente, porque la máquina, esta vez, ya no sólo sustituye a la mano del hombre, sino que realiza también algunas funciones de su cerebro. Algunas máquinas actuales, en efecto, son capaces de corregirse a sí mismas y de 'recuperar', llegado el caso, ciertos defectos de fabricación". Por último, la literatura acude sin titubeos a la expresión «tercera revolución industrial» para designar una etapa, cuyo comienzo podría cifrarse en la década de los ochenta del siglo XX y que se observa en los países productivamente más adelantados, caracterizada por la integración generalizada de la ciencia en el proceso productivo (así, vid. CAPELLA HERNÁNDEZ, R., "Estado y derecho ante la mundialización: aspectos y problemáticas generales", en *Transformaciones del derecho en la mundialización*, CGPJ, EDJ, 16, Madrid, 1999, pp. 85 y ss., en particular, 92 y MONEREO PÉREZ, L., "El Derecho social y del trabajo en el mundo de la tercera revolución industrial", en *Transformaciones del derecho en la mundialización*, CGPJ, EDJ, 16, Madrid, 1999, pp. 219 y ss). Este concepto hace referencia al mismo proceso al que se alude con el empleo de términos más usuales tales como «mundialización» o «globalización» (por el contrario, CAPELLA considera que la expresión «tercera revolución industrial» es un concepto más amplio). Se advierte, pues, ese gradual traslado del valor hacia formas más intangibles o inmateriales.

¹⁰ Como acertadamente expone MERCADO PACHECO, P., "El «Estado comercial abierto». La forma de gobierno de una economía desterritorializada", en *Transformaciones del derecho...*, *op. cit.*, pp. 128-131, la tendencia a la liberalización y mundialización de los mercados de mercancías y de capitales se muestra como un proceso inexorable. Por lo que se refiere al mercado de bienes y servicios, se asiste a la transición de un sistema de *comercio internacional* cuyos protagonistas eran los Estados a un *comercio interempresarial* o *intraempresarial* (esto es, entre unidades de una misma empresa multinacional ubicada en países diferentes) a escala mundial. El mercado de capitales se configura como un mercado sin referentes de tiempo y espacio y que, gracias a las nuevas tecnologías de la información y a la liberación de los flujos de capitales en el extranjero, opera a escala global de forma continua, «veinticuatro horas sobre veinticuatro».

¹¹ En este sentido, APARICIO ACOSTA, F. M., "Donde reside el valor", en *El País*, miércoles 10 de mayo de 2000, p. 44. A propósito de esta nueva fuente de riqueza inmaterial, recuérdese la ironía de BARCELLONA, P., *Il capitale como puro spirito*, Roma, Riuniti, 1990 (consultado en CAPELLA HERNÁNDEZ, R., "Estado y derecho ante la mundialización:...", en *Transformaciones del derecho...*, *op. cit.*, p. 97), al afirmar que el capital financiero se convierte en espíritu puro. Hasta tal punto es así que ya se ha reivindicado la conveniencia de pensar en un «sistema fiscal que no base la capacidad contributiva y los principios de progresividad exclusivamente en términos de ricos y pobres, sino sobre todo en términos de fuertes y débiles (...); un sistema de tasación que no gire exclusivamente sobre la renta (riqueza) de las personas, sino sobre las nuevas formas de riqueza inmaterial, sobre las transacciones financieras» (así, vid. MERCADO PACHECO, P., "El «Estado comercial abierto». La forma de gobierno de una economía desterritorializada", en *Transformaciones del derecho...*, *op. cit.*, p. 157).

En suma, ante el incremento del valor de la información en la sociedad actual y, específicamente, en la economía de mercado, ésta también adquiere un papel cada vez mayor en el seno de la empresa. En efecto, la información empresarial reservada¹² se erige en un interés de primer orden, imprescindible para subsistir y progresar en un mercado internacional intensamente competitivo. El uso de la técnica se convierte en un mecanismo concurrencial, como factor de exclusión para el resto de las empresas del mercado. De ahí la unánime convicción de que esta información confidencial robustece la propia capacidad de la empresa para competir¹³. Y si la tecnología se ha convertido en la pieza básica para determinar la capacidad competitiva de las empresas, y buena parte de ésta, particularmente la tecnología de vanguardia, se posee hoy como know-how¹⁴, no es de extrañar, tal como advierte MASSAGUER FUENTES, que

¹² Por el momento, se hará referencia a este conjunto de informaciones confidenciales concernientes a los distintos ámbitos de la actividad empresarial con las expresiones "secreto empresarial" o "know-how", indistintamente. A medida que se avance en el estudio del objeto de investigación, delimitando las notas esenciales que este tipo de conocimientos o ideas deben reunir para que merezcan tal denominación y, en su caso, tutela jurídica, se propondrán las oportunas precisiones terminológicas y conceptuales.

¹³ La concepción del secreto empresarial como arma para incrementar la propia capacidad competitiva se halla presente en toda la literatura jurídica, española y extranjera, especializada. Así, por ejemplo, FRIEDMAN, D.D/LANDES, W.M/POSNER, R.A., definen el secreto empresarial (*trade secret*) como "an item of information –commonly a customer list, business plan, or manufacturing process- that has commercial value and that the firm possessing the information wants to conceal from its competitors in order to prevent them from duplicating it", "Some Economics of Trade Secrets Law", en *Journal of Economics Perspectives*, Vol. 5, N° 1, 1991, p. 61.

¹⁴ El profesor MASSAGUER FUENTES, J.J., equipara el valor económico del know-how al de las patentes, tanto por las inversiones acometidas para obtenerlo como por la ventaja competitiva que confiere su dominio. Para un riguroso y exhaustivo análisis del papel primordial del contrato de licencia de know-how en el proceso de transferencia de tecnología, vid. MASSAGUER FUENTES, J.J., *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, 1989, pp. 67 y ss. En idéntico sentido, ALESSANDRI, A., *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, Milano, 1984, pp. 15-16, señala que el eje de las entidades económicas actualmente dotadas de un dinamismo más agresivo, las empresas multinacionales, viene constituido por la transferencia y el control de la tecnología, asumiendo carácter de esencial elemento estratégico el dominio de la "diseminación" de la información tecnológica.

las empresas se hayan visto empujadas a aumentar los recursos dedicados a la investigación¹⁵ o bien, en países que carecen de la tradición e infraestructura necesaria, hayan tenido que acudir al mercado de la tecnología, buscando sus fuentes de aprovisionamiento, las más de las veces, en el exterior¹⁶.

Por tanto, resulta absolutamente crucial para el empresario poder *conservar*, tanto en el ámbito nacional como internacional, el dominio de su saber, técnico o comercial, obtenido por sí mismo o licenciado o cedido por terceros (por supuesto, lícitamente), y de cuantas informaciones lo conciernan. La rapidez y aceleración con la que se progresa en la innovación tecnológica acarrea efectos y consecuencias en múltiples órdenes. De un lado, aumenta constante e imparablemente el número de informaciones reservadas o secretas. El citado impulso tecnológico posibilita la aparición de nuevas técnicas que gozan de un desarrollo inmediato. Asimismo, también los conocimientos en materia comercial se multiplican¹⁷, a caballo de las necesidades generadas por los citados avances técnicos, produciéndose una especie de interacción y retroalimentación entre ambos ámbitos. De otra parte, la seguridad de todo este flujo de información se ve debilitada ante los riesgos surgidos por la eclosión telemática.¹⁸

¹⁵ Como ya se ha puesto de manifiesto, no debe pasar desapercibido que la mayor fuente de casos, problemas y soluciones se halla en EE UU, país caracterizado por una economía altamente dinámica, empujada por el desarrollo incesante de la tecnología y de su aplicación en el mundo de la producción industrial y su comercialización.

¹⁶ MASSAGUER FUENTES, J.J., *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, 1989, p. 67. Así, ALESSANDRI, A., *op. cit.*, p. 6, advierte que el ritmo y la intensidad de la innovación en la estructura productiva constituyen elementos económicos decisivos y factores estratégicos que inciden directamente sobre la perspectiva general de un determinado sistema económico.

¹⁷ En este sentido, vid. WENIGER, O., *La protection des secrets économiques et du savoir-faire (Know-how)*, Lausanne, 1994, p. 22-23, que cita, a título de ejemplo, el aumento de las técnicas de organización de la empresa, las estrategias de marketing, etc.

¹⁸ En este sentido, significativas resultan numerosas declaraciones comunitarias vertidas en el ámbito de la denominada *sociedad de la información*, reflejo de la preocupación por

La complejidad de situaciones a las que puede conducir una hipotética violación de secreto empresarial ha sido unánimemente advertida. Desde un punto de vista meramente fáctico puede existir una importante dispersión geográfica. Actualmente, las cadenas de investigación, producción y comercialización son transnacionales¹⁹, lo que evidencia el

favorecer un marco generador de seguridad jurídica, que frustré cualquier entorpecimiento grave del uso de las comunicaciones electrónicas e impida el desarrollo del mercado interior. Así, entre muchas otras, vid. Propuesta de decisión del Consejo de las Comunidades Europeas en el ámbito de la seguridad de la información, COM (90) 314 final-SYN 288, Bruselas, 24 de septiembre de 1990; Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Contenidos ilícitos y nocivos en Internet, de 16 de octubre de 1996, COM (96) 487 final. Vid., especialmente, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre Globalización y Sociedad de la Información. La necesidad de una mayor coordinación internacional, de 8 de febrero de 1998, <http://www.ispo.-cec.be/cif/policy/>, que asume como nuevo reto político la necesaria construcción de un marco que facilite el desarrollo del "mercado electrónico mundial (la economía en-línea)", p. 1.

¹⁹ El fenómeno de la *globalización* es, simultáneamente, uno de los más citados y de los peor definidos dentro del panorama contemporáneo de la economía y de la política. Como ha sido ya advertido (así, vid. CAPELLA HERNÁNDEZ, R., "Estado y derecho ante la mundialización:...", en *Transformaciones del derecho...*, *op. cit.*, p. 89), el término «globalización» es la traducción de la expresión consagrada por el sociólogo británico Anthony GIDDENS, a comienzos de los noventa. Entre las diversas causas señaladas por el citado autor, que han contribuido a la globalización, cabe destacar las siguientes: 1) El mundo está crecientemente intercomunicado (Internet, satélites, etc.); 2) Los flujos financieros son mundiales, esto es, los mercados financieros operan en tiempo real y se hallan casi permanentemente abiertos; 3) La posibilidad de comunicarse y de negociar en tiempo real facilita la simultaneidad de ciertos procesos en todo el mundo, como, por ejemplo, el de los acontecimientos bursátiles. El Banco Mundial afirma que los avances en las tecnologías de la información es uno de los factores que más ha influido en el proceso de globalización. La fragmentación de la producción es posible debido al abaratamiento de los costes de transporte y de las telecomunicaciones. Con la digitalización de las comunicaciones, la división internacional del trabajo adquiere una nueva dimensión, y las transacciones financieras internacionales son de otro tipo. Así pues, como puede deducirse, la globalización (cuyo concepto y contenido se equiparará, en el presente trabajo, al de «tercera revolución industrial») se caracteriza no sólo por el empleo generalizado de las nuevas tecnologías informáticas (tanto a nivel doméstico como empresarial), sino por posibilitar una *nueva forma de organización de la producción y de la comercialización*. Sin ánimo de exhaustividad y dada su interrelación y confusión con el fenómeno de la internacionalización, conviene efectuar, brevemente, las siguientes consideraciones (al efecto, se han consultado CAPELLA HERNÁNDEZ, R., *op. ult. cit.*, pp. 93 y ss.; CLAVERA, J., "La globalización y la nueva sociedad del conocimiento y de la información: un intento de aproximación desde el punto de vista de la economía", en AA VV, *La sociedad del conocimiento*, Barcelona, 1998, pp. 31-43, en especial, pp. 32-37 y MERCADO PACHECO, P., "El «Estado comercial abierto». La forma de gobierno de una economía desterritorializada", en *Transformaciones del derecho...*, *op. cit.*, pp. 136 y ss.). Primera.- La

carácter mundial o global, en cuanto a estructura, estrategia y funcionamiento²⁰, que define el mercado en el que el secreto empresarial se configura como una importante arma competitiva de los agentes u operadores económicos profesionales, que serán juzgados, ante todo, por su eficiencia²¹.

internacionalización de la economía se entendía desde la perspectiva de las relaciones entre naciones o bloques de naciones, de manera que las fuerzas económicas y sociales se relacionaban de forma cooperativa o antagónica a través de las naciones. Segunda.- La *globalización* parece poner énfasis en determinados aspectos: aceptación universal de la economía de mercado, reducción del papel del estado, simultaneidad en la libertad de movimientos, de factores y de mercancías/servicios, nueva estrategia de las compañías transnacionales, que, ahora, podrían denominarse *nacionales*, puesto que sus intereses ya no podrían identificarse con los del país en que tienen la sede principal y, en suma, *desterritorialización* de la economía. Esto es, antes las empresas eran nacionales y operaban, por tanto, bajo la protección del estado; la liberalización de los mercados y, especialmente, del mercado financiero, desvincula la economía del territorio y debilita la anterior simetría entre espacio económico y espacio político. Tercera.- Así pues, podría decirse que el hecho fundamental que hace diferentes las actuales relaciones económicas radica en la manera de enfocar los procesos productivos y de distribución de ámbito mundial, sin una base nacional definida de forma precisa. Dichos procesos pueden referirse tanto a mercancías como a servicios y a capitales, que, como consecuencia, se plasman en flujos de ámbito mundial tanto de los diferentes factores de producción y de comercialización como de los productos resultantes de su interacción. En suma, se produce el paso de la empresa fordista a la empresa-red. Es decir, la empresa fordista, caracterizada por aglutinar todo el proceso productivo mediante una gran concentración de mano de obra y de medios de producción, contrasta en la actualidad con la nueva organización productiva de las empresas transnacionales, que a modo de red, extienden sus actividades a países de todo el mundo, gracias a un eficiente sistema de planificación industrial y comercial, de transmisión de datos e información y de control a distancia de la producción. De ahí que, como ya ha sido señalado por la doctrina antecitada, la visión de la empresa racionalizada e integrada verticalmente, productora y comercializadora de un único producto ha sido reemplazada por un entedimiento de la empresa como una red de capital y de dirección ejecutiva, cuya característica básica es la segmentación del proceso productivo, de estructura descentralizada horizontalmente y dirigida a la maximización del beneficio allí donde éste sea posible.

²⁰ Esta nueva reconfiguración es la consecuencia lógica de la integración en Internet de las actividades empresariales, que produce el efecto de la deslocalización de las empresas en la medida en que hace posible el acceso a cualquier tipo de servicios a través de la red y convierte en innecesario que para la prestación del servicio el prestatario radique en el propio país (así, vid. SÁNCHEZ BLANCO, A., *Internet. Sociedad, empresa y poderes públicos*, Granada, 2000, p. 22).

²¹ En efecto, las consecuencias de operar en un mercado mundializado, advertidas ya por MERCADO PACHECO, P., "El «Estado comercial abierto...», en *Transformaciones del derecho...*, *op. cit.*, p. 138, reclaman ser tenidas en consideración y redefinir ciertos presupuestos, subjetivos y objetivos, sobre los que sustentaba el sistema económico. Repárese en que el espacio de lucha concurrencial trasciende el ámbito nacional, de modo que la competitividad de una empresa ya no depende únicamente de la producción de un

A mayor abundamiento, en la caracterización del escenario que condiciona el presente objeto de investigación, no puede desatenderse la movilidad y la especialización profesional a la que aboca la agudizada tecnificación de la sociedad moderna²². Ello supone una mayor vulnerabilidad de la información confidencial, en tanto que el riesgo de su divulgación aumenta al ser compartida por un mayor número de personas²³, que pueden revelarla a terceros o explotarla ellos mismos²⁴.

solo país, sino que reclama la comparación con otras empresas de ámbito mundial. En lógica consecuencia, esta ampliación del marco concurrencial se convierte en un factor extremadamente importante que preside la toma de decisiones de la empresa. Así, la maximización del beneficio, las decisiones relativas a la producción y a la comercialización, el empleo de ciertas tecnologías de comunicación, etc. devienen opciones que se asumen sobre la base de las necesidades y objetivos de la empresa a nivel mundial y no en un solo estado. Ahora bien, este nuevo mercado no es naturalísticamente autosuficiente, de modo que no puede desenvolverse en la anomia política o jurídica, esto es, no puede sobrevivir como un mercado desregularizado. En este sentido, se reclama del estado su apertura a la economía globalizada y su intervención, al objeto de conformar una estructura política y jurídica en consonancia con este mercado global, mundial, universal. Ello requiere como mínimo dos órdenes de cuestiones. De una parte, una nueva vinculación de la economía con el territorio, relacionando la economía como sistema de producción y de satisfacción de necesidades con los lugares donde éstas se suscitan. De otra, una nueva vinculación de la economía con la política. Desde luego, como con extraordinario acierto recuerda MERCADO PACHECO, *op. cit.*, pp. 155-158, la economía, al igual que el derecho, es un instrumento al servicio de la sociedad, lo que ineludiblemente debe presidir el ejercicio del poder público y, por ende, debe comportar la reintegración de la decisión económica al ámbito de la decisión pública. No parece aceptable que este sometimiento sea interpretado como síntoma de un afán panregulatorio e intervencionista de poder político sobre el sistema económico. Antes bien debe identificarse como única vía de garantizar las condiciones indispensables que permitan hacer efectiva la autonomía democrática de los ciudadanos, objetivo al que debe sujetarse la razón técnico-económica y a cuyo arbitrio se destina la funcionalización de todos los instrumentos del estado, políticos, jurídicos y económicos.

²² Como se expondrá más adelante, la captación de clientes y factores de producción –entre ellos los personales—expresa la esencia misma del proceso de competencia económica, uno de cuyos pilares es precisamente la movilidad de dichos factores de producción (así, vid. MASSAGUER FUENTES, J., "Inducción a la infracción contractual", en *ADI*, XV, 1993, pp. 37-38).

²³ La incidencia de la informática y de las telecomunicaciones sobre la empresa ha supuesto transformaciones organizativas y operativas cualitativas, provocando la ruptura de su configuración industrial vinculada a capital, trabajo y estructura jerárquica. Con los nuevos avances, la empresa se constituye como una *organización basada en la información, integrada por una red de personas o departamentos, que intercambian información instantáneamente* –lo que supone la desaparición de las viejas barreras corporativas--, para que cada miembro pueda actuar con aportación de ideas (*thinks-tank*) y un elevado grado

En suma, tanto la globalización del mercado y rápidos intercambios de información como la movilidad profesional fundamentan por igual una adecuada perspectiva desde la que abordar el entendimiento y tutela jurídica de estas nuevas realidades, nacidas del cambio tecnológico y económico²⁵.

En efecto, una correcta comprensión jurídica del secreto empresarial, así como el arbitrio de su régimen jurídico se revelan como una cuestión crucial para el intercambio económico en el mundo actual²⁶. Aunque la economía y el avance de las prestaciones tecnológicas han logrado

de responsabilidad (acerca del impacto de la información en el ámbito organizativo de la empresa, vid. SÁNCHEZ BLANCO, A., *Internet. Sociedad, empresa y poderes públicos*, Granada, 2000, p. 21 y TERCEIRO, J.B., *Sociedad@digit@l*, Madrid, 1996, p. 214). De ahí que, según advierte la doctrina, el referente logístico y la utilización de los instrumentos para realizar los procesos productivos y para destinar los productos generados haya obligado a superar las distinciones entre sectores productivos para unificar a las empresas mediante la metodología de la logística del proceso de integración y distribución.

²⁴ Así pues, desde la definición de *secreto perfecto* exigida para otorgar protección por el juez Taft, en 1887: "In every case where the plaintiff seeks protection for a trade secret it must appear that it really is secret. If a so-called secret process is lawfully known to others in the trade no one will be enjoined from disclosing or using it", en *Cincinnati Bell Foundry Co. v. Dodds*, 19 Wkly Law Bull. (Ohio) 84 (1887), cit por DESSEMONTET, F. *Le savoir-faire industriel. Définition et protection du "know-how" en droit américain*, Genève, 1974, p. 110, hasta nuestros días, los tribunales proveen de numerosos supuestos de apropiación y revelación de secretos por parte de empleados o ex-empleados, en explotación del propio negocio o bien contratados por una empresa competidora.

²⁵ Se estima como imprescindible punto de partida la comprensión y conocimiento de las repercusiones sociojurídicas y económicas generadas por el impulso tecnológico. Ya ASCARELLI, T., en *Iniciación al estudio del Derecho Mercantil*, (trad. por VERDERA, E.), Barcelona, 1964, p. 110, advirtió contra la tendencia natural a aplicar los esquemas del pasado a situaciones nuevas, haciendo referencia a lo que él denominara la civilización industrial, fruto del desarrollo de la ciencia y de la técnica. En efecto, un acometimiento jurídico serio y riguroso reclama el esfuerzo por trazar soluciones que respondan a realidades exigentes de planteamientos nuevos.

²⁶ En este sentido, vid. REICHMAN, "Computer Programs As Applied Scientific Know-How: Implications of Copyright Protection for Commercialized University Research", en *Vanderbilt Law Review*, vol. 42, nº 3, 1989, p. 661. Conviene mencionar al respecto la protección otorgada a la información no divulgada (artículo 39) por el denominado Acuerdo TRIPS (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido como Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), aprobado en Marrakech el 15 de diciembre de 1994).

trascender y superar fronteras²⁷, la incertidumbre en el ámbito jurídico se convierte en un serio escollo que dificulta el crecimiento expansivo de empresas poseedoras de información confidencial²⁸. Un clima de desconfianza actúa como freno en el desarrollo y transferencia de tecnología²⁹, lo que acaba perjudicando el progreso técnico³⁰. Como afirma

²⁷ Así pues, la permanencia en un mercado intensamente competitivo obliga tanto a las nuevas empresas como a las ya establecidas a invertir en investigación a fin de mejorar el producto, modernizar los canales de distribución y perfeccionar la organización interna de la empresa. Recuérdese que la nueva empresa-red, que reemplaza a la empresa fordista, segmenta el proceso productivo en una estructura descentralizada horizontalmente y altamente tecnificada, a fin de obtener la maximización del beneficio allí donde éste sea posible. Como se sabe, la globalización de los mercados se sustenta en la revolución tecnológica y se caracteriza por la nueva forma de organización de la producción, completamente mundializada, que posibilita.

²⁸ El ámbito de investigación prefijado en este trabajo impide abordar la protección internacional del secreto de empresa con el rigor y detenimiento que su examen requiere. Para un estudio exhaustivo del tema, desde una perspectiva de derecho internacional privado, vid. FONT SEGURA, A., *La protección internacional del secreto de empresa*, Madrid, 1999. No obstante, debido a la extraordinaria relevancia que dicha cuestión suscita, a tenor de todas las consideraciones vertidas, debe señalarse lo siguiente. Incuestionablemente el Acuerdo TRIPS ha supuesto un destacable progreso en este ámbito, al incorporar en su artículo 39 la protección del secreto empresarial; sin embargo, conviene tener presentes dos tipos de consideraciones. En primer lugar, el Acuerdo TRIPS debe ser transpuesto a los ordenamientos estatales (el artículo XI del Acuerdo recoge los miembros iniciales y Estados partes de la OMC), lo que garantiza un mínimo (que resulta francamente alto) de armonización pero no la unificación, por surgir márgenes de disensión entre los diferentes ordenamientos jurídicos al abordar la regulación del secreto de empresa (vid. FONT SEGURA, A., *La protección ...*, *op. cit.*, p. 27 y 94 y ss.). En segundo término, no parece que la voluntad de la CE, en la construcción de un mercado integrado, se enderece a aprobar o vaya a dirigirse a unificar la normativa protectora del secreto empresarial, a tenor de los resultados recogidos en el estudio relativo al *Corpus Iuris de disposiciones penales para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea*, que sólo prevé la revelación de secretos *oficiales*, en su artículo 6 (consultado en *Hacia un espacio judicial europeo. Corpus Iuris*, Colex, Madrid, 1998). Por lo que se refiere al objetivo general de integración económica europea, mediante la formación de un único mercado interior, vid. 15.º Informe sobre la política de competencia en la CEE, Luxemburgo, 1985, punto 24 y 16.º Informe sobre la política de competencia en la CEE, Luxemburgo, 1986, introducción y punto 35.

²⁹ En efecto, como advierte WENIGER, O., *La protection...*, *op. cit.*, p. 21, n. 39, el poseedor de un secreto no se mostrará muy inclinado a transmitir su saber si no goza de la seguridad de hallarse protegido frente a una eventual usurpación de sus conocimientos por el destinatario de la comunicación. Ahora bien, lejos de ser una cuestión ceñida a un estricto marco empresarial, definido por los intereses de la empresa que desarrolla y detenta los secretos, contrapuestos a los de las empresas competidoras que desean obtenerlos para la propia promoción, la colectividad entera tiene interés en que la información circule en el mercado y que un competidor no sustraiga absolutamente su invención a otros agentes económicos por miedo a que un tercero se aproveche del resultado de sus investigaciones.

MASSAGUER FUENTES³¹, la innovación tecnológica deviene pieza de primer orden tanto en el seno de la política de competencia como en el de la política industrial de la Comunidad Económica Europea. En efecto, de dicha innovación dependen tanto la capacidad competitiva de las empresas CE como la formación de una verdadera industria CE³².

Así pues, la magnitud que debe asumir la tutela del secreto de empresa viene reclamada por una emergente realidad económica y tecnológica³³, a la que últimamente se viene haciendo referencia con las

Asimismo, como advierte FRIGNANI, A., "Secretos de empresa (en el Derecho italiano y comparado)", en *RFDUC*, Curso 1987-1988, Madrid, 1988, p. 257, también se halla en juego el interés del orden social y jurídico de todo el país, que se vería fatalmente perjudicado si el espíritu de iniciativa y de creación y las inversiones consagradas a la investigación y desarrollo fueran desalentadas.

³⁰ En igual sentido, vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación al concepto de secreto empresarial en Derecho Español y Derecho Norteamericano*, Barcelona, 1999, p. 28.

³¹ MASSAGUER FUENTES, J.J., "El enjuiciamiento *antitrust* de los acuerdos de licencia de patente y de licencia de *know-how* tras la reforma del derecho español de defensa de la competencia", en *La Ley*, 2/1992, Madrid, 1992, p. 983.

³² Al respecto, cfr. el considerando 3 del Preámbulo RCE 240/96 (Reglamento CE número 240/96 de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del TCE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología), que alude a la necesidad de una mayor seguridad jurídica en el ámbito de dichos acuerdos, "con el fin de fomentar la difusión de conocimientos técnicos en la Comunidad y de promover la fabricación de unos productos técnicamente superiores". En igual sentido se manifestaba el considerando 1 del Preámbulo RCEE 556/89 (Reglamento CEE número 556/89 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de *know-how*), derogado por el citado RCE 240/96.

³³ La historia del progreso, científico o jurídico, está ampliamente condicionada por las necesidades de la humanidad, ya sean económicas, bélicas, sociales, etc. SCHAFFHEUTLE, K., *Wirtschaftsspionage und Wirtschaftsverrat im deutschen und schweizerischen Strafrecht*, Freiburg im. Br., 1972, p. 25, subraya que las razones de la industria química alemana finisecular, que reclamaba la aprobación de normativa penal reguladora del secreto de empresa (*Betriebs- und Geschäftsgeheimnis*), derivaban del hecho de que numerosas invenciones realizadas en dicho sector no eran susceptibles de ser patentadas y, por tanto, los procedimientos de fabricación no resultaban protegidos frente a actos de imitación o de falsificación (*Nachahmung*). En este sentido, TIEDEMANN, K. *Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität, Allgemeiner Teil*, T. 1, Hamburg, 1976, p.173, afirma que la historia de las nuevas legislaciones prueba que el desarrollo y las revoluciones económicas ejercen

expresiones “nueva economía”, en España o “economía digital emergente”, en EE UU³⁴. Como ya ha sido observado, dicha economía está basada en el valor del conocimiento y de la creatividad. A su vez, dispone de un instrumento que transforma radicalmente los modos de producción y de distribución de los productos y la estructura de costes de las diferentes fases de la producción, al conectar, sin limitaciones de tiempo y espacio, a todos los agentes que intervienen en las fases del sistema productivo³⁵.

El contexto de cambio acelerado en el que nos hallamos inmersos aconseja, al afrontar cualquier respuesta normativa, ponderados planteamientos, fundados en esfuerzo y cautela a partes iguales.

una poderosa influencia en el derecho. Para un estudio exhaustivo de la relación entre economía y derecho, vid. TIEDEMANN, K., *op. cit.*, pp. 173-179.

³⁴ BARCELÓ, M., “Cataluña y la economía digital”, en *El País*, 2/Cataluña, sábado 13 de mayo de 2000, se muestra partidario de la expresión americana, por “ajustarse más a la realidad de las cosas”. Así, señala que, en puridad, se trata de una nueva base tecnológica con un enorme potencial de transformación de los distintos sectores económicos –industria y servicios- y con capacidad para generar un nuevo sector emergente. Se carece del bagaje teórico económico necesario para determinar qué expresión resulta más apropiada. Sin embargo, la realidad que no puede desdeñarse es que dicho sector representa, actualmente, alrededor del 40% del crecimiento de la economía norteamericana. Significativo resulta, asimismo, que el índice de Nasdaq (mercado de Nueva York, en el que se cotizan las acciones de empresas informáticas, nuevas tecnologías e Internet) tuvo, únicamente en el año 1999, una ganancia de + 85’6 %. Aunque este índice ha sufrido un retroceso significativo en marzo, abril y mayo de 2000 (a día 23 de mayo el mercado Nasdaq perdió un 5’93%), su progresión desde comienzos de año ha seguido siendo muy alta.

³⁵ Así, BARCELÓ, M., “Cataluña y la economía digital”, en *El País*, 2/Cataluña, sábado 13 de mayo de 2000. Según se ha indicado, la integración en Internet de las actividades empresariales ha supuesto la deslocalización empresarial. Adviértase, pues, que se está haciendo alusión a Internet, no sólo como medio de comunicación sino como nuevo medio de producción a escala global. De cualquier forma, el primordial papel asumido por este nuevo sector es revelado por diferentes estudios estadísticos. Se considera que el número de usuarios de Internet, estimado en 142 millones en 1998, llegará de aquí al 2003 a los 500 millones. Respecto al comercio electrónico, en 1998 hubo 8 mil millones de dólares de intercambios; en el año 2000, alcanzará los 40 mil millones, y se calcula que en 2002 superará los 80 mil millones de dólares, lo que manifiesta un elevadísimo intercambio comercial. Los datos han sido obtenidos de RAMONET, I., “Nueva economía”, *Le Monde diplomatique*, nº 54, abril, 2000, p.1.

El esfuerzo recae principalmente en el sector empresarial y en los poderes públicos de cuantos países no quieran verse marginados por el desequilibrio social y la desigualdad económica que, a nivel internacional y nacional, puede generar una inadecuada política de fomento. Así, los primeros deberán adaptarse, incorporando nuevas tecnologías, como medio u objeto de negocio. Y los gobiernos, en el ámbito español, por específico mandato constitucional, están obligados a hacerlo, promoviendo las condiciones favorables para el progreso social y económico (art. 40.1 CE), cuya concreción reside en políticas públicas que faciliten dichas iniciativas.

La cautela debe, asimismo, presidir la reflexión en un doble ámbito. La comprensión del proceso de transformación al que se asiste, vicario de factores en continuo devenir, sugiere evitar tanto respuestas excesivamente automatistas, deudoras de realidades superadas, como soluciones *ad hoc*, quizá reveladoras de una voluntad panreguladora. Por otra parte, deviene imprescindible atemperar conciliadoramente la tutela de cuantos intereses jurídicamente valiosos puedan entrar en conflicto, y cuya adecuada salvaguarda descansa en un sagaz y hábil engranaje entre los mismos³⁶.

Se advierte, pues, la diversidad de situaciones en las que la opción por el régimen del secreto empresarial se revela especialmente idónea³⁷. De

³⁶ Como se expondrá detalladamente a lo largo del trabajo, los intereses valiosos en este ámbito son varios. Así, únicamente, a título de ejemplo, pueden señalarse los siguientes: el interés patrimonial del empresario a mantener reservadas ciertas informaciones, el derecho del trabajador a la movilidad laboral, que comprende el de comenzar por cuenta propia una actividad empresarial, el derecho de información, el derecho a la libertad de copiar, el derecho a la iniciativa económica, entre otros.

³⁷ Estas consideraciones serán desarrolladas pormenorizadamente a lo largo de los siguientes capítulos y, en especial, al abordar el objeto del secreto; por el momento, su formulación interesa al objeto de proporcionar una rápida pero completa perspectiva acerca de la trascendencia del secreto en la sociedad actual y de la creciente realidad que demanda su recurso, como indispensable instrumento de tutela. Para un estudio de los factores que han influido en el desarrollo de la protección legal del secreto empresarial en Estados Unidos, vid., por todos, JAGER, M.F., *Trade Secrets Law by Melvin F. Jager*, Clark Boardman Callaghan, New York, 1993, Vol. 1, capítulo 1, especialmente, parágrafo 1. 01, pp. 1-1 y 1-2.

una parte, dado el alto nivel de desarrollo tecnológico de la sociedad actual, no sorprende la constante aparición de informaciones valiosas económicamente, que no encuentran cobijo en el seno de los derechos de propiedad industrial (generalmente por no reunir los estrictos requisitos para la concesión de un derecho de patente³⁸) o junto a la propiedad intelectual (por ser puras creaciones intelectuales). Piénsese, por ejemplo, en los algoritmos base de un programa de ordenador, que por ser ideas abstractas, en principio, tienen un encaje conflictivo entre los derechos de autor; en los resultados de investigaciones en el ámbito de la biotecnología; en ensayos e investigaciones en curso, o inacabados, o que desembocan en errores o fracasos pero que resultan trascendentes, por cuanto conocidos ahorrarían costes y esfuerzos a los competidores (en suma, la denominada *información negativa*), o los que desembocan en perfeccionamientos técnicos que se descubren sobre la base de invenciones “pioneras”, pero que no reúnen los requisitos de patentabilidad, etc³⁹. Como se abordará más adelante, la tutela otorgada por el secreto de empresa presenta una carácter flexible, abierto y dinámico, que cobija una amalgama de distintas y heterogéneas informaciones⁴⁰, cuyo perfil jurídico descansará en otros valores que posteriormente se indicarán.

