

Los modelos
de protección jurídica
de los secretos
empresariales: una
perspectiva supranacional,
europea y nacional

PABLO MURUAGA HERRERO

III ARANZADI

© Pablo Muruaga Herrero, 2025
© ARANZADI LA LEY, S.A.U.

ARANZADI LA LEY, S.A.U.

C/ Collado Mediano, 9
28231 Las Rozas (Madrid)
www.aranzadilaley.es

Atención al cliente: <https://areacliente.aranzadilaley.es/publicaciones>

Primera edición: Junio 2025

Depósito Legal: M-13823-2025

ISBN versión impresa: 978-84-1085-143-6

ISBN versión electrónica: 978-84-1085-144-3

Diseño, Preimpresión e Impresión: ARANZADI LA LEY, S.A.U.

Printed in Spain

© **ARANZADI LA LEY, S.A.U.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, ARANZADI LA LEY, S.A.U., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no asumirán ningún tipo de responsabilidad que pueda derivarse frente a terceros como consecuencia de la utilización total o parcial de cualquier modo y en cualquier medio o formato de esta publicación (reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, publicación, reutilización, etc.) que no haya sido expresa y previamente autorizada.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

ARANZADI LA LEY no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, ARANZADI LA LEY se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

ARANZADI LA LEY queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

ARANZADI LA LEY se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **ARANZADI LA LEY, S.A.U.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

Índice General

Página

ABREVIATURAS, SIGLAS, ACRÓNIMOS Y NOMBRES NO OFICIALES DE NORMAS.....	13
---	----

CAPÍTULO I

UNA PERSPECTIVA SUPRANACIONAL. DEL CONVENIO DE PARÍS AL ADPIC	17
--	-----------

I. Variaciones conceptuales en torno al «secreto empresarial»	17
--	-----------

1. <i>Cuestión previa y contextualizadora</i>	17
---	----

2. <i>Una cuestión terminológica</i>	19
--	----

2.1. Las denominaciones españolas y el «secreto empresarial» como término concluyente	21
---	----

2.2. La diversidad terminológica en el Derecho comparado.....	28
---	----

2.2.1. La terminología alemana.....	29
-------------------------------------	----

2.2.2. La terminología francesa.....	33
--------------------------------------	----

2.2.3. La terminología italiana.....	34
--------------------------------------	----

2.2.4. La terminología estadounidense.....	34
--	----

3. <i>Recapitulación terminológica</i>	39
--	----

II. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual	40
---	-----------

1. <i>Un precedente valioso, pero sin referencia a los secretos empresariales</i>	40
---	----

	<u>Página</u>
2. <i>Los porqués de su escasa utilidad práctica</i>	46
III. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	49
1. <i>Las razones de su nacimiento</i>	49
2. <i>El artículo 39 del ADPIC</i>	57

CAPÍTULO II

EL MARCO EUROPEO. LA DIRECTIVA DE SECRETOS EMPRESARIALES	69
I. Los antecedentes de la armonización europea	69
1. <i>Unos primeros pasos a través de la jurisprudencia y de normas conexas</i>	69
2. <i>Los pasos dados para llegar a la Directiva de Secretos Empresariales</i>	71
II. La fundamentación de un régimen armonizado	76
III. Una revisión de las aportaciones de la Directiva 2016/943: la armonización de mínimos	82
1. <i>¿Una armonización de mínimos o de máximos?</i>	83
2. <i>Carencia de disposiciones penales</i>	88
3. <i>Su naturaleza jurídica: una incógnita</i>	88
4. <i>La problemática de la ley aplicable</i>	93
5. <i>Algunos olvidos —o descuidos—</i>	94
6. <i>¿Y si la Directiva nació desactualizada?</i>	96

CAPÍTULO III

LOS MODELOS PROTECTORES ESTADOUNIDENSE Y ALEMÁN	101
I. El modelo estadounidense de protección	102
1. <i>Una cuestión previa: cinco etapas en torno a cuatro «normas»</i>	102
2. <i>El Common Law</i>	106

	<u><i>Página</i></u>
3. <i>El Restatement (First) of Torts</i>	115
4. <i>La Uniform Trade Secrets Act</i>	123
5. <i>La Defend Trade Secrets Act</i>	135
6. <i>Otras normas estadounidenses</i>	149
II. El modelo alemán de protección	152
1. <i>Cuestiones introductorias</i>	152
2. <i>La Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb</i>	154
2.1. Los orígenes de la norma	154
2.2. La UWG de 1986: los §§ 17 y 18	156
3. <i>La Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen</i>	172
CAPÍTULO IV	
EL MODELO ESPAÑOL. INFLUENCIAS Y	
CONFLUENCIAS DE TODOS LOS ANTERIORES	
I. Los antecedentes normativos en el caso español	181
1. <i>El origen penal de la regulación y su presencia en la actualidad</i>	181
2. <i>El —antiguo— artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal</i>	197
II. La Ley 1/2019, de 2 de febrero, de Secretos Empresariales	213
1. <i>Excurso sobre su creación prelegislativa y legislativa</i>	213
2. <i>Una serie de acotaciones a la Ley 1/2019</i>	225
III. La posible regulación en virtud de otras leyes	235
ANEXO BIBLIOGRÁFICO	241
RESOLUCIONES JUDICIALES	283

Una perspectiva supranacional. Del convenio de París al ADPIC

SUMARIO: I. VARIACIONES CONCEPTUALES EN TORNO AL «SECRETO EMPRESARIAL». 1. *Cuestión previa y contextualizadora*. 2. *Una cuestión terminológica*. 2.1. Las denominaciones españolas y el «secreto empresarial» como término concluyente. 2.2. La diversidad terminológica en el Derecho comparado. 2.2.1. La terminología alemana. 2.2.2. La terminología francesa. 2.2.3. La terminología italiana. 2.2.4. La terminología estadounidense. 3. *Recapitulación terminológica*. II. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1. *Un precedente valioso, pero sin referencia a los secretos empresariales*. 2. *Los porqués de su escasa utilidad práctica*. III. EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO. 1. *Las razones de su nacimiento*. 2. *El artículo 39 del ADPIC*.

I. VARIACIONES CONCEPTUALES EN TORNO AL «SECRETO EMPRESARIAL»

1. CUESTIÓN PREVIA Y CONTEXTUALIZADORA

El análisis de la figura del secreto empresarial en nuestro ordenamiento jurídico plantea un problema de entrada: la imposibilidad —o, más bien, la inviabilidad o desconveniencia— de realizar su estudio desde una perspectiva estrictamente nacional. Casi como condición ontológica de esta figura, debido a la índole e idiosincrasia del entramado empresarial y comercial en el que se desarrolla y a su interconectividad, como posteriormente se verá¹, se torna imprescindible que se intente comprender y conocer desde

1. Avanzamos, no obstante, en este momento, que en la actualidad se estima que los secretos empresariales para las grandes compañías constituyen la mayor parte de sus activos intangibles y que incluso en las pequeñas, más reacias tradicionalmente a esta forma de protección, el porcentaje va aumentando paulatinamente, llegando a afirmar algún autor que

una perspectiva que rehúse la frontera geográfica como límite de la investigación². Naturalmente, lo dicho puede implicar que se trate de una materia que por vastedad sea inabarcable. Por ello, resulta esencial que en este primer estadio se muestren todas las piezas de este puzzle jurídico para que, de esta suerte, se parta de una imagen lo más completa posible de la situación normativa actual y se puedan ir ya oteando las numerosas aristas e interrelaciones que presenta el tema de nuestro estudio.

