

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL

Un estudio comparado entre las legislaciones española y uruguaya

Por: Lucía Aguerre Cazes

Tutora: María de la Paz Soler Masota



Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas (curso 2021-2022)

Universitat Pompeu Fabra

Resumen

En los últimos años, los secretos empresariales han ido ganando importancia en el mundo de la propiedad intelectual. En efecto, representan en la actualidad la forma de protección más frecuentemente utilizada por las empresas en aras de proteger una ventaja competitiva. De ahí la importancia de su correcta regulación. El presente trabajo aborda un estudio comparado entre la protección del secreto empresarial en España y Uruguay. Luego de definir lo que se entiende por secretos empresariales y detallar su regulación normativa, se realiza una aproximación crítica de la Ley de *Secretos Empresariales* española, en relación al artículo 13 de la Ley de *Competencia Desleal*. Finalmente, este estudio analiza detenidamente el ordenamiento jurídico uruguayo, sus lagunas en la materia, así como las necesidades que se plantean desde una atenta observación del mercado. Se aspira a promover el estudio, conocimiento y discusión del secreto empresarial a nivel Uruguay a fin de que las informaciones que así puedan catalogarse sean utilizadas y protegidas de manera consciente y adecuada por sus poseedores legítimos y por los entes públicos y privados como herramienta de productividad.

Palabras clave: Secreto empresarial, Acuerdo ADPIC, Directiva 2016/943 de la UE, Ley española de Secretos Empresariales de 2019, Ley española de Competencia Desleal, Ordenamiento jurídico uruguayo.

CONTENIDO

1.	PRELIMINAR.....	3
2.	DEFINICIÓN DEL CONCEPTO «SECRETO EMPRESARIAL»	5
3.	PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL	9
3.1.	Protección jurídica internacional.....	10
3.1.1.	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (CUP).....	10
3.1.2.	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).....	11
3.2.	Protección jurídica a nivel comunitario - Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas	12
3.3.	Protección jurídica en España	14
3.3.1.	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.....	14
3.3.2.	Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.....	17
4.	ANÁLISIS CRÍTICO RESPECTO DE LA OPORTUNIDAD Y ALCANCE DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES	20
4.1.	Perspectiva comparada con respecto al concepto de Secreto empresarial	20
4.2.	Perspectiva comparada con respecto al ámbito de protección del secreto empresarial.....	23
4.2.1.	Conductas ilícitas	23
4.2.2.	Conductas lícitas.....	29
4.2.3.	Otras conductas excluidas de la protección del secreto empresarial	31
4.3.	Perspectiva procesal de la LSE.....	32
5.	EL SECRETO EMPRESARIAL EN EL URUGUAY	34
5.1.	Los secretos empresariales en la regulación penal	36
5.2.	Los secretos empresariales en la regulación civil.....	38
5.3.	El acuerdo ADPIC y su aplicación en el Uruguay	40
5.3.1.	El Acuerdo ADPIC y la competencia desleal.....	41
5.3.2.	EL Acuerdo ADPIC y la jurisprudencia uruguaya en la protección de la información no divulgada. Sentencia 24/2007 del TAC 3	43
5.3.3.	El Acuerdo ADPIC y sus otros usos.....	46
5.4.	Jurisprudencia sobre Secreto Empresarial en Uruguay	47
5.4.1.	Violación de secretos empresariales con finalidad concurrencial	47
5.4.2.	Violación de secretos empresariales sin finalidad concurrencial	51
5.5.	Vacíos legales del ordenamiento jurídico uruguayo en materia de secretos empresariales ..	53
5.6.	Uruguay y el mercado de la innovación.....	54
5.7.	Conveniencia de aprobar una ley nacional de secretos empresariales	57
5.7.1.	Ley de secretos empresariales y su eventual incidencia en la Ley de Sociedades Comerciales	58
6.	CONCLUSIÓN	60
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	62

1. PRELIMINAR

Actualmente, las empresas y organizaciones pueden utilizar diferentes medios para proteger su información valiosa o sensible: Recurrir a los derechos de propiedad industrial y a los derechos de autor, así como restringir por la vía contractual el libre acceso a la información con el fin de evitar su revelación y difusión no autorizada.

En efecto, una misma invención, obra o información podrá ser susceptible de protección por más de una institución o figura jurídica en el ámbito de la propiedad intelectual (entendida en sentido amplio), siempre que ésta cumpla con los requisitos de cada uno de ellos¹.