³⁸ En este sentido, la literatura norteamericana advierte con unanimidad el incremento de la aplicación de la normativa relativa al secreto empresarial. Efectivamente, ante el gran número de decisiones jurisprudenciales que invalidan las patentes por no reunir los requisitos necesarios para su concesión, se recurre a la protección del secreto empresarial. Así, vid., por todos, Note, en “Trade Secret Misappropriation: A Cost-Benefit Response to the Fourth Amendment Analogy”, en *Harvard Law Review*, vol. 106, nº 2, 1992, p. 461: “In recent years, as courts increasingly have invalidated patents, businesses have turned more and more to trade secret law to protect their interests”.

³⁹ En igual sentido, vid. DESSEMONTET, F., *Le savoir-faire...*, op. cit., p. 19; WENIGER, O., *La protection...*, op. cit., p. 22; CARRASCO ANDRINO, M.M., *La protección penal del secreto de empresa*, Barcelona, 1998, p. 47; FONT SEGURA, A., *La protección...*, op. cit., p. 43 y LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación...*, op. cit., p. 24.

⁴⁰ En igual sentido, vid. DESSEMONTET, F., *Le savoir-faire...*, op. cit., p. 19; WENIGER, O., *La protection...*, op. cit., p. 22.

Asimismo, conviene advertir que las condiciones en las que se ejerce la investigación han variado. En efecto, la consecución de información, en ocasiones, se revela costosa y compleja. Al mismo tiempo, en muchos sectores, su valor es fugaz, al quedar obsoleta con relativa rapidez (la informática acredita el vertiginoso ritmo de dicho avance tecnológico). Así pues, parece difícil conciliar una tutela desde el rígido aparato normativo de los derechos de propiedad industrial o intelectual compatible con una innovación tan efímera. Por el contrario, el secreto de empresa se muestra como un instrumento apto para amoldarse a un escenario, en el que la adquisición de conocimientos es costosa y su valor, fugaz⁴¹.

Por último, el poseedor de conocimientos susceptibles de ser válidamente patentados puede optar por una tutela distinta, no solicitando la inscripción registral, tras valorar las ventajas e inconvenientes que otorgan ambos tipos de protección.

Así, la constante aparición de nuevas manifestaciones de la creatividad humana, las profundas modificaciones debidas al avance del progreso tecnológico, como objeto en sí mismo (así, por ejemplo, las invenciones biotecnológicas) y como medio telemático (así, por ejemplo, los sistemas de transmisión de datos y control a distancia de la producción han permitido su descentralización horizontal), la mundialización de la economía y, por supuesto, el derecho a la libre iniciativa económica (artículo 38 CE), cuyo contenido autoriza a organizar la actividad empresarial del modo más rentable, han contribuido a la configuración del secreto de empresa como un *medio de tutela* de la información *alternativo y/o acumulativo* a otros más tradicionales (propiedad industrial y propiedad intelectual). Y, en cualquier caso, ha constreñido a reflexionar sobre la conveniencia de postular un

⁴¹ En este sentido, vid. FONT SEGURA, A., *La protección...*, *op. cit.*, p. 26 y LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación...*, *op. cit.*, p. 27.

sistema de tutela que integre de modo racional y conciliador la protección de estas informaciones, ideas o conocimientos, fruto del ingenio o del espíritu humano. En este sentido, parece que la complementariedad de los diversos regímenes previstos por el ordenamiento concede un marco de tutela amplio y flexible, que no sólo permite la elección del instrumento legal que se revele más oportuno en cada caso concreto (propiedad industrial, propiedad intelectual y secreto de empresa), sino que, a la vez, refuerza la racionalidad del sistema⁴².

A tenor de lo expuesto, procede ya examinar si la tutela del secreto empresarial, efectivamente, constituye la respuesta normativa idónea para afrontar la situación descrita, suministrando una protección adecuada sin socavar los cimientos en los que descansa el sistema económico, a saber, una economía social de mercado.⁴³

⁴² La necesidad de procurar un adecuado nivel de protección jurídica a creaciones, ideas o conocimientos empresariales aconseja abandonar formulaciones de corte más clásico, cifradas en la incompatibilidad entre los diversos cauces de tutela que el ordenamiento contempla. Esta propuesta será desarrollada posteriormente al analizar el contenido de lo que puede constituir objeto de apoderamiento, difusión, revelación o cesión típica.

⁴³ En este sentido, vid. FONT SEGURA, A., *La protección...*, *op. cit.*, p. 26.

PRIMERA PARTE

TEORÍA GENERAL DEL SECRETO DE EMPRESA: CARACTERIZACIÓN PROGRESIVA DEL BIEN JURÍDICO

CAPÍTULO PRIMERO

EL SECRETO DE EMPRESA

I. La significación del término.

1. Consideraciones previas.

El concepto de secreto es una noción prejurídica, por lo que se ha estimado conveniente analizar, como presupuesto de partida, su significado en el lenguaje ordinario. Sobre este idóneo substrato teórico se vertebrará posteriormente su concepto, delimitando, en primer término, los requisitos que le harán cobrar interés ante el derecho y, a continuación, los criterios que lo convertirán en valioso jurídico-penalmente.

Indudablemente, el bien jurídico protegido en los delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos empresariales preside esta delimitación jurídica del secreto. A su vez, también el bien jurídico se proyectará y condicionará el objeto típico, seleccionando ciertos aspectos y

despreciando otros. Ahora bien, en este proceso secuencial de vertebración jurídica del secreto, con carácter previo, deberá formularse una definición de secreto, objetivo del presente capítulo.

La complejidad inherente al concepto de secreto se ve reflejada en la falta de unanimidad en su tratamiento por parte de la literatura jurídica. Resulta significativo que la doctrina sólo parezca ponerse de acuerdo en admitir la dificultad de lograr una definición satisfactoria⁴⁴.

En efecto, en su acepción vulgar y extrajurídica (esto es, fuera de lo jurídico), el término "secreto" goza de claridad semántica. Así pues, secreto es "lo que se tiene reservado y oculto"⁴⁵ y que "se aplica a las cosas cuyo conocimiento se guarda entre un reducido número de personas con cuidado de que no trascienda a las demás"⁴⁶.

Así pues, en provecho de la univocidad semántica que presenta el término secreto en la vida ordinaria conviene efectuar las siguientes consideraciones.

⁴⁴ Así, la acertada advertencia de QUINTANO RIPOLLÉS, A., *Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal*, tomo I, vol. II, Madrid, 1972, p. 1004, al señalar que "pocas nociones habrá tan claras en su acepción vulgar e ingenua, pero asimismo tan oscuras y disputadas en lo jurídico, como la del secreto".

⁴⁵ Todos los diccionarios consultados (Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 21 ed., Madrid, 1992; MOLINER, M., *Diccionario de uso del español*, 2ª ed. Madrid, 1998 y CASARES, J., *Diccionario ideológico de la lengua española*, 2 ed., Barcelona, 1971) distinguen en el vocablo *secreto* dos entradas. Una primera, como nombre masculino, derivado del participio de perfecto latino *secretum* (del verbo *secernere*) sustantivado. Y una segunda, como adjetivo, herencia del propio participio *secretus*, -a, -um, sin sustantivar, es decir, en su estricta función calificativa del nombre al que acompaña. Según COROMINAS, J., *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*, 3 ed., Madrid, 1987, etimológicamente, secreto proviene del participio del verbo *secernere*, que significa separar, aislar, a su vez derivado del verbo *cernere*, cuya traducción es distinguir, cerner. Pues bien, secreto, como tal sustantivo, es "lo que se tiene, cuidadosamente -matiza el diccionario de la RAE--, reservado y oculto" (CASARES y RAE).

⁴⁶ MOLINER, M., *Diccionario de uso del español*, 2ª ed. Madrid, 1998.

La reserva o falta de notoriedad parece el primer límite natural del concepto de secreto⁴⁷. Si el conocimiento de algo se guarda, cuidadosamente, entre un limitado o reducido número de personas, ello necesariamente implica que se mantiene oculto o que se desconoce por otras.

En suma, si el secreto es un conocimiento reservado sobre algo, una determinada actitud o situación mental⁴⁸, no puede ser identificado con su objeto. De ahí la conveniencia de discernir nítidamente los dos elementos en torno a los cuales se estructura el secreto: el conocimiento y el objeto sobre el que recae dicho conocimiento⁴⁹. Por ello, aunque en el lenguaje ordinario se hable de máquinas, cartas o documentos secretos, el rigor jurídico exige siempre la inmediata rectificación de que lo realmente secreto no son tales

⁴⁷ En idéntico sentido, vid. CARRASCO ANDRINO, M.M., *La protección penal del secreto de empresa*, Barcelona, 1998, p. 25.

⁴⁸ Para una esclarecedora exposición del concepto de secreto como idea que expresa una relación, vid. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*, Madrid, 1974, pp. 42-44 y 66.

⁴⁹ Atinadamente sugiere SCHMIDT, E., "Bedarf das Betriebsgeheimnisses eines verstärkten Schutzes?", en *Gutachten zum 36. Deutschen Juristentag*, Bd. 1, Berlin und Leipzig, 1931, p. 121, la calificación del secreto como *Relationsbegriff*. Más adelante, al abordar el objeto típico, se analizarán con profundidad estos elementos y, en especial, el relativo al objeto sobre el que puede recaer el conocimiento. Previamente, es necesario proporcionar un concepto de secreto y seleccionar el bien jurídico protegido, puesto que ambos se proyectarán sobre el contenido del objeto.

hechos o cosas, sino el conocimiento que sobre ellos se tiene⁵⁰. En suma, lo oculto es el conocimiento (actitud mental), no su objeto (hechos o cosas)⁵¹.

En segundo lugar, la definición del secreto como una relación de conocimiento reservado a cierto número de personas y oculto a otras, presupone, de modo inequívoco, una relación de pluralidad, esto es, la existencia de varias personas⁵². De una parte, las que lo guardan y procuran que no trascienda, y de otra, las que lo desconocen, lo que evidencia una pluralidad de intereses. De ahí que, en ocasiones, se haya hecho referencia al secreto como una especie de monopolio del saber⁵³.

A tenor de lo dicho, resultan irrelevantes para el derecho los denominados "secretos absolutos"⁵⁴, es decir, aquellos que nadie conoce, por faltar esa pluralidad de personas e intereses⁵⁵.

⁵⁰ Tiene razón GÓMEZ SEGAGE, J.A., "Algunos aspectos de la licencia de Know-How", en *ADI*, T. 7, 1981, p. 209, en el análisis crítico que efectúa de la STS 24-10-1979 (RJ 1979, 3459), Mayo, S.A. contra Thomson Brandt, S.A., una de las pocas en las que se aborda el concepto, elementos, contenido y protección jurídica del know-how. Así, señala el autor que el acierto inicial del Tribunal Supremo distinguiendo correctamente los dos elementos estructurales del know-how se pone en entredicho cuando posteriormente equipara "... *conocimientos* o *métodos* con posibles aplicaciones industriales o mercantiles" (Considerando 2º). En efecto, un método sólo constituye el posible *objeto* de un conocimiento.

⁵¹ En este sentido, BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial*, Madrid, 1978, p. 279, matiza que las cosas son "el objeto del secreto (el hecho, la circunstancia, la situación, la declaración, etc.) o el vehículo material de expresión que lo incorpora (el documento, la carta, la radiografía)".

⁵² Al respecto la doctrina se muestra unánime; vid., por todos, BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial*, Madrid, 1978, p. 279.

⁵³ Como se abordará posteriormente, en el bien entendido que tal monopolio no deriva de ningún derecho de exclusiva, sino que se configura como un monopolio de hecho que sólo protege (desde la perspectiva activa a la que alude ANTOLISEI) y, por tanto, sólo impide (desde el punto de vista pasivo) a los terceros, frente al acceso *ilícito* al secreto. Así, CARRASCO ANDRINO, M.M., *op. cit.*, p. 25.

⁵⁴ Significativa resulta al respecto la insatisfacción que suscita el empleo de la expresión «monopolio del saber», por la ínsita conexión del saber a un valor cuyo patrimonio se reclama universal.

El último criterio destinado a enmarcar el objeto de estudio radica en una de las dos variables utilizadas por el legislador penal para articular la protección del secreto, a saber, su carácter público o privado⁵⁶. Se abordará el estudio del secreto de carácter privado y, en concreto, de modo principal, el del que se definirá como *secreto de empresa*, renunciando, por tanto, al examen de otros secretos de carácter privado, como los relativos a la intimidad y, por supuesto, al secreto de carácter público⁵⁷.

Una vez circunscrito el secreto a cuyo examen se dirige el presente trabajo de investigación, y con carácter previo al análisis de sus requisitos configuradores, se estima oportuno plantear las siguientes precisiones terminológicas.

2. La problemática terminológica en derecho comparado.

Al abordar el estudio de los secretos relativos a la actividad o ámbito empresarial, la primera dificultad que surge es la de una terminología incierta

⁵⁵ No debe confundirse el desinterés jurídico por los secretos absolutos con la inadmisión de una exigencia de *secreto perfecto*, a saber, aquel que es conocido por varias personas, pero únicamente en el seno de una empresa (al respecto, vid. nota a pie 21). Como afirma DESSEMONTET, F., *op. cit.*, p. 109-113, si dicho criterio puede llegar a comprenderse (sinceramente, con esfuerzo) en la empresa del siglo XIX, en la que un número poco elevado de empleados cualificados, la división del trabajo y una organización jerárquica de las manufacturas favorecían una aplicación aislada de la protección del secreto, desde luego en la empresa moderna es inconcebible. Para una documentación exhaustiva de jurisprudencia norteamericana exigente de dicho carácter de secreto perfecto para otorgar la protección, vid., en concreto, pp. 110-111.

⁵⁶ La otra estriba en los sujetos activos.

⁵⁷ El secreto profesional sólo será analizado en cuanto ámbito limítrofe y perfil conflictivo del secreto de empresa. Su examen se asume, pues, con carácter vicario respecto a lo que constituye el objeto de investigación principal del trabajo y, en consecuencia, se llevará a cabo de manera tangencial.

y multívoca. Las denominaciones empleadas por legisladores, doctrina y tribunales resultan muy diversas⁵⁸.

En Alemania, los vocablos varían en función de la ley examinada. Así, el § 384 Abs. 2 ZPO⁵⁹ alude al *Kunst- oder Gewerbegeheimnis*, mientras que el § 71 Abs. 2 GWB⁶⁰ hace referencia al *Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse*. A pesar de esta aparente diversidad, son estos dos últimos términos (*Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis*) los que gozan de un uso mayoritario en las disposiciones más importantes en materia de secretos. Así, el § 17 UWG⁶¹, § 85 GmbHG⁶², § 404 AktG⁶³, § 90 HGB⁶⁴. Por su parte, la doctrina unánimemente acude a estas denominaciones que permiten identificar fácilmente el objeto de protección⁶⁵. También, de manera

⁵⁸ Como afirma GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 46, la denominación de los secretos es un problema que trasciende de la esfera puramente terminológica. En efecto, como se tendrá ocasión de comprobar, los problemas de terminología están estrechamente vinculados a los relativos a su concepto y a su objeto. Ante la necesidad de alcanzar una coherencia que permita ordenar el conjunto de informaciones que tienen cabida en este concepto, la doctrina se esfuerza en el hallazgo de un término que funcione a modo de categoría genérica u *Oberbegriff* y que, por tanto, reste dificultades interpretativas.

⁵⁹ *Zivilprozessordnung*, en la redacción de 12 de septiembre de 1950.

⁶⁰ *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz)*, en la redacción de 26 de agosto de 1998.

⁶¹ *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, en la redacción de 7 de junio de 1909. La ley de competencia desleal alemana es la norma principal reguladora de los secretos empresariales (§ 17 a 20 UWG), y la protección que dispensa tiene carácter penal, a diferencia de nuestra LCD, que, adecuadamente, sólo contiene ilícitos civiles.

⁶² *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung*, de 20 de abril de 1892, en la redacción de 20 de mayo de 1898.

⁶³ *Aktiengesetz*, de 6 de septiembre de 1965.

⁶⁴ *Handelsgesetzbuch*, de 10 de mayo de 1897.

⁶⁵ Sólo de forma tangencial han sido sugeridas otras expresiones como las de *technisches Geheimnis* (PFISTER, B., *Das technische Geheimnis <know-how> als Vermögensrecht*, München, 1974; debe tenerse presente que el citado autor identifica secreto empresarial y know-how, esto es, que con tal denominación de *secreto técnico* no hace referencia sólo al secreto técnico-industrial, de ahí la oportunidad de su mención) o la de *Wirtschaftsgeheimnisse* (TUFFNER, M., *Der strafrechtliche Schutz von*

permanente, son empleados por los tribunales⁶⁶. En algunos casos, como posteriormente se comprobará, en un esfuerzo doctrinal y jurisprudencial común a todos los países, se intenta encontrar una denominación que dé cobijo a ambos tipos de secreto (industrial y comercial). Así, se recurre a la mención de *Unternehmensgeheimnis* o de *Gesellschaftsgeheimnis*⁶⁷.

Sin embargo, según se ha advertido, al ser la denominación de los secretos un problema trascendente a una mera cuestión terminológica, el recurso a dicho concepto omnicomprendivo u *Oberbegriff*, enderezado a evitar conflictos en el seno del concepto y del objeto del secreto, ha sido considerado un desacierto por alguna doctrina. Así, se denuncia el equívoco al que puede conducir por favorecer una interpretación conducente a la vinculación del secreto con una empresa o con una organización económica en explotación, cuando basta que sea la propia información reservada la que revista carácter económico⁶⁸.

En cualquier caso, aunque esta última terminología propuesta no haya logrado imponerse de forma general, reemplazando a la empleada por el propio legislador, sí es utilizada en un contexto general, detallando seguidamente los conceptos que la integran, a saber, el industrial y

Wirtschaftsgeheimnissen im Staasschutzrecht und Wettbewerbsrecht, Diss. Erlangen, 1978; también ARIANS, K., "Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in der Bundesrepublik Deutschland", en OEHLER (Hrsg), *Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft sowie in Österreich und der Schweiz*, I, 1978, pp. 320 y ss., nota 2a, emplea este término, especificando que con él alude a las expresiones legales *Betriebs- und Geschäftsgeheimnis*).

⁶⁶ Así, por ejemplo, BGH, 17 marzo 1992, in *wistra* 1992, H. 6, pp. 225-227.

⁶⁷ Así, entre otros, DAUB, J., *Die Verletzung von Unternehmensgeheimnissen im deutschen und Us-amerikanischen Recht*, Berlín, 1996; DEPENHEUER, F., *Zulässigkeit und Grenzen der Verwertung von Unternehmensgeheimnissen durch den Arbeitnehmer*, Köln, 1995.

⁶⁸ En este sentido, WENIGER, O., *op. cit.*, pp. 16-17 y 121-125, quien postula la denominación de *secret économique* (de ahí su inclusión en el título de la obra), puesto que con dicho término se delimita el interés al que afecta y no suscita confusión.

comercial (*Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis*). En cualquier caso, no resulta conflictivo, puesto que la presencia de estos últimos permite acoger las heterogéneas ideas que puedan surgir en el ámbito empresarial.

Mayores incorrecciones se observan en el ordenamiento francés, que sigue haciendo alusión a un insuficiente *secret de fabrique*. En efecto, el nuevo artículo L. 152-7 del Code du travail, que desde el 1 de marzo de 1994 sustituye al antiguo artículo 418 del CP, sigue lastrado por la misma falta de rigor⁶⁹. Así pues, ninguna crítica positiva merece dicha denominación, fuente inútil de constantes controversias y de forzadas interpretaciones doctrinales dirigidas a otorgar tutela a la información de carácter comercial⁷⁰.

Por lo que se refiere al ordenamiento suizo, la técnica legislativa no goza de una perfecta precisión pero da cobertura a una gran parte de informaciones confidenciales atinentes a la empresa. Así, el art. 162 CP, el art. 4, letra c y 6 de la nueva LCD⁷¹, y el art. 321.4 del CO aluden a un *Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis*⁷². También la literatura doctrinal

⁶⁹ La denominación empleada por el artículo 418 CP francés se remonta al Código penal de 1810. La norma responde, pues, a una época de incipiente desarrollo industrial y, en consecuencia, asume un ámbito de aplicación limitado. Ahora bien, la realidad actual ofrece una entidad muy distinta, por lo que sorprende la ligereza del legislador al no proporcionar una urgente respuesta jurídica más acorde con la situación presente.

⁷⁰ Así, señala WENIGER, O., *op. cit.*, p. 123, que jurisprudencia y doctrina mencionan el secreto comercial o de los negocios (*secret commercial ou d'affaires*) en el marco de la protección derivada de la responsabilidad civil.

⁷¹ Ley federal contra la competencia desleal de 19 de diciembre de 1986. Los mismos términos eran empleados en el antiguo 1, letra f y g de la Ley de *competencia* desleal de 20 de octubre de 1944.

⁷² La denominación *Fabrikationsgeheimnis* adolece de falta de precisión. Como hace ya tiempo advirtiera GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 48, incluso dentro de los secretos puramente técnicos o industriales, es incorrecto pensar que éstos deban referirse exclusivamente a procedimientos de fabricación; por el contrario, es posible que haya secretos que tengan por objeto procedimientos de reparación, de mantenimiento, etc.

suiza se muestra dividida en cuanto al uso del término *Unternehmensgeheimnis*, a modo de *Oberbegriff*⁷³.

En el derecho italiano, el legislador prevé en el art. 623 CP la tutela de *segreti scientifici o industriali*, de tal modo que pueden darse por reproducidas las críticas formuladas respecto del derecho francés, por la insuficiencia de la regulación⁷⁴. Ello acrecienta la necesidad por parte de la doctrina de acuñar un término que englobe bajo una única noción los diversos conceptos de secreto industrial y secreto comercial, proponiéndose, en este sentido, el de *segreto aziendale*⁷⁵. A esta opción se suma la reciente dicción empleada por el legislador civil en el artículo 6-*bis* l.i., al referirse a *informazioni aziendali*⁷⁶.

Por último, en los EE UU se ha recurrido mayoritariamente al vocablo «*trade secret*» para designar cualquier conocimiento secreto referido indistintamente al campo industrial o comercial. Así pues, el equívoco en el que frecuentemente se incurre en el ámbito europeo al traducirlo (secreto

⁷³ Como ya se ha manifestado, en contra WENIGER, O., *op. cit.*, p. 121-122, por los motivos expuestos; a favor de su utilización, SCHNEIDER, M., *Schutz des Unternehmensgeheimnisses vor unbefugter Verwertung*, Bamberg, 1989, pp. 13 y 44.

⁷⁴ Así pues, doctrina y jurisprudencia reconducen la tutela de las informaciones de carácter comercial a la revelación del secreto profesional prevista en el art. 622 CP. Debido a las confusiones que dicho tratamiento genera, la diferencia entre el secreto de empresa y el secreto profesional será objeto de estudio pormenorizado al final del capítulo.

⁷⁵ Así, MAZZACUVA, N., *La tutela penale del segreto industriale*, Milano, 1979, p. 5.

⁷⁶ El artículo 6-*bis* de la ley especial sobre patentes para invenciones, aprobada por real decreto n. 1127, de 29 de junio 1939, es fruto de una reforma operada por decreto legislativo n. 198, de 19 de marzo de 1996, en cuya virtud se adecua dicha ley a los mandatos del Acuerdo TRIPS (en concreto, vid. art. 14 DL num. 198, de 19.3.1996, adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio). Ante la insuficiencia del art. 2598.3 del Código civil italiano, regulador de los actos de competencia desleal, para proteger la «información no divulgada» a la que alude el art. 39 Acuerdo TRIPS, el legislador italiano tipifica en el artículo 6-*bis* l.i. la violación de esta información secreta como acto de competencia desleal.

comercial, *Geschäftsgeheimnis*, etc.), ciñéndolo, por tanto, a la información relativa a una parcela de la empresa (sector comercial), no se produce en el derecho anglosajón.

Asimismo, junto al de *trade secret* aparece otro término totalmente arraigado en la práctica, «*know-how*», cuya identidad con el primero es sostenida por la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia norteamericana⁷⁷. Los esfuerzos por adaptar idiomáticamente este anglicismo han resultado estériles en casi la totalidad de los países⁷⁸. Únicamente Francia parece haberlo conseguido en la expresión *savoir-faire*, tras un periodo de controversias doctrinales y titubeos entre ambos⁷⁹.

En suma, el derecho anglosajón goza de una terminología tradicional que no conduce a los criterios de corrección anteriormente aludidos, cuyo recurso sí se manifiesta necesario en otros ordenamientos.

3. La terminología empleada en derecho español.

⁷⁷ Vid., por todos, CALLMANN, R., *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, (4 ed. por ALTMAN, L.), Deerfield, Illinois, Callaghan, 1981, vol. 2, 14.08, pp. 46-47. Vid., asimismo, para una excelente y documentada exposición del tema y, en concreto, acerca de la asimilación de ambos términos, DESSEMONTET, F., *op. cit.*, pp. 24-38. Como afirma MASSAGUER FUENTES, J.J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 35, ello permite que la protección del know-how se beneficie de todos los desarrollos producidos en materia de protección de los *trade secrets*.

⁷⁸ Acertadamente, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., "En torno al concepto de Know-how", en *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, T. II, Madrid, 1971, pp. 413-414, se muestra partidario de emplear el término anglosajón, siendo necesario que se indique cuál es su exacto significado. En efecto, como ya advirtió en 1971 el autor, una traducción literal del vocablo inglés (por ejemplo, "saber cómo" o el "saber cómo hacerlo") no expresa suficientemente el carácter peculiar del know-how. A mayor abundamiento, la indiscutible aceptación internacional del término *know-how* conlleva que la adopción de otros términos (aunque sean traducciones de éste) introduzca un nuevo elemento de confusión.

⁷⁹ Firme partidario del empleo del anglicismo se muestra MAGNIN, F., *Know-how et propriété industrielle*, Paris, Libraires techniques, 1974, nº 26, pp. 20 y ss.; por contra, vid. DESSEMONTET, F., *op. cit.*, pp. 9 y ss. para una argumentación a favor de su traducción en el término francés *savoir-faire*.

A pesar de la enorme y creciente importancia económica que este tipo de conocimientos reviste, la literatura jurídica española carece de una terminología unitaria al respecto⁸⁰. La multivocidad del legislador al designar el conjunto de informaciones confidenciales concernientes a los distintos ámbitos de la actividad empresarial ha contribuido al confusionismo en su tratamiento doctrinal y jurisprudencial⁸¹. Así pues, ante el catálogo de denominaciones expuesto, resulta merecedor de todo elogio el acierto técnico del Código penal de 1995 que, con buen criterio, alude a “secreto de

⁸⁰ Así, el artículo 499 ACP se refiere a “los secretos de... industria”; el artículo 13 LCD (Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal) se refiere a los “secretos industriales o ...cualquier otra especie de secretos empresariales”; el artículo 72 LCT (Ley de Contrato de Trabajo, aprobada por Decreto de 26 de enero de 1944, en vigor con carácter reglamentario por virtud de la Disposición Final Cuarta del ET -Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores-), a los “secretos relativos a la explotación y negocios”; el artículo 61.3 LP (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes), a “secretos de fabricación o de negocios”, y el artículo 130.4 LP, a los “secretos industriales”; el artículo 4.2 LPJTPS (Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de topografías de productos semiconductores), a “secreto comercial”; el artículo 104 LPI (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), a “secretos comerciales” (este artículo se corresponde con el artículo 9.1 de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre protección jurídica de los programas de ordenador y con la Disposición Adicional Única de la Ley 16/1993, de 23 de diciembre, por la que se traspuso la citada Directiva en España; a su vez, dicha regulación ha quedado incorporada en los artículos 95 a 104 LPI); el artículo 1 a) RD 1750/1987 (Real Decreto 1750/1987, de 18 de diciembre, por el que se liberaliza la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas), a los “conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva”; el artículo 5.1 a) LDC (Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia), a “conocimientos secretos industriales o comerciales”; el artículo 1.1 c) y f) RD 157/1992 (Real Decreto 157/1992, de 21 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia), a “know-how”.

⁸¹ En general, los tribunales suelen acudir a la denominación de “secreto industrial” (así, por ejemplo, vid., entre otras, SSTS 7 junio 1962 (RJ 2620), 14 noviembre 1964 (RJ 4811), 19 febrero 1969 (RJ 1054), 11 marzo 1981 (RJ 1729) o a un genérico “secretos del artículo 499” (así, SSTS 18 febrero 1959 (RJ 394), en la que se castiga por revelación de secretos, cuando en realidad es un supuesto de propiedad industrial y 24 septiembre 1968 (RJ 3917)); en otras ocasiones se alude a “secretos relativos a la explotación y negocios” (STS 1 junio 1979; RJ 2368), a “idea económico-comercial” (STS 3 abril 1957; RJ 1264, que se subsume en el art. 497 ACP), a “secreto de fabricación” (STS 23 octubre 1964; RJ 4375), a “secretos contables” (STS 22 marzo 1962; RJ 1188, a los que se incluye en el art. 497 ACP) y a “secreto industrial y comercial” (STS 24 abril 1989; RJ 3504). Especial mención merece la STS 24 octubre 1979 (RJ 3459), en la que el Tribunal Supremo aborda amplia y profusamente el concepto y la protección jurídica del *know-how*.

empresa⁸². En efecto, como se expondrá posteriormente, siguiendo la doctrina mercantilista dominante, el secreto empresarial engloba distintos tipos de información atinentes a los diferentes sectores de actividad en que se desarrolla una empresa. Así, el secreto industrial (al que aludía el ACP de 1973) y el secreto comercial, los dos términos que, en mayor medida, aparecen fragmentariamente recogidos en los textos legales citados, son sólo especies de la más amplia categoría conformada por los secretos empresariales.

A tal dispersión terminológica, debe añadirse la mayoritaria acogida a nivel mundial, de ahí su notable arraigo en la práctica, del anglicismo *know-how*⁸³.

Por el momento, a fin de poder avanzar en la exposición, se sostendrá la equivalencia de la noción de know-how con la de secreto empresarial, a modo de dos términos sinónimos referentes a ese macroconcepto u *Oberbegriff*, que comprenderá conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial de la empresa⁸⁴.

El comprensible descontento suscitado por el caos normativo descrito no debe conducir a la admisión de cualquier noción genérica que permita identificar de forma no rigurosa algún interés tutelado. Se rechazan, pues, ciertas denominaciones sugeridas como, por ejemplo, las de «secreto de los

⁸² Se enmienda, así, el desatino del artículo 285 del PCP 1992 (Proyecto de Ley Orgánica del Código penal de 23 de septiembre de 1992), que hacía referencia a “un secreto industrial o de empresa”, disyunción que debe desdeñarse, puesto que todo secreto industrial es un secreto de empresa.

⁸³ Su origen es norteamericano y representa la abreviatura de la frase “to know how to do it”. Para un cuidadoso estudio acerca del nacimiento de la expresión, vid. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., “En torno al concepto de Know-how”, en *op. cit.*, pp. 412-413.

⁸⁴ Como se tendrá ocasión de comprobar, ni el contenido del know-how ni su identidad con el secreto empresarial han sido una cuestión pacífica en la literatura jurídica española.

negocios», «secreto societario» o «secreto económico»⁸⁵. Todas ellas adolecen de imprecisión y devendrían constante fuente de conflictos interpretativos, como ha venido ocurriendo hasta el momento respecto a otras deficientes designaciones.

En cualquier caso, el reciente refrendo normativo de denominaciones tales como *secreto de empresa* o *know-how* en lugar del antiguo *secreto industrial* consagra, por fin, una urgente y reclamada adaptación de las nociones legales a la evolución tecnológica.

4. Conclusión.

La característica común del derecho español y de los ordenamientos de otros países del ámbito europeo se cifra en el amplio abanico de expresiones a las que el legislador recurre para hacer referencia al secreto empresarial. A ello debe añadirse que, pese a su trascendencia económica y su frecuente aparición en textos normativos, el secreto empresarial no ha sido objeto de definición en derecho español. Tampoco en los países de la UE se ha proporcionado un concepto legal de secreto de empresa⁸⁶. La única referencia parcial a la noción objeto de estudio se halla en el ordenamiento alemán, en el § 18.1 GWB⁸⁷, que otorga una definición incompleta circunscrita al secreto industrial (*Betriebsgeheimnis*) o know-how "técnico". Solamente el derecho norteamericano ofrece un concepto de

⁸⁵ Acertadamente advierte GÓMEZ SEGADÉ, J.J., *El secreto industrial, op. cit.*, p. 49, que la denominación *secreto económico* resulta sumamente inadecuada, puesto que abarca los secretos relacionados con cualquier actividad económica, se ejercite o no en forma de empresa. Cfr., en sentido contrario, WENIGER, O., en nota a pie número 60.

⁸⁶ No parece que pueda compartirse la propuesta de LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación...*, *op. cit.*, p. 30, en torno al artículo 162 del Código penal suizo. Este precepto tampoco facilita dicho concepto; antes bien, la definición recogida por la autora es obra del tribunal federal suizo, en la tarea de interpretación del citado precepto.

⁸⁷ *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz)*, en la redacción de 26 de agosto de 1998.

secreto, al afrontar varias de sus leyes, civiles y penales, la definición de *trade secret*.

La multivocidad empleada por el legislador para aludir a los secretos atinentes a la actividad empresarial y un apenas formulado concepto de los mismos, ha suscitado incertidumbre en la utilización de las especies que lo integran, de una parte y necesidad de recurrir a un concepto omnicomprensivo capaz de cubrir las constantes lagunas legales, de otra.