Se ha de tener en cuenta, además, que se afirma que estamos ya ante la cuarta revolución industrial en la que las nuevas tecnologías digitales, desde la inteligencia artificial al *Big data* o el actual entramado cibernético han provocado que, entre otros aspectos, los antiguos derechos de propiedad intelectual estén en camino de quedarse obsoletos si se continúan concibiendo como derechos nacionales y territoriales, a pesar de la armonización existente, o si esta no se procura también en materia de derecho de la competencia, en su doble vertiente de competencia desleal y defensa de la competencia, materias todas ellas con las que los secretos empresariales se encuentran estrechamente relacionados³.

toda empresa posee secretos empresariales «incluso aunque no sepa que los tiene»: ROWE, Elizabeth A. y SANDEEN, Sharon K., *Trade Secret Law: Cases and Materials*, 3.^a ed., West Academic Publishing, St. Paul, 2021, p. 2.

2. De un modo directo o indirecto, la práctica totalidad de la doctrina que ha estudiado los secretos empresariales en España no ha sido ajena a esta realidad internacional, transnacional o supranacional, incidiendo en mayor o menor medida en la realidad transfronteriza de este «peculiar» objeto que constituyen los secretos empresariales. Entre otros, *vid.* GIRONA DOMINGO, Ramón Miguel, *Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial*, Atelier Jurídico, Barcelona, 2022; BUSTILLO SAIZ, María del Mar, *Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019*, Marcial Pons, Madrid, 2020; MARTÍNEZ ATIENZA, Gorgonio, *La protección de las patentes secretas y los secretos empresariales*, Experiencia, Madrid, 2020; SUÑOL LUCEA, Aurea, *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de competencia desleal*, Civitas, Cizur Menor, 2009; LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La protección del secreto empresarial en el marco del Derecho de la competencia: una aproximación al concepto de secreto empresarial en Derecho norteamericano*, Cedecs, Barcelona, 1999; y GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974.

Ya ha señalado TRALLERO OCAÑA que «[u]na comprensión exhaustiva y profunda de la dicotomía secreto-apertura requiere un análisis en profundidad de las normas mínimas de protección internacionales. Los contornos de la obligación de secreto en la UE deben definirse a la luz de las obligaciones y flexibilidades establecidas en los tratados internacionales y teniendo en cuenta el sistema jurídico vigente en los EE.UU., la jurisdicción en la que se dichas obligaciones»: TRALLERO OCAÑA, Teresa, *The Notion of Secrecy*, Nomos, Baden-Baden, 2021, p. 129.

3. En concreto, ya nos advirtió SCHWAB que «[I]os cambios son tan profundos que, desde la perspectiva de la historia de la humanidad, nunca ha habido un momento más prometedor o potencialmente peligroso. Sin embargo, me preocupa que los responsables de la toma de decisiones se vean atrapados con demasiada frecuencia en un pensamiento tradicional y lineal (y no disruptivo) o demasiado absorbidos por preocupaciones inmediatas como para

En este sentido, a continuación, se procederá a analizar el marco normativo nacional e internacional, conjugado con una perspectiva historicista e incidiendo en las legislaciones de aquellos ordenamientos jurídicos que hayan sido clave en la configuración del secreto empresarial y, sobre todo, centrando nuestra atención en aquellas normas de carácter supranacional que han marcado el compás de nuestra normativa hasta arribar a la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Al final, todas las leyes evolucionan y el derecho que estudia los secretos empresariales no iba a ser una excepción.

2. UNA CUESTIÓN TERMINOLÓGICA

Conviene plantearse y hacer una serie de indicaciones sobre la actual denominación de «secreto empresarial», debido a la multiplicidad de términos con los que han sido conocidos en nuestra historia jurídica reciente y comparada. Es decir, apuntar brevemente la razón de esta denominación y las diferencias —si las hay— con las restantes que habitualmente se han empleado hasta llegar a nuestros días.

No es una cuestión que carezca de importancia, sino que resulta esencial. El origen moderno de los secretos empresariales se encuentra en el ordenamiento jurídico inglés y en el estadounidense, y ello ha implicado que los juristas que trabajan en lenguas distintas al inglés debieran realizar un encomiable esfuerzo para traducir eficaz y sintéticamente la denominación empleada tradicionalmente en aquellos ordenamientos, *trade secret* o *know-how*, presentando notables dificultades no solo lingüísticas, sino también

pensar estratégicamente en las fuerzas de la disrupción y la innovación que configuran nuestro futuro»: SCHWAB, Klaus, *The Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum, Ginebra, 2016, p. 8. Respecto de la cuarta revolución industrial y sus incidencias en la actualidad, *vid.*, entre otros, BOTANA AGRA, Manuel, «Los derechos de propiedad intelectual en el marco de la industria 4.0», en GARCÍA NOVOA, César y OTERO GONZÁLEZ, Luis (dirs.), *4.ª Revolución Industrial: Retos de la sociedad y economía digital en la era pos-covid-19*, Aranzadi, Cizur Menor, 2020, electrónico; o KAMPERMAN SANDERS, Anselm, «Data and Technology Transfer: Competition Law in the Fourth Industrial Revolution», en HEATH, Christopher, KAMPERMAN SANDERS, Anselm y MOERLAND, Anke (eds.), *Intellectual Property Law and the Fourth Industrial Revolution*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2020, pp. 199-220.

Ahora bien, no faltan autores que afirman que ya estamos inmersos en una quinta revolución industrial, concepto que se refiere a la convergencia de tecnologías avanzadas y disruptivas que transformarán radicalmente la forma en la que actualmente nos relacionamos en ámbitos diversos, mediante la potencialización de la creación de espacios inteligentes a través de la estandarización de la inteligencia artificial. Sobre esta revolución, *vid.* ZIATDINOV, Ruslan, ATTERAYA, Madhu Sudhan y NABIYEV, Rifkat, «The Fifth Industrial Revolution as a Transformative Step towards Society 5.0», *Societies*, núm. 14, 2024, pp. 1-15; y MOURTZIS, Dimitris, «Towards the 5th Industrial Revolution: a Literature Review and a Framework for Process Optimization Based on Analytics and Semantics», *Journal of Machine Engineering*, vol. 21, núm. 3, 2021, pp. 5-39.

sustanciales, pues había que encontrar la palabra adecuada que permitiera identificar la misma esencia del fenómeno o de la institución que a mediados del siglo XIX APareció en aquellos territorios⁴. De este modo, una vez aclarada la terminología que se empleará —y las razones de ello— se procederá a estudiar los fundamentos de la protección, sus funciones, sus finalidades y su naturaleza jurídica.

Ahora bien, aunque ya se haya dejado entrever y se vuelva posteriormente a ello, conviene no perder de vista que a través del secreto empresarial se protegen informaciones valiosas de lo más variado. Desde algunas puramente técnicas hasta otras estrictamente vinculadas a los procesos comerciales, pasando por algunas de índole financiera, invenciones de todo tipo, patentables y no patentables. Con la protección del secreto empresarial se protegen informaciones o bien por no contar con otros instrumentos adecuados para protegerlas, o bien por la propia voluntad del titular de tal información; informaciones que podríamos agrupar en tres grandes grupos que constituyen la enjundia y complejidad de este tejido llamado «secreto empre-

4. A modo de ejemplo, PITTER, cuando estudió el secreto empresarial en el ordenamiento jurídico italiano antes de que ninguna norma lo previera, realizó las siguientes reflexiones: «Es cierto que la concisión de la expresión [hace referencia al término inglés *know-how*], y la falta de una palabra o locución italiana que, con igual brevedad y eficacia, exprese el mismo concepto, permiten prever que este término entrará cada vez más en el uso común, aunque es legítimo sospechar que esta fortuna también se ve favorecida por la falta de claridad de las diversas denominaciones y la aparente y falsa claridad que el término oculta. Es bien sabido que la expresión *know-how* surgió en el ámbito de la tecnología industrial, y es la abreviatura de la expresión inglesa *know-how to do it*. El término anglosajón no tiene equivalente en la lengua italiana»: PITTER, Pompeo, «*Know-how e contratto di know-how*», *Rivista di Diritto Civile*, vol. 29, núm. 2, 1983, pp. 24 y 25.