Cuando una empresa opta por restringir el libre acceso a cierta información para evitar su divulgación y/o explotación por terceros, está recurriendo al instituto del secreto empresarial. Es decir, esa información empresarial reservada -siempre que cumpla con una serie de requisitos que mencionaremos más adelante- engloba lo que se conoce como secretos empresariales. Se trata de conocimientos técnicos (*know-how*) de carácter industrial y/o comercial y/o estratégico como, en general, de información empresarial de gran valor para las organizaciones que no se han divulgado y que se quieren mantener confidenciales.

A diferencia de las patentes y de otros derechos de propiedad intelectual donde la inscripción en un registro especial (y la consiguiente publicidad derivada del mismo) resulta necesaria para que nazca el derecho de exclusiva a favor del titular y pueda ejercerse, los secretos empresariales utilizan la confidencialidad como herramienta de gestión de la competitividad empresarial. Intrínsecamente puede que dichos conocimientos no sean de elevada complejidad, lo que importa, al fin y al cabo, es que otorguen a su titular una ventaja competitiva de base respecto de sus rivales en el mercado. En efecto, el valor de la información recae en el carácter secreto de la misma, es este último el que le otorga al titular del secreto empresarial una exclusividad de hecho sobre el mismo.

En este sentido, cabe tener presente que todo tipo de información empresarial reservada es susceptible de protección por el instituto del secreto empresarial. Dentro del género de información empresarial podemos encontrar tanto invenciones patentables como invenciones que no cumplen los requisitos para ello.

¹ No hay ninguna norma a nivel de Derecho comparado que prohíba de manera general la acumulación de estos institutos.

Si bien los institutos de la propiedad intelectual no suelen ser excluyentes entre sí, hay ciertas excepciones. A modo de ejemplo, una invención patentable no podrá ser protegida por el derecho de patente y por el secreto empresarial a la vez puesto que que la patente requiere de publicidad y esta publicidad es diametralmente opuesta al requisito de reserva (esencial para que la información pueda ser protegida por el instituto del secreto empresarial). Sin embargo, a pesar de que la patente y el secreto empresarial no podrán convivir sobre una misma invención, es perfectamente factible (y común además) que se recurra al secreto para proteger diversas cuestiones accesorias que rodean a la invención patentada.

Cabe destacar que el secreto empresarial es la forma de protección mas frecuentemente utilizada por las empresas para proteger una ventaja competitiva, ventaja que se tendrá frente a los terceros que ignoran la información en cuestión². Ello exige una tutela acorde a fin de garantizar la sana competencia, la innovación y la transferencia de conocimientos. Es así que su protección jurídica se viene impulsando desde hace aproximadamente 25 años, a saber:

- (i) A nivel internacional, ya en 1995 entraba en vigor el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (en adelante, por sus siglas en castellano “ADPIC”) de la Organización Mundial del Comercio, cuya Parte 2da, Sección 7ma refiere a la protección de la información no divulgada.
- (ii) A nivel Unión Europea se ha dictado la Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, *relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas* (en adelante, la “Directiva”).
- (iii) Finalmente, el 13 de marzo de 2019, entró en vigor en España la *Ley de Secretos Empresariales 1/2019*, de 20 de febrero, mediante la cual se traspone la Directiva 2016/943 (en adelante, la “LSE”). Hasta el momento no había una ley específica que regulara exclusivamente la protección de los secretos empresariales en España sino que,

² Conforme desarrollaremos más adelante, cuando una empresa decide mantener en secreto determinada información -adoptando las medidas necesarias para ello- suele ser porque esa información le aporta valor competitivo. Se trata de información que la empresa no quiere que su competidor obtenga, pues eso le representaría un perjuicio. A modo de ejemplo, esta información suele comprender: (i) la forma en la que la empresa lleva a cabo su negocio; (ii) cómo se organiza internamente; (iii) bajo qué reglas; (iv) qué proyecciones de crecimiento maneja; (v) información relativa a sus listados de clientes y proveedores; y/o (vi) listados de precios y método de fijación de los mismos.

al igual que sucedía en la mayoría de los países, la protección civil del mismo se articulaba a través del Derecho contra la competencia desleal. Mas específicamente, mediante el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, *de Competencia Desleal* (en adelante, la “LCD”).