En esta medida, la dispersión terminológica y la ausencia de definición legal en derecho español, explica, también, la opción metodológica asumida en este trabajo, que reclama examinar, en primer lugar, los requisitos que configuran jurídicamente el secreto y formular, con posterioridad, su concepto a efectos penales.

En esta progresión secuencial de construcción jurídico-penal del secreto, se tendrá ocasión de corroborar la bondad de la denominación «secreto de empresa» para designar el objeto de estudio y, asimismo, el desacierto de su equiparación con cualquiera de las especies que lo integran (secreto industrial, secreto comercial). Así pues, se parte de esta noción amplia designada por la expresión «secreto de empresa», como fórmula idónea que engloba la totalidad de la información que integrará su objeto. Ahora bien, para acometer esta verificación es necesario previamente saber qué presupuestos o requisitos estructuran internamente el concepto de secreto⁸⁸.

⁸⁸ Tras la formulación jurídica del concepto de secreto, podrá constatarse la conveniencia de la expresión «secreto de empresa» para designar este conjunto de ideas o conocimientos y, a su vez, la insuficiencia de otras denominaciones que no logran sintetizar su esencia y cuyo empleo ha devenido, pues, una técnica inidónea para arbitrar su tutela.

A tenor de lo expuesto, debe procederse ya a la caracterización del secreto de empresa.

II. Requisitos configuradores del secreto de empresa.

1. Planteamiento de la cuestión.

Sentado lo anterior y admitida, como premisa de partida, la bondad de esta noción genérica («secreto de empresa»), para designar la heterogénea información que aglutina, conviene analizar los requisitos configuradores del secreto en el secuencial desarrollo de su caracterización jurídica. Debe advertirse, sin embargo, que el presente capítulo persigue proporcionar las herramientas conceptuales básicas para poder formular un estatuto jurídico del secreto, sin perjuicio del más profundo examen que dichos requisitos merezcan a la hora de afrontar un particularizado análisis dogmático de los preceptos reguladores del secreto de empresa, por ejemplo, en el análisis de su objeto material. No obstante, de momento, el objetivo interesado se cifra en acometer *una vertebración jurídica general del secreto*. Abordar el análisis detallado de los tipos penales sin pergeñar previamente su estatuto jurídico se nos antoja una tarea estéril y coadyuvatoria de la reiteración de errores hermenéuticos que deben ser arrostrados y, después, superados⁸⁹.

La antigua discusión de la doctrina alemana en torno a la elucidación de los elementos precisos para la formulación del concepto de secreto se manifiesta ya superada. En dicha disputa destacaban dos teorías, a saber, la

⁸⁹ De modo necesariamente lacónico y, por tanto, a título meramente enunciativo, debe indicarse que estos errores se observan en diversos ámbitos, como, por ejemplo, en el de la interpretación del propio concepto de secreto, en el del bien jurídico, en el del contenido del objeto típico, entre otros.

teoría de la voluntad (*Willenstheorie*) y la teoría del interés (*Interessentheorie*).

Según la teoría de la voluntad o concepción subjetiva (*Willenstheorie*), la mera voluntad del titular de mantener oculto un determinado conocimiento determina su nacimiento como secreto ante el derecho. Con arreglo a la teoría del interés o concepción objetiva (*Interessentheorie*), basta la presencia de un interés valorado por el legislador y merecedor de tutela jurídica, de tal forma que concurriendo dicho interés se presume que la voluntad del titular no puede ser otra que la de mantenerlo en secreto⁹⁰.

La primera teoría supone abandonar al arbitrio del titular del secreto la determinación de su contenido y, en consecuencia, el alcance de la protección que se le otorga⁹¹. No parece, pues, admisible que el derecho quede al servicio de decisiones unilaterales o arbitrarias del empresario, antes bien debe tratar de armonizar los intereses particulares de los empresarios con el interés general, cifrado, en este caso, en la protección de la competencia⁹². De igual forma, tampoco la segunda teoría aisladamente

⁹⁰ Para una exposición de dichas teorías, vid. BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho penal económico aplicado...*, *op. cit.*, pp. 279-280; JORGE BARREIRO, A., "Descubrimiento y revelación de secretos. Un estudio de derecho penal español (arts. 497-499 del C.p. español)", en *Revista de derecho público*, nº 87, 1982, p. 253; REBOLLO VARGAS, R., *La revelación de secretos e informaciones por funcionario público*, Barcelona, 1996, pp. 138-139, entre otros.

⁹¹ En nuestra doctrina, MORALES PRATS, F., *La tutela penal...*, *op. cit.*, pp. 188-189, advierte que la teoría voluntarista conlleva dejar la determinación del secreto exclusivamente a juicio de opinión personal del potencial titular del mismo, lo que supone una inaceptable quiebra de la seguridad jurídica.

⁹² Así, HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zugabeverordnung, Rabattgesetz und Nebengesetze*, por W. Hefermehl, originalmente a cargo de A. Baumbach, 21. Auf., München, 1999, parágrafo 17, anotación 2, p. 1429, requiere para la intervención del derecho penal un posible perjuicio o lesión (*Beeinträchtigung*), que no tiene lugar cuando el mantenimiento del secreto se sustenta sólo en la voluntad del empresario, por lo que se requiere su valor económico y trascendencia competitiva. Desde hace años (desde la séptima edición del comentario de Baumbach), este mismo autor ha sostenido que la esencia de la actividad concurrencial desleal no está en la lesión de un derecho subjetivo, sino en la violación de normas

considerada parece sustentable, puesto que aunque el interés en el mantenimiento del secreto exista, su carácter privado determina la libertad de su titular para divulgarlo o no, sin que por ello el ordenamiento jurídico se vea obligado a intervenir necesariamente⁹³. Por ello, como ha advertido autorizada doctrina, voluntad e interés deben conjugarse simultáneamente⁹⁴.

Así pues, pacíficamente se reclama el valor económico que para su relevancia jurídica ha de revestir, de tal forma que *el interés en el mantenimiento del secreto no sólo descansa en la voluntad de su titular sino que resida en su significado competitivo*⁹⁵.

No obstante, se ha señalado por un sector doctrinal la innecesariedad de acudir a estos criterios para formular un concepto de secreto, bastando a tal efecto el recurso al criterio de la «relevancia típica del secreto»⁹⁶. Se trata

objetivas de conducta, que protegen la competencia leal en interés de los competidores, de los consumidores, de los demás participantes en el mercado y en interés de la generalidad (citado en PAZ-ARES, C., "El ilícito concurrencial: de la dogmática monopolista a la política antitrust (Un ensayo sobre el derecho alemán de la competencia desleal)", en *RDM*, nº 159, 1981, p. 83. De igual modo, KÖHLER, H., *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, München, 1995, p. 872, insiste en que la protección del secreto se arbitra en interés no sólo del dueño de la empresa sino también del orden competencial, a la vez que estimula la iniciativa en la competencia en interés general.

⁹³ Así, CARRASCO ANDRINO, M.M., *op. cit.*, p. 27.

⁹⁴ Vid., en este sentido, HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, *op. cit.* p. 1429; TIEDEMANN, K., "Literaturbericht. Nebenstrafrecht einschliesslich Ordnungswidrigkeitenrecht (Wettbewerbsrecht)", en *ZStW*, 86, 1974, pp. 1029 y ss., especialmente, 1030-1031; LAMPE, E.J., "La protección jurídico-penal de la competencia económica en el Anteproyecto de Código Penal español de 1983", en *La reforma penal: delitos socio-económicos*, Madrid, 1985, pp. 368-369; GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial*, *op. cit.*, p. 237.

⁹⁵ Vid., por todos, HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, *op. cit.* p. 1429 y VON GAMM, O.F., *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 3. Auf., Köln/Berlin/Bonn/München, parágrafo 17, anotación 3, p. 488.

⁹⁶ Ésta es la propuesta de BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho penal económico aplicado...*, *op. cit.*, pp. 280-281, a la que, posteriormente, se han adscrito, entre otros, JORGE BARREIRO, A., "Descubrimiento y revelación de secretos. Un estudio de derecho penal español (arts. 497-499 del C.p. español)", en *Revista de derecho público*, nº 87, 1982, pp.

de concretar la relevancia jurídico-penal del secreto a través del criterio que proporciona el bien jurídico que la norma trata de proteger, que, según afirma BAJO FERNÁNDEZ, “bien puede ser la seguridad del Estado (art. 122.6), los intereses públicos de la Administración (arts. 367 y 361) o determinados intereses comerciales o industriales (art. 499)”. Así, “un conocimiento reservado (...) es secreto típico conforme al art. 499, en la medida en que afecte a la capacidad competitiva de la empresa”⁹⁷.

Desde luego, lo anteriormente afirmado resulta incontrovertible. Ahora bien, precisamente porque, al final, será secreto típico aquella información que afecte al bien jurídico, parece indispensable tratar de abstraer y sistematizar qué requisitos estructuran internamente ese *secreto* que es *capaz de incidir* sobre el bien jurídico. Esta metodología obedece a una progresión en la caracterización del secreto, de modo que el estudio de los requisitos configuradores constituye la antesala teórica que precede a la propia del ámbito penal, pero cuya elaboración viene plenamente presidida e informada por el bien jurídico protegido en estos delitos. De ahí que el criterio de la relevancia típica no se conciba como un criterio incompatible, sino sucesivo, aplicable en una fase posterior, inserta en sede de enjuiciamiento de un concreto tipo de injusto penal.

En la actualidad, la literatura señala que una información constituye secreto empresarial cuando tiene carácter reservado, posee valor competitivo y existe voluntad de mantenerla en secreto por parte de su titular⁹⁸. Estos requisitos se exigen en el vigente artículo 39.2, a), b) y c) del

253-254 y REBOLLO VARGAS, R., *La revelación de secretos e informaciones por funcionario público*, Barcelona, 1996, pp. 139-141.

⁹⁷ BAJO FERNÁNDEZ, M./SUÁREZ GONZÁLEZ, C., en BAJO FERNÁNDEZ, M./PÉREZ MANZANO, M./SUÁREZ GONZÁLEZ, C., *Manual de derecho penal. Parte Especial. Delitos patrimoniales y económicos*, Madrid, 1993, p. 378.

⁹⁸ Vid., por todos, GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial, op. cit.*, p. 61; HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht. Gesetz gegen den*

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio⁹⁹ y se describen como rasgos definidores del *know-how* en el artículo 10 del Reglamento CE 240/96 de la Comisión, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del TCE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología¹⁰⁰.

La configuración jurídica se arbitrará, pues, en torno a la concurrencia de los tres requisitos mencionados a cuyo estudio detallado se procede.

2. Requisitos.

2.1. Carácter oculto.

El requisito esencial y básico radica en que la información sea secreta o posea el carácter de reservada u oculta. El desconocimiento por los terceros constituye el presupuesto fundamental e indispensable de su existencia y protección¹⁰¹. En efecto, el carácter reservado de los

unlauteren Wettbewerb, Zugabeverordnung, Rabattgesetz und Nebengesetze, por W. Hefermehl, originalmente a cargo de A. Baumbach, 21. Auf., München, 1999, parágrafo 17, anotaciones 3-8, pp. 1429-1430; TROLLER, A., "Il segreto industriale nel sistema dei Diritti sui beni immateriali", en *Rivista di Diritto Commerciale*, P. I, 1957, pp. 169-172; CORNISH, W.R., *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, London, 1996, § 8-09 a 8-39, pp. 268-285; PETERSON, G.R., "Trade Secrets in an Information Age", en *Houston Law Review*, vol. 32, n.2, 1995, pp. 415-456.

⁹⁹ De ahora en adelante, Acuerdo ADPIC o Acuerdo TRIPS. El citado artículo 39, destinado a la protección de la información no divulgada, requiere para otorgar protección que la información sea secreta, tenga valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables para ser mantenida en secreto por la persona que legítimamente la controla.

¹⁰⁰ El artículo 10.1 RCE 240/96 define el *know-how* como el "conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada". Aunque con expresiones distintas, las notas caracterizadoras coinciden con las condiciones reclamadas doctrinalmente.

¹⁰¹ En igual sentido, vid. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 187; PORTELLANO DÍEZ, P., "Protección de la información no divulgada", en *Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio*, T. I, Madrid, 1997, pp. 343.

conocimientos es lo que proporciona una situación privilegiada al poseedor de los mismos: dispone de algo que sus competidores no pueden utilizar porque lo desconocen. Si bien la falta de divulgación se configura como el eje sobre el que se sustenta la construcción del secreto empresarial, esta reserva no ha de ser absoluta¹⁰². Así, el carácter oculto no desaparece por el hecho de que alguno de los elementos del secreto sea conocido aislada o individualmente o incluso en el supuesto de que aun siendo conocido en su totalidad se siga ignorando su empleo por el competidor.

Por tanto, ante la inexigencia de una reserva absoluta y la necesidad de la falta de divulgación deviene imprescindible puntualizar qué grado relativo de reserva hace que un conocimiento permanezca oculto. Puede decirse que una información se mantiene *secreta mientras no es generalmente conocida ni fácilmente accesible*. Las dificultades inherentes a la definición de estas dos premisas son obvias.

Para MASSAGUER FUENTES, J.J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, 1999, p. 387, este elemento se configura, asimismo, como el esencial «al punto de que el valor patrimonial no debe ser apreciado en términos objetivos o abstractos..., sino subjetivos o particulares (por referencia a la utilidad y valor que su titular confiere a la información en cuestión, y que en esencia se manifiesta en la preservación de su carácter confidencial)».

¹⁰² La doctrina norteamericana insiste en que no se requiere un grado de reserva absoluto, sino relativo (*relative secrecy*); así, vid., entre muchos otros, GOLDSTEIN, P., *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. Cases and materials on the law of intellectual property*, New York, 1981, pp. 156-157; McMANIS, Ch. R., *The law of unfair trade practices in a nutshell*, St. Paul, Minn., 1982, p. 295; PETERSON, G.R., "Trade Secrets in an Information Age", en *Houston L. R.*, vol. 32, n.2, 1995, pp. 429-430. En igual sentido, numerosos tribunales, incluido el Tribunal Supremo de EE UU, emplean el término *novelty*, alejado de una interpretación asentada en el derecho de patentes, para reafirmar el presupuesto conceptual básico de que la información sea, cuanto menos, *relativamente secreta*. Así, la sentencia *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, (1974), 416 U.S. 470, 476, en GOLDSTEIN, P., *Copyright, Patent, Trademark and ...*, *op. cit.*, p. 180, que concluye "some novelty will be required if merely because that which does not possess novelty is usually known; secrecy, in the context of trade secrets, thus implies at least minimal novelty". Idénticos pronunciamientos en torno a la exigencia de esta mínima "novedad" se han realizado respecto de ideas comerciales (*business ideas*), protegidas, en ocasiones, por los tribunales norteamericanos como una forma de propiedad intelectual, así, *Hamilton National Bank v. Belt*, 210 F. 2d. 706 (D.C.Cir.1953), en McMANIS, Ch. R., *The law of...*, *op. cit.*, pp. 288 y 296.

a) Las discrepancias aparecen a la hora de determinar el momento en que se produce la divulgación, por la que un secreto deviene *generalmente conocido* y, por tanto, de dominio público. Si puede existir secreto aunque lo posean varios sujetos simultáneamente, surge el problema de precisar cuántas y qué personas pueden tener acceso a dicho conocimiento, sin que se llegue a una revelación generalizada del mismo¹⁰³.

Como pacíficamente señala la doctrina mayoritaria, este círculo de personas se determina con arreglo a un criterio mixto, consistente en combinar el número de sujetos que lo conocen (criterio cuantitativo) con la cualidad de competidores del titular del secreto y, por tanto, interesados también en el mismo (criterio cualitativo)¹⁰⁴. En este sentido, el conocimiento del secreto por la mayoría de los interesados determina su divulgación, no pudiendo considerarse, por tanto, objeto de protección¹⁰⁵. Así pues, como sostiene MASSAGUER FUENTES, la información es secreta cuando los terceros y, en particular, los terceros interesados en disponer de ella, no

¹⁰³ Como observa ALESSANDRI, A., *Riflessi penalistici della ...*, *op. cit.*, pp. 133-134, no se excluye el conocimiento en términos absolutos, sino que el legislador erige barreras, discontinuas, de diferente altura, en los puntos de la vida social en los que más frecuentes y fáciles son los intercambios de ciertas informaciones. En este sentido, HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, *op. cit.* p. 1429-1430, hace referencia a la posibilidad de que una información sea conocida por varios competidores sin que pierda su condición de secreto, siempre que conserve su valor competitivo; ahora bien, todos los posibles conocedores del secreto deben constituir en lo esencial un círculo cerrado (*geschlossenen Kreis*). Vid., en igual sentido, la sentencia del BGH alemán, 10 mayo 1995, en *wistra*, 1995, H. 7, pp. 266-268.

¹⁰⁴ Según los partidarios del criterio cuantitativo, deja de existir secreto cuando el objeto del mismo es conocido por un amplio círculo de personas; en cambio, con arreglo al criterio cualitativo, sólo se produce la divulgación cuando es conocido por las personas interesadas, aunque ya fuera conocido por un amplio círculo de sujetos.

¹⁰⁵ Así, en el derecho anglosajón la información no debe ser *common knowledge*, y si deviene conocimiento general o público, en el sentido expuesto en el texto, no puede ser protegida. Al respecto, vid., CORNISH, W.R., *Intellectual property: patents*, *op. cit.*, § 8-12, pp. 269-270; McMANIS, Ch. R., *The law of...*, *op. cit.*, pp. 295-296; *Saltman Engineering v. Campbell Engineering* (1948) 65 R.P.C. 203 (C.A.) en CORNISH, W.R., *Cases and Materials...*, *op. cit.*, p.166.

tienen conocimiento en general de la misma, bien de la totalidad, bien de una parte esencial o bien del resultado de la interacción de sus partes¹⁰⁶.

Asimismo, conviene advertir que la información no pierde su necesario carácter reservado cuando es conocida por personas sometidas a un deber legal o convencional de confidencialidad respecto de los conocimientos adquiridos¹⁰⁷.

b) Por lo que se refiere a la *accesibilidad* o *facilidad de acceso*, debe tenerse en cuenta que la información no deja de ser secreta por el hecho de que pueda ser conocida lícitamente por un competidor a través de estudios e investigaciones independientes, siempre que su adquisición resulte especialmente costosa¹⁰⁸. Así, por ejemplo, la inspección o análisis de un producto, distribuido públicamente, con el fin de descubrir alguna particularidad resulta lícita y, siempre que se requiera un esfuerzo de

¹⁰⁶ MASSAGUER FUENTES, J.J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, 1999, p. 388. En este sentido debe ser interpretado el artículo 39.2 a) del Acuerdo ADPIC, que sujeta la protección de la información no divulgada al requisito de que "sea secreta en el sentido de que no sea, ..., generalmente conocida... para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión". Análogamente, respecto al ordenamiento francés, WENIGER, O., *La protection...*, *op. cit.*, p. 136, admite que el secreto puede ser compartido por bastantes competidores, siempre que no sea directamente accesible a todos los demás; asimismo, indica que un procedimiento compuesto de dos elementos de dominio público se considera secreto toda vez que la combinación de éstos no sea banal ni evidente.

¹⁰⁷ Así ocurre cuando se trata de personas vinculadas por su pertenencia a una organización y sujetas en su virtud a un deber de confidencialidad (así, trabajadores, administradores sociales, etc.); cuando se trata de personas a las que les ha sido revelada la información bajo el deber legal de mantener su reserva (así, el personal de la administración de justicia, las autoridades de defensa de la competencia, etc.); o cuando se hallan sometidas en virtud de una obligación convencional de secreto, incluso derivada de principios generales a falta de pacto expreso (así, licenciarios y sublicenciarios, contratistas, agentes, proveedores, consultores, etc.); en este sentido, también se incluyen los posibles conocedores del secreto en el marco de relaciones precontractuales (vid., al respecto, SUCHANKOVA, M., "Les principes d'Unidroit et la responsabilité précontractuelle en cas de'échec des négociations", en *RDAI*, nº 6, 1997, pp. 691 y ss.)

¹⁰⁸ Así, vid. HULL, J., *Commercial secrecy: Law and Practice*, London, 1998, anotación 3.19, quien afirma que la accesibilidad es, en realidad, una cuestión de grado. La dificultad de adquisición es un hecho que debe ser tomado en consideración.

inversión en tiempo o costes, no desaparece el carácter secreto de la información¹⁰⁹.

A estas alturas, como se expondrá posteriormente, ya no puede interpretarse la *accesibilidad*, como ámbito limítrofe con el del carácter secreto de la información, desvinculada del criterio del esfuerzo propio. En este sentido, ya GÓMEZ SEGADÉ manifestó lo insatisfactorio de la tesis que consideraba la simple posibilidad de conocimiento por parte de terceros como hecho equivalente a la divulgación¹¹⁰. Modernamente, la doctrina y la

¹⁰⁹ El concepto de notoriedad, del que traen causa las precisiones conceptuales esbozadas en el texto, merece, desde luego, un análisis mucho más profundo y exhaustivo. Esta cuestión queda ejemplarmente expuesta en la sentencia americana *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher* 431 F.2d 1012 (5 th. Cir. 1970), cert. denied 400 U.S. 1024, en GOLDSTEIN, P., *Copyright, Patent, Trademark and ...*, *op. cit.*, pp. 150 y ss., especialmente, 153. Se trata de un caso de espionaje industrial, en el que el demandado realizó 16 fotografías desde un avión sobre la nave en construcción de E.I. DuPont. El área fotografiada fue la planta destinada a la producción de *methanol* por un procedimiento secreto. El demandado alegó que no se había descubierto el secreto por "improper means", puesto que no se había producido violación, conducta ilegal o ruptura de confianza en una relación. El tribunal del 5th Circuito, en la interpretación de la citada cláusula, determinó que se puede usar el procedimiento secreto de un competidor si se descubre por *reverse engineering* aplicado al producto final, si se descubre por la propia investigación independiente, pero la obtención de un conocimiento sobre un proceso sin gastar tiempo y dinero en descubrirlo independientemente es *improper*. En este sentido, atendiendo a la falta de esfuerzo propio de que se parte, el tribunal condenó al demandado por apropiación de secretos al haber empleado un medio impropio o ilegal, en el sentido expuesto. Más adelante, se abordará el enjuiciamiento crítico al que deben ser sometidas las consecuencias a las que ha dado lugar la denominada teoría del trampolín (*springboard*), en virtud de la cual la persona que ha recibido confidencialmente la información secreta no puede utilizarla aun cuando haya caído en el dominio público (así, *Seager v. Copydex* (Nº. 1) [1967] 2 All E.R. 415 (C.A.), en CORNISH, W.R., *Cases and Materials...*, *op. cit.*, p.167). No parece aceptable que si la información se divulga y deviene conocimiento notorio, se restrinja injustificadamente la libertad del inicial depositario de la confianza del titular del secreto. No se comprende por qué debe tener un comienzo más duro que cualquier otra persona (en este sentido, la sentencia *Terrapin v. Builders Supply* [1967] R.P.C. 375-392, en CORNISH, W.R., *Intellectual property: patents*, *op. cit.*, § 8-13, p. 270), ni resulta razonable que se acabe convirtiendo en un competidor de peor condición. La tendencia asumida por estas sentencias ha sido delimitada en otras posteriores, lo que no oculta las censurables y exacerbadas repercusiones que la relación de fidelidad entre titular del secreto y depositario de la confianza genera en el ámbito anglosajón. Probablemente, ello trae causa de un desenfocado entendimiento del auténtico bien jurídico protegido en materia de secreto empresarial.

¹¹⁰ Para un análisis crítico de la tesis de la accesibilidad (*Zugänglichkeit*), vid. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, pp. 200 y ss.

jurisprudencia alemana equipara la ausencia de publicidad a la exigencia de que el secreto no sea libremente accesible sin dificultad ni esfuerzo¹¹¹.

En conclusión, pues, una información se convierte en notoria cuando es fácilmente accesible para cualquiera que esté interesado en conocerla (generalmente, un competidor), sin que se requiera para su obtención y/o combinación, un particular esfuerzo cualitativo –experiencia, conocimientos-- o cuantitativo --de inversión, en tiempo o costes--.

Esta reflexión preside el enjuiciamiento de la idoneidad de la información para ser considerada confidencial, de forma que un mismo conocimiento puede constituir un secreto en virtud de la dificultad de su adquisición (por ejemplo, un listado de clientes es confidencial o reservado, si no puede ser obtenido mediante la simple consulta de una guía telefónica, de repertorios profesionales, etc.)¹¹².

En suma, la información permanece secreta siempre que no sea fácilmente accesible o su adquisición resulte especialmente costosa.

¹¹¹ Vid, por todos, HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, *op. cit.*, § 17, anotación 7, p. 1430 y NORDEMANN, W., *Wettbewerbs- und Markenrecht*, 6. Auf., Baden-Baden, 1995, anotación 454, p. 275.

¹¹² Así, por ejemplo, el *Bayerisches Oberstes Landesgericht* (BayObLG, 28 agosto 1990, en *wistra*, 1991, H.2, pp. 76-78, en especial, 77) anuló la sentencia del *Amtsgericht Augsburg* (AG Augsburg, 15 marzo 1989, en *CR* 11/1989, pp. 1004-1007, en especial, 1006, con nota de ETTER, E.), subrayando el desacierto de considerar un programa de ordenador como conocimiento de dominio público bajo el argumento de que pueda ser reconstruido consagrande 70 horas de trabajo y 5000 DM. Con razón, el BayObLG concluye que un conocimiento, cuya obtención requiere una dedicación de 70 horas de trabajo y 5000 DM de gasto, no resulta asequible "sin gran dificultad y sacrificio". En el sentido expuesto, el tribunal federal suizo también requiere que el conocimiento no sea ni notorio ni fácilmente accesible; para una exhaustiva cita de pronunciamientos jurisprudenciales en el derecho suizo, vid. WENIGER, O., *La protection...*, *op. cit.*, pp. 146-151.

2.2. Interés en el mantenimiento del secreto.

El elemento del interés en el mantenimiento del secreto no puede entenderse ni interpretarse desvinculado de la realidad económica y empresarial en la que surge¹¹³.

Si en casi todos los ámbitos de la vida diaria la información se revela como un instrumento indispensable para la toma de decisiones racionales, en cualquier proceso de asignación de recursos en el seno de una empresa adquiere una significación de primer orden¹¹⁴. Sin duda, no todo conocimiento o conjunto de datos reclama tutela jurídica y, de ahí, la insatisfacción de abandonar a la voluntad o mero arbitrio del titular, la calificación de cierta información como secreto¹¹⁵. En este sentido, la información debe asumir la suficiente entidad como para que, en la lucha concurrencial en la que se inserta la violación de secretos, se convierta en relevante. Así, la información deberá reunir una mínima idoneidad objetiva en el escenario competitivo en el que se desarrolla la actividad empresarial. De ahí que determinadas informaciones intrascendentes o triviales en este contexto no constituyan secreto de empresa, como, puede ser, por ejemplo,

¹¹³ Ya ha sido advertido anteriormente (vid. nota a pie número 83) que el mayor estudio del citado instituto desde un enfoque económico evidencia el substrato del que procede su realidad práctica, a saber, la *actividad económica* de una industria o una empresa en el mercado. En este sentido, TROLLER, A., "Il segreto industriale nel sistema dei Diritti sui beni immateriali", en *Rivista di Diritto Commerciale*, P. I, 1957, p. 173, subraya que el secreto industrial es un bien independiente de cualquier tutela jurídica relativa al mismo y, sobre todo, es un bien económico.

¹¹⁴ Vid., en igual sentido, FARRANDO MIGUEL, I., *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*, Madrid, 1991, p. 21. La empresa constituye la forma que adoptan las unidades económicas de producción que se asientan, fundamentalmente, sobre un grado de organización de factores productivos para la producción de bienes o de servicios con destino a un mercado (así, vid. SUÁREZ-LLANOS, L., *Derecho, economía, empresa. Vol. I. Elementos de teoría general del derecho patrimonial*, Madrid, 1988, p. 59 y en *Introducción al Derecho Mercantil*, Madrid, 1998, p. 51).

¹¹⁵ Vid. supra e infra, al analizar el siguiente requisito.

el color con el que están pintadas las paredes de los lavabos de las oficinas centrales de la compañía¹¹⁶; el proveedor de los botellines de agua y del café de un despacho de abogados; el proyecto de contratar un nuevo equipo de limpieza de un banco; la planificación interna relativa al sorteo de los días de fiesta entre cierto grupo de empleados en un taller de confección, entre otros supuestos. Así pues, una vez constatada la aptitud objetiva de la información, procede analizar en qué consiste y cómo se interpreta el interés en el mantenimiento de su reserva.

Este elemento objetivo se cifra, esencialmente, en el interés económico que el secreto encierra para la empresa. Este interés viene constituido, pues, por el valor competitivo, esto es, por la ventaja de que goza la empresa poseedora de la información frente a las que carecen de ella¹¹⁷. Esta ventaja que la información ofrece supone una mejora en el desarrollo de la empresa y, por tanto, una mejora que resulta proyectable a cualquiera de los sectores que integran la actividad empresarial, técnico, comercial u organizativo. Esto es, lo que persigue el poseedor de la información al mantenerla en secreto, es maximizar todo lo posible su valor.

¹¹⁶ Vid., con este ejemplo, FARRANDO MIGUEL, I., *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*, Madrid, 1991, p. 111.

¹¹⁷ A este valor competitivo hace referencia el artículo 39.2 b) del Acuerdo ADPIC, al requerir que la información tenga "valor comercial". De igual forma, viene exigido en el RCE 240/96, que, tras definir el know-how como información técnica secreta, sustancial e identificada de forma apropiada (art. 10.1), aclara que "el término "sustancial" significa que el *know-how* contiene información útil, es decir, que, en el momento de la celebración del acuerdo, cabe esperar que servirá para mejorar la competitividad del licenciataria permitiéndole, por ejemplo, acceder a un nuevo mercado, o que le proporcionará una ventaja competitiva sobre otros fabricantes o prestadores de servicios que no tengan acceso al *know-how* secreto concedido o a otro *know-how* secreto comparable" (art. 10.3). Aún más contundente resultaba el RCEE 556/89, derogado por el citado RCE 240/96, que, expresamente excluía "toda información intrascendente" (art. 1.7.3). Este valor o ventaja competitiva es exigido como elemento integrante del secreto empresarial en la STS 13 diciembre 1989 (RJ 1989, 9200) (fundamento de derecho cuarto), STS 24 abril 1989 (RJ 1989, 3504) (fundamento de derecho quinto) y SAP Navarra 10 junio 1998, "Alfacel, S.A. c. Viscofán, S.A.", (AC 1998, 1455) (fundamento segundo). En igual sentido, vid. BOURGEOIS, M., "La protection juridique de l'information confidentielle économique: étude de droits québécois et français", en *Rev. Int. Dr. Comp.*, nº 1, 1988, p. 119.

En ocasiones, ello puede traducirse en una reducción directa de los costes o en un incremento de los beneficios, pero también puede permitir una reorganización más eficiente de la empresa, una reducción indirecta o a largo plazo de los costes (a partir de la utilización de la información negativa o de la que ha desembocado en errores o fracasos), etc.

Así pues, se hace referencia al «valor competitivo» como instrumento decisivo no sólo del mantenimiento de la capacidad competitiva de la empresa, como posible valor en potencia, sino también como herramienta de la reorganización constante que cualquier unidad empresarial debe acometer habitualmente al objeto de incrementar su eficiencia, si no quiere verse expulsada del mercado y, por tanto, como instrumento, asimismo, de la posición conquistada ya en el mercado, en cuanto situación consolidada y de carácter más estático¹¹⁸.

En este sentido, su explotación en régimen de secreto, esto es, la adopción de esa concreta forma de tutela, constituye un “acto de iniciativa económica”¹¹⁹, que resulta rentable para la empresa en la medida en que se mantiene la reserva sobre tales conocimientos¹²⁰.

Así pues, *este elemento objetivo se cifra en el interés económico que el secreto encierra para la empresa*, puesto que la ventaja o mejora que comporta, en cualquiera de sus diversas parcelas, constituye una pieza de

¹¹⁸ El criterio de la eficiencia es extraordinariamente relevante en derecho de la competencia, como se expondrá más adelante. Baste, por el momento, señalar que la expulsión del competidor puede ser la sanción que la economía de mercado depara a la menor eficiencia (así, vid. MASSAGUER FUENTES, J., “Inducción a la infracción contractual”, en *ADI*, XV, 1993, pp. 37-38).

¹¹⁹ FRIGNANI, A., “Secretos de empresa...”, en *op. cit.*, p. 257.

¹²⁰ BOURGEOIS, M., “La protection juridique de l’information confidentielle économique: étude de droits québécois et français”, en *Rev. Int. Dr. Comp.*, nº 1, 1988, p. 115, sostiene que el avance de una empresa sobre sus competidoras requiere no sólo la concepción de ideas innovadoras, sino además la salvaguarda de la exclusividad de éstas últimas.

primer orden para el fortalecimiento de su capacidad competitiva y para el mantenimiento de su posición o de su situación en el mercado¹²¹.

Ahora bien, *la interpretación o ponderación de dicho interés económico debe articularse bajo criterios objetivos en función de la capacidad o ventaja competitiva de la información, que no debe afirmarse o negarse en términos absolutos o abstractos, esto es, en relación con el resto de empresarios competidores, sino en términos relativos o particulares, en atención a las estrategias y actuaciones que en particular permite realizar a su titular*, y que sus competidores no pueden realizar ni prevenir o neutralizar por anticipado o inmediatamente¹²².