Las traducciones son uno de los ejercicios más complejos que existen en el estudio del Derecho, pues los vocablos utilizados en un determinado idioma no son solo una suma de caracteres, sino que tienen connotaciones, tanto latentes como patentes, que dificultan encontrar términos plenamente idénticos. Afirmaba GARCÍA TORTOSA que cualquier traducción «se aparta del original [...]. Las lenguas constituyen la visión que un pueblo tiene del mundo, su historia, influencias, conflictos y logros; una experiencia de tal complejidad no es trasvasable a otra lengua. Incluso las palabras que denotan objetos concretos tienen detrás un enfoque o interpretación de la realidad que, en rigor, las hace intraducibles. Decir, por ejemplo, que "mesa" equivale a "table" en inglés no es totalmente exacto, puesto que las dos palabras representan acomodos diferentes de perspectiva: mientras que el español se centra en el concepto de horizontalidad, en paralelo con "meseta"; el inglés forma la palabra partiendo de la materia con la que se construye, del latín "tabula", tablón de madera, que vino a sustituir por influencia francesa los vocablos anglosajones "beod" y "bord". "Cama" originalmente significaba "yacija" o lecho en el suelo hecho de paja, mientras que el inglés "bed" está relacionado con una serie de palabras que denotan "cobijo", "guardida" o lugar donde refugiarse»: GARCÍA TORTOSA, Francisco, «Introducción», en JOYCE, James (aut.), *Ulyses*, 9.^a ed., Cátedra, Madrid, 2013, pp. 176 y 177.

Si esas dificultades las encontramos en términos tan habituales como «mesa» o como «cama», mayores son las que aparecen a la hora de traducir los términos anglosajones de *trade secret* o *know-how*, pues las diferencias idiomáticas, sociales, históricas, económicas o jurídicas dificultan que la traducción sea completamente exacta.

sarial»: i. informaciones que pueden ser patentadas, pero que no quieren ser patentadas; ii. informaciones que no son patentables; y iii. informaciones cuya patentabilidad es dudosa y, ante el riesgo de divulgación en el proceso de solicitud, se prefiere no someter a ningún riesgo la información. En definitiva, necesitamos una denominación que permita abarcar todas estas informaciones y sin que presente un carácter excluyente.

2.1. Las denominaciones españolas y el «secreto empresarial» como término concluyente

Tradicionalmente, todo estudio sobre el secreto empresarial ha comenzado con el análisis del término «secreto» desde un punto de vista extrajurídico, es decir, reconociendo que esta institución tiene un sustrato prejurídico, que es anterior a cualquier consideración que desde el Derecho se pueda realizar⁵. Esta aproximación extrajurídica y prospectora, que buscaba los elementos definatorios en el tráfico usual, podía tener un sentido cuando la legislación no hacía referencia alguna a esta institución jurídica, pues, ante la ausencia de cualquier alusión concreta, la lógica más básica nos hace buscar un concepto en la realidad de nuestro día a día. En la actualidad, esta búsqueda conceptual más allá de las fronteras de la ciencia jurídica carece de utilidad, en la medida en que cualquier comentario que se pretendiera realizar sobre el concepto de «secreto» pasaría necesariamente por el estudio de la definición legal y estaríamos añadiendo capas a la conceptualización que no contribuirían a la estricta concepción de esta institución⁶.

5. Entre otros, *vid., v. gr.*, GIRONA DOMINGO, Ramón Miguel, *Las acciones civiles en defensa del...*, cit., pp. 50 y ss.; RODY, Yasamin, *Der Begriff und die Rechtsnatur von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen unter Berücksichtigung der Geheimnisschutz-Richtlinie*, Nomos, Baden-Baden, 2019, p. 36; MORÓN LERMA, Esther, *El secreto de empresa: protección penal y retos que plantea ante las nuevas tecnologías*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pp. 39 y ss.; CARRASCO ANDRINO, María del Mar, *La protección penal del secreto de empresa*, Cedecs, Barcelona, 1998, pp. 25 y ss.; ARIANS, Knut, «Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in der Bundesrepublik Deutschland», en OEHLER, Dietrich (ed.), *Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft sowie in Österreich und der Schweiz: mit Hinweisen auf die neuere Gesetzgebung in den nordischen Staaten*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1978, p. 325; y GÓMEZ SEGADE, José Antonio, *El secreto industrial (know-how)*. *Concepto...*, cit., pp. 41 y ss.
6. *Vid., v. gr.*, BALZACQ, Thierry y PUYBAREAU, Benjamin, «The Economy of Secrecy: Security, Information Control, and EU-US Relations», *West European Politics*, vol. 41, núm. 4, 2018, pp. 890-913; BROEDERS, Dennis, «The Secret in the Information Society», *Philosophy & Technology*, vol. 29, 2016, pp. 293-305; GALLEGO DUEÑAS, Francisco Javier, «Gramáticas del secreto (sociolingüística y secreto)», *Tonos Digital. Revista de Estudios Filológicos*, núm. 25, 2013, electrónico; CASPER, Cheryl A., «Economics and Information Science», en DEBONS, Anthony y LARSON, Arvid G. (eds.), *Information Science in Action. System Design*, vol. ii, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 1983, pp. 565-572; LOWRY, Ritchie P., «Toward a Sociology of Secrecy and Security Systems», *Social Problems*, vol. 19, núm. 4, 1972, pp. 437-450; y SIMMEL, Georg, «The Sociology of Secrecy and of the Secret Societies», *American Journal of Sociology*, vol. 11, 1906, pp. 441-498.

No obstante, antes de proceder a ello, es necesario tener en cuenta que, si bien se suele afirmar, por ejemplo, que hay una «máquina secreta» o que se ha transmitido «información secreta», en realidad, ni las cosas ni las informaciones son secretos, sino que la «cosa» o la «información» solamente representan el objeto del secreto. Por ello, de manera acertada, se ha concluido que «[e]l secreto está constituido por una actitud mental de reserva sobre un conocimiento»⁷ y, por tanto, el objeto que representa la información mantenida en secreto no es el objeto de nuestro análisis, sino que lo que reviste especial importancia para nosotros es únicamente la información y lo que en torno a ella se desarrolla jurídicamente; el secreto empresarial no está en el sustrato material, sino que se encuentra en la relación que el titular de la información mantiene con ella⁸. Consecuentemente con lo expuesto, no todo secreto tiene trascendencia jurídica, sino que solo un tipo de secreto es el que nos interesa y que, como ya se ha indicado, se denomina actualmente «secreto empresarial».

Por todo ello, nos abstenemos de realizar cualquier indagación en el sentido cotidiano de la palabra «secreto» y nos centraremos únicamente en la terminología jurídica que se ha empleado para referirse a la realidad que aquí estudiamos, tanto en nuestro ordenamiento jurídico, en este primer apartado, como en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, en el siguiente apartado, pues posiblemente el concepto lato de «secreto» sea anfibológico y lo que para una determinada persona sea secreto, para otra no lo será y cualquier intento que se lleve a cabo para desvestir al concepto de la anfibología que lo caracteriza será un intento infructuoso⁹.

Hay casi tantas denominaciones para esta institución como ordenamientos jurídicos los han regulado, como autores los han estudiado, como tribu-

7. GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, *El secreto industrial (know-how). Concepto...*, cit., p. 43. En el mismo sentido, desde la perspectiva penal, vid. BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, *Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial*, Civitas, Madrid, 1978, pp. 279 y ss.