Uruguay, de su parte, se encuentra en una situación bastante distante a la española -y europea en general- en tanto no solo carece de una regulación específica del secreto empresarial, sino que la protección del mismo tampoco se ha articulado a través del Derecho contra la competencia desleal en la medida que Uruguay no cuenta con una regulación particular en este ámbito.

La cuestión fundamental objeto de esta investigación es determinar si se encuentra justificada en Uruguay la necesidad de adoptar una regulación específica de secretos empresariales de acuerdo con los estándares comunitarios y español. Para llegar a una conclusión al respecto se parte de un detallado estudio sobre el secreto empresarial, su definición y su regulación a través de normas internacionales, comunitarias y españolas. Asimismo, se pone énfasis en el análisis crítico de la LSE en comparación con el anterior artículo 13 de la LCD. Análisis que enriquecerá la discusión en caso de entenderse justificada la necesidad de una regulación normativa del secreto empresarial en el Uruguay.

2. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO «SECRETO EMPRESARIAL»

A los efectos de definir qué ha de entenderse por secreto empresarial utilizaremos como base el concepto otorgado por el acuerdo ADPIC en su artículo 39.2, en la medida que éste define a los secretos empresariales a través de una combinación de requisitos que coinciden con los que finalmente han sido incorporados tanto en la Directiva de la UE, como, por derivación, en la LSE³.

En efecto, se define al secreto empresarial como toda información empresarial que: i) sea secreta ii) tenga valor comercial y iii) respecto de la cual su titular haya adoptado medidas razonables, según las circunstancias, para salvaguardar su carácter secreto.

³ Hasta la aprobación de la LSE no existía en el ordenamiento jurídico español definición legal del secreto empresarial y los tribunales aplicaban directamente el artículo 39.2 para colmar ese vacío. Entre ellas las sentencias de la Audiencia Provincial (SAP) de Barcelona 64/2015 y 83/2015. Por su parte, en Uruguay la jurisprudencia ha utilizado este concepto una sola vez mediante sentencia del Tribunal de Apelaciones (TAC) de 3er Turno, 24/2007.

Siendo que el concepto de secreto empresarial adolece de cierta abstracción y es difícil de concretar, resulta oportuno profundizar en el alcance de los requisitos apenas mencionados:

En primer lugar, el objeto de un secreto empresarial ha de merecer la condición de información (entendida como un conjunto de datos que pueden pautarse y transmitirse)⁴. A su vez -y a pesar de que ello no se haya especificado en el concepto normativo de secreto empresarial- no ha de ser cualquier información, sino que dicha información debe estar relacionada con la empresa⁵. En consecuencia, es susceptible de merecer la condición de secreto empresarial toda información relativa a alguna de las esferas de la empresa, y ello comprende no solamente la esfera técnico-productiva⁶, sino también, entre otras y principalmente la esfera comercial, organizativa, logística o financiera⁷.

En segundo lugar, para que dicha información pueda constituir un secreto empresarial debe tener, como es lógico, carácter confidencial (es decir, que no esté en el dominio público). Éste es, de hecho, el rasgo esencial sobre el que se construye todo el sistema de protección de los secretos empresariales, pues es este elemento de la información el que asegura que ésta confiera a su titular una ventaja competitiva frente a quienes carecen de ella⁸. Se podría decir, entonces, que su valor radica precisamente en ese rasgo de inaccesibilidad por parte de terceros⁹. Cabe destacar aquí, además, que es unánimemente aceptada la idea de que el carácter secreto exigido a la información no debe concebirse en terminos absolutos (que solo sea conocida por el titular), sino relativos¹⁰ (también, pues, por terceros que cuenten con la confianza y autorización de

⁴ Este elemento permite deducir dos cosas: (i) que quedan fuera del concepto de secreto empresarial las habilidades y cualidades subjetivas intrínsecas de un sujeto (*skill & knowledge*) y (ii) que el secreto consiste precisamente en ese elemento inmaterial y no en el soporte corpóreo de la información.

⁵ Así lo exigen, explícita e implícitamente, en España: Gómez Segade, J.A. (1974). *El secreto industrial (Know-How): concepto y protección*. Tecnos. pp. 120 y 121; Portellano, P. (1997). Protección de información no divulgada. En J.L. Iglesias (dir.), *Los derechos de propiedad industrial en la Organización Mundial del Comercio*, T.I, IDEI. p. 341; Massaguer, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. p. 387.