Así, piénsese, por ejemplo, en la ventaja que proporciona la información consistente en el empleo de ciertas técnicas o procedimientos de fabricación, en sí mismos conocidos por el resto de empresarios del

¹²¹ En igual sentido, la doctrina alemana vincula el interés de la empresa al mantenimiento de su propia individualidad, de la que forma parte una especial capacidad competitiva (así, vid., PREIN, P., *Der Geheimnisschutz im wirtschaftlichen Wettbewerb nach deutschem Recht*, Köln, 1932, p. 6 y SCHMIDT, E., "Bedarf das Betriebsgeheimnisses...", en *op. cit.*, p. 137). Asimismo, VON GAMM, O.F., *Wettbewerbsrecht. Mit Zugabe- und Rabattrecht sowie mit Nebengesetzen und kartellrechtlichen Vorschriften*, 5. Auf., 1. Halbband, Köln/Berlin/Bonn/München, 1987, § 17, anotaciones 16-19, pp. 990-991, advierte que es la capacidad competitiva lo que está en juego. También VON STEBUT, D., *Geheimnisschutz und Verschwiegenheitspflicht im Aktienrecht*, Köln/Berlin/Bonn/München, 1972, pp. 52-53, subraya la connotación económica de dicho interés. Análogamente se pronuncia la doctrina suiza por lo que se refiere a la exigencia del carácter comercial del interés (vid., por todos, WENIGER, O., *La protection...*, *op. cit.*, p. 154); sólo de forma minoritaria SCHNEIDER, M., *Schutz des Unternehmensgeheimnisses vor unbefugter Verwertung*, Bamberg, 1989, pp. 61-62, sostiene que el interés al secreto no debe revestir necesariamente naturaleza económica, sino que basta con que se trate de un mero interés ideal (*ideelle Interessen*). Sin embargo, el ejemplo aducido, consistente en una fórmula confidencial sobre un nuevo medio de destrucción masivo, es susceptible de tener repercusiones sobre el resultado comercial de su titular, ya que la explotación de este método por un tercero podría suponer un grave perjuicio para la reputación de su inventor. Esta consecuencia es reconocida por el propio autor, que, no obstante, arguye que este perjuicio se asienta en un ámbito donde no es frecuente que los daños sean mensurables o demostrables, a saber, en el derecho de la personalidad.

¹²² Vid. MASSAGUER FUENTES, J.J., *Comentario a la Ley de...*, *op. cit.*, pp. 389-390.

ramo, pero cuya aplicación por la empresa se ignora¹²³; en la ventaja derivada de la información relativa a las condiciones mínimas que se aceptarán en una futura negociación empresarial¹²⁴; la de la oferta económica que se pretende realizar en una subasta¹²⁵; la de un estratégico plan de inversión bursátil; la derivada de las condiciones de pago que se quieren renegociar con un nuevo cliente; la de un proyecto de fusión empresarial; o la de los datos operativos o de rendimiento de una máquina, incluso en el caso de que su efectiva utilidad no se haya comprobado o, en su caso y tras su análisis, resulten irrelevantes, puesto que en dicha irrelevancia radica el interés por dichos datos, que pueden servir de base para ulteriores mejoras o innovaciones en la máquina¹²⁶. *El valor económico de la información se singulariza, pues, en virtud de las necesidades y preferencias de su poseedor, lo que determina que pueda diferir de un titular a otro.*

Así, el valor competitivo de la información es un valor relativo, referencial, que permite a su poseedor actuar estratégicamente y organizar

¹²³ Así, vid. WENIGER, O., *La protection...*, *op. cit.*, pp. 148-149; GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 187, n. 1; MASSAGUER FUENTES, J.J., "Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: régimen jurídico", en FONT GALÁN, J.I./NAVARRO CHINCHILLA, J.J./VÁZQUEZ GARCÍA, R.J., *Derecho de la propiedad industrial, Cuadernos de Derecho y Comercio*, Monográfico, 1994, p. 172.

¹²⁴ Así, vid. sentencia de AP Pontevedra, de 18 de septiembre de 1997 (AC 1997, 1776), «Tiseqa, SL c. Insega, SL», en la que el administrador de la sociedad demandada había prenegociado en calidad de administrador para su antiguo principal (la sociedad demandante) las condiciones de ciertas obras, que finalmente contrató en nombre de la nueva sociedad creada por su cuenta.

¹²⁵ Así, por ejemplo, Cass. 12 abril 1985, en *Cass. Pen.*, 1986, p. 1783 (citada en COCCO, G., "La tutela penale del segreto industriale", en DI AMATO, A., *Tratato di Diritto Penale dell'Impresa*, vol. IV, Padova, 1993, p. 281), en la que el empleado de una sociedad, en la lucha por conseguir ganar un concurso de adjudicación de obras públicas, reveló información secreta a otra empresa, la que finalmente devino adjudicataria de las obras, permitiendo que ésta formulase condiciones más favorables que las ofrecidas por la empresa para la que trabajaba, actuando con la conciencia de que la presentación de la nueva oferta podía perjudicar a la empresa que lo empleaba, como efectivamente ocurrió.

¹²⁶ Vid. MASSAGUER FUENTES, J.J., *Comentario a la Ley de...*, *op. cit.*, p. 390.

su actividad económica del modo más rentable y beneficioso posible¹²⁷. En este sentido, *la interpretación del contenido de este requisito lo aproxima más al concepto de «valor de uso» que al de «valor de mercado»*¹²⁸, entendido éste último como fruto de una ponderación de la información en términos absolutos o abstractos, en relación con la generalidad de competidores, como si asumiese un valor fijo para cualquier titular¹²⁹. Esto es, la interpretación del valor económico como *valor estratégico*¹³⁰ lo desliga de cualquier consideración objetiva¹³¹.

¹²⁷ Como advierte MASSAGUER FUENTES, J.J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 41, el contenido de la información puede ser conocido pero lo decisivo es siempre su aplicación, que puede tener lugar en procedimientos distintos o en condiciones hasta ese momento desconocidas.

¹²⁸ En esta línea se halla la lúcida y sugerente propuesta defendida por ASÚA BATARRITA, A., "El daño patrimonial en la estafa de prestaciones unilaterales (subvenciones, donaciones, gratificaciones). La teoría de la frustración del fin", en *ADPCP*, 1993, pp. 103 y ss. y 127 y ss., en cuya virtud, junto al «valor de mercado», la determinación del daño patrimonial en el delito de estafa no puede prescindir del «valor de uso». A esta reinterpretación del concepto de «valor económico», tomando en cuenta no sólo el valor de mercado sino también el valor de uso, se adscribe GARCÍA ARÁN, M., *El delito de hurto*, Valencia, 1998, p. 26. Desde luego, esta propuesta, entroncada con una concepción jurídico-económica (GARCÍA ARÁN) o funcional (ASÚA BATARRITA) del patrimonio, en las que adquiere una notable significación el recurso a este criterio del valor de uso o el relativo a la frustración del fin pretendido, en la determinación del daño patrimonial, evidencia la necesidad de tomar en consideración la dimensión individual (particular) del patrimonio, expresada en las utilidades que persigue el titular. Así, desde una orientación funcional de patrimonio, se entiende por daño patrimonial la *lesión del potencial económico para la satisfacción de fines individuales* (vid., ampliamente, ASÚA BATARRITA, A., *op. cit.*, pp. 123 y ss.).

¹²⁹ Repárese en que, en este caso, el objeto de valoración se cifra en los recursos de los que dispone o mediante los que se organiza el empresario. Por tanto, esta reinterpretación del valor de la información es compatible con la afirmación del valor de mercado de una empresa, «entre otros factores, por el valor actual de sus expectativas» (así, lo sustenta PORTELLANO DÍEZ, P., *Deber de fidelidad de los administradores de sociedades mercantiles y oportunidades de negocio*, Madrid, 1996, p. 23). Precisamente, ese *valor actual, relativo y de uso de ciertas expectativas* conforma el *valor de mercado* de la empresa.

¹³⁰ Así, por ejemplo, en la sentencia AP Barcelona (Secc. 6a.), de 26 de octubre de 1991 (La Llei, T. 1992-1, p. 519), «Mal., S.A.», «Fil., S.A.» y «Tim. Exp., S.A.» c. Carlos Alberto Van Sch. V., se afirma que «las materias reservadas o secretas de una entidad mercantil cuya divulgación pudiera ser constitutiva de delito previsto en el art. 497 del CP, debe limitarse (...) a la *estrategia comercial*, en cuanto sea una información que podría perturbar el equilibrio competencial del mercado» (la cursiva es mía). No puede reflexionarse, en este momento, acerca de la errónea subsunción de los hechos en el art. 497 ACP, ni sobre las deficiencias del propio Código que motivaron una aplicación de los artículos 497, 498 y 499 ACP, como preceptos intercambiables.

Así pues, concurre este valor económico cada vez que el mantenimiento en reserva de la información proporciona una mejora u otorga una ventaja a su poseedor, que se proyecta a cualquiera de las facetas o ámbitos en los que se estructura una empresa. En esa medida, el avance competitivo puede producirse tanto con el disfrute de conocimientos cuya revelación permitiría que fuesen reproducidos y aprovechados directamente por los competidores, como con el de informaciones decisivas para adoptar una concreta estrategia en la actividad económica o una eficiente reasignación de recursos y reorganización de la empresa y que deparan, en fin, el propio equilibrio competencial en la gestión de la misma. Es decir, la significación o trascendencia económica que, en algunos casos, asumen ciertos conocimientos no puede advertirse sin atender a las circunstancias y necesidades particulares de sus poseedores concretos¹³². De ahí la imposibilidad de sujetar su valoración al baremo del mercado.

En consecuencia, el acceso y la revelación ilícita de estas ideas o decisiones acarrea un perjuicio económico al empresario que disfruta de ellas. Este perjuicio no debe ser interpretado desde una perspectiva o entendimiento clásico del mismo, como lesión, menoscabo o daño patrimonial efectivo (daño emergente y lucro cesante) y, por tanto, económicamente cuantificable¹³³. En el contexto competitivo en el que se

¹³¹ Vid., en nuestra doctrina, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 116; MASSAGUER FUENTES, J.J., *Comentario a la Ley de...*, pp. 387 y 390; FARRANDO MIGUEL, I., *El deber de secreto de los administradores...*, *op. cit.*, p. 108; de igual modo, vid. POSNER, R., "Trade secret misappropriation: a cost-benefit response to the fourth amendment analogy", en *Harvard Law Review*, vol. 106, 1992, nº2, p. 477.

¹³² Esta insuficiencia de la que, en algunos supuestos, adolece la objetividad del baremo estrictamente económico del patrimonio, ha sido ya señalada por , p. 101.

¹³³ Así, vid. BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho penal económico aplicado...*, *op. cit.*, p. 301.

inserta el secreto¹³⁴, la producción del perjuicio se vincula con la pérdida del valor de la información y, por tanto, con la desaparición de la ventaja o de la mejora competitiva que provoca su revelación. En la medida, pues, en que este perjuicio se ve anudado, en último término, a la perturbación del derecho a realizar y a organizar una actividad económica en el mercado, puede ser calificado de económico¹³⁵.

Ciertamente, en ocasiones, el perjuicio supondrá la pérdida de un activo empresarial. Así, por ejemplo, las ideas con proyección técnico-industrial o comercial comportan una ventaja competitiva que puede traducirse en términos de producción y/o comercialización, lo que permite determinar una cuantificación económica que ilustre y constate aquella ventaja. Se trata de conocimientos aptos para ser reproducidos y aprovechados por los competidores, con trascendencia externa y cuya revelación puede incidir directamente en un incremento de los costes o en una reducción de los beneficios. Así, por ejemplo, el conocimiento por un competidor de un procedimiento de fabricación o de un listado de clientes puede tener una repercusión directa sobre el precio del producto¹³⁶.

En otros casos, el acceso y la revelación ilícita de la información quizá no suponga un perjuicio directo en el modo antes expuesto, pero puede trastocar la situación de la empresa en el entorno competitivo. Piénsese, por ejemplo, en el perjuicio que puede suponer la revelación del proyecto de

¹³⁴ Más adelante se abordará el estudio del secreto en ese escenario competitivo en el que se integra y, por tanto, en el derecho de la competencia. Como se expondrá en ese momento, el acceso y la revelación ilícita de estas ideas o decisiones puede, de igual forma, causar un perjuicio al empresario, desestabilizar la estructura del mercado y entorpecer el funcionamiento de la competencia económica, que se ve falseada por conductas no basadas en el propio esfuerzo.

¹³⁵ Acerca de la naturaleza jurídica del secreto y del fundamento constitucional del bien jurídico protegido (libertad de empresa o libertad de iniciativa económica privada), vid. infra.

¹³⁶ Así, lo ejemplifica FONT SEGURA, A., *La protección internacional...*, op. cit., p. 54.

celebrar un determinado contrato, al eliminar el factor sorpresa sobre el resto de competidores con la ventaja que hubiese podido adquirir o, incluso, al facilitar que otro competidor más potente se avance en la estrategia proyectada¹³⁷; en el acceso ilícito a datos relativos al descenso de las ventas, en la revelación de una política ineficaz de precios o en la de la precaria situación financiera; en la difusión de cualquier plan empresarial (tomas de control, alianzas estratégicas, formación de consorcios, operaciones de financiación, etc.¹³⁸); en la cesión a terceros de los proyectos de inversión bursátil, de la oferta que se hará en un concurso público o de la tarifa de precios que se negociará con un cliente. La revelación de estas informaciones suele impedir una estratégica toma de decisiones y una reorganización empresarial más eficiente. En suma, el conocimiento de estos datos por los competidores desestabilizará el normal desenvolvimiento de la empresa y generará múltiples consecuencias con repercusión directa en su equilibrio competencial.

En esta medida, el valor competitivo de la información debe ponderarse desligadamente del concepto de perjuicio, entendido como resultado del lucro cesante y del daño emergente causado a la economía de la empresa. De ahí que la antigua expresión contenida en los preceptos reguladores de estos delitos «con perjuicio del dueño» (hasta el código penal de 1932), reemplazada por la de «en perjuicio del dueño» (hasta el derogado código penal de 1973) resultase extremadamente perturbadora. Muestra de ello se revela la confusión a la que su hermenéutica dio lugar en múltiples ámbitos. Así, la primera disputa interpretativa en torno al alcance de dicha cláusula se suscitó entre quienes entendían el perjuicio como resultado

¹³⁷ FONT SEGURA, A., *ibidem*.

¹³⁸ Vid., con estos ejemplos, FARRANDO MIGUEL, I., *El deber de secreto de los administradores...*, *op. cit.*, p. 142, n. 498.

típico del delito y reclamaban, pues, la necesidad de su producción¹³⁹, lo que probablemente contribuyó al entendimiento de estos delitos como atentados contra la propiedad, y quienes concebían tal expresión como un elemento subjetivo del injusto¹⁴⁰. Asimismo, surgieron discrepancias acerca de la exigencia de que dicho perjuicio tuviera o no carácter económico y, por tanto, en caso de que así fuera si debía ser un perjuicio cuantificable¹⁴¹. Como se observa, se trata de cuestiones extrañas a los intereses realmente tutelados en estos preceptos, que evidencian, pues, la escasa entidad que este concepto del perjuicio asume en ellos.

De igual modo, también se revelaba perturbadora la exigencia, en el artículo 284 del PCP de 1992, cifrada en que se tratase de un secreto «evaluable económicamente», por el confusionismo que el concepto de

¹³⁹ QUINTANO RIPOLLÉS, A., *Comentarios al Código penal*, Madrid, 1966, p. 916; PUIG PEÑA, F., *Derecho penal, Parte Especial*, T. IV, Madrid, 1969, p. 239, insiste en la necesidad del perjuicio; LANDROVE DÍAZ, G., "Descubrimiento y revelación de secretos", en AA VV, *III Jornadas de profesores de Derecho Penal*, Santiago de Compostela, 1976, p. 208; RODRÍGUEZ DEVESA, J.M., *Derecho penal español, Parte especial*, 8ª ed., Madrid, 1980, p. 331 y 14ª ed. (rev. por SERRANO GÓMEZ, A.), Madrid, 1991, p. 337; RODRÍGUEZ RAMOS, L., *Compendio de derecho penal (Parte especial)*, Madrid, 1985, p. 165.

¹⁴⁰ Partidarios de su consideración como elemento subjetivo del injusto se han manifestado, entre otros, JASO ROLDÁN, J., en ANTÓN ONECA, J./RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A., *Derecho penal, Parte especial*, T. II, Madrid, 1949, p. 327; BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho penal económico aplicado...*, *op. cit.*, pp. 301 y 306; JORGE BARREIRO, A., "Descubrimiento y revelación de secretos. Un estudio de derecho penal español (arts. 497-499 del C.p. español)", en *Revista de derecho público*, nº 87, 1982, p. 284; COBO DEL ROSAL, M./CARBONELL MATEU, J.C., en AA VV (Coord. VIVES ANTÓN, T.S.), *Derecho penal, Parte especial*, 3ª ed., Valencia, 1990, p.777; BUSTOS RAMÍREZ, J., *Manual de derecho penal, Parte Especial*, 2ª ed., Barcelona, 1991, p. 95; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho penal, Parte Especial*, 8ª ed., Valencia, 1991, p. 159; QUERALT JIMÉNEZ, J.J., *Derecho penal español, Parte especial*, 2ª ed., Barcelona, 1992, p. 200; POLAINO NAVARRETE, M., en AA VV (Dir. por COBO DEL ROSAL, M.), *Manual de derecho penal (Parte especial)*, T. I, Madrid, 1993, p. 596.

¹⁴¹ Entendiendo el perjuicio no de modo necesariamente económico, vid. QUINTANO RIPOLLÉS, A., *Tratado de la parte especial del derecho penal*, T. I, Vol. II, Madrid, 1972, pp. 1024-1025; LANDROVE DÍAZ, G., "Descubrimiento y revelación de secretos", en AA VV, *III Jornadas de profesores de Derecho Penal*, Santiago de Compostela, 1976, p. 208; RODRÍGUEZ DEVESA, J.M., *Derecho penal español, op. cit.*, 8ª ed., p. 331 y 14ª ed., p. 337; RODRÍGUEZ RAMOS, L., *Compendio de derecho penal (Parte especial)*, Madrid, 1985, p. 165, entre otros.

perjuicio económico, entendido como efectiva lesión patrimonial y reducido, por tanto, a comprobaciones contables, propicia en estos delitos. Probablemente, al igual que ha ocurrido en otros delitos, la preocupación por separar del ámbito típico de estos delitos todo aquello que implique atender sin más al interés del empresario poseedor del secreto y el temor a incurrir en la mera protección de su voluntad, puede desembocar en una desprotección del bien jurídico, al verse éste restringido a su medición en cantidades dinerarias¹⁴².

Diferente hubiera sido el recurso a una cláusula de otro tenor, que reclamase de la información o del secreto la condición de «valiosa», calificativo que, por el contrario, admite una ponderación mucho más acorde con la esencia de estos delitos, sin reduccionismos a lo monetariamente evaluable¹⁴³.

En este sentido, la difícil cuantificación económica del perjuicio tras la revelación de algunas informaciones confidenciales, como, por ejemplo, las que carecen de una proyección externa directa, puesto que se desarrollan y agotan en el seno de la empresa, no debe conducir a negar su valor económico, ya que no puede subordinarse la existencia jurídica del secreto a la proyección externa de su valor¹⁴⁴.

¹⁴² Esta deficiente tutela también se ha producido en el ámbito de la estafa, al intentar alejar de su ámbito todo aquello que suponga atender a las voluntades particulares de disposición, provocando, de igual modo, una desprotección del titular del patrimonio, como ha advertido ASÚA BATARRITA, A., "El daño patrimonial...", en *op. cit.*, p. 101.

¹⁴³ Ya QUINTANO RIPOLLÉS, A., *op. ult. cit.*, p. 1025, advertía que son imaginables «daños en el crédito no inmediatamente traducidos en cantidades dinerarias».

¹⁴⁴ La efectiva producción de una lesión patrimonial, así como la valoración de los daños y perjuicios devienen presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, de naturaleza compensatoria, prevista en el artículo 18.5 LCD.

Desligada, pues, del concepto de perjuicio patrimonial, la ponderación de la ventaja o mejora competitiva se llevará a cabo con arreglo a parámetros relativos o particulares, entre los que no se considera un factor decisivo el atinente a los costes de inversión de la información reservada. Desde luego, una empresa que quiera ser eficiente y competitiva, deberá realizar, en la mayoría de los casos, un esfuerzo de inversión, en términos económicos, al objeto de acceder a un nivel adecuado de ideas, procedimientos o experiencias susceptibles de aplicación comercial o industrial¹⁴⁵. Ahora bien, no debe equipararse el posible coste de obtención de la información con su valor competitivo, es decir, con un requisito imprescindible para su configuración jurídica. Así, piénsese en algunas ideas o conocimientos (la información obtenida por azar o por un logro fortuito o bien la información consistente, por ejemplo, en la oferta que pretende realizarse en un concurso o subasta y otros casos en los que puede no haber coste previo alguno), que otorgan a su poseedor una ventaja competitiva y cuya revelación provocaría su pérdida. Obsérvese, pues, nuevamente, el valor referencial que el interés económico en el mantenimiento de la reserva asume¹⁴⁶.

¹⁴⁵ En este sentido, FRIGNANI, A., "Secretos de empresa...", en *op. cit.*, p. 255 y 260, indica que la adquisición de estas informaciones es fruto de estudios, investigaciones, aplicaciones, pruebas y contra-pruebas, o bien el resultado de años de actividad, conexiones, experiencias, relaciones humanas, etc. Ahora bien, para este autor este coste de inversión se erige en un factor decisivo de la configuración jurídica del secreto, que debe concurrir siempre (vid., en igual sentido, CARRASCO ANDRINO, M.M., en *La protección penal...*, *op. cit.*, pp. 32 y 61). A nuestro juicio, como se expondrá con detalle al abordar el concepto de secreto, la idoneidad de este criterio como requisito relevante para la delimitación del concepto de secreto no puede compartirse. Por el momento, conviene continuar con la caracterización jurídica del secreto ya que será dicha configuración la que permitirá delimitar el concepto penal de secreto.

¹⁴⁶ Los costes de inversión asumen sólo una función indiciaria, que, en ocasiones, permitirá acreditar la concurrencia de otros elementos o requisitos verdaderamente nucleares (voluntad de mantener el secreto por parte de su titular, valor competitivo de la información), con los que no debe equipararse.

Esta configuración jurídica es compartida por los distintos ámbitos del ordenamiento en los que reposa su protección (mercantil, laboral y penal). En su estructuración teórica, pues, debe asumirse como necesaria la concurrencia de los requisitos mencionados, de tal forma que para que una información interese jurídicamente como secreto empresarial, deberá ser confidencial, encerrar valor competitivo y evidenciar la voluntad de su titular de mantenerla en reserva. Seguidamente, la caracterización jurídica se proyectará y condicionará el concepto de secreto y la información que puede constituir su objeto. Esta objetivización, pues, no sólo permitirá no excluir ciertos aspectos especialmente discutidos del secreto comercial, sino que justificará su necesaria inclusión¹⁴⁷.

Posteriormente, se producirá una segunda precisión conceptual por los diferentes sectores de protección, que perfilarán su propia respuesta o consecuencia jurídica. En concreto, el derecho penal seleccionará mediante el recurso a criterios propios, como, el principio de *ultima ratio*, fragmentariedad y subsidiariedad, qué secretos jurídicamente relevantes merecen además su tutela, a todas luces, más intensa e incisiva¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Una recta inteligencia del significado de estos requisitos, que estructuran internamente el secreto, deviene imprescindible para proponer posteriormente un concepto penal del mismo. En esta medida, se procura, pues, discernir entre el requisito configurador analizado (valor competitivo) y el propio sustrato sobre el que recae el secreto (información, conocimientos, ideas). Algún sector doctrinal, que postula un concepto penal de secreto restringido (con exclusión de esos aspectos especialmente conflictivos del secreto comercial), revela en su argumentación cierta confusión entre ambos planos y una interpretación del valor competitivo de la información que no se comparte.

¹⁴⁸ Así, los diversos criterios enunciados para trazar el esqueleto jurídico del secreto empresarial deben ser interpretados e integrados en el marco de una oportuna sucesión cronológica de intervención jurídica. En primer término, conviene analizar los elementos que debe reunir la información para que traspase un primer filtro jurídico y se convierta en relevante para los distintos sectores del ordenamiento (requisitos configuradores básicos). A continuación, el derecho penal, informado por los principios de *ultima ratio*, fragmentariedad y subsidiariedad, añadirá qué condiciones deben darse para que supere un segundo filtro y active su puesta en marcha. En este sentido debe ser interpretada la propuesta citada anteriormente (vid. supra) de BAJO FERNÁNDEZ, M./SUÁREZ GONZÁLEZ, C., en BAJO FERNÁNDEZ, M./PÉREZ MANZANO, M./SUÁREZ GONZÁLEZ, C., *Manual de derecho penal. Parte Especial. Delitos patrimoniales y económicos*, Madrid, 1993, p. 378, de concretar la tipicidad del secreto a través del criterio que proporciona el bien jurídico que la

Así pues, la caracterización jurídica del secreto de empresa requiere la constatación de que la información reservada reviste valor competitivo, que, ponderado en términos relativos, contribuye a conservar la situación de su poseedor en el mercado. A continuación, se abordará el último requisito configurador del secreto.

2.3. Voluntad de mantener el secreto.

La voluntad del titular de mantener la reserva permite trazar la diferencia entre el secreto y lo meramente desconocido. 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 jurídica¹⁴⁹.

Doctrinalmente existe acuerdo en considerar este ánimo de mantener oculta una información como requisito imprescindible para la configuración jurídica del secreto empresarial, bien en el ámbito de su definición, bien en el marco de la punibilidad de su descubrimiento y revelación¹⁵⁰. Sin embargo,

norma trata de proteger, que, "bien puede ser la seguridad del Estado (art. 122.6), los intereses públicos de la Administración (arts. 367 y 361) o determinados intereses comerciales o industriales (art. 499)". Así, "un conocimiento reservado (...) es secreto típico conforme al art. 499, en la medida en que afecte a la capacidad competitiva de la empresa". Obsérvese, de nuevo, que tales consideraciones se vierten a propósito de la relevancia jurídico penal del secreto, sin el eslabón previo, en nuestra opinión imprescindible, de abordar una configuración jurídica del secreto empresarial a la luz de los distintos sectores del ordenamiento que lo tutelan. Sólo así pueden efectuarse, a continuación, las restricciones necesarias a una legítima y justificada intervención del derecho penal, cuyo ámbito de aplicación siempre debe ser más reducido.

¹⁴⁹ GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, pp. 223-224.

¹⁵⁰ En la doctrina alemana, minoritariamente, ciertos autores han defendido la teoría del interés, que se contenta con la concurrencia del mero interés objetivo del secreto (así, ARIANS, K., "Der strafrechtliche Schutz...", *op. cit.*, pp. 330 y ss. y SCHMIDT, E., "Bedarf das Betriebsgeheimnisses...", *op. cit.*, p. 125). Actualmente, como observa METZLER R., *Konsequenzen neuartiger Erscheinungsformen des wirtschaftlichen Wettbewerbes für den strafrechtlichen Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im Rahmen der §§ 17ff*

las divergencias han aparecido en orden a si debe exigirse una manifestación externa objetiva de la voluntad o si, por el contrario, basta la existencia de una voluntad interna de mantener ocultos determinados conocimientos, aunque ésta no se manifieste externamente¹⁵¹.

Debe concretarse que lo relevante se cifra en que esta voluntad o elemento subjetivo sea reconocible externamente, esto es, que pueda ser percibida de forma clara, cercenando cualquier duda respecto al ánimo del titular¹⁵². Así, la manifestación de la voluntad puede llevarse a cabo

UWG, München, 1990, p. 15, no puede sostenerse que la doctrina mayoritaria renuncie a la voluntad del titular del secreto como elemento esencial del tipo del § 17.1 *UWG*. En efecto, la mayor parte de la literatura doctrinal y constante jurisprudencia exigen la presencia de esta voluntad junto con la del interés objetivo, cifrado en su valor competitivo. Así, HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, *op. cit.*, § 17, anotación 5, p. 1429, incluye en los elementos del concepto el relativo a la voluntad, aunque, a continuación, matiza que ésta no resulta estrictamente necesaria tanto para el concepto de secreto sino para la punibilidad de su revelación; VON GAMM, O.F., *Wettbewerbsrecht. Mit Zugabe- und Rabattrecht*, § 17, anotación 17, pp. 990-991, indica que para que el interés objetivo concorra debe darse que la voluntad del titular haya sido hecha reconocible; NORDEMANN, W., *Wettbewerbs-...*, *op. cit.*, anotación 454, p. 275, requiere de igual modo la voluntad del titular. Por lo que se refiere al derecho francés, WENIGER, O., *La protection...*, *op. cit.*, pp. 141-142, afirma que la voluntad de mantener el secreto no asume ninguna relevancia en el ámbito de su definición. Así, tanto este elemento como la importancia que adquieren las medidas de seguridad adoptadas por el empresario en algunos pronunciamientos jurisprudenciales deben interpretarse como necesarios para demostrar la realización de la infracción y no la definición del secreto. Por lo que se refiere al derecho norteamericano, las medidas de seguridad, en cuanto marca tangible de la voluntad del titular, son requeridas en numerosos estados (cfr., extensamente, tanto por lo que se refiere a la protección penal como civil, DESSEMONTET, F., *Le savoir-faire...*, *op. cit.*, pp. 100 (en especial, nota número 58), 103, 117 y 119).

¹⁵¹ Considerando esta voluntad como un elemento esencial del secreto, HARTE-BAVENDAMM, H., "Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis", en GLOY (Hrsg), *Handbuch des Wettbewerbsrechts*, 2. Auf., München, 1997, pp. 516-517, formula una presunción de confidencialidad, en virtud de la cual, en caso de duda, el empleado debe considerar que el empresario desea mantener en secreto cuanto sea ignorado por los terceros y pueda tener influencia en su posición competitiva, puesto que a él le corresponderá en el litigio conducir la contraprueba de que el mantenimiento del secreto no era querido. Posteriormente, al analizar el objeto material del delito, se abordará con mayor detalle el problema relativo a esta presunción de confidencialidad, sobre todo en el marco de las invenciones laborales por resultar uno de los ámbitos más conflictivos. No obstante, debe anticiparse que parece desproporcionado e injustificado gravar al trabajador con una presunción de este tipo, que puede llegar a entorpecer el ejercicio de su derecho al trabajo.

¹⁵² Este requisito se manifiesta esencialmente coincidente con el requerido por el RCE 240/96, al exigir que el know-how esté "identificado" (art. 10.1), lo que se evidencia cuando

expresamente, aunque no es necesario, a través de una cláusula contractual o cualquier otra instrucción expresa, o bien *tácitamente*, mediante la adopción de conductas o la ejecución de actos de los que se deduzca la voluntad del titular, puesto que la voluntad puede ser deducida de las circunstancias¹⁵³.

En cierta forma parece un conflicto superado, toda vez que, en la actualidad, el hecho de que la mayor parte de las veces se conozca algo en el marco del cumplimiento de una determinada relación jurídica o bien que deba accederse ilegítimamente revela la intención del titular de la información de mantenerla confidencial¹⁵⁴. Se comparte, pues, el criterio de MASSAGUER FUENTES de que sentado el carácter secreto de la

posteriormente aclara que este término "significa que el know-how ha de describirse o registrarse en un soporte material de tal forma que sea posible comprobar si se cumplen los requisitos de secreto y sustancialidad" (art. 10.4) (en idéntico sentido, vid. GÓMEZ SEGADE, J.A., voz "Secreto industrial (D.º Mercantil)", en *EJB*, T. IV, Madrid, 1995, p. 6085, respecto al art. 7.1.4 del derogado RCEE 556/89). En efecto, el RCE parece aludir a la forma más inequívoca de manifestación de la voluntad de mantener la reserva, a saber, la inserción de una cláusula de confidencialidad en el contrato correspondiente, en la que se describa el objeto del secreto. La STS 13 diciembre 1989 (RJ 1989, 9200) requiere que exista voluntad de mantener el secreto, tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo (fundamento de derecho cuarto).

¹⁵³ Así, GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial, op. cit.*, pp. 230-232, que hace referencia a la manifestación de voluntad *per facta concludentia* y NORDEMANN, W., *Wettbewerbs-...*, *op. cit.*, anotación 454, p. 275, quien considera que la voluntad del titular no necesita ser manifestada expresamente sino que también puede ser deducida de las circunstancias.

¹⁵⁴ En algunas ocasiones, concurren deberes jurídicos de secreto dimanantes de la relación contractual. En este sentido, la STC 6/1988, de 21 de enero (RTC 1988, 6), hace referencia a este tipo de derechos y obligaciones derivados de la existencia de una relación contractual entre empresario y trabajador, legitimando la voluntad de aquél de mantener ocultas ciertas informaciones atinentes a la empresa, cuya divulgación ni siquiera podría verse justificada por el ejercicio de la libertad de información. Así, el TC establece que "El recurrente (...) no utilizó o difundió indebidamente datos o asuntos de los que sólo tuviera conocimiento por razón del trabajo, ni quebrantó el secreto profesional, contravenciones éstas que, desde luego, nunca podrían legitimarse esgrimiendo una libertad de información que no existe, por definición, para comunicar o difundir datos que corresponden a la actividad y al tráfico ordinarios y regulares de la empresa, datos que pueden quedar lícitamente sustraídos al conocimiento público –y así ha de respetarlo el trabajador— por más relevante que pudiera pretenderse fueran para terceros" (fundamento sexto) (*obiter dicta*).

información, puede presumirse igualmente la voluntad de preservarlo¹⁵⁵. Directamente vinculado a la voluntad de mantener en secreto un conocimiento aparece la necesidad de que se adopten medidas de seguridad complementarias enderezadas a robustecer esta decisión de impedir la divulgación del mismo¹⁵⁶. En este sentido, suelen arbitrarse persiguiendo la protección tanto del exterior (controles de seguridad, ocultación de elementos secretos visibles), como del interior (restricción de los posibles depositarios del secreto a los estrictamente necesarios por su función en la organización empresarial, introducción de códigos de acceso, advertencias adecuadas sobre los soportes). Así, se revelan especialmente oportunas cuando se trata de medidas de control que permiten advertir y acreditar la voluntad tácita de conservar la información en secreto¹⁵⁷.