8. En un sentido parcialmente coincidente, vid. SCHMIDT, Eberhard, «Bedarf das Betriebsgeheimnis eines verstärkten Schutzes?», en AA. VV., *Verhandlungen des sechsendreißigsten Deutschen Juristentages (Lübeck)*, De Gruyter, Berlín, 1931, pp. 120-122. También incide en la idea de la relación, influenciado por la doctrina alemana, GÓMEZ SEGADÉ, quien afirmó que «[e]l secreto, por tanto, es un estado de hecho o situación fáctica, consistente en que una persona o personas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimiento, hechos, etc. y desean conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas»: GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, *El secreto industrial (know-how). Concepto...*, cit., pp. 42 y 43.

9. En cambio, MORÓN LERMA no duda en afirmar que «en su acepción vulgar y extrajurídica (esto es, fuera de lo jurídico), el término "secreto" goza de claridad semántica. Secreto es "lo que se tiene reservado y oculto" 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"» y añade que el término «secreto» hace gala de una «univocidad semántica». Vid. MORÓN LERMA, Esther, *El secreto de empresa: protección penal y retos...*, cit., p. 39.

nales los han analizado. Es una terminología variada e imprecisa, incluso incertísima, pues las variaciones terminológicas, junto al poco estudio que han recibido los secretos empresariales durante décadas, han provocado que, en no pocas ocasiones, se hayan creado estas nuevas denominaciones como consecuencia de desconocer si efectivamente todas ellas hacían referencia a una misma institución o hacían referencia, por ejemplo, a alguna especie de un género común o si eran el género mismo¹⁰. Pues no hay duda de que estos problemas léxico-semánticos contribuyen a que «[l]a disciplina del secreto [... tenga] algo de misteriosa»¹¹.

Las denominaciones empleadas de manera tradicional en España para esta materia han sido la consecuencia de la copia de los términos utilizados en los países de nuestro entorno. La ausencia de un entramado industrial o empresarial en España sólido determinó que nuestra nomenclatura fuera una importación de la que se utilizaba en aquellos otros países¹².

De esta suerte, en la legislación española, a lo largo de los siglos XX y XXI, se han utilizado lo más diversos términos para referirse a lo que hoy llamaríamos, de acuerdo con la regulación vigente, «secretos empresariales»: «secreto de la invención» y «secretos relativos a la explotación y negocios»¹³; «secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos

No es nuestro objetivo entrar a valorar estas apreciaciones, pues ni somos gramáticos ni nos dedicamos al estudio del lenguaje, pero afirmar que el término «secreto» es unívoco parece apresurado desde el momento mismo en que no habrá unanimidad a la hora de determinar, por ejemplo, cuál es el número máximo de personas que pueden conocer una información para que sea secreta. Y esa cuestión, básica en lo jurídico, es igualmente básica en lo extrajurídico, pues la relatividad del secreto ordinario determina, en nuestra opinión, que su abstracción como término sea confusa y ambigua.

10. Como señalaba GÓMEZ SEGADE, «[l]a denominación de los secretos es un problema que trasciende de la esfera puramente terminológica. El nudo de la cuestión reside en saber si puede hablarse de una categoría genérica de secretos de la empresa»: GÓMEZ SEGADE, José Antonio, *El secreto industrial (know-how). Concepto...*, cit., pp. 46 y 47.
11. SÁNCHEZ CALERO, Francisco Javier, «Las costumbres de probidad en la competencia y los secretos industriales», *Anales de Moral Social y Económica*, vol. 13, 1966, p. 123.
12. Lo expresaba, por ejemplo, GÓMEZ SEGADE cuando afirmaba que la causa principal de que en España no hubiera casos sobre secretos empresariales en los tribunales residía «en el escaso desarrollo industrial de nuestro país. A medida que aumente el desarrollo industrial, y como lógica consecuencia del mismo, la competencia entre empresarios, posiblemente, se incrementarán las violaciones de secreto industrial»: GÓMEZ SEGADE, José Antonio, *El secreto industrial (know-how). Concepto...*, cit., p. 361.
A pesar de que el origen de los secretos empresariales se encuentra en los ordenamientos anglosajones, a España llegó primeramente a través del Derecho de ciertos países europeos continentales.
13. Ambas denominaciones se contenían en los artículos 29 y 72 del Decreto de 26 de enero de 1944 por el que se aprueba el texto refundido del Libro I de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre estos preceptos y sobre las denominaciones empleadas en el ámbito laboral, entre

empresariales»¹⁴; «secretos de fabricación y negocios», «secretos empresariales de fabricación y negocios», «conocimientos secretos» y «secreto industrial»¹⁵; «secreto comercial»¹⁶; «secretos de su industria»¹⁷; «datos

otros, *vid.* RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO, Rosa, «El impacto de la Ley de Secretos Empresariales en el ámbito laboral», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 40, 2020, pp. 385-400; AGRA VIFORCOS, Beatriz, «La protección del secreto empresarial en la era digital», *Revista de Trabajo y Seguridad Social*, núm. 452, 2020, pp. 117-144; PUEBLA PINILLA, Ana de la, «Impacto laboral de la Ley de Secretos Empresariales. Una norma para proteger la competitividad empresarial», en PUEBLA PINILLA, Ana de la y MERCADER UGUINA, Jesús (dirs.), *Tiempo de reformas: en busca de la competitividad empresarial y de la cohesión social*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 497-536; LÓPEZ AHUMADA, José Eduardo, «La exclusión del deber de sigilo de los representantes de los trabajadores de la noción de secretos empresariales: A propósito de la Ley 1/2019 de secretos empresariales», *Temas Laborales*, núm. 148, 2019, pp. 41-66; y SALA FRANCO, Tomás y TODOLÍ SIGNES, Adrián, *El deber de los trabajadores de no violar los secretos de la empresa y los acuerdos de confidencialidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, *passim*.

14. Antiguo artículo 13 LCD, hasta la modificación producida por la Ley de Secretos Empresariales. Sobre este precepto, *vid.* CARBAJO CASCÓN, Fernando, «Violación de secretos, inducción y aprovechamiento de la infracción contractual e infracción de normas», en GARCÍA CRUCES, José Antonio (dir.), *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad*, t. ii, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 1544 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, Pedro, «Artículo 13. Violación de secretos», en MARTÍNEZ SANZ, Fernando (dir.), *Comentario práctico a la Ley de competencia desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, pp. 219 y ss.; SUÑOL LUCEA, Aurea, *El secreto empresarial: un estudio...*, *cit.*, *passim*; MASSAGUER FUENTES, José, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Cizur Menor, 1999; FONT SEGURA, Albert, *La protección internacional del secreto empresarial*, Eurolex, Madrid, 1999, pp. 10 y ss.; OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, Juan José, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor, 1994, *passim*; y GALÁN CORONA, Eduardo, «Supuestos de competencia desleal por violación de secretos», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (coord.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, BOE, Madrid, 1992, pp. 91-105.
15. Todas estas denominaciones se contienen en los artículos 21, 69, 73 y 84 LPA. También se contenían en la derogada Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
16. Artículo 4 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores. Sobre este precepto, *vid.* MASSAGUER FUENTES, José, «De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 51, 2019, p. 54; y MASSAGUER FUENTES, José, *El contrato de licencia de know-how*, Bosch, Barcelona, 1989, pp. 65 y ss.
Lo cierto es que la denominación «secreto comercial» se emplea también en la Directiva de Secretos Empresariales en su versión en español. Se trató de un error terminológico, ya que los términos «comercio» y «empresa» no son sinónimos perfectos, sino que el segundo es más amplio que el primero. Además, su utilización podría implicar que se quedasen fuera ciertas informaciones que son empresariales, pero no comerciales. Sobre ello, *vid.* BUSTILLO SAIZ, María del Mar, *Protección del secreto empresarial en la...*, *cit.*, pp. 64-70.
17. Artículo 424 del Código Penal de 1848. La denominación «secretos de su industria» se mantuvo igualmente en el artículo 499 del Código Penal de 1944, así como en el del año 1973.
18. Artículo 6 de la derogada Ley 41/1962, de 21 de julio, por la que se establece la participación del personal en la administración de las Empresas que adopten la forma jurídica de Sociedades.