⁶ V. SAP Castellón de la Plana 165/2014; SAP Madrid 142/2014

⁷ V. SAP Madrid 338/2011 y 105/2012; SAP Barcelona 12269/2005 y 25/2016.

⁸ Suñol A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. p. 122.

⁹ A diferencia de lo que sucede por ejemplo con los derechos de patente, donde el valor de la información recae en la exclusividad de derecho que le otorga la inscripción y publicidad, para los secretos empresariales el valor de la información se encuentra estrictamente vinculado a la permanencia en secreto de la misma, pues es esta reserva la que le confiere al titular una exclusividad de hecho sobre la información.

¹⁰ Massaguer, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. p.388; Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. p. 126;

aquél). Asimismo, tratándose del elemento fundamental, la normativa ha proporcionado dos criterios para determinar cuándo una información debe considerarse secreta, a saber: (i) que la información no sea generalmente conocida y (ii) que la información no sea accesible¹¹, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes¹², para aquellas personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión.

En tercer lugar, la información debe tener “valor comercial”. Pese a la escasa fortuna del término empleado por el acuerdo ADPIC -y reiterado por la Directiva y LSE- ese “*valor comercial*” debe interpretarse como “valor competitivo”, es decir, como la ventaja competitiva actual o potencial que la información otorga a su titular¹³. A su vez, y como se sigue de la noción de secreto empresarial que hemos reproducido, el valor comercial de la información deriva o es consecuencia del carácter secreto de la misma¹⁴ y se identifica con la ventaja que la empresa que posee la información disfruta sobre las que no la poseen¹⁵.

Sin embargo, resulta algo paradójico que el legislador establezca el valor comercial de la información como un requisito “autónomo” pero, a su vez, lo relacione con un requisito anterior: el carácter secreto de la información. En efecto, de la literalidad de la norma puede deducirse que el requisito del valor comercial y el carácter secreto de la información no son exigencias autónomas, sino que este último es presupuesto del primero.¹⁶ En consecuencia,

¹¹ Más precisamente, que el círculo de interesados (actuales o potenciales) no puedan acceder a ella por medios lícitos sin invertir una cantidad significativa de recursos en términos de tiempo, esfuerzo o coste. En este sentido: Suñol, A. (1 de abril, 2016). Los secretos empresariales: Concepto y fundamento de su protección (I). *Almacén de Derecho*.

¹² Es decir, con independencia de que los concretos elementos que la integran - individualmente atendidos - tengan o no carácter reservado.

¹³ Así lo advirtió la doctrina española: Gómez Segade, J.A. (1974). *El Secreto industrial (Know-How): concepto y protección*, Tecnos. Y así es como se ha interpretado ese requisito en el marco del artículo 39.2 ADPIC: Portellano, P. (1997). Protección de información no divulgada. En J. L. Iglesias (dir.), *Los derechos de propiedad industrial en la organización Mundial del Comercio*. T. I. IDEI. p. 345; Massaguer, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. pp. 387-389

¹⁴ Esta conclusión se encuentra respaldada por la propia construcción normativa del concepto de secreto en tanto el artículo 39.2 dispone en su literal b): “*tenga un valor comercial por ser secreta*”.

¹⁵ En suma, el valor de una información deriva precisamente de su conocimiento por el titular y el paralelo desconocimiento de la misma por parte de los terceros interesados en ella.

¹⁶ A esta postura se le ha denominado “Interrelación *estricta* entre el carácter secreto de la información y su valor empresarial”. Suñol, A. (28 de febrero, 2020). El valor de un secreto empresarial. *Almacén de Derecho*. La misma no está exenta de inconvenientes, pues afirmar la interrelación estricta entre el carácter secreto de la información y su valor comercial: (i) vacía de sentido el requisito de que la información tenga valor comercial y (ii) permite asumir que cualquier información, en tanto secreta, pueda constituir secreto empresarial, contradiciendo el Considerando 14 de la Directiva de la UE que excluye de la noción de secreto empresarial a las informaciones triviales o de escasa importancia.