¹⁵⁵ MASSAGUER FUENTES, J.J., *Comentario a la ley...*, *op. cit.*, p. 390. El avance tecnológico actual, la posibilidad de transmitir información a tiempo real y desde cualquier parte del planeta, así como las notas de especialización y movilidad que caracterizan el mundo laboral, conduce a la conclusión afirmada en texto. Corroborada la concurrencia de los dos primeros requisitos configuradores (carácter oculto y competitivo del secreto), parece sostenible presumir la voluntad del titular de mantener la confidencialidad de la información. En este sentido, dicha presunción no debe ser interpretada como una voluntad extraída de la mera constatación de un interés objetivo en el mantenimiento del secreto. Esta inadmisibles inferencia desvela la confusión entre el elemento subjetivo-psicológico de la voluntad con el objetivo-valorativo del interés (así, HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, *op. cit.*, § 17, anotación 5, pp. 1429-1430, que también admite la reconocibilidad de la voluntad, en el sentido expuesto, a partir de las circunstancias concurrentes y, especialmente, del interés objetivo). De modo análogo WENIGER, O., *La protection...*, *op. cit.*, pp. 156, 160-163, 165, propone renunciar a la exigencia de este requisito en el derecho suizo, puesto que no representa nada nuevo respecto de los dos anteriores y su abandono no sólo no supone una extensión excesiva de la definición, sino que viene aconsejado por importantes intereses prácticos, entre los que destaca el reparto de la carga de la prueba.

¹⁵⁶ El artículo 39.2 c) del Acuerdo ADPIC requiere que la información "haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla". Así, con dicha exigencia se trata de negar protección a aquellos conocimientos respecto a los que la voluntad del titular de mantenerlos en secreto no se vea acompañada de medidas complementarias que busquen su efectividad (así, vid. PORTELLANO DÍEZ, P., "Protección de la información no divulgada", en *Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio*, T. I, Madrid, 1997, pp. 346).

¹⁵⁷ Estas medidas de seguridad revisten mayor importancia en el ámbito anglosajón, puesto que, como ya se ha señalado, los tribunales subordinan el otorgamiento de tutela a la concurrencia de medidas de salvaguarda adoptadas por el titular, que aseguren y evidencien la condición de secreto de la información. Especialmente significativa resulta la

Concluido el examen de los tres requisitos en torno a los que se arbitra la configuración jurídica del secreto, puede abordarse ya el concepto de secreto de empresa.

III. El secreto de empresa a efectos penales.

1. Los requisitos configuradores como criterio delimitador del concepto penal de secreto de empresa.

En su vertebración teórica como concepto de encrucijada entre diversas disciplinas, la económica y la jurídica, el secreto de empresa ha suscitado mayor interés doctrinal desde planteamientos económicos o jurídico-mercantiles que estrictamente jurídico-penales, ámbito que adolece de un concepto unánimemente aceptado¹⁵⁸.

sentencia *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher* 431 F.2d 1012 (5 th. Cir. 1970), cert. denied 400 U.S. 1024, en GOLDSTEIN, P., *Copyright, Patent, Trademark and ...*, *op. cit.*, p. 153, en la que se consideró que, a pesar de que el acceso al procedimiento secreto, en principio, no se produjo por *improper means* (vid., al respecto, nota a pie número 126; recuérdese que desde un avión se efectuaron 16 fotografías sobre la nave en construcción de E.I. DuPont) y que, durante un período de tiempo, el secreto empresarial estuvo expuesto a la vista desde el aire, no obstante, el demandante había adoptado precauciones razonables para asegurar su secreto. En este sentido, como advierte McMANIS, Ch. R., *The law of...*, *op. cit.*, p. 299, no parece razonable hacer soportar al titular unos costes en mantener la información en secreto superiores al beneficio que pueda obtener de la misma. En la sentencia analizada, el propio tribunal advierte que no debe exigirse un esfuerzo económico para prevenir posibles espionajes tan alto que dé como resultado el desaliento en la investigación y, así, declara que "To require DuPont to put a roof over the unfinished plant to guard its secret would impose an enormous expense to prevent nothing more than a school boy's trick" (en GOLDSTEIN, P., *op. ult. cit.*, p. 154). Más ampliamente y con cita de otros pronunciamientos jurisprudenciales, vid. GOLDSTEIN, P., "Notes", en *op. ult. cit.*, p. 157.

¹⁵⁸ La escasa atención dispensada al secreto de empresa o know-how desde una perspectiva jurídico-penal es destacada unánimemente por la doctrina. Así, TIEDEMANN, K., *Poder económico y delito*, Barcelona, 1985, p. 112, subraya el notable déficit existente en el aspecto jurídico; LUKES, R., *Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in ausgewählten EG-Staaten*, Berlín, 1986, p. 19 y ss., hace hincapié en la inexistente o, como mínimo, insuficiente sistematización de la protección del secreto, tanto en el ordenamiento alemán como en otros importantes ordenamientos europeos; ALESSANDRI, A., *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, Milano, 1984, p. 15, advierte que en la

La dispersión terminológica y normativa relativa a la tutela del secreto, la escasa atención doctrinal dispensada a su estudio y, en suma, la falta de sistematización en su protección jurídica han aconsejado elaborar, con carácter previo, un estatuto jurídico del secreto. En este sentido, se ha estimado indispensable proponer una *configuración jurídica objetiva* del secreto, con un ámbito de aplicación que asuma necesariamente *carácter general*, en el sentido de que se cimiente sobre criterios o requisitos proyectables a cualquier información. Así, estas pautas delimitan la información relevante jurídicamente, despreciando la que resulta insustancial o de insuficiente entidad en el entorno competitivo en el que se asienta el secreto¹⁵⁹. En consecuencia, de la aplicación de los requisitos

consideración económica del know-how es donde se conquista una mayor claridad de perfiles. En nuestro país, en igual sentido, vid., por todos, SERRANO-PIEDRECASAS, J.R., "Consideraciones en torno a la protección penal del Know-how", en *ADPCP*, 1990, p. 859. Sin duda, el mayor estudio del citado instituto desde un enfoque económico evidencia el substrato del que procede su realidad práctica, a saber, la actividad económica de una industria o una empresa en el mercado. Así, afirma LADAS que el know-how se ha desarrollado en la periferia del derecho, porque primariamente surgió en la práctica económica (citado en GÓMEZ SEGADÉ, J.A., "En torno al concepto...", en *op. cit.*, p. 412).

¹⁵⁹ Como se expuso ya al analizar el requisito relativo valor competitivo, no podrá cobrar relevancia jurídica la información de escasa entidad o la cifrada en fórmulas demasiado vagas e imprecisas. En este sentido, el recurso a criterios limitadores se revela, aunque con diverso contenido e interpretación, una constante necesidad en la práctica jurídica de cualquier ordenamiento, incluido el anglosajón, caracterizado por ofrecer un generoso marco de tutela. En efecto, en el derecho anglosajón se asume un ámbito de tutela del *trade secret* muy amplio, en el que prácticamente cualquier tipo de información secreta es susceptible de ser protegida, a condición de que sea valiosa. En el derecho inglés, por ejemplo, se otorga tutela a ideas no técnicas (*sales figures, marketing, professional and managerial procedures*; vid. CORNISH, W.R., *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, London, 1996, § 8-01, p. 263, cuyo contenido sea "claramente identificable, original, con potencial atractivo comercial y susceptible de ser puesto en práctica actualmente" (*Fraser v. Thames Television* [1983] 2 All E. R. 101 (Hirst J.)), en CORNISH, W.R., *Cases and Materials on Intellectual Property*, London, 1996, pp.190-191. En este caso, se admite como secreto de empresa la idea acerca de una serie televisiva, reconociéndose el considerable valor que tales iniciales inspiraciones pueden revestir. Así, los criterios jurisprudenciales empleados para determinar la medida de dicho valor son diversos, aunque algunos tribunales los reducen a que el uso de dicha información comporte una ventaja competitiva (así, vid. McMANIS, Ch. R., *The law of unfair trade practices in a nutshell*, St. Paul, Minn., 1982, p. 294). Por el contrario, no son considerados *trade secrets* las meras posibilidades o vagos conceptos mentales, que no han sido comprobados (*untested and unproven concepts*); para un estudio más exhaustivo, vid. el comentario a la sentencia australiana del Tribunal Supremo del Estado de Victoria, de 5 de

configuradores analizados dimana el propio concepto penal de secreto de empresa.

El secreto empresarial ha sido definido, fundamentalmente por la doctrina mercantilista, como "todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales, que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos"¹⁶⁰.

A nuestro juicio, conforme lo anteriormente expuesto, el secreto de empresa comprende toda información relativa a cualquier ámbito, parcela o esfera de la actividad empresarial, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. Esta noción de secreto, condicionada desde luego por el bien jurídico protegido, se entronca con la naturaleza intrínseca del secreto como específico y estratégico acto de iniciativa económica.

En este sentido, el concepto de secreto empresarial cobijará aquella información que, relacionada *particularmente* con el desarrollo de la empresa, se desea mantener reservada, por implicar para su poseedor un eficaz y utilísimo soporte en la lucha competitiva. Así pues, lejos de hallarnos en presencia de un figura unitaria, el secreto empresarial aglutina heterogéneas informaciones concernientes a los diversos ámbitos que componen la actividad empresarial¹⁶¹.

febrero de 1991, BWN Vortoil Pty Ltd and Another v. Merpro Montassa Ltd and Others, NATHAN, D., "Trade Secrets in the Area of High Technology", en *Eur. Intell. Prop. R.*, Vol. 13, Issue 8, 1991, pp. 305 y ss, en concreto, 308 y ss., acerca de qué puede considerarse secreto de empresa a propósito del procedimiento conocido como *hidrociclone*.

¹⁶⁰ La definición propuesta puede desprenderse de las numerosas obras del profesor GÓMEZ SEGADÉ, J.A., a quien, como ha manifestado la mejor doctrina especializada (así, MASSAGUER FUENTES, J.M., *El contrato ...*, *op. cit.*, p. 36), se debe el mérito de la elaboración doctrinal del concepto de know-how en España.

¹⁶¹ En idéntico sentido, vid. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 51 y BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho penal económico...*, *op. cit.*, p. 297-298. La función que el

Generalmente se han distinguido dentro del mismo dos categorías de secretos, que, en la práctica, se han ampliado a tres. Debe advertirse que esta clasificación se asume únicamente a efectos o con valor expositivo, en la medida en que ejemplificará la proyección de los requisitos configuradores del secreto como idóneo criterio para conformar el concepto penal.

I) La primera categoría alude al *secreto industrial*, que engloba conocimientos relativos a la «fabricación de un determinado producto, a la aplicación de un determinado procedimiento, a la producción y prestación de un determinado servicio... y, en fin, cualquier información relacionada con el ámbito técnico-productivo de la actividad económica»¹⁶². En este sentido, el término producción abarca no sólo el sector de la fabricación, sino también el de la reparación, montaje, etc¹⁶³.

II) El *secreto comercial*, definido residualmente respecto al industrial, incluye información atinente a «la organización interna de la empresa (administración) o a las relaciones entre empresa y clientela (distribución) o proveedores (suministro)»¹⁶⁴, esto es, todo lo que afecta a la organización o estructura comercial de la empresa; así, comprende listas de proveedores y clientes, estrategias financieras, planes publicitarios, técnicas de venta, programas de marketing, estudios de mercado, etc.

secreto ha cumplido en la industria permite entender la heterogeneidad del objeto sobre el que reposa. Como se abordará posteriormente, el derecho de patentes comparte con el régimen del secreto el objetivo de incentivar la investigación y el progreso tecnológico.

¹⁶² MASSAGUER FUENTES, J.J., *Comentario a la ley...*, *op. cit.*, p. 385.

¹⁶³ En este sentido, GÓMEZ SEGADE, J.A., *op. ult. cit.*, p.65.

¹⁶⁴ MASSAGUER FUENTES, J.J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 35.

III) En este contexto, generalmente insertas en el secreto comercial o distinguidas como tercer (e intrincado) grupo integrante de los secretos empresariales¹⁶⁵, se mencionan las *informaciones reservadas concernientes a ciertos aspectos de la organización interna de la empresa*, como, por ejemplo, la situación financiera, las listas de impagados, contratación de personal cualificado, proyectos de reestructuración interna o externa de la empresa, como fusiones, OPAS, aumentos de capital, reparto de beneficios o dividendos sociales, los datos relativos a la oferta que se realizará en una subasta o concurso¹⁶⁶, las condiciones mínimas que se aceptarán en una futura negociación empresarial¹⁶⁷, la ineficacia de una concreta política publicitaria, etc. Se trata de noticias cuya reserva interesa y cuya revelación, en efecto, puede perjudicar seriamente la posición en el mercado de la empresa que las posee, ya sea porque pueden ser aprovechadas por los competidores para perturbarla, ya porque la pérdida del carácter confidencial acarrearía también la desaparición de la ventaja adquirida o del factor sorpresa decisivo en gran parte de proyectos, ya porque la desestabilizan, entorpeciendo una eficaz asignación de recursos y reestructuración de los mismos, ya porque alteran su equilibrio competencial y, en suma, porque pueden obstaculizar una estratégica organización empresarial y una racional toma de decisiones, basadas en los propios recursos --entre los que destaca la posesión de información--, que resultan fundamentales para el éxito y el avance empresarial.

¹⁶⁵ En nuestra doctrina, aludiendo a este tercer grupo de informaciones, vid., por todos, GÓMEZ SEGADE, J.A., *op. ult. cit.*, p. 52 y DEL MISMO, voz "Secreto industrial (D.º Mercantil)", en *EJB*, T. IV, Madrid, 1995, p. 6084. Asimismo, se hace eco de este tipo de conocimientos, TROLLER, K., *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1996, p. 360.

¹⁶⁶ Vid. COCCO, G., "La tutela penale del segreto industriale", en DI AMATO, A., *Tratatto di Diritto Penale dell'Impresa*, vol. IV, Padova, 1993, p. 281

¹⁶⁷ Vid. SAP Barcelona (Secc. 6a.), de 26 de octubre de 1991 (La Llei, T. 1992-1, p. 519), «Mal., S.A.», «Fil., S.A.» y «Tim. Exp., S.A.» c. Carlos Alberto Van Sch. V.

La inclusión de toda esta información, incluida la relativa a ese último grupo especialmente conflictivo, en el contenido del concepto de secreto, se subordina al cumplimiento de los requisitos configuradores en estos conocimientos, experiencias o ideas.

La razonabilidad de lo dicho deriva de la ponderación referencial o relativa que asume el valor competitivo o económico de la información. Ello conduce a *incluir* en el concepto de secreto cualquier clase de información, con independencia de si es o no un conocimiento reproducible y aprovechable por terceros y con independencia, también, de si se trata de una idea de un solo uso o con un periodo de utilidad reducido o, dicho en otros términos, de si es una información que pueda calificarse de «puntual» o «concreta» (*one-shot information*)¹⁶⁸.

Conforme lo anterior, el concepto de secreto de empresa acoge cualquier conocimiento que reúna los requisitos formulados, cuya concurrencia ejerce, por el momento, la restricción necesaria para que la información adquiera relevancia jurídico-penal¹⁶⁹.

Diferente es, sin embargo, la posición de un autorizado sector doctrinal, para el que los conocimientos referidos en el tercer grupo asumen valor económico por su vinculación a una empresa determinada, pero aisladamente considerados no gozan de entidad y no representan, pues, un bien en sí mismos¹⁷⁰. En virtud de la exclusión o inclusión de este tipo de

¹⁶⁸ Alude, asimismo, a esta calificación de la información como simple, puntual o concreta, denominada en el ámbito anglosajón *one-shot information*, FARRANDO MIGUEL, I., *El deber de secreto de los administradores...*, *op. cit.*, p. 109.

¹⁶⁹ Sin duda, esta caracterización, a la que se ha recurrido como criterio delimitador del concepto penal de secreto, se proyectará más adelante en la selección del contenido del secreto u objeto material típico.

¹⁷⁰ Así, vid. BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho penal económico aplicado...*, *op. cit.*, p. 297; SERRANO-PIEDCASAS, J.R., "Consideraciones en torno a la protección penal del Know-

información en el contenido del concepto de secreto, CARRASCO ANDRINO propone un doble concepto de secreto empresarial¹⁷¹. Así, distingue entre un *concepto en sentido amplio*, coincidente con el empleado por la doctrina mercantil y válido por tanto en el ámbito civil, que acoge cualquier información reservada, incluida la «categoría de conocimientos que sólo interesan por relación inmediata con la empresa con la que se relacionan», y un *concepto en sentido estricto o restringido*, equiparable al concepto de know-how y que corresponde al concepto de secreto válido penalmente, en el que no tienen cabida los citados conocimientos¹⁷².

El empleo de los requisitos configuradores como criterio delimitador del concepto penal de secreto permite discrepar de un entendimiento del concepto en sentido estricto o restringido y, asimismo, incluir esos discutidos conocimientos, que, a nuestro juicio, desde una perspectiva apriorística, sí revisten los requisitos analizados y, en concreto, el relativo al valor económico o competitivo de la información, cuya interpretación se verifica en términos relativos¹⁷³. El concepto de secreto se proyectará sobre el contenido de su objeto, por lo que, al abordar este elemento típico, se

how”, en *ADPCP*, 1990, pp. 867 y 871; CARRASCO ANDRINO, M.M., en *La protección penal...*, *op. cit.*, pp. 32-33; FONT SEGURA, A., *La protección internacional...*, *op. cit.*, p. 47-49.

¹⁷¹ CARRASCO ANDRINO, M.M., en *La protección penal...*, *op. cit.*, pp. 60-61.

¹⁷² Sin acuñar expresamente esta dualidad de conceptos (amplio y estricto), parecen igualmente partidarios de un concepto penal de secreto empresarial restringido o estricto, SERRANO-PIEDECASAS, J.R., “Consideraciones en torno a la protección penal del Know-how”, en *ADPCP*, 1990, pp. 867 y 871 y FONT SEGURA, A., *La protección internacional...*, *op. cit.*, p. 47-49, que distingue entre aquellas informaciones que pueden ser transmisibles por contrato y comportan una explotación continuada (que integran lo que él denomina «know-how») y las que carecen del requisito de perdurabilidad, puesto que agotan su valor en un solo uso o con un solo acto de explotación (que se engloban en el concepto de «secreto empresarial»).

¹⁷³ Este sector doctrinal, que no acaba de diferenciar nítidamente el concepto de secreto del contenido de su objeto, anuda el concepto penal a la idoneidad de la información para ser aprovechada y explotada por terceros, es decir, a su transmisibilidad.

profundizará en el análisis de dichos conocimientos especialmente conflictivos.

A tenor de esta diversidad, conviene realizar una breve referencia al concepto de know-how. La doctrina mayoritaria identifica el know-how con el secreto empresarial¹⁷⁴, aunque, por lo que se refiere al contenido del know-how, la cuestión no ha sido siempre pacífica. A pesar de su empleo generalizado mundialmente y de su común uso en la realidad comercial, no existe un concepto uniforme, ni en la literatura científica, ni en los textos elaborados por diversas organizaciones internacionales¹⁷⁵. Esta ausencia de base legislativa y de una unívoca elaboración jurisprudencial, así como el distinto contenido de la expresión asumido en la praxis contractual nacional e internacional han imposibilitado una noción unificada. Si bien toda la

¹⁷⁴ Vid., por todos, GÓMEZ SEGADE, J.A., "Algunos aspectos...", en *op. cit.*, p. 209. La doctrina dominante en EE UU asimila completamente ambos conceptos. En consecuencia, la protección del know-how se beneficia de la aplicación de todos los textos legales y los precedentes jurisprudenciales vertidos en el ámbito de los *trade secrets*. Para una exhaustiva cita jurisprudencial ratificando, expresa o implícitamente, dicha identidad, vid. DESSEMONTET, F., *Le savoir-faire...*, *op. cit.*, p. 26.

¹⁷⁵ Testimoniando el interés de diversas organizaciones supranacionales [tales como la Cámara de Comercio Internacional, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial –BIRPI–, la UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*), etc.] en proporcionar un concepto de este instituto, vid. GÓMEZ SEGADE, J.A., "En torno al concepto...", en *op. cit.*, 412-419 y MASSAGUER FUENTES, J.J. *El contrato...*, p. 36-37. Asimismo, SERRANO PIEDECASAS, J.R., "Consideraciones...", en *op. cit.*, p. 860, alude a las diversas causas que han podido cooperar a mantener este estado de confusión, entre las que deben destacarse las siguientes. De una parte, el desigual grado de desarrollo industrial de los distintos países que, inevitablemente, se traduce en un desigual desarrollo doctrinal. De otra, los enormes intereses económicos vinculados a la transmisión de tecnología industrial, que determinan un ámbito de aplicación del know-how distinto según la posición que ocupe el país en cuestión, la de receptor o transmisor. En este sentido, como observa SORDELLI, L., "Il know-how: facoltà di disporre e interesse al segreto", en *RDI*, P. I, 1986, pp. 97-101, para los países en vías de desarrollo el know-how constituye la unidad o pluralidad de factores imprescindibles para alcanzar el grado estándar esencial de desarrollo tecnológico; por el contrario, para los países industrializados, el know-how es valorado como la información necesaria para la mejora o la aceleración de la producción o de la comercialización de lo ya producido.

doctrina admite que el know-how es un conocimiento, la unanimidad cesa al precisar sus características¹⁷⁶.

En un principio, se redujo el know-how a conocimientos de carácter industrial, despreciando los de naturaleza comercial¹⁷⁷. Por otra parte, también ha sido frecuente objeto de discusión la necesidad de su carácter secreto. Aunque sea de forma minoritaria, algunos autores han defendido la existencia de know-how no secreto¹⁷⁸. Quizá la confusión provenga del empleo que del término se viene haciendo en el ámbito de la transferencia de tecnología, en el que se considera que una información que ha dejado de ser reservada para un país no tiene que ser necesariamente conocida por todos los posibles interesados, máxime cuando las relaciones de intercambio se establecen entre países altamente industrializados y países en vías de desarrollo, a los que además se hace imprescindible prestar asistencia

¹⁷⁶ Vid. DESSEMONTET, F., *op. cit.*, p. 12. Las tres posiciones surgidas en la discrepancia se cifran en las siguientes: el know-how tiene un contenido más amplio que el secreto de empresa; el know-how tiene un contenido más reducido; el know-how se identifica con el mismo.

¹⁷⁷ En nuestra doctrina, sostuvo la identidad entre know-how y secreto industrial, GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial*, *op. cit.*, pp. 131-163. Posteriormente, modificó su postura y, tras aceptar la inclusión de los conocimientos secretos de orden comercial dentro de la noción de know-how, ha mantenido la equivalencia entre know-how y secreto empresarial (vid. GÓMEZ SEGADE, J.A., "Algunos aspectos...", en *op. cit.*, pp. 208-209). Asimismo, el Real Decreto 1750/1987, de 18 de diciembre, por el que se liberaliza la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas ofrece un concepto de know-how ceñido a "los conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva" (apartado a), artículo 1.1], del que excluye el secreto comercial, integrado en los contratos de franquicia a los que dedica el apartado b) del citado artículo 1.1.

¹⁷⁸ Para un desarrollo exhaustivo de dicha tesis, cfr. GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial*, *op. cit.*, pp. 148-152 y DESSEMONTET, F., *op. cit.*, pp. 29-31. Los tribunales norteamericanos identifican mayoritariamente ambas instituciones, sin distinguir entre ambos. Ahora bien, como advierte la doctrina (vid., por todos, MILGRIM, R. M., *Milgrim on trade secrets*, Vol. I, New York, Matthew Bender, 1967-1991, § 6.04[5], pp. 142-143 y *Milgrim on licensig*, Vol. I, New York, Matthew Bender, 1997, § 3.14, p.) existe una tendencia generalizada a vincular el know-how con experiencias prácticas, no necesariamente secretas o, por lo menos, con un menor grado de confidencialidad que el requerido en el *trade secret*. En este sentido, el know-how se revela como un concepto más amplio en el que se inserta el de *trade secret*.

técnica, formación del personal, consultas, etc. No se cuestiona que determinadas informaciones técnicas no secretas revistan interés para empresas usualmente localizadas en países con un nivel tecnológico inferior, estimulando el desarrollo económico del país. Sin embargo, la transmisión de conocimientos técnicos no secretos (y, por tanto, carentes de valor competitivo en el seno de empresas de similar nivel tecnológico) representa una modalidad de prestación de servicios, pero no transmisión de auténtico know-how¹⁷⁹.

Actualmente, los mencionados conflictos pueden considerarse superados. La descripción del know-how como información referida tanto al sector industrial como comercial y la exigencia de su carácter confidencial han encontrado respaldo normativo en diferentes pronunciamientos comunitarios¹⁸⁰ y en el Acuerdo TRIPS¹⁸¹.

¹⁷⁹ Así ha sido advertido por GÓMEZ SEGADE, J.A., "Algunos aspectos...", en *op. cit.*, p. 210 y CARRASCO ANDRINO, M.M., *op. cit.*, p. 31. En este sentido, GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 150, subraya las trascendentales consecuencias prácticas que de tal hecho se derivan, como, por ejemplo, la consideración del know-how como bien económico, susceptible de ser objeto de aportación social a la sociedad anónima y, por el contrario, la imposibilidad de llevar a cabo tal aportación en caso del llamado know-how no secreto, al no representar éste un bien sino un servicio.

¹⁸⁰ La Comisión europea configuró en varios reglamentos (RCEE nº 556/89, de 30 de noviembre de 1988 y RCEE nº 4087/88, de 30 de noviembre de 1988, relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de know-how y de franquicia, respectivamente) el know-how como *información técnica secreta*, aplicable indistintamente tanto al sector de la producción como al de la comercialización (artículos 1.7 RCEE 556/88 y 1.3 RCEE 4087/88). El reglamento nº 556/89 ha sido derogado por el RCE 240/1996, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del TCE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, que, en su artículo 10, lo caracteriza de idéntico modo.

¹⁸¹ El artículo 39.2 del Acuerdo TRIPS (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que toma sus siglas de la denominación en inglés, a saber, *The Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights*, incluido como Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), aprobado en Marrakech el 15 de diciembre de 1994), enderezado a la protección de la información no divulgada, exige como requisito que ésta tenga valor comercial por ser secreta [(apartado b)].

Así pues, secreto empresarial y know-how constituyen conceptos equivalentes o equiparables, al menos, en la medida en que ambos comprendan toda información referida a cualquier ámbito o parcela de la empresa, cuyo mantenimiento en reserva deviene valioso para su titular. En cualquier caso, en este trabajo, se acuñará la expresión española «secreto de empresa», por resultar una noción más fecunda y flexible que se ajusta mejor a la caracterización jurídica que de esta institución interesa.

2. El carácter instrumental del secreto de empresa.

Los requisitos configuradores, --que estructuran el secreto, permiten explicarlo y, en suma, formular un concepto relevante del mismo--, devienen elementos indispensables en su caracterización jurídica. Ahora bien, ya desde la perspectiva de la intervención penal, el secreto sólo adquiere sentido en la medida en que se vincula con el bien jurídico, aunque no lo integra. De ahí que los requisitos configuradores sean indispensables pero no suficientes, puesto que explican el secreto pero no el bien jurídico. Pese a que, siendo éste el marco delimitador importante para el bien jurídico, podría concluirse ya el estudio del concepto de secreto de empresa a efectos penales, no obstante, la confusión que ha reinado en estos delitos aconseja subrayar nítidamente la instrumentalidad del secreto.

En efecto, en este ámbito se ha producido una errónea equiparación entre el objeto formal y el objeto material, en cuya virtud se ha identificado el bien jurídico con el propio secreto de empresa, de una parte e incluso con determinados deberes de sigilo, de otra. Sin duda, el secreto guarda relación con el bien jurídico protegido, pero si no se advierte su carácter instrumental y se confunde con el propio bien jurídico, se impide la protección de éste más allá del instrumento.

El secreto es un elemento o técnica jurídica instrumental, en sí mismo vacío de contenido, que puede estar al servicio y tener por objeto múltiples intereses (secreto de estado, secreto instructorio, secreto personal, secreto industrial, etc.)¹⁸². Por tanto, el secreto no constituye *per se* un interés, un valor o un bien jurídico autónomo, sino que se revela como una técnica enderezada a la protección de bienes jurídicos relevantes de muy diversa naturaleza (distintos intereses estatales, el derecho a la intimidad, la capacidad competitiva de una empresa, etc.). En definitiva, la conveniencia de acometer todas estas precisiones terminológicas y conceptuales, imprescindibles para un correcto entendimiento de los preceptos reguladores de los atentados al secreto de empresa y de la interpretación de sus elementos típicos, trae causa del propio carácter instrumental del secreto, que, de no estar al servicio de múltiples intereses, no motivaría la necesidad de discernir tan precisamente los diferentes tipos de secreto.

Esta incorrecta identificación del secreto *per se* o de los deberes de sigilo con el interés a cuya protección se destina no es una cuestión intrascendente. En la literatura jurídica española, ya sea legislativa, doctrinal o jurisprudencial, la desatención de su carácter vicario respecto del auténtico bien tutelado se ha traducido en un desorden y confusión observables en diversos ámbitos¹⁸³.

¹⁸² El carácter instrumental del secreto ha sido constantemente subrayado por MORALES PRATS, F., "Garantías penales y secreto sumarial", en *LL*, 1985, p. 1.

¹⁸³ No parece oportuno profundizar en la diáspora de confusiones generadas a propósito de esta cuestión. En este sentido, su mención únicamente pretende sugerir la conveniencia y evidenciar la relevancia de una adecuada comprensión del secreto, sobre todo, a fin de evitar equívocos en la interpretación de los preceptos penales que posteriormente serán objeto de estudio. Por ello, se abordan fundamentalmente los problemas suscitados en el ámbito penal.

Desde luego, la consecuencia más grave se cifra en una defectuosa identificación del bien jurídico protegido con las técnicas de tutela empleadas.

l) Así, en primer lugar, por lo que se refiere a la *equiparación del objeto tutelado con el propio secreto de empresa u objeto material del delito*, algún sector doctrinal ha mantenido que el bien jurídico protegido en el artículo 499 del anterior código penal de 1973 era la libertad de voluntad de una persona de que no fuera conocido el secreto. Este mismo entendimiento era compartido respecto del objeto de protección en los artículos 497 y 498 ACP¹⁸⁴.

Este planteamiento es merecedor de las siguientes reflexiones críticas.

Los preceptos mencionados son considerados todos ellos como infracciones contra la libertad. Ahora bien, parece que la doctrina, en realidad, considera bien jurídico no la simple libertad de voluntad, sino, más exactamente, la voluntad de mantener el secreto, con lo que, casi con certeza, se quiere decir que el valor protegido es el *secreto*¹⁸⁵.

Esta conclusión no parece admisible, puesto que los tres artículos citados se dirigen a la salvaguarda de valores distintos de la libertad o la

¹⁸⁴ Así, LANDROVE DÍAZ, G., "Descubrimiento y revelación de secretos", en AA VV, *III Jornadas de profesores de Derecho Penal*, Santiago de Compostela, 1976, pp. 187-188; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho penal. Parte especial*, Sevilla, 1976, p. 117; POLAINO NAVARRETE, M., "Descubrimiento y revelación de secretos", en AA VV (Dir. COBO DEL ROSAL), *Manual de Derecho Penal (Parte Especial)*, Madrid, 1993, T.I, p. 582; QUINTANO RIPOLLÉS, A., *Tratado de la Parte...*, *op. cit.*, p. 997; RODRÍGUEZ DEVESA, J.M., *Derecho penal español...*, *op. cit.*, 14ª ed. (rev. por SERRANO GÓMEZ, A.), p. 329.

¹⁸⁵ Así lo advierte BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho penal económico aplicado...*, *op. cit.*, p. 288.

voluntad o el propio secreto¹⁸⁶. En concreto, los bienes jurídicos protegidos se cifran en la intimidad (arts. 497 y 498 ACP) y en intereses de impronta económica (art. 499 ACP)¹⁸⁷. Además, con arreglo a la tesis subjetiva o voluntarista del secreto, que alimenta esta posición doctrinal, si en los citados preceptos se reclama como bien jurídico protegido la voluntad de mantener la reserva, la selección de dicho bien jurídico debería ampliarse a todos los delitos que contuviesen cualquier otro tipo de secreto, ya que, éste encerraría *per se* el mismo interés. Así, esta tesis conduciría, en todos los delitos que empleen esta técnica, a una interpretación fagocitadora de cualquier otro bien jurídico tutelado, cuya identificación no resultaría posible.

Esta errónea interpretación de los tipos penales confundiendo la técnica de tutela con el propio objeto de protección, a la que debe añadirse la deficiente ubicación sistemática de los mismos en un heterogéneo título destinado a los delitos contra la libertad y seguridad facilitó que, en el caso del secreto industrial, la jurisprudencia considerase los tres preceptos como normas mixtas alternativas, pudiendo ser de aplicación cualquiera de ellos¹⁸⁸. En cuanto a la doctrina, se produjo una equiparación similar que

¹⁸⁶ En esta medida, no puede compartirse lo afirmado por POLAINO NAVARRETE, M., "Descubrimiento y...", en *op. ult. cit.*, p. 581, relativo a que estos delitos constituyen "tipos delictivos destinados a la garantía del derecho de reserva y de intimidad de la persona", puesto que evidencia una doble confusión. De una parte, se identifica desacertadamente el bien jurídico protegido (la intimidad) con una de sus técnicas de tutela (la reserva o el secreto); de otra, se desatiende el carácter vicario que asume el secreto respecto del interés que protege. Por tanto, no puede convenirse con la mención del derecho a la reserva como si se tratase de un bien jurídico alternativo a la intimidad, puesto que sólo es una técnica enderezada a su protección.

¹⁸⁷ Acerca de los diversas posiciones que se han mantenido sobre el bien jurídico protegido en el art. 499 ACP, vid. *infra*, capítulo IV.