referentes a la marcha del negocio que tengan carácter reservado, bien sean técnicos o económicos»¹⁸; «secretos de empresa»¹⁹; «información no divulgada»²⁰; «secretos industriales, financieros o comerciales»²¹; «secretos» o «secretos comerciales»²²; «conocimientos secretos industriales o comerciales»²³; «conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad

19. Artículos 278, 279 y 280 CP.
Sobre estos preceptos, entre otros, *vid.* OLMOS PORTERO, Victoria, «Marco del Secreto Empresarial», en GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, JAVIER (COORD.), *La defensa penal de la propiedad intelectual, industrial y el secreto empresarial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 157-182; LUZÓN CÁNOVAS, Alejandro, «Artículo 278-280», en CUERDA ARNAU, María Luisa (dir.), *Código Penal Comentado*, t. i, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 1740-1751; FERNÁNDEZ DÍAZ, Carmen Rocío, *El Derecho penal frente al espionaje empresarial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 279 y ss.; ESTRADA CUADRAS, Albert, *El secreto empresarial: una perspectiva jurídico-penal*, Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 60 y ss.; MORALES PRATS, Fermín y MORÓN LERMA, Esther, «De los delitos relativos al mercado y a los consumidores», en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dir.), *Comentarios al Código Penal español*, 7.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016, electrónico; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, *Delitos relativos al secreto de empresa*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 44 y ss.; CASTRO MORENO, Abraham, «El Derecho penal español ante el espionaje industrial y el secreto de empresa (artículos 278-280 CP)», *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, vol. xix, núm. 1 y 2, 2006, pp. 17-64; MORÓN LERMA, Esther, *El secreto de empresa: protección penal y retos...*, *cit.*, pp. 297 y ss.; BAJO FERNÁNDEZ, Miguel y BACIGALUPO SAGGESE, Silvina, *Derecho penal económico*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, pp. 493 y 494; CARRASCO ANDRINO, María del Mar, «La tutela penal del secreto comercial y la concreción de la obligación de reserva: un análisis de la reciente jurisprudencia», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, núm. 7, 2001, pp. 377-403; CARRASCO ANDRINO, María del Mar, *La protección penal del secreto de empresa...*, *cit.*, pp. 163 y ss.; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Teresa, *Protección penal del secreto de empresa*, Colex, Madrid, 2000, pp. 200 y ss.; y PÉREZ DEL VALLE, Carlos, «La revelación de secretos de empresa por persona obligada a reserva (artículo 279 CP)», *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 14, 1997, pp. 105-144.
20. Artículo 39 del Acuerdo ADPIC en su versión en español. Aunque se ha considerado que es un término sinónimo del anglosajón «*trade secrets*». *Vid.* LUNDSTEDT, Lydia, *Cross-border Trade Secret Dispute in the European Union*, Edward Elgar, Cheltenham, 2023, p. 29; CORREA, Carlos M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A commentary on the TRIPS Agreement*, 2.ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 368; DESSEMONTET, François, «Protection of Undisclosed Information», en CORREA, Carlos M. y YUSEF, Abdulkawi A. (eds.), *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, 3.ª ed., Wolters Kluwer International, London, 2016, electrónico; MALBON, Justin, LAWSON, Charles y DAVISON, Mark, *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014, pp. 86 y ss.; SANDEEN, Sharon K., «The limits of trade secret law: Article 39 of the TRIPS Agreement and the Uniform Trade Secrets Act on which it is based», en DREYFUSS, Rochelle C. y STRANDBURG, Katherine J. (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, pp. 537-567; y BOTANA AGRA, Manuel, «Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPs) sobre los derechos de propiedad intelectual», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. 16, 1995, pp. 43 y ss., electrónico.
21. Artículo 65.4 ET.
22. Artículos 40.ter, 104 y 137 TRLPI.
23. Artículo 5 de la derogada Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

productiva»²⁴; y «secretos de la empresa»²⁵, aunque posiblemente podamos encontrar otros muchos términos que han sido empleados en las diferentes normas españolas del siglo XX y XXI para referirse de manera directa o indirecta a los actuales «secretos empresariales».

La gran mayoría de denominaciones eran confusas, parciales y deficitarias²⁶, pues no podían comprender todas las informaciones que en el tráfico empresarial compartían ciertas características; unos términos que no contribuían a la extensión de la utilización de esta institución que estaba naciendo. Eran denominaciones imprecisas y que suponían una clara fuente de conflictos interpretativos. La variabilidad de denominaciones y la multivocidad terminaron convirtiéndola en una institución innominada.

A pesar de que las normas utilizaban unos conceptos poco claros, la doctrina buscó la forma de clarificar la terminología diferenciando entre «secretos industriales», «secretos comerciales» y «secretos organizativos» como especies de un género llamado «secretos empresariales»²⁷. Y su influencia ha llegado hasta nuestros días, en primer lugar, a través del artículo 13 LCD,

24. Artículo 1 del derogado Real Decreto 1759/1987, de 18 de diciembre, por el que se liberaliza la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera.
25. Exposición de motivos de la derogada Ley, de 17 de julio de 1951, sobre régimen jurídico de las sociedades anónimas.
26. Por todos, *vid.* las críticas de *Vid. GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, El secreto industrial (know-how). Concepto..., cit.*, pp. 46-51.
27. Fue GÓMEZ SEGADÉ el primer autor que de manera clara en nuestra doctrina sistematizó los tipos de informaciones, estando fuertemente influenciado por la clasificación que ya se estaba realizando en otros países, en particular en Alemania. Tras él, la práctica totalidad de la doctrina española que ha estudiado esta cuestión ha seguido la clasificación de este autor. No obstante, parte de la doctrina no asume la tercera categoría, la de «secretos organizativos», y la introduce dentro de la categoría de «secretos comerciales»: *Vid. GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, El secreto industrial (know-how). Concepto..., cit.*, pp. 51-57. Entre otros muchos autores, *vid. BUSTILLO SAIZ, María del Mar, Protección del secreto empresarial en la..., cit.*; MASSAGUER FUENTES, José, «De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales...», *cit.*; MASSAGUER FUENTES, José, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal..., cit.*; MASSAGUER FUENTES, José, *El contrato de licencia de know-how..., cit.*; CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén y SANJUÁN MUÑOZ, Enrique, «Marco normativo. El concepto de secreto empresarial», en CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén *et al.* (auts.), *La protección de secretos empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 19 y ss.; CARBAJO CASCÓN, Fernando, «Violación de secretos, inducción y aprovechamiento de la infracción contractual...», *cit.*, pp. 1525 y ss.; GALÁN CORONA, Eduardo, «Artículo 13. Violación de secretos», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 351-378; GALÁN CORONA, Eduardo, «Tipos de deslealtad en materia de secretos empresariales», en PILÓNETA ALONSO, Luis Manuel e IRIBARREN BLANCO, Miguel (coords.), *Estudios de Derecho mercantil en homenaje al profesor José María Muñoz Planas*, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 233-239; GALÁN CORONA, Eduardo, «Supuestos de competencia desleal por violación de secretos...», *cit.*; SUÑOL LUCEA, Aurea, *El secreto empresarial: un estudio..., cit.*; PORTELLANO DÍEZ, Pedro, «Artículo 13. Violación...», *cit.*; PORTELLANO DÍEZ, Pedro, «Protección de información no divulgada», en IGLESIAS PRADA, Juan

donde ya se dejaba claro que con el término «secreto industrial» se hacía referencia a una de las modalidades del más amplio «secreto empresarial», y, en segundo lugar y sobre todo, a través de la Ley de Secretos Empresariales, donde expresamente se recoge la expresión «secreto empresarial» como única y unívoca, sin diferenciar entre las diversas especies, puesto que si el régimen es unitario para todas ellas, ¿qué utilidad tiene seguir empleando diversas denominaciones?²⁸