entendemos que este requisito, si bien no es estrictamente necesario, sirve para confirmar la idea ya esbozada de que la información susceptible de constituir un secreto ha de tener naturaleza empresarial. Bajo esta postura, la protección jurídica del secreto empresarial se activará entonces por el simple hecho de que esa información sea secreta (es decir, que no sea fácilmente accesible por terceros interesados) y, además, su titular satisfaga el último requisito: adoptar medidas de protección razonables para conservar su carácter secreto. Medidas que, a su vez, constituyen una presunción relativa de que la información tiene valor competitivo para su titular, pues parece razonable asumir que nadie está dispuesto a invertir sus recursos en proteger una información que no considera valiosa.¹⁷

Finalmente, para que la información pueda ostentar la calificación de secreto empresarial, su titular debe haber adoptado medidas que, según las circunstancias del caso, sean razonables para conservar su naturaleza reservada.

La normativa no proporciona criterios para determinar el estándar de razonabilidad de las referidas medidas, la cual se evaluará en el caso concreto, en función de las circunstancias particulares. Así las cosas, corresponde diferenciar -a los efectos de determinar el grado de razonabilidad exigido- dos esferas de protección del secreto¹⁸: (i) la esfera interna¹⁹ y (ii) la esfera externa, que protege la información de terceras personas que la desconocen. Así, en el ámbito de la esfera interna, el titular del secreto suele adoptar medidas de protección como la implementación de relaciones confidenciales²⁰. Esto se cumple principalmente a través de la suscripción de acuerdos de confidencialidad, de no divulgación (NDA), así como pactos de no competencia, a pesar de que existen disposiciones legales que someten a los trabajadores por cuenta ajena a similares obligaciones²¹. Tanto estas medidas, como la limitación al acceso de

¹⁷ En consecuencia, será muy difícil encontrar en la práctica información empresarial reservada y respecto a la que se hayan tomado medidas razonables para mantenerla en secreto que, a su vez, sea irrelevante o trivial.

¹⁸ Suñol, A. (1 de abril, 2016). Los secretos empresariales: Concepto y fundamento de su protección (I). *Almacén de Derecho*.

¹⁹ Entendida como aquella en la que se protege el carácter reservado de la información frente a sujetos que son parte de la empresa y conocen la información porque les fue comunicada por su titular.

²⁰ La suscripción de pactos de confidencialidad no es obligatoria. No obstante, su exigencia por parte de la empresa tiene diversas ventajas: (i) define como secreta la información objeto del pacto; (ii) permite identificar con precisión la información que tienen la condición de secreta y (iii) contribuye de manera significativa a evidenciar que se han establecido medidas razonables para conservar la naturaleza reservada de la información.

²¹ En España, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, exige al trabajador los deberes de buena fe en su artículo 5 apartado (a), o el deber de no competir durante un determinado período tras la finalización de un contrato, en el artículo 21. Sin embargo, a pesar de que estas disposiciones, los tribunales españoles han exigido la existencia de un acuerdo de

la información a quienes precisan conocerla, se consideran razonables en el ámbito de la esfera interna.

Con respecto a la esfera externa de protección, se entiende que, en aras de cumplir con el requisito de razonabilidad, no es necesario que el titular de la información haya adoptado toda medida posible, ni que éstas guarden una proporción con el valor que tiene la información, ni en fin, que se adopten medidas heroicas o extraordinarias²². En efecto, la resolución a esta cuestión pasa por reconocer la finalidad informadora de las medidas de protección. Así, se ha entendido que será suficiente cuando el titular adopte medidas técnicas y/o jurídicas que, a la vista de la naturaleza de la concreta información, la dimensión y recursos financieros de la empresa así como los hábitos del sector, pongan de manifiesto su carácter secreto, ya sea porque restringen el acceso a personas no autorizadas, ya sea porque evidencian claramente de cualquier otro modo que la información tiene esa naturaleza²³.

El próximo capítulo se dedica a precisar el marco normativo con el que cuenta el secreto empresarial a nivel internacional, comunitario y principalmente español.

3. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL

La mayoría de los ordenamientos vigentes cuentan con sistemas de protección jurídica de los secretos empresariales, aunque estos pueden ser de muy diversa índole.

En primer lugar, la mayoría de los ordenamientos sustentan la protección jurídica del secreto empresarial tanto en normas penales como en normas de Derecho mercantil.