¹⁸⁸ Así, la STS 22 marzo 1962 (RJ 1188) aplica el art. 497, condenando al empleado que revela los secretos contables de su principal ante la hacienda pública; la STS 3 abril 1957 (RJ 1264) también aplica el art. 497, para otorgar protección a una "idea económico-comercial, porque falta la relación de dependencia exigida por los otros preceptos; la STS 18 febrero 1959 (RJ 394) castiga por revelación de secretos, cuando en realidad es un supuesto de propiedad industrial. Más recientemente en la sentencia AP Barcelona (Secc. 6a.), de 26 de octubre de 1991 (La Llei, T. 1992-1, p. 519), «Mal., S.A.», «Fil., S.A.» y «Tim. Exp., S.A.» c. Carlos Alberto Van Sch. V., se declara que «el artículo 497 del CP debe

llevó a sustentar que dichos preceptos sólo se encontraban “aparentemente diferenciados nada más que por la calidad del sujeto pasivo¹⁸⁹” o incluso a considerar al artículo 497 ley especial frente al artículo 499 y 498 ACP¹⁹⁰. Esta deficiente hermenéutica se observa, de igual modo, en la identificación de estos preceptos por su modalidad de comisión, como delitos de “descubrimiento y revelación de secretos”¹⁹¹ o “delitos de violación de secretos”¹⁹², esto es, como si integrasen una única y homogénea categoría¹⁹³.

II) Asimismo, *se han identificado desacertadamente como objetos de protección autónomos los deberes de sigilo o reserva*. La institucionalización de deberes u obligaciones de sigilo, que pueden concretarse en deberes de fidelidad, que, a su vez, en algunas ocasiones, llegan a generar facultades para el titular (así, la facultad organizativa del empresario, el «ius corrigendi»

limitarse (...) a la estrategia comercial, en cuanto fuera una información que podría perturbar el equilibrio competencial del mercado, (...) y finalmente a algunos documentos que revelasen con total claridad la situación económica y financiera en que se encuentra una sociedad en determinado momento coyuntural» (R.J. Cuarto).

¹⁸⁹ PUIG PEÑA, F., *Derecho penal, Parte Especial*, T. IV, Madrid, 1969, p. 233.

¹⁹⁰ RODRÍGUEZ DEVESA, J.M., *Derecho penal español, Parte Especial*, Madrid, 1991, p. 337. Asimismo, JORGE BARREIRO, A., “Descubrimiento y revelación de secretos. Un estudio de derecho penal español (arts. 497-499 del C.p. español)”, en *Revista de derecho público*, nº 87, 1982, p. 278, sostiene que la protección del secreto industrial se conecta así con la personalidad del empresario y, en definitiva, con un derecho a su esfera secreta.

¹⁹¹ El propio legislador penal de 1973 rubricaba el capítulo VII del título XII del libro II del código penal, como “Del descubrimiento y revelación de secretos”, aglutinando tipos penales enderezados a la protección de bienes jurídicos de diversa naturaleza. También la jurisprudencia alude a estos delitos por su modalidad comisiva, aunque posteriormente se refiera al artículo en concreto de que se trata [así, vid. STS 25 noviembre 1969 (RJ 1969, 5567) y STS 8 marzo 1974 (RJ 1974, 1231)].

¹⁹² Así, vid. QUINTANO RIPOLLÉS, A., *Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal*, tomo I, vol. II, Madrid, 1972, p. 996.

¹⁹³ Así, por ejemplo, JORGE BARREIRO, A., “Descubrimiento y revelación de secretos. Un estudio de derecho penal español (arts. 497-499 del C.p. español)”, en *Revista de derecho público*, nº 87, 1982, p. 249, al abordar el examen de estos delitos, como si configuraran una categoría homogénea, aclara que “las conductas de violación de secretos no quedan reducidas en nuestro código penal al ámbito de los delitos contra la libertad”.

del empleador, etc.), constituyen, al igual que el secreto, una técnica normativa a la que el legislador recurre para la tutela de bienes jurídicos.

Sin embargo, también se han equiparado estas técnicas cifradas en los deberes de sigilo, los deberes de fidelidad o las facultades dimanantes de éstos con el objeto de protección. Desde luego, ésta es una conclusión desacertada, puesto que se trata de proteger un determinado interés mediante la exigencia de deberes legales de sigilo, que no pueden reconvertirse en bienes jurídicos autónomos, como mínimo, en el ámbito penal. Así, no parece admisible identificar como bien jurídico protegido en el artículo 499 ACP la fidelidad de los trabajadores o empleados¹⁹⁴. Tampoco puede compartirse la opinión de BAJO/PÉREZ/SUÁREZ de que “la lesión de la confianza depositada por el empresario en su empleado es lo que convierte el comportamiento revelador del secreto en digno de sanción penal”¹⁹⁵. Ciertamente, en el artículo 499 ACP, uno de los elementos típicos radicaba en la condición de dependencia o subordinación, que origina especiales deberes de sigilo en el *encargado, empleado u obrero*. Pero estos deberes ni se identifican con los derivados de la confianza¹⁹⁶ ni constituyen el objeto jurídico de tutela.

Especialmente censurables resultan las exacerbadas repercusiones que la relación de fidelidad entre titular del secreto y depositario de la

¹⁹⁴ Así, PUIG PEÑA, F., *Derecho penal, Parte Especial*, T. IV, Madrid, 1969, pp. 236 y 238, afirma que lo que se tipifica tanto en el artículo 498 como 499 ACP son abusos de confianza y, concretamente, en éste último, de lo que se trata es de si hay abuso o ruptura de un vínculo de lealtad.

¹⁹⁵ BAJO FERNÁNDEZ, M./PÉREZ MANZANO, M./SUÁREZ GONZÁLEZ, C., *Manual de derecho penal (Parte Especial) (Delitos patrimoniales y económicos)*, Madrid, 1993, p. 380. Con arreglo a esta configuración, la estructura típica de estos preceptos se correspondería automáticamente con la de los delitos de peligro abstracto.

¹⁹⁶ Vid., en este sentido, TERRADILLOS BASOCO, J., *Derecho penal de la empresa*, Madrid, 1995, pp.170-171.

confianza ha generado en el ámbito anglosajón¹⁹⁷. En este sentido, destacan las consecuencias a las que ha dado lugar la denominada «teoría del trampolín» norteamericana (*springboard*), en virtud de la cual la persona que ha recibido confidencialmente una información secreta no puede utilizarla aun cuando haya caído en el dominio público¹⁹⁸. No parece aceptable que si la información se divulga y deviene de conocimiento notorio, se restrinja injustificadamente la libertad del inicial destinatario de la confidencia por parte del titular del secreto. No se comprende por qué debe tener un comienzo más duro que cualquier otra persona¹⁹⁹, ni resulta razonable que se acabe convirtiendo en un competidor de peor condición²⁰⁰. Este desatino jurídico evidencia un desenfocado entendimiento del auténtico bien jurídico protegido en materia de secreto empresarial.

Idénticos equívocos se han suscitado en el ámbito de los delitos contra la intimidad y, en concreto, en el relativo a la vulneración del deber de secreto profesional. Como afirma MORALES PRATS, en este caso, el bien jurídico protegido no es, como se ha pretendido por algún autor, un genérico deber de fidelidad. Si bien se hallan en juego intereses profesionales como la confianza que deben inspirar en la sociedad los miembros de determinadas profesiones (médicos, abogados, etc.), ello no autoriza a desfigurar el auténtico objeto de protección convirtiéndolo en un interés

¹⁹⁷ Se hace eco de esta desorden conceptual DESSEMONTET, F., *Le savoir-faire...*, *op. cit.*, p. 115, al manifestar que cuando se habla de *savoir-faire*, algunos autores piensan en el objeto de derecho, en cuanto bien inmaterial que se pretende proteger y, en cambio, otros se interesan por las relaciones personales de las partes en litigio, puesto que consideran que se salvaguarda la moral de estas relaciones.

¹⁹⁸ Así, vid. *Seager v. Copydex* (Nº. 1) [1967] 2 All E.R. 415 (C.A.), en CORNISH, W.R., *Cases and Materials...*, *op. cit.*, p.167.

¹⁹⁹ Expresamente así lo declara la sentencia *Terrapin v. Builders Supply* [1967] R.P.C. 375-392, en CORNISH, W.R., *Intellectual property: patents*, *op. cit.*, § 8-13, p. 270.

²⁰⁰ Las repercusiones tan desorbitadas a las que han dado lugar las citadas pronunciamientos han sido restringidas por otras sentencias posteriores.

corporativo-profesional de ciertos colectivos y que, determinaría, la creación de un delito formal o de mera desobediencia a estas obligaciones. Así pues, el bien jurídico protegido es la intimidad, con independencia de que se genere un interés reflejo o indirecto de tutela cifrado en la dignidad de la profesión²⁰¹.

En este sentido, no puede compartirse lo afirmado por OCTAVIO DE TOLEDO, al señalar que “la estructura de los injustos que comportan ambas acciones no se agota con el ataque al bien jurídico (intimidad) protegido, sino que, al tiempo, abarca la infracción de un específico deber: deber del cargo, en cuanto a los funcionarios y deber profesional, respecto de estos sujetos”²⁰². A nuestro juicio, la infracción de ese específico deber integra el *concreto modo o forma de ataque al bien jurídico*. En estos casos, el hecho típico no surge por una conducta de apoderamiento ilícito de la información, sino que viene delimitado por la infracción de un deber o revelación ilícita a terceros.

En definitiva, debe tenerse presente que el bien jurídico protegido es la intimidad ajena (de los clientes o de los pacientes) y no intereses corporativos-gremiales, centrados en la idea de rectitud en el ejercicio profesional²⁰³. Así, la desacertada equiparación de objeto de tutela (intimidad) y técnica de tutela (secreto) ha llevado a que, incluso, se llegase a considerar el secreto como un privilegio del profesional, de tal forma que, por ejemplo, el secreto médico, del que dimana el deber de sigilo, ha sido invocado como una facultad del profesional, marginando la eficacia del

²⁰¹ MORALES PRATS, F., “Comentario al artículo 199”, en AA VV, *Comentarios a la parte especial del derecho penal*, Pamplona, 1999, pp. 359-360.

²⁰² OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E., “Algunas reflexiones sobre el tratamiento jurídico del secreto profesional”, en *LL*, 1983, pp. 1140-1141.

²⁰³ Así, MORALES PRATS, F., *op. ult. cit.*, p. 359. Como advierte el autor, esta dimensión es la contemplada prioritariamente en las normas sectoriales de deontología profesional.

consentimiento del auténtico titular del secreto. Debe recordarse que el paciente ha *confiado* su intimidad al profesional, a quien compete su custodia, no su disposición.

Lo expuesto evidencia el uso del secreto como técnica de tutela, al servicio de intereses jurídicos relevantes, cuyo recurso por parte del legislador obedece al propósito de delimitar el propio contorno típico del precepto, que, pocas veces, se hace por referencia al propio objeto formal del delito u objeto jurídico de protección²⁰⁴.

Así pues, tras la caracterización jurídica fundamentadora del concepto de secreto de empresa, es asimismo imprescindible un adecuado entendimiento del carácter accesorio o vicario del secreto respecto del interés jurídico al que sirve, sin confundirlo con éste. De lo contrario, la dinámica de estos preceptos puede verse distorsionada y la tutela del bien jurídico, defraudada.

3. Naturaleza del secreto y de las informaciones que conforman su objeto.

3.1. Introducción.

²⁰⁴ En este sentido, los artículos 178 y 181 del CP español de 1995, insertos en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, adolecen de una incorrecta técnica legislativa, puesto que se pretende definir la conducta típica [concepto genérico de agresión sexual en el art. 178 ("El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación, será castigado...") y de abuso sexual en el art. 181 CP ("El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado...")], con la discutible técnica de utilizar la expresa referencia al bien jurídico tutelado. Sobre una crítica en profundidad en el sentido expuesto, vid. MORALES PRATS, F./GARCÍA ALBERO, R., "Comentario a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual", en AA VV, *Comentarios a la parte especial del derecho penal*, Pamplona, 1999, pp. 235 y ss, especialmente, 240, 257 y 258.

Dado el objetivo del presente trabajo, que se cifra en la determinación y análisis del marco de protección penal del secreto de empresa, se ha comenzado por abordar los requisitos que le otorgan validez jurídica y que, en esa medida, permiten formular un concepto válido en el ámbito penal. En este sentido, el estudio de la naturaleza del secreto asume una particular importancia y, en concreto, deviene un paso imprescindible en la delimitación del bien jurídico protegido por los vigentes preceptos del código penal. Así pues, vaya por delante advertir que reflexionar sobre la naturaleza del secreto supondrá, en último término, ahondar en los intereses tutelados por los preceptos reguladores del secreto de empresa.

Sin duda, la naturaleza del secreto se halla directamente entroncada con el resto de elementos atinentes a su régimen jurídico (como, por ejemplo, el concepto ya formulado, la selección del bien jurídico, la problemática en torno a qué integrará el objeto material de esos delitos), con los que deberá relacionarse de modo racional y coherente, si es que al final se pretende elaborar una teoría del secreto, dotada de bondad dogmática y construida con el rigor lógico-sistemático de su método²⁰⁵.

El estudio de las diversas concepciones acerca de la naturaleza del secreto debe ser afrontado desde la atención a su origen y a la evolución de la realidad económica de la que se alimenta. Los conocimientos que integran el objeto del secreto concitan una pluralidad de ideas o conceptos (creación, intelecto, personalidad, trabajo, propiedad, patrimonio, derechos, entre otros), que evidencian la diversidad y la dificultad de explicar su naturaleza, de modo que dependiendo del elemento al que se ha dado primacía se han

²⁰⁵ Vid., al respecto, QUINTERO OLIVARES, G., en QUINTERO OLIVARES, G./MORALES PRATS, F./PRATS CANUT, J.M., *Manual de derecho penal, Parte general*, Pamplona, 2000, pp. 216 y ss.; CARBONELL MATEU, J.C., *Derecho penal y principios constitucionales*, Valencia, 1996, pp. 224 y ss. y SCHÜNEMANN, B., "Introducción al razonamiento sistemático en derecho penal", en SCHÜNEMANN, B., (Comp.), *El sistema moderno del derecho penal: cuestiones fundamentales*, Madrid, 1991, pp. 31 y ss.

sucedido diferentes teorías. En este sentido, constituye un punto de inflexión el periodo inaugurado con la libertad de industria y de comercio. Con anterioridad, la elaboración individualizada y la limitada utilización de las obras, propias de una sociedad artesanal, permitían confiar la salvaguarda de las creaciones intelectuales, del mundo de la cultura y de la técnica, a la tutela de la personalidad y del secreto²⁰⁶, lo que favoreció la aparición de la teoría clásica que emparenta la naturaleza del secreto con los derechos de la personalidad. Tras la Revolución francesa, la declaración del principio de libertad de iniciativa económica facilitó que los diversos sujetos económicos accediesen al mercado y se relacionasen. A este momento histórico de libre ejercicio de la actividad económica se anuda el punto de partida de la protección jurídica del secreto²⁰⁷. Posteriormente, el progreso derivado de las diversas revoluciones industriales, cuyo vertiginoso desarrollo ha desembocado en la tecnificada sociedad actual, supuso la producción en masa, a gran escala y en equipo²⁰⁸. Este convulso cambio de escenario transformó los propios objetos de tutela, la configuración de los sistemas de protección e inevitablemente condujo a un replanteamiento de su naturaleza. Comienza a advertirse la relevancia de la naturaleza patrimonial del secreto, así como la realidad económica que alimenta y reconfigura su existencia y

²⁰⁶ Así, ASCARELLI, T., *Teoría de la competencia y de los bienes inmateriales*, trad. de E. VERDERA y L. SUÁREZ-LLANOS, Barcelona, 1970, p. 260.

²⁰⁷ Como observa BERCOVITZ, A., "La formación del derecho de la competencia", en 2 *ADI*, 1975, p. 67, afirmada la posibilidad de que cualquiera participe en el tráfico económico y establecido, en definitiva, el principio de libre competencia, surge en seguida como problema la necesidad de hacer respetar ciertas reglas de lealtad entre los competidores.

²⁰⁸ Con posterioridad a la primera revolución industrial, cuya duración coincide con el periodo comprendido desde principios del siglo XVIII hasta últimos del XIX, se suele hacer referencia a una «segunda revolución industrial» o era electrónica, caracterizada por la aparición y masificación de los PC (*Personal Computer*), cuyo comienzo se sitúa después de la Segunda Guerra Mundial. En nuestra opinión, esta etapa puede entenderse concluida a inicios de los ochenta. A continuación aparece la era de la información, en la que los ordenadores, integrados ya, incluso en el ámbito doméstico, se interconectan en redes de la información. A comienzos de los noventa se normaliza la interconexión de todo tipo de redes y la comunicación telemática, lo que inicia la denominada era o sociedad digital (así, MORÓN LERMA, E., *Internet y Derecho Penal...*, *op. cit.*, pp. 80 y ss.).

andadura jurídica. A medida que se admite la imbricación del secreto en la actividad económica, puede decirse que comienza la ruptura de su entroncamiento a la dimensión puramente personal y su aproximación a la económica. La culminación de este proceso se produce al otorgar autonomía al secreto, como valor independiente de cualquier tipo de tutela jurídica por ser, ante todo, un bien económico²⁰⁹.

Un déficit se añade a esta compleja tarea de determinar la naturaleza del secreto. En el ámbito del derecho civil, la doctrina dominante no hace referencia alguna al secreto ni entre los posibles bienes susceptibles de ser objeto de un derecho subjetivo, ni tampoco su alusión se encuentra al abordar la clasificación de los diferentes tipos de derechos²¹⁰. Esta falta de previsión evidencia, en cierta forma, el desencuentro entre la importancia económica del secreto y su tratamiento jurídico en esta rama del derecho²¹¹. Por el contrario, la situación es diferente en el ordenamiento mercantil, que específicamente lo ha contemplado en una de las partes que lo integran y cuya literatura doctrinal se ha encargado de estudiarlo. Desde luego, no se pretende ahondar en las complejas discusiones mercantiles a las que el

²⁰⁹ Así, TROLLER, A., "El secreto industriale...", en *op. cit.*, p. 173.

²¹⁰ Así, se ha consultado LACRUZ BERDEJO, J.L./LUNA SERRANO, A./RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Elementos de derecho civil, I. Parte general del derecho civil*, vol.3, El derecho subjetivo, Barcelona, 1990; DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del derecho civil patrimonial*, vol. I, Introducción, Teoría del contrato, 5ª ed., Madrid, 1996 ;DÍEZ-PICAZO, L., /GULLÓN, A., *Sistema de derecho civil*, vol.I, Introducción. Derecho de la persona. Autonomía privada. Persona jurídica, 9ª ed., Madrid, 2000.

²¹¹ La parquedad jurídica relativa al know-how también ha sido denunciada en el ámbito del derecho civil alemán por TIEDEMANN, K. "Rechtsnatur und strafrechtliche Bedeutung von technischem Know how", en *Festschrift für Ernst von Caemmerer*, Tübingen, 1978, pp. 644-645. Como afirma este autor, sin duda, la escasa atención proporcionada al know-how se halla condicionada por su origen como información secundaria adicional (como específico saber hacer), cuya existencia resultaba vicaria de un contrato de licencia de patente. Repárese en que estos conocimientos resultaban extraordinariamente relevantes para un mejor aprovechamiento de la invención, con un menor coste y un considerable ahorro de tiempo, por lo que su transmisión devenía absolutamente decisiva para fijar el precio o regalía y, en muchas ocasiones, para la propia celebración del contrato. En este sentido, su original carácter vicario respecto de un contrato de licencia independiente no debe conducir a la errónea infravaloración de su importancia técnica y comercial.

análisis de su naturaleza debería conducir, pero tampoco puede prescindirse de las categorías adoptadas por este sector del ordenamiento, que conforma, al igual que el derecho penal, una parte del ordenamiento jurídico positivo. Así pues, el estudio de la naturaleza del secreto o de las informaciones que lo componen reclama partir de los conceptos propuestos en otros sectores del ordenamiento (especialmente, en el derecho mercantil), ya sea para constatar su idoneidad en el ámbito penal o, en caso contrario, para proponer su readaptación o reformulación en aras a delimitar el marco de protección penal, finalidad interesada en este trabajo.

Conviene, pues, abordar ya las dos teorías más importantes relativas a la naturaleza del secreto. En primer término, se aludirá brevemente, por tratarse de una orientación doctrinal actualmente superada, a la corriente que lo vincula a un derecho de la personalidad. En segundo lugar, con mayor detalle se afrontará la teoría, desde la que se advierte y se destaca la mayor relevancia de su naturaleza patrimonial.

3.2. El secreto empresarial como un derecho de la personalidad.

Entre las corrientes doctrinales destinadas a escrutar la naturaleza del secreto, una de las más importantes ha postulado que el derecho al secreto debía ser entendido como un aspecto particular o como una manifestación de los denominados derechos de la personalidad. En su formulación más clásica, los partidarios de esta teoría incluían el secreto como un derecho de la personalidad, equivalente al derecho a la libertad física o moral, al derecho al honor, al derecho a la inviolabilidad del domicilio o de la

correspondencia, en cuanto derecho individual indisolublemente ligado al autor del secreto²¹².

Así, es concebido como un derecho que surge con la propia persona y que con ella se extingue, y cuyo contenido se cifra en que los otros no invadan el ámbito secreto de una persona, no sólo cuando se trata de sentimientos y pensamientos íntimos (derecho a la intimidad de las personas físicas), sino también cuando su actividad se desarrolla en el mundo exterior como consecuencia de particulares relaciones con los demás (derecho al secreto industrial). En esta medida, se alude al derecho de toda persona a la «intangibilidad de su propia esfera secreta». Modernamente, en una línea de razonamiento tendente a ampliar los derechos de la personalidad a las personas jurídicas, se ha propuesto un derecho al «secreto de los negocios», a modo de garantía equivalente al derecho a la intimidad y al secreto de la vida privada de las personas físicas²¹³.

Como se observa, en la actualidad no puede compartirse una naturaleza del secreto asentada en los derechos de la personalidad, en general y en el derecho a la intimidad, en particular. Los derechos de la personalidad se consideran tradicionalmente innatos, esenciales a la persona, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles²¹⁴. Y a propósito

²¹² Así, RAMELLA, A., "I segreti industriali", en *Rivista penale*, vol. LXIII, 1906, p. 386 y ALBAMONTE, A., "L'oggetto della tutela penale del reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali", en *La Giustizia Penale*, II, 1974, p. 269 y 273.

²¹³ En este sentido, según GALVALDA, C., "Le secret des affaires", en *Mélanges offerts à René Savatier*, Paris, Dalloz, 1965, p. 294, el «secreto de los negocios» se configuraría como un verdadero derecho de la personalidad, en cuanto prolongación natural y necesaria del derecho al respeto de la vida privada, puesto que idéntica discreción se debe al hombre y a su patrimonio. De igual modo, ALBAMONTE, A., "L'oggetto della tutela penale del reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali", en *La Giustizia Penale*, II, 1974, p. 273, afirma que resulta tutelado, ex art. 623 Código Penal italiano, cualquier ingeniosidad o perfeccionamiento industrial no divulgado y susceptible de integrar el interés actual del sujeto al secreto, *en cuanto explicación de su personalidad* (la cursiva es mía).

²¹⁴ Así, vid. DÍEZ-PICAZO, L., /GULLÓN, A., *Sistema de derecho civil, vol.I, op. cit.*, p. 327.

de estas características deben formularse varias consideraciones. De una parte, el secreto empresarial no se configura como un derecho fundamental de la persona, residenciado en la propia dignidad humana. De ahí el desajuste teórico que produce en la actualidad su posible formulación como un derecho de cariz personalísimo, si se tiene en cuenta además que la mayor parte de titulares del secreto son personas jurídicas. De otro lado, tampoco resulta compatible su carácter inalienable e irrenunciable con la realidad económica y el progreso tecnológico, que en gran medida se asientan en la transferencia de conocimientos técnicos.

La impronta personal del secreto, entendido como derecho de la personalidad, impregna esta teoría de objeciones que no encuentran una respuesta satisfactoria. Así, por ejemplo, no se explican los supuestos en que el titular del secreto y el creador del objeto del secreto son sujetos distintos, de modo que en estos casos no parece que la protección se articule a favor de quien lo ha creado, en cuanto obra explicitadora de su personalidad, sino que aparece vinculado a quien ostenta legítimamente el disfrute económico de la invención²¹⁵. La irrefutabilidad práctica de esta argumentación desvela el verdadero centro de interés del legislador, cuya tutela no trae causa de motivos atinentes a la personalidad de un determinado sujeto, a saber, el inventor, sino que se endereza a favorecer a quien resulte legitimado para su disfrute económico, a causa, por ejemplo, de un acto de disposición del inventor²¹⁶. Precisamente porque los daños no son de carácter personal sino económico²¹⁷, la tutela persigue a quien pueda

²¹⁵ De ahí que, como advierte MAZZACUVA, N., en *La tutela penale...*, *op. cit.*, p. 63, la subsistencia del nexo entre derecho al secreto empresarial y tutela de la personalidad incluso en los casos en que el titular del interés no sea el propio creador o inventor, sino otra persona, debería conducir a postular la existencia de un interés o derecho sustancialmente idéntico y en todo caso inherente a la personalidad del titular, coincida o no con su creador.

²¹⁶ Así, vid. MAZZACUVA, N., *La tutela penale...*, *op. cit.*, pp. 63-64.

²¹⁷ En contra, vid. ALBAMONTE, A., "L'oggetto della tutela penale...", en *op. cit.*, p. 269, quien afirma que la lesión del derecho al secreto no produce tanto un daño económico como

sufrirlos, esto es, al titular legitimado para su explotación, independientemente de quien haya sido su original creador.

Lo anteriormente expuesto evidencia la necesidad de diversificar la compleja estructura del derecho de los creadores, cuyo núcleo esencial se refleja en facultades de diversa naturaleza, que incluyen a la vez prerrogativas de índole personal y patrimonial²¹⁸. Así, el contenido de la propiedad intelectual aglutina derechos de carácter personal y patrimonial (artículo 2 LPI), de modo que los derechos de carácter personal, a saber, el derecho moral, integra un haz de derechos irrenunciables e inalienables (art. 14 LPI²¹⁹), que competen al autor y, por el contrario, los derechos de

una limitación del derecho de libertad del sujeto, que, *en la explicación de su propia persona* respecto de los demás, no debe ser asechado por injerencias extrañas y privado de los resultados conseguidos mediante la dimensión individual de la propia voluntad y del propio hacer (la cursiva es mía).

²¹⁸ Actualmente, se reconocen estas dos facetas (moral y patrimonial) como integrantes del derecho de autor; así, vid. ARROYO ZAPATERO, L./GARCÍA RIVAS, N., "Comentario a la Ley Orgánica 6/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifica la Sección III del Capítulo IV, Título XIII, Libro II del Código penal", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Madrid, 1989, pp. 1988-1991; ARROYO ZAPATERO, L./GARCÍA RIVAS, N., "Protección penal de la propiedad intelectual", en ARROYO ZAPATERO, L./TIEDEMANN, K., *Estudios de derecho penal económico*, Universidad de Castilla-La Mancha, 1994, p. 163; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho penal, Parte Especial*, 8ª ed., Valencia, 1991, pp. 304-306, que ha variado su posición original (*Derecho penal...*, 6ª ed., p. 267), en la que excluía del ámbito de protección penal el derecho moral. Independientemente de que los citados autores alzapriman la vertiente patrimonial en el derecho de autor como objeto jurídico de protección penal, se admite la inclusión de ambos aspectos en el contenido del derecho de autor. Recientemente, BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO, S., *Derecho penal económico*, Madrid, 2001, pp. 436-439, postulan una formulación del derecho de autor como objeto de protección del bien jurídico penal, que cobija más equilibradamente ambas facetas (derecho moral de autor y derecho de uso exclusivo de explotación de la obra).

²¹⁹ Una de estas facultades del derecho moral del autor es el derecho de mantener inédita la obra (art. 14.1 LPI), cuya equiparación con el secreto ha sido sostenida en algunos casos a fin de subrayar la naturaleza de este último como derecho de la personalidad. Esta analogía, sin embargo, no resulta convincente. En primer lugar, de ser facultades o derechos asimilables, el secreto no podría corresponder a nadie que no fuese su creador, al no ser transmisible. En segundo término, obsérvese que la decisión del autor de mantener inédita su obra puede obedecer a múltiples motivos (deseo de mantenerla en secreto, previsión de posteriores correcciones o propósito de una mayor profundización), que se reconducen a un juicio subjetivo sobre la integridad de la obra y que, en suma, reflejan la renuncia del autor al derecho patrimonial de la publicación; por el contrario, la decisión del inventor de mantener en secreto una determinada creación industrial no obedece a una

explotación y disfrute económico (art. 17 LPI), de claro marchamo patrimonial, se configuran como transmisibles y corresponden al explotante. De modo análogo, las creaciones industriales o empresariales reclaman este desdoblamiento estructural. De una parte, puede apreciarse una facultad de índole personal, equivalente al derecho moral de la propiedad intelectual, cifrada en el derecho a la paternidad o al reconocimiento de la paternidad de la obra, inalienable e irrenunciable, relativa al *acto de creación* y que corresponde al inventor²²⁰. A la vez se aprecian también facultades de

motivación subyacente a una genérica exigencia de tutela de la persona y de su intimidad, sino que persigue el más idóneo y rentable disfrute económico de la invención, de tal modo que el régimen del secreto se preña de sentido en función de su explotación económica (así, vid. MAZZACUVA, N., en *La tutela penale...*, *op. cit.*, p. 65). Como se advierte, pues, la facultad de mantener inédita una obra se integra en el derecho moral del autor, a diferencia de lo que ocurre con el secreto empresarial cuya reserva obedece a la pretensión de una mayor rentabilidad económica, lo que imposibilita su concepción como una hipotética facultad o "paternidad moral" del inventor, análoga en su configuración jurídica a la del autor. Por último, tampoco resulta equiparable la razón de ser de ambos tipos de tutela. En el caso del derecho de mantener inédita la obra, el legislador alzaprima la personalidad artística del autor (que se concreta, también, en su deseo de no publicar) por encima del interés general a la difusión. Por el contrario, la tutela de las creaciones industriales o empresariales se asienta en el interés público de su conocimiento o divulgación, como base e incentivo del progreso, objetivo que comparten tanto el régimen del secreto como el de la propiedad industrial (así, vid. CAPIZZANO, E., "Contratto di know-how e invenzione non brevettata", en *Rivista di diritto industriale*, P.I, 1973, pp. 316-317). Al respecto, resulta esclarecedor un adecuado entendimiento del diferente fundamento de estas instituciones. En efecto, este objetivo común a los citados regímenes no coincide con el perseguido por la propiedad intelectual, cuya protección se asienta, esencialmente, en la persona del autor, hasta el punto que si este derecho quedase reducido a un sistema de percepción de retribuciones por la explotación de las obras, perdería su carácter y valor. En este sentido, BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed. actualizada, Madrid, 1993, p. 570, considera que el derecho moral del autor es su fundamento y su razón de ser, de modo que sólo su estimación y respeto resultan indispensables y dan sentido a la institución.

²²⁰ Téngase en cuenta que incluso respecto del derecho moral de autor, la moderna doctrina civilista descarta su consideración como derecho de la personalidad. Así, mientras que estos derechos se atribuyen a la persona desde su nacimiento, el derecho moral se predica de quien es autor sobre cada una de sus obras. Sí se reconoce su carácter extrapatrimonial, que lo convierte en derecho personalísimo e irrenunciable, pero se excluye del ámbito de los artículos 15 a 18 de la Constitución española (así, vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., voz: "Propiedad intelectual (Dº. Civil)", en *EJB*, T. IV, Madrid, 1995, p. 5307). De otra opinión parece BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed. actualizada, Madrid, 1993, p. 505, para quien, en el derecho de los creadores, el poder jurídico de disposición del autor es una manifestación particular del derecho general de la personalidad. En cualquier caso, parece que aun no tratándose de un derecho que, inexorablemente, surja en todo sujeto, lo cierto es que sí se ostentan por toda persona desde su nacimiento los presupuestos indispensables para poder ejercer el citado derecho, cuya atribución existe, pues, desde el principio *sólo* en estado latente.

carácter patrimonial y, por tanto, transmisibles, referentes a la *creación* y que competen al titular legitimado para la explotación y disfrute de la obra. Así pues, nada empece la distinción de estas facultades ni surge inconveniente alguno en el hecho de que pertenezcan a titulares diferentes²²¹.

Pues bien, como se deduce, la explotación de un secreto empresarial no pertenece automática e ineludiblemente a su creador (piénsese, por ejemplo, en las invenciones laborales), sino que la legitimación para su uso puede ser atribuida a un tercero, que, normalmente, adoptará la forma de una persona jurídica.

En este sentido, despreciar la naturaleza patrimonial del interés del empresario poseedor del secreto deviene un ejercicio estéril. Muestra de ello, a nuestro parecer, resulta la propia teoría objeto de análisis, que evidencia un trasfondo ideológico encaminado a disfrazar el interés patrimonial que encierra el secreto como un interés personal más del empresario²²². Sin embargo, esta instrumentalización o simulación jurídica no parece asumible, puesto que supondría aceptar que la tutela del secreto empresarial, como expresión de la personalidad del empresario, permite cercenar la abstractamente igualitaria lucha concurrencial. En efecto, la admisión del secreto como una manifestación de un derecho de la personalidad conllevaría la concesión de un derecho subjetivo a su titular que legitima la suspensión, aunque sólo se trate de un monopolio de facto,

²²¹ Al respecto, advierte DE CUPIS que el fundamento de la intransmisibilidad de los derechos de la personalidad no reside, simplemente, en la «inherencia a la persona», sino que se basa en la imposibilidad natural de separar el objeto del derecho y el sujeto originario (citado en GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 70, n. 27). Esta escisión no sólo no se revela conflictiva en el régimen del secreto sino que caracteriza su realidad actual, en la que, mayoritariamente, la persona del creador no coincide con la del empresario legitimado para su uso.