De esta suerte, el término «secreto empresarial» es un hiperónimo o supraconcepto²⁹ de todos los conceptos que habitualmente se han venido utilizando, con la entidad suficiente como para construir en torno a él un entramado jurídico completo que permite sustentar esta concreta materia y

Luis (dir.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, vol. i, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Madrid, 1997, pp. 335-362; FONT SEGURA, Albert, *La protección internacional del secreto empresarial...*, cit.; LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La protección del secreto empresarial en el marco...*, cit.; y HERNÁNDEZ MARTÍ, Juan, «Aspectos parciales de la licencia de uso de tecnología protegida mediante secreto "know-how"», *Revista General de Derecho*, núm. 522, 1988, pp. 839-851.

28. Algún autor [vid. GIRONA DOMINGO, Ramón Miguel, *Las acciones civiles en defensa del...*, cit., p. 53], de manera aislada y recordando una época anterior a la legislación actual, sigue considerando que la distinción entre los conceptos «secreto comercial» y «secreto industrial», aun reconociendo que «el tratamiento jurídico es exactamente el mismo», tiene importancia, «dado que se trata de supuestos de hecho de naturaleza esencialmente diferente y que, por ello, requieren de un estudio más atento y separado. Los elementos en juego en un tipo u otro de secreto para discernir si se trata de un secreto merecedor de protección serán también de distinto grado en un caso y en otro. De este modo, se puede concluir que los requisitos y la casuística será diferente entre secretos comerciales e industriales». Claro que la casuística será distinta, pues, más allá de la relación con la empresa o el hecho de ser informaciones, nada tienen que ver una lista de clientes y una fórmula química. Que los requisitos sean distintos, en cambio, es una cuestión que no puede ser aceptada de ninguna de las maneras. Si el régimen jurídico es único, los requisitos para que una información sea considerada secreto empresarial también lo son. El autor lo justifica afirmando que «el secreto industrial siempre tiene valor en sí mismo», a diferencia del secreto comercial. Aunque eso sea una afirmación apresurada y generalizada y aun asumiendo que efectivamente toda información industrial tenga valor, no hace variar los requisitos establecidos en la Ley de Secretos Empresariales. Se deberán comprobar los tres que se establecen, y si se cumplen, estaremos ante un secreto empresarial, con independencia de que la comprobación del valor sea más fácil en un caso u otro. Los requisitos son únicos porque el régimen es único; y distinguir entre «secreto industrial» y «secreto comercial», cuando no hay ninguna diferencia, carece de cualquier tipo de utilidad.

29. En la doctrina alemana se utiliza el término «*oberbegriff*», término que tiene su origen en los pandectistas germanos, y que en ocasiones ha sido utilizado, también, sin traducir por la doctrina patria [vid., v. gr., TATO PLAZA, Anxo, «Publicidad y publicidad ilícita», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 1973]. No obstante, existiendo el término «hiperónimo» o el neologismo «supraconcepto», entiendo que es más adecuado evitar la denominación en alemán.

No faltan autores, como PLAZA PENADÉS, que, en cambio, consideran que sería más correcto continuar con el término «secreto comercial», para evitar que lleve «al error de pensar que

que debe ir más allá del ámbito jurídico privado, arribando a todos los ámbitos del Derecho e incluso permeando las visiones economicistas de esta institución. Con la positivización del término «secreto empresarial» se consigue de manera efectiva que con un único término se pueda comprender cualquier tipo de información, de cualquier ámbito, de cualquier tiempo, de cualquier lugar. El término utilizado es, también, impreciso, pero la imprecisión es tan amplia que sirve precisamente para dar cabida a todo tipo de información relacionada con una posible y potencial actividad empresarial³⁰. Es decir, se ha pasado de unos términos imprecisos, pero con un ámbito menor, a un término impreciso, pero vastísimo, lo cual se relaciona claramente con la función que parecen tener los secretos empresariales y que se analizará posteriormente.

En el transcurso de las últimas décadas, observamos que las diferentes denominaciones parten de un elemento común, respecto del que no hay duda, el sustantivo «secreto». Sin embargo, las discrepancias se han encontrado en torno al adjetivo, «empresarial». Ahora bien, lo avanzamos ya, aunque se vuelva a ello posteriormente, si entendemos que una de las características esenciales de la configuración del secreto es su imprecisión y la heterogeneidad de su contenido, la denominación «empresarial» es, de todas las posibles, la que presenta una mayor amplitud, la que, en definitiva, contribuye de una manera óptima a la imprecisión de su contenido.

2.2. La diversidad terminológica en el Derecho comparado

Los problemas terminológicos no han sido una cuestión exclusiva de España, sino que son compartidos con la práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Así, parece conveniente repasar la terminología empleada en algunos de ellos, para que, de este modo, si se citan otros términos que difieran del español «secreto empresarial», se pueda saber ya de antemano si existe o no alguna diferencia.

se refiere únicamente a los secretos que surgen en la empresa y no a las ideas y secretos surgidos fuera de la empresa, pero que tienen un marcado valor y proyección comercial»: PLAZA PENADÉS, Javier, *Propiedad intelectual y protección de sistemas de inteligencia artificial y metaversos*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023, pp. 60 y 61.

30. No obstante, la terminología actual plantea un problema adicional, igual que ocurre, por ejemplo, en materia de patentes: se emplea el mismo término para denominar el objeto de protección y la modalidad de protección. La voz «secreto empresarial» hace referencia a la información secreta y a la protección que se otorga a esa información secreta. ¿Cómo denominaremos en estas páginas a la protección jurídica? Si bien en ocasiones, por economía del lenguaje, se utilizará la expresión simple de «secreto empresarial» para hacer referencia a la protección que se establece sobre la información secreta, es preferible, para evitar confusiones al respecto, utilizar expresiones como «derecho sobre el secreto empresarial» o «protección sobre el secreto empresarial».

2.2.1. La terminología alemana

Posiblemente, uno de los Estados en los que más diversidad terminológica haya habido ha sido Alemania, con matices entre los términos, muchas veces imperceptibles en español³¹. De manera tradicional³² se ha empleado una dupla terminológica, «*betriebs— oder geschäftsgeheimnis*», que vendría a hacer referencia a los secretos relacionados con la actividad industrial —los primeros— y a los relacionados con la actividad comercial —los segundos—. Aunque no se trata de la única denominación, pues en sus normas, por

31. A modo de ejemplo, téngase en cuenta la reflexión que realizó PAU PEDRÓN en el prólogo de su traducción a la obra de EHRENBERG, donde afirma que «[s]i se coteja la traducción con el texto alemán, se verá que en algunos casos las mismas palabras se traducen de manera distinta. A esas palabras alemanas son precisamente a las que se refería A. POLO en una nota a su traducción de COSACK (*Tratado de Derecho mercantil*, Madrid, 1935), al advertir "que no es tarea fácil la adaptación española de ciertas expresiones alemanas empleadas en el texto. Comienzan por no estar claras en su lengua de origen, según declaración del propio profesor COSACK. En Derecho alemán se usan casi indistintamente las expresiones '*Betrieb*' —explotación—, '*Gewerbe*' —industria—, '*Gewerbebetrieb*' —explotación industrial—, '*Unternehmen*' y '*Unternehmung*' —empresa—, '*Geschäft*' —negocio— y '*Handelsgeschäft*' —negocio mercantil—, con las cuales se designa no solamente una actividad, sino también un objeto jurídico". En las páginas que siguen se ha hecho una traducción más idiomática que lingüística. No se ha querido sacrificar la fidelidad en aras de la elegancia. Es probable que la lectura se resienta de ello, pero se facilita un conocimiento más preciso del texto —todo lo precisa que puede ser una traducción—»: EHRENBERG, Victor, *Seguridad jurídica y seguridad del tráfico, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España*, Madrid, 2003, p. 12.