En segundo lugar -y ciñéndonos al ámbito del Derecho privado- encontramos normas que protegen al secreto empresarial de manera indirecta como es el caso de las normas de responsabilidad civil extracontractual o contractual que suelen encontrarse en los Códigos Civiles nacionales.

confidencialidad en el contrato entre un empleador y un empleado, para acusar al empleado de un comportamiento ilícito en términos de secretos comerciales, manteniendo así un mayor nivel de seguridad jurídica en las relaciones laborales.

²² Suñol, A. (1 de abril, 2016). Los secretos empresariales: Concepto y fundamento de su protección (I). *Almacén de Derecho*.

²³ Suñol, A. (1 de abril, 2016). Los secretos empresariales: Concepto y fundamento de su protección (I). *Almacén de Derecho*.

En tercer lugar, algunos ordenamientos protegen los secretos empresariales a través de una norma especial y otros lo hacen a través de normas generales. En efecto, hace aproximadamente una década, la mayoría de los ordenamientos jurídicos del entorno europeo construían la protección directa del secreto empresarial sobre una norma de carácter general como la Ley de competencia desleal²⁴. En los últimos años, sin embargo, muchos países han seguido el modelo estadounidense²⁵, protegiendo a los secretos empresariales a través de una ley específicamente diseñada para ello.

A pesar de la diversidad de modelos que pueden encontrarse, todos ellos comparten una nota común: no otorgan al titular del secreto empresarial un derecho de exclusiva sobre la información objeto del secreto, sino que meramente lo protegen frente a la divulgación y/o explotación por quienes están obligados a mantenerlo en reserva o por aquellos que lo han adquirido ilícitamente²⁶.

3.1. Protección jurídica internacional

Bajo este subcapítulo haremos referencia a los principales textos normativos internacionales - aprobados tanto por España como por Uruguay- con incidencia en la protección jurídica de los secretos empresariales.

3.1.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (CUP)

En primer lugar, debe mencionarse el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* (en adelante, “CUP”), de 20 de marzo de 1883²⁷. Este convenio establece que la protección de la propiedad industrial

²⁴ Entre los países que han dispuesto la protección de los secretos empresariales en este sector del ordenamiento, pueden distinguirse 3 situaciones: (i) aquellos que anclan su defensa en un precepto que tipificaba específicamente la violación de secretos empresariales como acto de competencia desleal (era el caso de España antes de la LSE, Suiza, Finlandia, Dinamarca y Hungría); (ii) otros articulan la protección del secreto a través de la cláusula general que prohíbe los actos de competencia desleal (era el caso de Italia) y (iii) finalmente, hay ordenamientos que se servían de la cláusula general de responsabilidad civil extracontractual para edificar la protección de los secretos empresariales (Francia, Bélgica y Holanda). Es decir, consideran la violación de secretos empresariales como un acto desleal sobre la base de ciertos artículos en sede de responsabilidad extracontractual.

²⁵ V. *Uniform Trade Secrets Act (UTSA)*, ley modelo estadounidense que ofrece protección al titular del *trade secret* frente a su adquisición, divulgación o explotación por un tercero bajo determinadas circunstancias.

²⁶ Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. p. 34.

²⁷ Entró en vigor en España, el 7 de julio de 1884 y en Uruguay el 18 de marzo de 1967. Por su parte, Uruguay lo ha aprobado mediante Decreto Ley 14.910.

tiene por objeto, entre otras cosas, la represión de la competencia desleal. Si bien la protección de los secretos empresariales no se abordó de manera explícita en este Convenio, ésta se ha entendido incluida en la cláusula general prohibitiva de actos de competencia desleal contenida en el artículo 10bis²⁸.

Finalmente, la aprobación del ADPIC ha absorbido el protagonismo en esta materia a nivel internacional en la medida que no solo es posterior, sino que aborda específicamente la protección de los secretos empresariales.

3.1.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

Este acuerdo constituye el Anexo 1C del *Acuerdo de Marrakech* por el que se crea la *Organización Mundial del Comercio* (en adelante, “OMC”) firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Fue en función de la trascendencia de la propiedad intelectual en el comercio internacional que se decidió incorporar al Acuerdo de Marrakech un anexo con el acuerdo ADPIC, en tanto éste procura uniformar la legislación en materia de propiedad intelectual (derechos de autor, marcas, secretos comerciales, patentes) entre los países de la OMC²⁹. En efecto, el ADPIC es obligatorio para todos los miembros de la OMC³⁰.