²²² Así, vid. MAZZACUVA, N., *La tutela penale*, pp. 66-67 y CAPIZZANO, E., "Contratto di know-how...", en *op. cit.*, pp. 30-31.

de un igualitario ejercicio de la competencia, que resultará, así, racionalmente restringida por considerar al secreto como expresión de la personalidad del empresario.

Esta conclusión se revela, a nuestro parecer, errónea y desacertada, no sólo porque maquilla la ocultación del verdadero interés de naturaleza patrimonial del empresario, sino también por las repercusiones a las que, en puridad, debería conducir, que se muestran, de igual modo, aceptables.

a) De una parte, si se concibe el derecho al secreto como una manifestación de un derecho de la personalidad, en rigor, deberá admitirse seguidamente la concesión a su titular de un derecho absoluto sobre el mismo, lo que resulta insostenible *de lege lata* e indeseable *de lege ferenda*. En efecto, el derecho, *en su positividad*, demuestra la inexactitud de la premisa de un derecho general de cada uno sobre los frutos del propio trabajo, sobre las creaciones intelectuales que personalmente uno pueda alcanzar. Antes bien, la limitación de los derechos absolutos a la utilización de cierto tipo de creaciones industriales y el recurso a criterios de decisión, en la atribución de estos derechos, tales como la prioridad en la solicitud de patente y no la prioridad en la obtención del resultado, desvela su propio fundamento²²³. Así, se nos antoja que la justificación de estos derechos descansa esencialmente en el interés público de promover el progreso técnico, mediante la difusión de los conocimientos y experiencias que tales creaciones aportan, en contra de quienes sostienen que su fundamento

²²³ Lúcidamente, ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, p. 277, propone el ejemplo de dos inventores que independientemente obtienen un mismo resultado inventivo. Obsérvese que, en este supuesto, una tutela que encontrase su justificación en el trabajo no podría proporcionar un criterio decisivo para atribuir el derecho absoluto a uno o a otro y menos todavía para otorgarlo a quien antes solicite la patente, como efectivamente ocurre, y no a quien antes lo logre.

persigue premiar al inventor por el trabajo realizado²²⁴. En idéntico sentido, *de lege ferenda*, la admisión de un derecho absoluto al secreto industrial suscitaría un dislate axiológico, al alzaprimar el interés individual del titular del secreto sobre el interés general a la divulgación de los conocimientos tecnológicos, como base esencial para el incremento del acervo técnico e industrial de un país²²⁵.

b) De otro lado, circunscribir la naturaleza jurídica de la tutela del secreto a un aspecto dimanante de un derecho de la personalidad desagrada, asimismo, desde su desatención a la protección de la competencia como institución de mercado, indispensable en nuestro sistema

²²⁴ A favor de esta orientación doctrinal fundamentadora de los derechos de propiedad industrial en el progreso, se muestran ASCARELLI, T., *op. ult. cit.*, pp. 277-279 y BAYLOS CORROZA, H., *Tratado...*, *op. cit.*, p. 689, quien señala que la atribución de un monopolio temporal al inventor no es tanto para recompensarle por haber encontrado algo nuevo, sino sobre todo para incitar a los inventores a no guardar en secreto sus inventos. Sin duda el fundamento de los derechos de exclusiva atinentes a la propiedad industrial no admite una respuesta exenta de matices. En este sentido, efectivamente, como se ha señalado en texto, la justificación esencial descansa en el fomento e incentivo del progreso técnico, lo que no significa el desprecio de todas las otras tendencias señaladas por la doctrina, sino su menor relevancia en la *ratio* del sistema. En cualquier caso, observése que no se trata de orientaciones extrañas y desvinculadas entre sí, sino que, por el contrario, aparecen íntimamente relacionadas. Así, con la comunicación de la invención a la sociedad se pretende fomentar el progreso y que los conocimientos que se aportan sean base de futuras invenciones, lo que no está reñido con que el monopolio sea considerado un premio para el inventor, puesto que también ello actúa como fomento e incentivo; de igual modo, la compensación de los riesgos y esfuerzos realizados hasta lograrlo contribuye a fomentar la dedicación. A su vez, con la divulgación de la invención también la sociedad se beneficia, aunque ello no genere un deber de compensación. En suma, lo que se quiere poner de manifiesto es que no se desconoce que, probablemente, las diferentes tendencias o motivaciones enumeradas también integran acumulativamente y con diversa relevancia el heterogéneo fundamento del sistema registral, aunque debe insistirse en que su núcleo esencial reside, como ya se ha señalado, en el fomento del progreso tecnológico.

²²⁵ Al respecto, esclarecedoras resultan las palabras de ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, p. 261, quien afirma que «el "secreto" viene a privar a la comunidad (...) de la posibilidad de conocimiento y posterior utilización de la creación, mientras todo progreso descansa, en definitiva, sobre la general posibilidad de conocimiento y utilización de las creaciones del mundo de la cultura y de la técnica y por eso el establecimiento de un derecho absoluto del sujeto a la exclusiva utilización del dato, después de su decisión de mantenerlo secreto, desconocería obvias y fundamentales exigencias». En este punto, el discurso se reduce al secreto industrial, puesto que es el secreto del que, originariamente, se planteó la discusión.

de economía de mercado y esencial elemento sobre el que descansará el correcto entendimiento del bien jurídico protegido. Así, se advierte que el contexto social y económico en el que surge esta concepción del secreto como bien de la personalidad se encuentra superado, lo que enfatiza aún más su desajuste con los tiempos presentes. Como ya se ha sugerido, el momento histórico de industrialización incipiente en que comienza la andadura jurídica del secreto se refleja en el entendimiento de su naturaleza. Sin embargo, el rápido avance del progreso industrial descansa en la multiplicación de los inventos, en sus constantes perfeccionamientos, en la búsqueda de soluciones y mejoras de los mismos problemas por múltiples sujetos y, lógicamente, en el hallazgo de nuevos resultados en breves intervalos de tiempo y por parte de varios inventores²²⁶. Estas nuevas condiciones económicas, sociológicas y técnicas desembocan en una labor de investigación que ya no puede ser entendida como el logro de investigadores aislados, sino que, mayoritariamente, suele ser el fruto de investigaciones sistemáticas acometidas por especializados equipos de científicos y técnicos, cuya vinculación con el empresario, cuando no son empleados suyos, suele pergeñarse a través de contratos laborales de invención²²⁷. Todo ello desplaza el debate fuera del ámbito de los derechos de la personalidad y centra el interés en el problema de determinar quién es el titular del secreto empresarial, cifrado no en la identificación del creador, como titular de un derecho de la personalidad, sino en el sujeto legimitado para el uso y disfrute económico del mismo²²⁸. En suma, como ya advirtió

²²⁶ Así, vid. ASCARELLI, T., *Teoría de la competencia...*, *op. cit.*, pp. 261 y 277.

²²⁷ Así, vid. BAYLOS CORROZA, H., *Tratado...*, *op. cit.*, p. 690.

²²⁸ Como afirma CARRASCO ANDRINO, M.M., *op. cit.*, p. 63, lo máximo que podrá reconocérsele al creador del secreto es la paternidad de la obra, a modo de titularidad moral, con las salvedades implícitas a la distinta fundamentación de estas instituciones. Ahora bien, ello no puede ser entendido en el modo reclamado por GAVALDA, C., "Le secret des..." en *op. cit.*, p. 294, quien considera que, en la justificación del «secreto de los negocios», los comerciantes no sólo invocan los imperativos de la competencia, sino que anteponen un aspecto moral. En la actualidad, la persona del creador generalmente no sólo no coincide con la del empresario titular del secreto, sino que, como ya se ha subrayado, a

CRESPI²²⁹, si de alguna individualidad tuviera que ser expresión el secreto, lo sería de la singularidad de la propia empresa, en cuanto interés que emana de su misma naturaleza, al margen de la personalidad del empresario, que permanece como un elemento ajeno y extraño a la dinámica del secreto²³⁰. Ello explica que el interés en el mantenimiento del secreto perviva de igual modo a pesar de los distintos cambios en la titularidad o en la dirección de la empresa.

Todo lo expuesto evidencia la superación de esta teoría, cuyo centro de interés descansa en la figura del empresario. La categórica manifestación del valor económico del secreto que ha supuesto el progreso industrial ha desplazado la atención hacia su naturaleza patrimonial, lo que ha favorecido su consideración desde esta perspectiva.

3.3. El secreto, desde una nueva perspectiva en la que se destaca su naturaleza patrimonial.

3.3.1. Planteamiento de la cuestión.

Las creaciones fruto de la mente humana son utilizadas por los terceros con arreglo a los medios que cada época pone a su disposición. En este sentido, los conceptos fundamentales y las categorías dogmáticas relativas a estas entidades intelectuales responden a los medios de creación

diferencia de otras instituciones, esta figura cede relevancia ante lo esencial en el secreto de empresa, cifrado en su uso y explotación.

²²⁹ Así, CRESPI, A., "Tutela penale del segreto e concorrenza sleale", en *La repressione penale della concorrenza sleale*, Milano, 1966, p. 185.

²³⁰ Sin duda, la voluntad del empresario deviene un criterio relevante para la configuración jurídica del secreto, como ya se ha expuesto. Sin embargo, ello no debe conducir a identificar erróneamente ambos intereses, ya que, de una parte, recuperaría la denostada teoría voluntarista del secreto y, de otra, desatendería el propio sustrato económico del que se nutre el secreto en el seno del propio e individual quehacer empresarial.

y difusión existentes en la época en que los diversos sistemas de tutela (en concreto, los derechos sobre bienes inmateriales) se desarrollaron, esto es, tras el arrumbamiento del absolutismo y la proclamación de principios de la Revolución francesa²³¹.

La desaparición del sistema gremial, la pujante actividad económica y el progreso técnico acrecentaron la necesidad de proteger las creaciones intelectuales e industriales, como base de progreso y desarrollo. Sin embargo, la singularidad de estos objetos de tutela imposibilitó acudir al paradigma del derecho absoluto, representado por el derecho de propiedad, al referirse el dominio clásico a cosas materiales y la obra de creadores e inventores, a las de carácter incorporeal. Surge, pues, la preocupación por encontrar un expediente teórico que justifique de algún modo la propiedad sobre estas entidades intangibles. Muestra de la emulación de ese derecho absoluto, deviene el recurso a diversas expresiones, como la de «*propiedades* especiales» y, en concreto, la relativa a «*propiedad* intelectual» y «*propiedad* industrial».

En cualquier caso, la peculiaridad de estas entidades se proyecta a los derechos que se arbitran para su tutela jurídica, que se articulan en correspondencia con estas formas de aprovechamiento y utilización de las creaciones. De modo que la estructura y facultades jurídicas de estas nuevas modalidades de tutela sobre las entidades inmateriales son diferentes a las que se promueven sobre los bienes corporales. Así, por ejemplo, el derecho de propiedad que se ostenta sobre las cosas materiales otorga a su titular el goce y disfrute sobre éstas, de manera que la posibilidad de su utilización resulta de la misma naturaleza del bien. Por el contrario, la tutela jurídica que se proporciona a este nuevo tipo de bienes se

²³¹ Así es lúcidamente destacado, respecto a la propiedad intelectual, por BONDÍA ROMÁN, F., *La propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Madrid, 1988, p. 130.

centra en garantizar su uso *frente a una actividad dirigida a terceros*, de forma que, a diferencia de las entidades corporales, se concede una *exclusiva de utilización* respecto a la exteriorización de la creación intelectual, que no deriva de la propia naturaleza del bien, sino que es *atribuida artificialmente* por el derecho²³². Es decir, se trata de tutelar la posibilidad de ganancia económica que la exteriorización de estas creaciones puede generar, para lo que se instituye un deber de abstención del resto de los ciudadanos respecto a la realización de actos relativos al uso de esas cosas o energías en las que se ha exteriorizado la creación intelectual²³³.

Este complejo entramado, que se suscita respecto de las creaciones del espíritu humano, obligará a hacer referencia, en esta parte del trabajo, a la naturaleza del propio objeto de estas nuevas entidades no corporales (esto es, la naturaleza del objeto mismo de la creación) y, a su vez, a la tutela que sobre ellas recae (fundamentalmente, derechos subjetivos de propiedad industrial e intelectual). Esta explicación simultánea de ambos aspectos se debe a que la categoría en la que estas creaciones se integran (la de «bienes inmateriales», en sentido técnico-jurídico²³⁴) nace anudada a la teoría formulada para otorgar tutela a estas valiosas entidades («teoría de los derechos sobre bienes inmateriales»), que reclaman un régimen jurídico diverso al derecho de propiedad en sentido clásico. De ahí que ambos, bien

²³² Vid., en este sentido, SEGURA GARCÍA, M.J., *Derecho penal y propiedad industrial*, Madrid, 1995, p. 149.

²³³ Así, vid. ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, p. 41; BONDÍA ROMÁN, F., *La propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Madrid, 1988, p. 28 y SEGURA GARCÍA, M.J., *Derecho penal y propiedad industrial*, Madrid, 1995, pp. 149 y 151.

²³⁴ La categoría relativa a los «bienes inmateriales» no debe interpretarse como una categoría equivalente a la noción de «bien jurídico-penal», esto es, como sinónimo de bienes de naturaleza intangible o de bienes de carácter inmaterial, sino con la específica caracterización que se hará de los mismos en el siguiente epígrafe.

inmaterial y derechos sobre bienes inmateriales, se hallen conceptual y estructuralmente imbricados.

En esa medida, convendrá reflexionar --desde una perspectiva estrictamente mercantil que se sitúe en los inicios de dicha teoría-- acerca de las peculiaridades que revestirán estas creaciones y las formas de tutela o derechos subjetivos a los que se engarzan. Desde luego, el estudio de las características que permitirán dotar de significado propio a las creaciones que serán objeto de secreto empresarial asume, en este momento, una especial trascendencia. Es decir, dado que las cualidades del objeto del secreto lo aproximan estrechamente al objeto de los derechos de propiedad industrial, interesa acometer con rigor el estudio de su singular naturaleza.

Este estudio permitirá advertir, a modo de indicio, que ambos tipos de protección se articulan en torno a principios diversos; en concreto, permitirá advertir que, a diferencia del secreto, los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual se asientan sobre derechos subjetivos de explotación económica de las creaciones frente a terceros. Para corroborar la función indiciaria que la distinta naturaleza de ambos objetos cumple, deberá acudir al ámbito general en el que todas estas modalidades se integran, a saber, el derecho de la competencia económica²³⁵. Y, al ahondar en esta

²³⁵ El estudio del derecho de la competencia económica cobra una singular relevancia en este trabajo y, en esa medida, el examen de su evolución deviene indispensable para su entendimiento actual. Por ello, se ha destinado a tal cometido una atención y detalle específicos (vid. infra, capítulo III). Ahora bien, valga anticipar unas breves reflexiones acerca del encuadramiento dogmático de todas estas modalidades de tutela, si quiera para avanzar en la explicación con el menor confusionismo posible, aunque será al seleccionar el bien jurídico protegido por el secreto, el momento de ahondar en su delimitación con modalidades de tutela limítrofes (vid. infra, capítulo IV). La primera norma internacional que determinó qué derechos debían ser incluidos en la denominada «propiedad industrial» fue el Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad industrial, a cuya revisión de Estocolmo, realizada el 14 de julio de 1967, se adhirió España. Esta norma se limitó a enumerar como posible objeto de la propiedad industrial todas las instituciones de la propiedad industrial (patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales y todo tipo de marcas) y también las normas represoras de la competencia desleal, por un sistema de «acumulación de normas», como ha censurado BAYLOS CORROZA, H., *Tratado...*, *op. cit.*, p. 721, respecto de la Ley española, de 16 de

disciplina, se ratificará lo intuido respecto de los derechos registrales y se advertirá la dispar dinámica que el régimen del secreto presenta, mucho más cercana al derecho de la competencia desleal, cuyo indispensable estudio proporcionará su contenido y especificidad funcional.

En definitiva, todo lo expuesto se inserta en la finalidad básica de este trabajo, cifrada en delimitar adecuadamente el *marco de protección penal específico del secreto de empresa*, que, necesariamente, debe verificarse de

mayo de 1902, de Propiedad Industrial, que reprodujo esta regulación. Desde luego, la regulación conjunta de tan dispares materias resulta, en la actualidad, inaceptable, como demuestran los esfuerzos doctrinales destinados a analizar las peculiaridades de cada institución (así, vid., por todos, la rigurosa monografía de SEGURA GARCÍA, M.J., *Derecho penal...*, *op. cit.*, pp. 143 y ss. y entre diversos artículos suyos, vid. "La protección penal de los derechos integrantes de la propiedad industrial", en *Empresa y derecho penal (II)*, CDJ, CGPJ, Madrid, 1999, pp. 24 y ss.). Actualmente, los derechos de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual pertenecen a la categoría más amplia de los denominados *derechos sobre bienes inmateriales*. A su vez, como se ha señalado ya, ésta se ubica en el Derecho de la competencia, entendido en un sentido amplio, puesto que, como ha señalado ya autorizada doctrina, no es posible captar la esencia de todos estos derechos sin encuadrarlos en el ámbito de la competencia económica (así, acerca de la estrecha relación entre la protección de las creaciones industriales y el principio de competencia económica, vid. BERCOVITZ, A., "La formación del derecho de la competencia", en 2 *ADI*, 1975, pp. 79-81; GARRIGUES, J., "La propiedad industrial y la empresa", en *ADI*, 1977, pp. 19-21 y SEGURA GARCÍA, M.J., *Derecho penal...*, *op. cit.*, pp. 147-148; acerca de la vinculación sistemática entre el principio de competencia económica y la protección de los bienes inmateriales, vid. MASSAGUER FUENTES, J.J., "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", en *RGD*, nº 544-545, 1990, pp. 260-261; asimismo, destaca la unidad entre algunas instituciones de derecho industrial y la competencia, ASCARELLI, T., *op. ult. cit.*, pp. 50-51). Muestras de esta vinculación devienen diversas declaraciones y acuerdos suscritos en el ámbito del GATT. Así, a los efectos del Acuerdo ADPIC, en virtud de lo previsto por el artículo 1.2, la expresión «propiedad intelectual» abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II, entre las que se incluyen los derechos de autor, la propiedad industrial y la protección de la información no divulgada. En esta medida, actualmente no se puede pasar por alto que los secretos empresariales, al menos *formalmente* y desde una *perspectiva positiva*, son en particular modalidades de propiedad intelectual, como se sigue de los artículos 1.2 y 39 del Acuerdo ADPIC. Sin perjuicio de posteriores salvedades, baste señalar por el momento que esta regulación surge ante la creciente importancia económica que la protección de las creaciones intelectuales y empresariales ha suscitado en los últimos tiempos, de modo que se intenta proyectar sobre las mismas la superestructura de protección jurídica de la «propiedad intelectual» (en el sentido del ADPIC), sin que ello conlleve predeterminar y, por tanto, homogeneizar la naturaleza de instituciones tan dispares, cuya dinámica obedece, en ocasiones, a principios antitéticos. No se nos oculta el problema que, en este ámbito, plantea la globalización económica, la incidencia de las normas de los diversos Estados y la necesidad de armonización. Sin embargo, abordar su estudio constituye un objetivo demasiado ambicioso que, por el momento, debe aplazarse.

modo secuencial y progresivo, pero con conexión lógica y estructural entre todos sus elementos. Por ello, en primer lugar, conviene ya advertir las divergencias que lo diferenciarán de esas otras formas de tutela con las que puede presentar ciertas semejanzas, como ocurre con los derechos de propiedad industrial, respecto al objeto.

Así pues, a continuación, se examinará la posición doctrinal mayoritaria que vincula la naturaleza del secreto a la categoría de «bien inmaterial». Al objeto de seguir una línea coherente, se estima necesario abordar el concepto de «bien inmaterial» y los caracteres que, específicamente, lo configuran, para poder concluir aceptando la validez de esta categoría o, por el contrario, adoptando una distinta. Como se ha dicho, ello implicará, asimismo, reflexionar sobre los derechos subjetivos que sobre tales bienes recaen. Y que, según se expondrá, se ciñen a los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual.

3.3.2. El secreto de empresa, como «bien inmaterial».

El progreso y desarrollo económico que la sociedad moderna experimenta cada vez más intensamente ha reclamado la intervención del derecho en el arbitrio de nuevas formas de tutela, que han exigido, como paso previo, un certero encuadramiento de estas creaciones industriales o empresariales, de difícil acomodo en la clásica dicotomía romana entre *res corporales* y *res incorporales*. De una parte, estos bienes fruto de una actividad intelectual no encajan en la materialidad inherente al primer concepto y, por tanto, tampoco como objeto del clásico derecho de propiedad. De otro lado, la noción de *res incorporales* aglutina las

universitates y los derechos, pero no las creaciones intelectuales²³⁶. Ante el desasosiego suscitado por la anomia de estos nuevos bienes preñados de valor económico y de trascendencia en las relaciones sociales, KOHLER acuñó la expresión de «bienes inmateriales», cuya aparición fue mayoritariamente celebrada por la doctrina²³⁷.

Como una interpretación literal permite intuir, la expresión «bienes inmateriales» alude, en su acepción más genérica, a las entidades incorpóreas no perceptibles por los sentidos. La amplitud de la definición expuesta revela, sin embargo, su escasa validez jurídica. En efecto, el concepto de «bien inmaterial», en rigor técnico-jurídico, no puede conformarse con una definición negativa, cifrada en su inaprehensibilidad sensorial, sino que requiere la explicitación de las singulares notas caracterizadoras que determinarán la conversión de una creación intelectual fruto del espíritu humano en este nuevo interés jurídico.

Desde luego, al hablar de inmaterialidad, de intangibilidad o de incorporeidad, se indica un criterio de distinción entre las cosas materiales y las inmateriales, pero estos calificativos no sintetizan un concepto preciso, en cuyo caso sí podrían llegar a ser suficientes, sino que, en nuestro caso, aluden a una entidad, cuya noción excede en complejidad la característica a

²³⁶ Para una evolución histórica de la protección jurídica de los bienes inmateriales, vid. ARE, M., voz: "Beni immateriali (Diritto privato)", en *Enciclopedia del Diritto*, T. V, Milano, 1959, p. 244-247.

²³⁷ KOHLER, J., *Deutsches Patentrecht*, Mannheim-Stra_burg, 1878, pp. 9 y ss. (asi es reconocido unánimemente por la doctrina; vid., por todos, GOMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 72, n. 30). En nuestra doctrina, no goza de un uso generalizado. Se muestran partidarios de esta expresión, GÓMEZ SEGADE, J.A., *op. ult. cit.*, pp. 70 y ss.; MASSAGUER FUENTES, J.J., "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", en *RGD*, nº 544-545, 1990, pp. 257 y ss.; FERNÁNDEZ NOVOA, C., "Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos", en *RDM*, nº 95, 1965, pp. 21 y ss.; LACRUZ BERDEJO, J.L., *Elementos de derecho civil, III, Derechos reales*, vol.1, Posesión y propiedad, 3 ed. revisada, Barcelona, 1991, pp. 479 y ss. Por el contrario, BAYLOS CORROZA, H., *Tratado...*, *op. cit.*, prefiere hacer referencia a estas creaciones mediante la denominación de «derechos intelectuales».

la que aquellas locuciones se refieren²³⁸. Al efecto, conviene proporcionar un concepto superador de una delimitación teórica de carácter negativo, que se agota en definir lo inmaterial, como mera contraposición a lo físico o sensible²³⁹. La mera acepción de «bien inmaterial» como contrapuesto a cosa corporal, además de confundir problemas de distinto orden²⁴⁰, se evidencia absolutamente inidónea como criterio de delimitación de corte jurídico. Así pues, para entender qué es, en sustancia, un «bien inmaterial» y, en esa medida, corroborar si tal categoría puede singularizar con validez el secreto de empresa en el ámbito penal debe acometerse un análisis técnico-jurídico del modo más escrupuloso posible. A tal cometido se dirige la caracterización que sigue y que, por tanto, no debe interpretarse como una discusión extraña o ajena al objeto que se debate, sino inserta en la precisión jurídica del mismo.

Al efecto, conviene atender a las propias creaciones intelectuales, en las que siempre subyace un pensamiento, la idea de un sujeto que se ha

²³⁸ Así, vid. ARE, M., "Beni immateriali...", en *op. cit.*, pp. 248-249. Como con acierto advierte este autor, la falta de contenido y de precisión de una definición de este tipo podría conducir a consecuencias inexactas, tales como considerar incluidas en la categoría de los «bienes inmateriales» cosas evidentemente materiales, como la energía y el espacio aéreo, o bien entidades que no son bienes, como los derechos y las situaciones jurídicas.

²³⁹ Un entendimiento del concepto de «bien inmaterial» simplemente como lo no material resulta inaceptable. Sin duda, el peso de la concepción romanista indujo a considerar como cosas corporales las perceptibles inmediatamente, contraponiendo a ello, de modo genérico, todo lo que no se revelaba perceptible (así, ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, p. 286). Aun cuando las creaciones intelectuales (entenderemos por tales «obras de ingenio» o «inventos industriales», según la propia terminología de ASCARELLI, *op. cit.*, p. 258), no sean una cosa, cuerpo o *quid* físico, que pueda tocarse o percibirse, la inexactitud jurídica de esta contraposición conduce al rechazo de la clasificación romana como instrumento interpretativo de la esencia de estos objetos jurídicos (así, BAYLOS CORROZA, H., *Tratado...*, *op. cit.*, p. 110).

²⁴⁰ En efecto, como ya advirtió ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, p. 286, la acepción meramente negativa de «bien inmaterial» confunde los distintos problemas de las creaciones intelectuales (como tales contraponibles a cualquier ente del mundo de la naturaleza), de la tutelabilidad de determinadas situaciones, de los derechos sobre derechos, de la apropiabilidad de las energías del mundo físico. En suma, problemas diversos que requieren tratamientos diferentes y separados, inatendibles en una misma categoría.

objetivado. Esta entidad objetivada se construye sobre la base de una preexistente realidad intelectual intrasubjetiva, que, una vez exteriorizada, puede circular y difundirse donde exista un sujeto cuya mente participe, con mayor o menor amplitud, en el mismo sustrato. En este sentido, parece aconsejable reconducir el discurso de la *inmaterialidad* a la *intelectualidad*, toda vez que desplaza adecuadamente la atención hacia la nota característica de su esencia, a saber, la intelectualidad del sustrato objetivo. A la vez, permite apreciar en su justo término la función que la materia realiza puesta en relación con el ser mismo de la creación, la de ser simplemente su manifestación, su exteriorización física, que le es indispensable para aparecer y ser conocida, pero con la que ni se agota ni se identifica. Así, de modo constante, estos dos aspectos deben ser constatados en las creaciones intelectuales²⁴¹. De una parte, la necesidad de *exteriorización material* de la creación en una cosa o en una energía, a fin de que pueda ser percibida por los otros²⁴². De otro lado, la posición de trascendencia de la creación respecto de todas sus exteriorizaciones materiales, con las que no se identifica, sino que las utiliza como instrumento de explicación y explicitación de su ser²⁴³. De ahí que el pensamiento objetivado en una entidad necesite de la materia y se dirija a otro sujeto, pero a la vez sea *entitativamente independiente* de ambos²⁴⁴.

²⁴¹ Así, vid. ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, pp. 279 y ss. y QUINTERO OLIVARES, G., en GÓMEZ BENÍTEZ, J.M. y QUINTERO OLIVARES, G., *Protección penal de los derechos de autor*, Madrid, 1988, p. 41.

²⁴² Como afirma ASCARELLI, T., *op. ult. cit.*, pp. 326-327, mientras la creación sea un *quid in mente retentum* no puede calificarse como un bien inmaterial ni ser objetivamente considerada en contraposición al acto en que se apoya, ya que permanece todavía en la intimidad del propio sujeto.

²⁴³ Atinadamente observa ARE, M., "Beni immateriali...", en *op. cit.*, p. 252, que la inmaterialidad no consiste en prescindir de la materia, sino en su instrumentación, destinada a servir de soporte de una forma que la domina y la trasciende, como explicación de la aportación intelectual individual. En este sentido, podría decirse que la materia es *fungible* y la entidad intelectual *trascendente*.

²⁴⁴ Así, vid. ARE, M., "Beni immateriali...", en *op. cit.*, pp. 249-250 y BAYLOS CORROZA, H., *Tratado...*, *op. cit.*, p. 110.

Ahora bien, no toda entidad inmaterial o no corporal cobra interés jurídico, ni quizá toda creación intelectual susceptible de tutela constituye un «bien inmaterial». En nuestra opinión, las entidades intelectuales pertenecen a una categoría prejurídica de la realidad humana y social, mientras que los «bienes inmateriales» se erigen en una categoría jurídica, a cuya caracterización se destina esta parte del trabajo²⁴⁵. En primer lugar, la exteriorización material posibilita la reconocibilidad de la creación, que puede convertirse o no en un interés jurídicamente valioso. De otra parte, no todas las entidades intelectuales revisten caracteres homogéneos y resultan ontológicamente equiparables, de modo que la denominación «bien inmaterial» aparecerá reservada para *algunas creaciones, que revisten ciertas notas que las caracterizan y que son objeto de una especial tutela jurídica*²⁴⁶.

²⁴⁵ Así, vid. ARE, M., "Beni immateriali...", en *op. cit.*, p. 251 y, en nuestro derecho, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 72, n. 35. Sin embargo, no toda la doctrina acepta esta distinción entre una acepción prejurídica y una propiamente jurídica. Así, por ejemplo, Díez-Picazo, L., *Fundamentos del derecho civil patrimonial*, vol. III, 4 ed., Madrid, 1995, p. 159, sostiene que, como ha manifestado ASCARELLI, en lo que se refiere a las cosas materiales o corporales, el ordenamiento jurídico se limita a recoger una realidad que es prejurídica, mientras que en lo que concierne a los bienes inmateriales se disciplina normativamente el mismo supuesto de hecho constitutivo del bien, de manera que el bien mismo en cuanto tal es una creación del Derecho. No puede compartirse esta interpretación de las palabras de ASCARELLI, T., en *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, p. 283. De una parte, se hace referencia al propio concepto de bien inmaterial (categoría ya normativa) y no a la pura entidad intelectual (categoría prejurídica). De otra, ASCARELLI alude al bien inmaterial en cuanto objeto de un derecho subjetivo absoluto de utilización de la creación intelectual. Se trata por tanto de una construcción distinta a la mera creación intelectual, preexistente a cualquier valoración o intervención jurídica que, posteriormente, recaiga sobre la misma (así, CARRASCO ANDRINO, M.M., *op. cit.*, p. 65, n. 181). Indudablemente, los «bienes inmateriales» como objeto de derechos son siempre una obra jurídica, de ahí la censurabilidad de la denominación «derechos inmateriales», por inexpressiva y carente de sentido, como acertadamente advierte GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *op. ult. cit.*, p. 79, n. 55.

²⁴⁶ Precisamente esa especial tutela jurídica cuyo denominador común radica en que siempre son *objeto de derechos* se convierte en un elemento clave en la caracterización del «bien inmaterial». Como se intentará demostrar, esta particularidad de su régimen jurídico impedirá la aceptación de dicha categoría para singularizar el secreto de empresa.

Así, debe proponerse ya, aunque sea a título de premisa que se verá posteriormente confirmada, la siguiente definición de «bien inmaterial». Esta categoría comprende «ciertas creaciones del espíritu humano no perceptibles por los sentidos que, a través de los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones socio-económicas y que, por su gran importancia económico-social y por su particular naturaleza física, el ordenamiento jurídico tutela a través de un especial sistema de protección jurídica»²⁴⁷.

En cuanto a las *notas que revisten* estos bienes, pueden mencionarse las siguientes²⁴⁸.

a) El bien inmaterial no es susceptible de ser objeto de un inmediato disfrute económico. Como se sabe, la creación intelectual *necesita exteriorizarse materialmente* a través de algún medio sensible, como, por ejemplo, su plasmación en un objeto corpóreo. Esta individualización y determinación constituye el presupuesto de la calificación del mismo como bien inmaterial, facilita su goce espiritual y permite su disfrute económico, convirtiéndolo, por tanto, en objeto jurídico²⁴⁹.

b) La representación material del bien inmaterial *es ilimitadamente repetible*. La trascendencia, entendida como separabilidad del contenido intelectual del bien de su soporte material, implica la posibilidad conceptual

²⁴⁷ MASSAGUER FUENTES, J.J., "Aproximación sistemática...", en *op. cit.*, pp. 257-258. Como el propio autor reconoce, se trata de una definición propuesta a partir de la de GÓMEZ SEGADÉ, J.A., en *El secreto industrial...*, *op. cit.*, pp. 73-74.

²⁴⁸ Al respecto, vid., especialmente, ARE, M., "Beni immateriali...", en *op. cit.*, pp. 252-254; ASCARELLI, T., en *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, pp. 265-266 y GÓMEZ SEGADÉ, J.A., en *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 275.

²⁴⁹ Como afirma ARE, M., "Beni immateriali...", en *op. cit.*, p. 254, el bien inmaterial, como cualquier otra producción intelectual, sólo encuentra su utilidad económica con la realización concreta y, por tanto, *indirecta*, a través de un medio material (la cursiva es mía).

de la circulación de la creación en un número indefinido de ejemplares corpóreos. Ello se traduce en una especial aptitud para la circulación económica, de forma que un número indeterminado de sujetos pueden disfrutar simultáneamente del bien, sin que su esencia se agote o se vea afectada.

c) La especial naturaleza del bien inmaterial permite su *posesión y goce simultáneo por varios sujetos*. Lógicamente, si el bien inmaterial es repetible en un número indeterminado de ejemplares, también es susceptible de goce por quienes simultáneamente los posean. Así, se dice que es intemporal, ubicuo e inconmensurable, puesto que, sin que se altere su esencia, pueden ser percibidos a voluntad por un número indefinido de sujetos, sin vinculación de tiempo ni espacio, sin más limitaciones que las derivadas de los soportes materiales en los que la creación se exterioriza²⁵⁰.

d) El bien inmaterial es un bien económico, con contenido o valor patrimonial. La abstracción, circulabilidad y repetibilidad del bien inmaterial permite su configuración como algo con entidad propia e independiente, que sobrevive al autor y al medio material de exteriorización, siendo ilimitadamente reproducible. En efecto, el bien inmaterial admite múltiples reproducciones a las que, a la vez, trasciende, resultando, pues, ontológicamente independiente de todas ellas.