32. Principalmente, en el derogado § 17 UWG, aunque también se empleaba de este modo —y continúa empleándose en la actualidad—, entre otros lugares, en el § 90 del Código de Comercio alemán, en el § 404 de la Ley alemana de Sociedades Anónimas y en el § 85 de la Ley alemana de Sociedades Limitadas. En cambio, en el § 22.5 de la Ley alemana de Asesoramiento Fiscal se utiliza únicamente el término «*geschäftsgeheimnisse*», mientras que en el § 139.1 de la Ley alemana de Regulaciones Comerciales se emplea la denominación «*geschäfts- und betriebsverhältnissen*», que podría ser traducida como «condiciones comerciales e industriales».

La doble denominación tradicional es utilizada también en Austria, por ejemplo, en los §§ 11 y 12 ÖUWG.

Sobre estas denominaciones, entre otros, *vid.* KÖHLER, Helmut, BORNKAMM, Joachim y FEDDERSEN, Jörn, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG. Kommentar*, 42.^a ed., C. H. Beck, München, 2024, electrónico, § 1; ERBS, Georg y KOHLHAAS, Max, *Strafrechtliche Nebengesetze*, 249.^a ed., C. H. Beck, München, 2023, electrónico, § 17; TRALLERO OCAÑA, Teresa, *The Notion of Secrecy...*, *cit.*, pp. 196 y ss.; HOEREN, Thomas y MÜNKER, Reiner, «Die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Betriebsgeheimnissen und die Haftung Dritter», *CCZ — Corporate Compliance*, vol. 11, núm. 2, 2018b, pp. 85-88; ACKERMANN-BLOME, Natalie y RINDELL, Joanna, «Should trade secrets be protected by private and/or criminal law? A comparison between Finnish and German laws», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 13, núm. 1, 2018, pp. 84 y 85; FEZER, Karl Heinz, BÜSCHER, Wolfgang y OBERGFELL, Eva Inés, *Lauterkeitsrecht. Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 3.^a ed., C. H. Beck, München, 2016, electrónico, §§ 17 y 18; KÖHLER, Helmut y BORNKAMM, Joachim, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG. Kommentar*, 33.^a ed., C. H. Beck, München, 2015, electrónico, § 17; MCGUIRE, Mary Rose, «Know-how: Stiefkind, Störenfried oder

ejemplo, encontramos el término *kunst— oder gewerbegeheimnis*³³, que podrían ser traducidos como secretos artísticos y secretos comerciales; *fabrikationsgeheimnissen*³⁴, con la que se hace referencia a los secretos de fábrica; *geschäfts—, betriebs—, erfindungs— oder steuergeheimnis*³⁵, que recoge las modalidades de secreto relacionado con la actividad puramente comercial, industrial, inventivos y fiscales; *handels—, industrie—, gewerbe— oder berufsgeheimnis*³⁶, terminología con la que se recogerían las modalidades de secreto del mercado, de la industria, del comercio y profesional; o *herstellungs— und betriebsgeheimnisse*³⁷, que podrían ser traducidos como secretos de fabricación y de comercio. Es decir, terminologías parcialmente coincidentes, con pequeños matices, que añaden un grado de complejidad al no poder identificar de manera clara y con un único término a la institución en cuestión³⁸. Las denominaciones utilizadas en este país presentan un pro-

Sorgenkind?», *GRUR*, vol. 117, núm. 5, 2015, pp. 424-436; OHLY, Ansgar y SOSNITZA, Olaf, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Preisangabenverordnung. Kommentar*, 7.^a ed., C. H. Beck, München, 2016, electrónico, §§ 17 y 18; OHLY, Ansgar, «Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven», *GRUR*, vol. 116, núm. 1, 2014, pp. 1-11; SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, «GG Art. 103 Abs. 2», en MAUNZ, Theodor y DÜRIG, Günter (eds.), *Grundgesetz Kommentar*, 8.^a ed., C. H. Beck, München, 2013, electrónico, §103; HARTE-BAVENDAMM, Henning, «§ 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen», en HARTE-BAVENDAMM, Henning y HENNING-BODEWIG, Frauke (auts.), *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Kommentar*, 3.^a ed., C. H. Beck, München, 2013, electrónico, § 17; KALBFUS, Björn, «Die neuere Rechtsprechung des BGH zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen», *WRP*, núm. 5, 2013, pp. 584-590; FÖBUS, Nikolau, *Die Insuffizienz des strafrechtlichen Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen nach § 17 UWG*, Peter Lang, Frankfurt, 2011, pp. 116 y ss.; UNGER-HELLMICH, Dagmar y GAUGENRIEDER, Eileen, «Know-how-Schutz - gehen mit dem Mitarbeiter auch die Unternehmensgeheimnisse?», *WRP*, vol. 2011, núm. 11, 2011, *passim*; OTTO, Harro, «Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen», en JACOBS, Rainer *et al.* (eds.), *Band 2 Vor § 13; §§ 13 bis 30; Rabattgesetz; Gesamtregister*, De Gruyter, Berlin, 2007, pp. 172 y 173; MÜLLER, Rudolf y WABNITZ, Heinz B., «Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland», en LIEBL, Karlhans (ed.), *Betrieb-Spionage. Begehungsformen — Schutzmaßnahmen — Rechtsfragen*, Peter Hohl Verlag, Berlin, 1987, § 271; KÄMPFNER, Udo, «Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in Frankreich und Belgien», en OEHLER, Dietrich (ed.), *Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft sowie in Österreich und der Schweiz*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1978, pp. 73 y ss.; KRASSER, Rudolf, «Grundlagen des zivilrechtlichen Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie von Know-how», *GRUR*, vol. 79, núm. 4, 1977, pp. 185 y ss.; HERZBERG, Rolf Dietrich, *Die Unterlassung im Strafrecht und das Garantenprinzip*, De Gruyter, Berlin, 1972, pp. 221 y ss.; y NASTELSKI, Karl, «Der Schutz des Betriebsgeheimnisses», *GRUR*, vol. 59, núm. 1, 1957, pp. 1-8.

33. § 384.3 de la Ley Procesal Civil alemana.

34. El antiguo § 71.2 de la Ley alemana de Defensa de la Competencia.

35. § 172.5 de la Ley alemana de Constitución de Tribunales —similar a la LOPJ española—.

36. § 117.3 del Código Tributario alemán.

37. § 139 de la Ley alemana de Patentes.

38. Al mismo tiempo, la doctrina ha propuesto otras denominaciones, aunque con menor éxito, debido a la fuerza de las denominaciones legales, como *technischesgeheimnis*, denominación utilizada, por ejemplo, por VON PFISTER para trasladar al ordenamiento jurídico alemán un

blema principal y es que son fragmentarias y deficientes, pues la información que pueda ser, por ejemplo, *betriebsgeheimnis* no es *geschäftsgeheimnis* y viceversa y la misma situación se daría con cualquiera de las restantes denominaciones.