Lógicamente, las características del objeto en los bienes inmateriales conlleva, asimismo, ciertas *especialidades en su tutela*²⁵¹. Obsérvese que esta facultad de multiplicar y reproducir la creación hace al bien apetecible y apto para ser transmisible jurídicamente²⁵². Surgen, así, diferentes cauces

²⁵⁰ A diferencia de lo que ocurre con las cosas materiales.

²⁵¹ Así, vid. SEGURA GARCÍA, M.J., *Derecho penal...*, *op. cit.*, p. 150.

²⁵² Así, BAYLOS CORROZA, H., *Tratado...*, *op. cit.*, p. 118.

de aprovechamiento y disfrute de la creación. El poseedor puede pretender simplemente el goce o uso personal de ese ejemplar determinado o bien puede perseguir la multiplicación y reproducción de la creación misma así plasmada. En este último caso, no basta la adquisición y posesión de algún ejemplar sino que se requiere el prototipo de todos ellos, el bien inmaterial apto para ser reproducido²⁵³, el *corpus mysticum*. A tal efecto, el ordenamiento jurídico suele *atribuir un monopolio legal*, consistente en otorgar a un sujeto la exclusividad en la utilización de la creación, que conlleva la abstención de todos los demás. Con la proscripción de la reproducción del bien por todos los individuos distintos de su titular, se trata de garantizar a un solo sujeto la probabilidad de ganancia representada por la posibilidad de utilizar la creación en una actividad con terceros²⁵⁴. Así pues, se otorga al creador un derecho de exclusión, en cuya virtud puede prohibir a los terceros la explotación y aprovechamiento económico de dicho bien.

A tenor de la caracterización jurídica expuesta, se debe comprobar si la naturaleza del secreto o de la información que compone su objeto se ajusta a la categoría de bien inmaterial y, por tanto, si puede asumirse dicha categoría como criterio válido que contribuye a dotar de significado propio al secreto en el ámbito penal.

²⁵³ Así, vid. BAYLOS CORROZA, H., *Tratado...*, *op. cit.*, pp. 117-118. En aras a una correcta hermenéutica de la categoría de los bienes inmateriales, se ha estimado conveniente enfatizar la necesaria clarificación entre el denominado *corpus mechanicum*, como instrumento que exterioriza el bien y permite, así, su identificación, conocimiento y utilización, y el *corpus mysticum*, constituido por la idea y entendido, pues, como entidad que trasciende toda ejemplarización. Hasta tal punto es así, que independientemente de cuáles sean las posibilidades de la técnica de reproducción, ésta sólo afecta al soporte físico de la obra pero no a su esencia, que no se ve menoscabada ni alterada. La distinción conceptual entre ambos resulta imprescindible para un idóneo entendimiento de las notas que caracterizan al bien inmaterial y que lo distinguen de otros bienes sobre los que suelen recaer derechos patrimoniales reales, ajenos a los presupuestos dogmáticos de esta categoría.

²⁵⁴ ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, pp. 279-280.

Al respecto, la jurisprudencia no se ha pronunciado claramente acerca de la naturaleza del secreto, al que califica, a la vez, con las contradictorias expresiones de «situación de hecho» y «bien inmaterial»²⁵⁵; por el contrario, la doctrina mayoritaria sí postula la consideración del secreto empresarial como un auténtico bien inmaterial²⁵⁶.

A nuestro parecer, el secreto de empresa, que no encaja en las categorías jurídicas tradicionales, no comparte, de modo escrupuloso, las características predicadas de los bienes inmateriales y, en esa medida, su

²⁵⁵ Así, la STS 24-10-1979 (RJ 1979, 3459), Mayo, S.A. contra Thomson Brandt, S.A., que alude al know-how, admite la posibilidad de que «se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho (...), o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, (...), integrante de un auténtico bien inmaterial» (considerando segundo). Esta equiparación a modo de alternativa de dos situaciones análogas no resulta aceptable. Éstas son las dos posturas en las que se divide la doctrina, como se verá al analizar qué derecho recae, si recae alguno, sobre el secreto empresarial.

²⁵⁶ Así, vid., en la literatura penal, SERRANO PIEDECASAS, J.R., "Consideraciones...", en *op. cit.*, p. 862; GUINARTE CABADA, G., "Consideraciones político-criminales en torno a la competencia desleal", en *EPCr.*, XV, 1990-1991, p. 154; CARRASCO ANDRINO, M.M., en *La protección penal...*, *op. cit.*, p. 61; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.T., *Protección penal del secreto de empresa*, Madrid, 2000, p. 65. En la literatura penal extranjera se manifiestan partidarios de la naturaleza del secreto como «bien inmaterial», entre otros, MAZZACUVA, N., *La tutela penale*, pp. 67 y ss. y TROLLER, A., "Il segreto industriale...", en *op. cit.*, pp. 171 y ss. En idéntico sentido se pronuncia unánimemente la doctrina mercantil; así, vid. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., en *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 82 y en "Algunos aspectos...", en *op. cit.*, p. 211; MASSAGUER FUENTES, J.J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 42-43 y 62; PORTELLANO DÍEZ, P., "Los nuevos delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de un mercantilista", en *RDM*, nº 221, 1996, p. 727; FERNÁNDEZ NOVOA, C., *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, Madrid, 1997, pp. 99-100. Asimismo, GALÁN CORONA, E., "Supuestos de competencia desleal...", en *op. cit.*, p. 94, califica el secreto empresarial como un auténtico bien inmaterial, aunque previamente ha incluido en este concepto informaciones atinentes a la organización de la empresa (en p. 93), que, en principio, carecen de valor suficiente para ser objeto de tráfico jurídico en el mercado, por lo que su posterior calificación de todos estos conocimientos como bien inmaterial parece contradictorio. Únicamente, BAYLOS CORROZA, H., en "Fundamento filosófico y social de la propiedad industrial", en *I Cursillo sobre propiedad industrial*, celebrado en Madrid, octubre-diciembre 1966, Barcelona, 1969, p. 40, alude al valor inmaterial y a la importancia, incluso mayor que la de la patente en ocasiones, del know-how, pero no lo llega a calificar como tal bien inmaterial en sentido técnico. De análogo tenor se muestra en el *Tratado...*, *op. cit.*, p. 50, en que, nuevamente, y de modo tangencial se refiere a la innegable importancia del know-how en la justificación de la protección de los «derechos intelectuales», en cuyo estudio, sin embargo, no integra el know-how.

tutela tampoco se arbitra de modo similar o análogo a la que se ejerce sobre tales bienes inmateriales. En concreto, las principales divergencias que impiden su calificación como bien inmaterial atañen a especialidades tanto en el propio objeto como en la forma de tutela.

a) *Especialidades en el propio objeto.*

Ciertamente, el secreto empresarial es una creación del espíritu humano, idónea para ser percibida idealmente, cuyo disfrute económico, sin embargo, requiere de su plasmación en algo corpóreo (planos, fórmulas, diseños, esquemas, etc.) y que puede ser reproducida de forma ilimitada. El secreto comparte, pues, las primeras notas analizadas, esto es, el secreto ha de materializarse en un *corpus mechanicum* y es repetible. Ahora bien, el secreto empresarial cobija informaciones de heterogéneo tenor y diversa naturaleza. Algunas de ellas resultan susceptibles de explotación continuada, aptas para constituir objeto de tráfico jurídico y, por ende, especialmente idóneas para ser transmitidas (así, cualquier información técnico-industrial). Y otras, por el contrario, se agotan con un solo uso (una estrategia publicitaria, por ejemplo) o, simplemente, no son susceptibles de explotación (los conocimientos cifrados en el fracaso de cierto proceso de fabricación, la información relativa a una alianza estratégica, la información cifrada en la propuesta económica que se aceptará en una negociación empresarial, entre otros ejemplos).

Pues bien, con arreglo a la caracterización jurídica del bien inmaterial elaborada, parece que estas informaciones que se agotan con un solo uso no son susceptibles de explotación o goce simultáneo por varios sujetos sin que su esencia se vea afectada. Es decir, el secreto aglutina, de una parte, informaciones que sí revisten las notas caracterizadoras y, en esa medida, su naturaleza es la de «bien inmaterial» en sentido estricto y, de otra,

informaciones que, dada su singularidad o su agotamiento generalmente con un solo acto, no son susceptibles de explotación continuada y, por tanto, *no parecen idóneas para ser disfrutadas simultáneamente por más de un sujeto, sin perder su valor*. En buena lógica, pues, una característica que sólo ostentan algunas de las informaciones que integran su objeto no sintetiza ni singulariza la naturaleza del secreto.

b) *Especialidades en la forma de tutela.*

Dada la peculiaridad de los bienes inmateriales y, en esa medida, de la teoría surgida para proporcionar tutela a estas creaciones intelectuales, repetibles y aptas para ser poseídas simultáneamente por varios sujetos, la tutela que recae sobre dichos bienes suele caracterizarse por convertirlos siempre en *objeto de derechos*, ya sea de *derechos de exclusión*, en el caso de la propiedad industrial e intelectual, ya de *derechos subjetivos no absolutos*, en el caso de otros intereses con valor económico para la empresa²⁵⁷.

l) Los derechos absolutos sobre bienes inmateriales.

Los derechos sobre bienes inmateriales suelen circunscribirse *a los derechos sobre la propiedad intelectual* (o derechos de autor) y a *los*

²⁵⁷ Así, por ejemplo, RUBIO, J., *Introducción al Derecho Mercantil*, Barcelona, 1969, p. 530, al analizar los diversos bienes de que dispone el empresario, entre los que se hallan los *bienes inmateriales*, distingue entre *bienes inmateriales objeto de una protección jurídica directa*, como la propiedad industrial o intelectual y *relaciones de valor económico*, con los proveedores, con la banca, con empresas de carácter complementario, con la clientela, etc. Todos ellos constituyen, a juicio del autor, bienes inmateriales de los que dispone el empresario. En análogo sentido, VICENT CHULIÀ, F., *Compendio crítico de derecho mercantil*, T. I, Vol. 2º, 3ª ed., Barcelona, 1991, p. 1156, distingue, desde el punto de vista de las *modalidades de protección de los derechos sobre los bienes inmateriales*, entre la protección directa de derechos de explotación sobre ellos derivados del registro y la protección indirecta de bienes inmateriales (la cursiva es mía).

*derechos sobre la propiedad industrial*²⁵⁸, que se caracterizan por atribuir un derecho legal de exclusión *erga omnes* a su creador (*rectius*, a su titular). En esta medida, y siendo la concesión de derechos absolutos el punto de referencia en esta clase de bienes, se niega al secreto el carácter de auténtico «bien inmaterial», bajo la objeción de que ni interesa ni conlleva la atribución de un derecho absoluto sobre el mismo²⁵⁹.

Indudablemente, el ordenamiento jurídico selecciona, como objeto de tutela, sólo unas cuantas categorías determinadas y deja todas las demás al libre disfrute general²⁶⁰. Así, se distingue entre aquellos bienes cuya protección se articula mediante un *ius prohibendi erga omnes*, de una parte y los que no conllevan tal derecho, de otra. El fundamento de la limitación de este criterio, residenciado en la grave afección de la libertad de uso y destino de los bienes de todos los ciudadanos, justifica la inadmisión del otorgamiento de un derecho absoluto *erga omnes* sobre el secreto, que

²⁵⁸ Así, por ejemplo, LACRUZ BERDEJO, J.L., *Elementos, III, Derechos reales, op. cit.*, pp. 479 y ss., al abordar el estudio de los bienes inmateriales sólo hace referencia al derecho de autor y a la llamada «propiedad industrial»; de igual modo, DÍEZ-PICAZO, L., /GULLÓN, A., *Sistema de derecho civil, vol.I, op. cit.*, pp. 391-392, incluye en la categoría de los bienes inmateriales las obras del ingenio (legislación sobre propiedad intelectual y sobre propiedad industrial), las energías y el trabajo. En la doctrina mercantilista, LOBATO GARCÍA, M., «Sobre la «usucapio libertatis» de los bienes inmateriales», en *Revista de derecho privado*, 1990, p. 983, integra en el objeto de los bienes inmateriales el derecho sobre un signo distintivo, el derecho de exclusiva sobre una invención y el derecho de autor. En igual sentido, vid. SEGURA GARCÍA, M.J., *Derecho penal...*, *op. cit.*, pp. 147 y 151.

²⁵⁹ Así, ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, pp. 258, 261, 264, 285-286, específicamente niega la extensión del carácter de bien inmaterial al secreto, puesto que sobre éste no recae ningún derecho absoluto. En nuestra doctrina, LOBATO GARCÍA, M., en «Sobre la «usucapio libertatis»...», *op. cit.*, p. 983, aunque no excluye explícitamente la naturaleza de bien inmaterial del secreto empresarial, no puede deducirse una conclusión de otro tenor, al afirmar que «los llamados bienes inmateriales son derechos que se caracterizan porque confieren a su titular la exclusiva o monopolio legal para la explotación industrial de una invención, de un signo distintivo, etc. (...) Desde el punto de vista de la colectividad, estos derechos se caracterizan por el *ius prohibendi* del titular respecto a terceros». En igual sentido, LACRUZ BERDEJO, J.L., *Elementos, III, Derechos reales, op. cit.*, p. 479.

²⁶⁰ Ésta es la autorizada línea argumentativa seguida por ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, *op. cit.*, p. 343.

cercenaría fundamentales exigencias, al privar a la sociedad de su conocimiento. En esta medida, el *principio de tipicidad*, concretado, en este caso, en su primera manifestación, a saber, en el criterio de «*numerus clausus*»²⁶¹, se predica rigurosamente de los derechos de propiedad industrial que reservan a su titular la explotación exclusiva de las creaciones industriales objeto de los mismos, *que de modo concreto se tipifican en la ley* y se predica también, aunque con menor intensidad, de los derechos de propiedad intelectual²⁶², categorías en las que no resulta posible subsumir el secreto empresarial²⁶³.

²⁶¹ Según la doctrina dominante (vid., por todos, BAYLOS CORROZA, H., *Tratado...*, *op. cit.*, pp. 97-98), tanto en la propiedad intelectual como en la propiedad industrial rige el principio de tipicidad. Este principio conlleva que sólo se protejan aquellos tipos de creaciones y concepciones que de un modo concreto y determinado se especifican en la ley. Además, este principio, cobra mayor rigor en el ámbito de la propiedad industrial, donde la regla general viene a ser la libertad de acceso a los conocimientos técnicos y científicos y, por tanto, la libre disponibilidad de todas las creaciones que no hayan sido expresamente previstas como idóneas para ser tuteladas por un derecho de exclusiva, siempre que reúnan, además, los requisitos formales para la adquisición de tal derecho. Por lo que se refiere al ámbito de la propiedad intelectual, téngase en cuenta la salvedad hecha en la nota 233 *in fine*.

²⁶² Acerca de la diversa influencia del principio de tipicidad en las modalidades de propiedad intelectual y en las de la propiedad industrial, vid. BAYLOS CORROZA, H., *Tratado...*, *op. cit.*, pp. 97-98.

²⁶³ Este criterio del «*numerus clausus*» o lista cerrada se ha visto flexibilizado en los últimos tiempos, admitiéndose una ampliación del listado tradicional de derechos de propiedad industrial, que, en virtud del artículo 1.2 CUP, comprende patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, nombre comercial, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. Como se ha señalado, el origen histórico-legislativo de la protección de la propiedad industrial arranca en el periodo inmediatamente posterior a la revolución francesa. Esta regulación, surgida al socaire de unas circunstancias y necesidades diversas de las actuales, ha llevado a la doctrina a reclamar que el catálogo de derechos de exclusiva no pueda considerarse definitivamente cerrado, sino que deba ser contemplado como abierto, al menos relativamente, a fin de recoger las necesidades del progreso tecnológico y del desarrollo económico. Así, al objeto de otorgar protección a ciertas innovaciones vinculadas al desarrollo de la tecnología, que no se adaptan fácilmente a los derechos clásicos de propiedad industrial, se han añadido tres modalidades de nuevo cuño, relativas a la protección de las obtenciones vegetales, las topografías de los productos semiconductores y el certificado complementario para la protección de medicamentos. La protección de estas innovaciones se halla en normas específicas, cuyo núcleo de protección, como afirma GÓMEZ SEGADE, J.A., voz: "Propiedad industrial (Dº. Mercantil)", en *EJB*, T.IV, p. 5303, está constituido por un derecho de exclusiva como en los tradicionales derechos de propiedad industrial. Por eso, las semejanzas estructurales y funcionales obligan a considerar a los derechos sobre estas creaciones como derechos incluidos dentro del concepto de propiedad industrial.

Por otra parte, aun teniendo presente la flexibilización del propio criterio de lista cerrada que, en los últimos tiempos, se ha producido, la falta de semejanza estructural y funcional del secreto imposibilita su consideración como una hipotética modalidad de propiedad industrial²⁶⁴.

En esta medida, asume una especial importancia precisar la naturaleza de las informaciones que componen el secreto, a fin de comprobar si generan una forma de tutela propia y distinta a las modalidades registrales (*genuidad estructural*) y si esta tutela asumirá, a su vez, una autonomía material que comporte una aplicación penal del régimen del secreto diferenciada (*especificidad funcional*, que suministrará su vinculación y reinterpretación desde el derecho de la competencia económica y, en concreto, desde la disciplina de la competencia desleal).

II) Derechos subjetivos no absolutos sobre bienes inmateriales.

A pesar de que, como se ha expuesto, la pauta mayoritaria es la concesión de derechos absolutos, se ha objetado que no es exacto sostener *in genere* que los derechos sobre bienes inmateriales son derechos de exclusiva²⁶⁵. En este sentido, la doctrina admite la consideración del secreto

²⁶⁴ Como ya se ha advertido, esta falta de semejanza estructural y funcional del secreto con las modalidades de propiedad industrial es constatada al abordar el estudio de la propia disciplina en la que ambos se integran, a saber, el derecho de la competencia, en sentido amplio, cuyo examen resulta de particular trascendencia (vid. infra). En este sentido, la propuesta de algún autor relativa a que dicha apertura se efectúe a través del derecho de la competencia desleal, lo que, en el fondo, conlleva propugnar la creación de nuevos derechos de exclusiva a través de la citada disciplina, ha suscitado graves objeciones, cuyo detallado análisis no puede abordarse. Al respecto, vid., extensamente, PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el Derecho...*, *op. cit.*, 158 y ss.

²⁶⁵ Así, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., en *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 84. En este sentido, se arguye que existen otros bienes inmateriales, además del secreto industrial, que no están protegidos por un derecho de exclusiva, como, por ejemplo, la empresa. Sin poder abordar una cuestión de tal complejidad, sí se han mostrado favorables a la consideración de la naturaleza de la empresa como un bien inmaterial, entre otros, FERNÁNDEZ NOVOA, C.,

empresarial como bien inmaterial²⁶⁶, aunque no lleve aparejado la concesión de un derecho de exclusiva y postula la *atribución a su titular de un derecho subjetivo no absoluto* sobre el mismo, cuya naturaleza es de carácter patrimonial²⁶⁷ o simplemente la de los derechos sobre bienes inmateriales²⁶⁸. De hecho, incluso, se califica al secreto como un «derecho absoluto incompleto»²⁶⁹, expresión que encierra cierta antinomia.

A nuestro parecer, el secreto empresarial ni conlleva la atribución de un derecho absoluto sobre el mismo, ni siquiera implica que sobre él recaiga directamente derecho alguno²⁷⁰. A pesar de que las cualidades que reviste el secreto empresarial lo relacionan estrechamente con los derechos de

“Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos”, en *RDM*, nº 95, 1965, pp. 21-25 y RUBIO, J., *Introducción al Derecho Mercantil*, Barcelona, 1969, pp. 534 y ss., «quien afirma que La empresa en cuanto resultado de la organización del empresario recibe la tutela del Derecho como los demás bienes inmateriales (...) La consideración de la empresa como un bien inmaterial, el producto de la inteligencia organizadora del empresario, nos permitió calificar el derecho del empresario sobre ella como un verdadero derecho de propiedad» (pp. 535 y 536).

²⁶⁶ Así, vid. SERRANO PIEDECASAS, J.R., “Consideraciones...”, en *op. cit.*, p. 862; GUINARTE CABADA, G., “Consideraciones político-criminales en torno a la competencia desleal”, en *EPCr.*, XV, 1990-1991, p. 154; CARRASCO ANDRINO, M.M., en *La protección penal...*, *op. cit.*, p. 61; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.T., *Protección penal del secreto de empresa*, Madrid, 2000, p. 65. Debe tenerse en cuenta que todos estos autores parten de un *concepto de secreto en sentido estricto o restringido*, equiparable al concepto de know-how y que corresponde al concepto de secreto válido penalmente (vid. supra, epígrafe 3.1).

²⁶⁷ Así, en la literatura penal, vid. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.T., *Protección penal...*, *op. cit.*, pp. 60-61; por su parte, SERRANO PIEDECASAS, J.R., *op. ult. cit.*, p. 867, afirma que «no confiere a su titular un derecho de propiedad (...), aunque le habilita, no obstante, para establecer negocios jurídicos», lo que determina que «junto al carácter secreto (...), su transmisibilidad se convierta en una de sus características fundamentales»; en la doctrina mercantil, vid. GÓMEZ SEGADE, J.A., *op. ult. cit.*, p. 212 y GALÁN CORONA, E., “Supuestos de competencia desleal por violación de secretos”, en *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, (BERCOVITZ, A., coord.), Madrid, 1992, p. 94.

²⁶⁸ Así, MASSAGUER FUENTES, J.J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 63.

²⁶⁹ TROLLER, K., *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1996, p. 358.

²⁷⁰ No hay ningún precepto de nuestro ordenamiento jurídico que reconozca el derecho sobre el secreto.

propiedad industrial, lo cierto es que, ya porque el empresario decide no proceder a la inscripción o ya porque la información no reúne los estrictos requisitos del sistema registral, en virtud de si se efectúa o no la inscripción surgirán *regímenes distintos con efectos muy diferentes*.

Precisamente porque la función económica que cumplen secreto y patente es la misma y el objetivo que persiguen radica en fomentar y estimular la creatividad y, por ende, el progreso y la innovación, resulta inaceptable el otorgamiento de un derecho absoluto *erga omnes* sobre el secreto, que desconocería obvias y fundamentales exigencias, al privar a la sociedad de su conocimiento.

Por otra parte, tampoco puede aceptarse la concesión de un derecho subjetivo sobre el mismo. El empresario poseedor de un secreto no puede actuar contra quienes, independientemente y por sus propios medios, adquieren y utilizan los conocimientos objeto del secreto (así, nada se puede hacer frente a quien, por ingeniería inversa, a partir de la observación de cualquier objeto o producto del mercado, analiza y descubre, por ejemplo, su procedimiento de montaje, o frente a quien, por sus propias investigaciones, halla la mezcla exacta de los diversos ingredientes, ya conocidos, que se utilizan en una bebida refrescante cuya proceso de formulación sí es desconocido).

Así pues, aunque la misma idea original pueda ser protegida mediante el régimen del secreto o el de la patente, la elección de uno u otro, innegablemente, determina *ámbitos de protección distintos*. Ciertamente, la probabilidad de ganancia que proporciona la empresa de reproducir la creación, que, a su vez, deriva de una temporal suspensión de la competencia, concurre tanto en las ideas protegidas por un derecho de

exclusiva (así, por ejemplo, invenciones patentadas) como en las tuteladas por el régimen del secreto (así, un descubrimiento no patentable), puesto que ambas presentan la posibilidad de disfrute empresarial exclusivo²⁷¹. Ahora bien, el secreto procura a su poseedor una posibilidad exclusiva de utilización, que se cifra, no obstante, en un *monopolio de hecho* y no de derecho²⁷². La posición económica privilegiada, que en el caso de los derechos de exclusiva se ve garantizada jurídicamente, descansa en el mantenimiento de la reserva de los conocimientos que constituyen su objeto, de modo que el titular del secreto dispone del monopolio *de facto* tanto cuanto dure dicha reserva, lo que revela una exclusividad mucho más vulnerable o expugnable.

En definitiva, pues, el secreto de empresa no acaba de encajar en la categoría de bien inmaterial. A tenor de esa diversidad, los derechos sobre los bienes inmateriales y, en concreto, las modalidades de protección que atribuyen un *ius prohibendi* (derechos de propiedad industrial e intelectual) y el régimen del secreto presentan ámbitos de protección distintos y constituyen *cauces jurídicos autónomos*. De ahí que la opción por la tutela del secreto descansa en la inidoneidad de la información para la inscripción registral o en la propia decisión del empresario, pero, en ningún caso, en la consideración del secreto como un mecanismo de tutela residual o subsidiario a la propiedad industrial.

Así, en esta progresiva caracterización del secreto de empresa en el ámbito penal, no podemos adoptar la categoría de bien inmaterial para singularizar el secreto de empresa. Se ha estimado necesario como premisa

²⁷¹ Así, el titular de un secreto empresarial detenta una posición jurídica de análogo contenido económico a la que corresponde al titular de un derecho de exclusiva. De ahí la legitimación excepcional para la acción de enriquecimiento injusto prevista en el artículo 18.6 LCD.

²⁷² Así, vid. TROLLER, A., "El secreto industriale...", en *op. cit.*, p. 174.

fundamental examinar si el contenido otorgado a dicha categoría, fundamentalmente por la doctrina mercantil, podía asumirse como criterio específico para delimitar el secreto en el ámbito penal. A tenor de los impedimentos expuestos y dada la autonomía de que goza el derecho penal en el establecimiento de sus propios presupuestos²⁷³, se opta por ahondar en la peculiar naturaleza del secreto a fin de fijar la frontera estructural que lo separa de otras modalidades de protección (derechos sobre bienes inmateriales y, en concreto, de la propiedad industrial) y precisar el sentido propio que su tutela asume.

Así, deben exponerse ya las notas que contribuyen a singularizar la protección del secreto en el código penal.

3.3.3. Posición personal: el secreto de empresa, como *bien esencialmente económico*.

Todas las informaciones que pueden ser objeto de secreto de empresa reúnen la nota que, a nuestro juicio, deviene definitoria del mismo, a saber, la de ser un *bien esencialmente económico*, condición que deriva de su carácter intangible, no apto para su inmediato disfrute económico, con valor patrimonial y susceptible de ser repetido indefinidamente en su forma corpórea. Así pues, a la luz de una interpretación dinámica, atenta a la especificidad de la realidad económica, jurídica y social del momento, en la que el secreto cumple su función, parece adecuado sostener que el secreto de empresa ostenta naturaleza de bien esencialmente económico²⁷⁴.

²⁷³ Vid., al respecto, QUINTERO OLIVARES, G., en QUINTERO OLIVARES, G./MORALES PRATS, F./PRATS CANUT, J.M., *Manual de derecho penal, Parte general*, Pamplona, 2000, pp. 103-109.

²⁷⁴ La necesidad de reinterpretación de algunas categorías o instituciones jurídicas, a tenor de la evolución de las circunstancias históricas (condiciones políticas, económicas, jurídicas y sociales) en las que surgieron, distintas de la realidad en la que se mantienen, a fin de dotar de racionalidad y eficiencia al sistema. Acerca de la necesidad de que, en la

El interés que se satisface con el secreto es de naturaleza patrimonial y se dirige, en último término, a la explotación económica de los conocimientos que constituyen su objeto. Esta *utilización económica* puede cifrarse en el aprovechamiento del secreto en el seno de la propia empresa mediante su uso en exclusiva, su cesión o licencia a terceros, o su tenencia sin explotación inmediata. Como se ha expuesto, el requisito relativo al valor económico del secreto asume carácter objetivo-individual y, por tanto, debe ser ponderado en términos relativos²⁷⁵. Por otra parte, téngase en cuenta la diferencia fundamental que existe con el régimen de los derechos de exclusiva. Mientras que uno de los límites de la patente es la obligación de explotar su contenido [ex art. 116.1 d) LP], en el caso del secreto, el titular opta por la forma de explotación o disfrute que estima más adecuada, dependiendo del tipo de información y de su incidencia en la empresa.

El secreto se erige como un acto de iniciativa económica, cuya naturaleza no puede descansar en parámetros heterointegradores cifrados en la posibilidad de que pueda ser explotado por uno o por muchos. El secreto es un bien económico cuyo más óptimo disfrute arranca en una decisión de su titular. Obsérvese que una información agotable en un solo uso puede revestir tanta o más relevancia para el empresario que cualquier otra susceptible de explotación continuada, pero de menor entidad. El secreto empresarial responde a una concreta estrategia competitiva adoptada por su titular como la forma más óptima de aprovechamiento

actualidad, la dogmática asuma el reto de integrar los avances de la revolución tecnológica y reinterprete algunas de sus instituciones, vid. CARBONELL MATEU, J.C., *Derecho penal y principios constitucionales*, Valencia, 1996, pp. 228-229 y MORALES PRATS, F., en QUINTERO OLIVARES, G./MORALES PRATS, F./PRATS CANUT, J.M., *Manual de derecho...*, *op. cit.*, p. 223.

²⁷⁵ Vid. supra.

económico de esa información²⁷⁶. De ahí que el mantenimiento de una información en secreto, sin explotar o no inmediatamente explotable, o agotable en un solo uso, puedan no sólo ser expresión de ese disfrute económico sino permitir a su titular, como concreta estrategia competitiva, reorganizar su unidad empresarial en función de esa información de la que dispone, aunque no la explote, pero que para él resulta valiosa²⁷⁷.

Sin duda, el resultado del monopolio o exclusividad fáctica que proporciona el secreto tiene siempre carácter patrimonial. Ahora bien, una recta inteligencia de esta naturaleza no puede constreñirlo a su equiparación con la nota de *transmisibilidad*²⁷⁸. La elucidación de la naturaleza del secreto (o del resto de sus elementos) no puede constreñirse a la indagación jurídica del secreto transferible²⁷⁹. La cesión o la licencia del secreto es sólo una de

²⁷⁶ En análogo sentido, se muestra partidaria de esta funcionalización de la tutela penal del secreto al objeto de consentir y garantizar el disfrute económico más rentable de la creación intelectual, MUTTI, P., "Segreti scientifici o industriali (rivelazione di)", en *Digesto delle Discipline Penalistiche*, vol. XIII, UTET, Torino, 1997, p. 72.

²⁷⁷ Después de la naturaleza del secreto, en el progresivo estudio de lo que contribuye a dotarlo de un significado jurídico-penal propio, se abordará un breve análisis sobre la evolución histórica del derecho de la competencia. El examen de la evolución del principio de libre competencia permitirá establecer el vínculo entre la disciplina de la competencia desleal y el secreto y proporcionará un entendimiento adecuado del vigente modelo de competencia del que se alimenta el secreto. En este sentido, puede anticiparse ya que la protección de estas informaciones no susceptibles de explotación continuada o agotables en un solo uso no contradice el sistema de competencia económica actual, emancipado del modelo profesional y corporativo, caracterizados por atender únicamente al interés particular del empresario.

²⁷⁸ La consideración de la transmisibilidad como nota caracterizadora de la naturaleza del secreto conduce, a nuestro parecer, a conclusiones desacertadas que se proyectan a la interpretación del bien jurídico protegido y, sobre todo, al propio ámbito del objeto. Como se expondrá posteriormente, se trata de una conclusión errónea que perpetua interpretaciones del régimen del secreto deudoras de una realidad ya superada. Tal como se analizó en la configuración jurídica del secreto, el valor económico de la información se pondera en *términos relativos*, lo que evidencia el *error* de considerar únicamente *información relevante aquella que es susceptible de explotación y, en consecuencia, de anudar a su naturaleza la característica de transmisibilidad*.

²⁷⁹ No puede compartirse lo afirmado por FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.T., *Protección penal...*, *op. cit.*, p. 65, al señalar como esencial «el valor o interés de carácter económico para la empresa que se concretará fundamentalmente en razón de su transmisibilidad (...) Interés que sólo se puede afirmar y concretar cuando el titular transfiera esos conocimientos

las múltiples estrategias que el empresario puede decidir adoptar en el caso concreto, por resultar la más óptima forma de disfrute económico. Incluso, en otros casos, es posible que la propia naturaleza de la información o la ponderación de su valor, que podrá variar de un empresario a otro, impedirá su transmisión. De nuevo, en este momento, la interpretación en términos relativos del requisito cifrado en el valor económico asume una especial importancia. Esto es, el secreto ostentará entidad o validez jurídica siempre que reúna los requisitos estructurales examinados. A partir de ahí, convendrá o no transmitirlo, por muy diversos motivos, pero *la oportunidad de la estrategia competitiva no puede condicionar su esencia*.

En definitiva, pues, la nota que, a nuestro juicio, sintetiza la esencia del secreto empresarial y, por ello, lo caracteriza, radica en su cualidad de *bien económico con contenido y valor patrimonial*. Ahora bien, la especificidad funcional propia del secreto, que lo diferencia del resto de valores o intereses económicos susceptibles de tutela penal (de las modalidades de propiedad industrial e intelectual y, en suma, de otros delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico), viene suministrada por el derecho de la competencia y, en concreto, por la competencia desleal. En esta medida, el acercamiento desde la perspectiva económica y jurídico-mercantil de estas instituciones parece necesario a los efectos de delimitar y precisar el bien jurídico protegido en los artículos 278 a 280 del Código penal. Posteriormente, en la segunda parte del trabajo, se examinará qué violaciones del secreto empresarial deben ser sancionadas penalmente, a la luz de los principios que deben inspirar su intervención. Así, integrarán estos delitos las acciones que lesionen o pongan en peligro el bien jurídico protegido por la norma, previamente delimitado en esta primera parte de la investigación. Para ello es imprescindible la orientación e interpretación del

a cambio de una contraprestación en un negocio jurídico, que puede ser un contrato de licencia, o bien, de cesión del know-how».

secreto desde el derecho de la competencia económica y, en especial, desde la disciplina de la competencia desleal.