La legislación alemana no utilizaba un término omnicomprendivo de todas las posibles informaciones relacionadas con la empresa, lo cual implicaba, a su vez, una duplicidad innecesaria que se traducía en un aparente doble régimen jurídico, pero que, en realidad, era único, puesto que en la regulación no se establecían diferencias de ningún tipo entre las diversas clases de secretos³⁹. Por tal razón, paulatinamente, la doctrina fue deshaciéndose, en pro de la economía del lenguaje, de las diversas denominaciones y terminó por abrazar —o por buscar— un término unívoco que recogiera la amplitud de la materia⁴⁰.

- i) Así, el primer término que se propuso, con una enorme influencia doctrinal, fue el de *unternehmensgeheimnis*, que bien podría ser traducido como secreto corporativo o, simplemente, como secreto empresarial⁴¹ y que claramente permite establecer la relación de la institución con un elemento objetivo como es la empresa⁴².

concepto similar al anglosajón *know-how*, al que nos referiremos posteriormente, y con el que se pretendía hacer referencia únicamente a los secretos empresariales de carácter técnico. Vid. PFISTER, Bernhard von, *Das technische Geheimnis (Know-How) als Vermögensrecht*, C. H. Beck, München, 1974.

39. Vid. las críticas, por ejemplo, de KÖHLER, Helmut, BORNKAMM, Joachim y FEDDERSEN, Jörn, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb...*, cit., §1. Se trataba de una distinción sin trascendencia práctica y que respondía a razones históricas, pues con ello lo que se pretendía era dejar claro que se protegían los diversos tipos de secretos relacionados con la empresa, puesto que en el momento en que se aprobó la UWG en el siglo XIX, se dieron acalorados debates acerca de la protección o no de la información de carácter comercial y no técnico. En este sentido, la inclusión expresa pudo servir para acallar cualquier tipo de discrepancia existente, siendo su valor el de simple nota aclaratoria. En este sentido, vid. KALBFUS, Björn, *Know-how-Schutz in Deutschland zwischen Strafrecht und Zivilrecht – welcher Reformbedarf besteht?*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2011, p. 70.
40. Vid., v. gr., MALMSTRÖM, Amina Viviana, *Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Zivilprozess*, PL Academic Research, Frankfurt am Main, 2013, pp. 35 y ss.; y ARIANS, Knut, «Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in der Bundesrepublik Deutschland», en OEHLER, Dietrich (ed.), *Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft sowie in Österreich und der Schweiz: mit Hinweisen auf die neuere Gesetzgebung in den nordischen Staaten*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1978, p. 324.
41. Término propuesto por DEGEN, con una considerable influencia en la doctrina alemana [entre otros, vid. OHLY, Ansgar y SOSNITZA, Olaf, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb...*, cit., § 17; y KALBFUS, Björn, *Know-how-Schutz in Deutschland zwischen Strafrecht und Zivilrecht...*, cit., p. 70], así como en la española, puesto que GÓMEZ SEGADÉ se inspiró en este autor para la denominación en español de «secretos empresariales». Vid. DEGEN, Walter, «Fabrikspionage und Geheimnisverrat», MuW, núm. 11, 1928, pp. 431 y 432; y GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, *El secreto industrial (know-how)*. *Concepto...*, cit., p. 47.

- ii) También se ha propuesto el término *wirtschaftsgeheimnissen*⁴³, que podría ser traducido como secreto económico, pero cuya trascendencia ha sido menor precisamente por el hecho de que se vincule el carácter secreto con la actividad económica, estableciendo un ámbito objetivo vastísimo y que, en el mejor de los casos, únicamente serviría para diferenciar los secretos de índole privada de los públicos⁴⁴.
- iii) No faltan autores que han propuesto igualmente la denominación anglosajona de *know-how*⁴⁵. Ahora bien, debido a que este término es propio, sobre todo, del ordenamiento jurídico estadounidense y debido a que su utilización también ha sido propuesta en el ordenamiento jurídico español, las reflexiones que este término evoca serán tratadas posteriormente, de manera conjunta, para buscar así una mayor sistematización de esta cuestión terminológica y evitar la fragmentación innecesaria de la materia.
- iv) Con la aprobación de la *GeschGehG* se ha instaurado, al fin, en un texto legal alemán un término general, omnicompreensivo de los distintos tipos de información, *geschäftsgeheimnis*. Ahora bien, este término presenta un problema claro y es que, hasta la promulgación de la mencionada norma, esta denominación se utilizaba como contraposición a la de secretos técnicos, como se comentó anteriormente. Conseguir que un concepto específico, con trascendencia histórica, pase a ser utilizado como un supraconcepto, quizá no sea lo más adecuado y conveniente para la práctica jurídica. Con todo, el legislador alemán optó por este término, emulando la denominación inglesa, *trade secret*⁴⁶, que se comentará seguidamente. Pero si

42. Al respecto, sobre esta cuestión de la objetivación de la referencia, *vid.* ALDONEY RAMÍREZ, Rodrigo, *Der strafrechtliche Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen*, Centaurus Verlag & Media UG, Freiburg, 2009, pp. 70-75.

43. Entre otros, *vid.* OTTO, Harro, «Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen...», *cit.*, pp. 162 y ss.; WENIGER, Olivier, *La protection des secrets économiques et du savoir-faire (know-how). Étude comparative des droits allemand, français et suisse*, Droz, Genève, 1994, pp. 15 y ss.; y SPRÜNGLI, H. Rudolf, *Der unlautere Wettbewerb: Grundzüge des Wettbewerbsrechtes in rechtsvergleichender Darstellung unter besonderer Berücksichtigung der Regelungen von Frankreich, England, Deutschland und der Schweiz*, Universität Zürich, Zürich, 1955, p. 156.

44. Sobre las críticas a este concepto, *vid.* FRANK, Torben, *Der Schutz von Unternehmensgeheimnissen im Öffentlichen Recht*, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009, pp. 20 y ss.

45. *Vid.*, *v. gr.*, KÖHLER, BORNKAMM y FEDDERSEN, quienes lo utilizan de modo genérico como omnicompreensivo de todas las informaciones secretas relacionadas con la empresa: KÖHLER, Helmut, BORNKAMM, Joachim y FEDDERSEN, Jörn, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb...*, *cit.*, § 1.

46. RODY, Yasamin, *Der Begriff und die Rechtsnatur von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen unter...*, *cit.*, p. 49; y HAUCK, Ronny, «Geheimnisschutz im Zivilprozess — was bringt die neue EU-Richtlinie für das deutsche Recht?», *NJW*, vol. 69, núm. 31, 2016, pp. 2218 y 2219.



En *Los modelos de protección jurídica de los secretos empresariales: una perspectiva supranacional, europea y nacional* se ofrece una profunda y exhaustiva exploración sobre el marco jurídico de los secretos empresariales, abordando su evolución desde una perspectiva supranacional, europea y nacional. Se analizan los primeros intentos de protección internacional, destacando la insuficiencia del Convenio de París y el impulso decisivo del Acuerdo ADPIC, cuyo artículo 39 constituye la piedra angular de la protección moderna al establecer estándares mínimos exigibles a todos los Estados miembros de la OMC. En el ámbito europeo, la Directiva 2016/943 supone el intento de armonizar su protección, aunque presenta limitaciones y omisiones importantes. Igualmente, a nivel comparado, destacan los modelos estadounidense y alemán como referentes de estructuras normativas consolidadas, y cuya influencia en la regulación jurídica de los secretos empresariales está fuera de toda duda. Todos estos elementos confluyen, al final, en la regulación que actualmente tenemos en España. Con esta obra no solo se ofrece una cartografía legal de la figura del secreto empresarial, sino que se invita a reflexionar sobre la necesidad de adaptar el Derecho a las nuevas formas de valor económico en la era digital y se busca la comprensión de las claves de la información más valiosa del siglo xxi: aquella que se protege, precisamente, manteniéndola en secreto.

ISBN: 978-84-1085-143-6