Este acuerdo incorpora a los secretos empresariales entre las modalidades de propiedad intelectual. Así, bajo la referencia de “protección de la información no divulgada”, el artículo 39 del ADPIC aborda la defensa de la información secreta relacionada con la empresa.

²⁸ El mencionado artículo reza: “... 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

²⁹ Los asuntos relacionados con la propiedad intelectual fueron incorporados a las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay llevada a cabo entre 1986 y 1994. Negociaciones que finalizaron el 15 de abril de 1994, con la suscripción del Acuerdo de Marrakech, por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio.

³⁰ Ver artículo 2.2 del Acuerdo de Marrakech.

Por virtud de este artículo, los estados miembros se comprometen a otorgar a las personas físicas y jurídicas, una tutela eficaz frente a la adquisición³¹, divulgación³² y explotación³³ de secretos empresariales (información no divulgada) de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Las características que debe tener la información no divulgada para ser protegida a través de este Acuerdo ya han sido comentadas al definir los secretos comerciales, por lo que basta con comentar aquí que este acuerdo constituyó un paso fundamental en la protección de los secretos empresariales, siendo el primer precepto de Derecho internacional que establece, explícitamente, unos estándares mínimos para su protección. Al mismo quedaron vinculados más de 134 estados, entre ellos España y Uruguay desde el 1ro de enero de 1995. A su vez, el ADPIC constituye derecho positivo en Uruguay desde 1994 al haber sido aprobado por el Decreto Ley 16671.

Finalmente, corresponde mencionar que el ADPIC es un acuerdo de mínimos y, por lo tanto, nada impide a los Estados vinculados establecer condiciones más estrictas a los efectos de defender los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio (entre los que se encuentran - al menos formalmente- los secretos empresariales).

3.2. Protección jurídica a nivel comunitario - Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas

Las divergencias nacionales que existían entre los Estados de la UE en materia de protección de secretos empresariales hicieron necesaria la aprobación de la Directiva 2016/943. A través de la misma se establecen unos estándares mínimos de protección con el objetivo último de lograr una regulación lo más uniforme posible respecto a la información confidencial de las

³¹ Consistente en la obtención de la información secreta ya sea tomando conocimiento directo de ella, apropiándose de los soportes materiales que la contienen, reproduciendo o copiando dichos soportes o mediante la captación de información a través de cualquier procedimiento técnico que permita hacerse con ella.

³² Entendida como toda comunicación del secreto empresarial a terceros, ya sea total o parcial, y con independencia del medio empleado y la forma escogida para ello.

³³ Constituye una explotación la utilización del secreto empresarial ya sea en interés propio o ajeno, de forma activa o pasiva, de manera parcial o total y con independencia de que la utilización se comercialice o no en el mercado.

empresas en la Unión Europea. Directiva mediante, la Comisión Europea pretende incentivar y poner en circulación el I+D y así favorecer el comercio en el mercado interior.

Se puede afirmar que esta Directiva es el resultado de una serie de acontecimientos y circunstancias, entre las que cabe citar: (i) la ambigüedad de la anterior Directiva 2004/48/CE³⁴ y las diferentes opiniones generadas en torno a si los secretos empresariales se encontraban contemplados por la misma; (ii) las conclusiones favorables de los informes de expertos que solicitó la Comisión Europea con el objetivo de determinar la necesidad de proteger los secretos empresariales con carácter específico a nivel europeo³⁵ y (iii) el estudio sobre los secretos comerciales y la información empresarial confidencial en el mercado interior -elaborado por el bufete de abogados Baker & McKenzie para la Comisión Europea en abril de 2013³⁶- que confirmó la creciente relevancia de los secretos empresariales en la nueva economía global, así como la conveniencia de la armonización de las leyes nacionales que los protejan.

Centrándonos ahora en el contenido de la Directiva, ésta se estructura en cuatro capítulos que pueden resumirse de la siguiente forma: El **capítulo I** establece que el objeto es "*la protección contra la adquisición, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales*"³⁷ y define conceptos clave, como el de "secreto comercial", tomando de base la definición otorgada por el ADPIC. En el **capítulo II** se establecen las circunstancias en las que la adquisición, utilización y divulgación de un secreto comercial se consideran lícitas o ilícitas, así como sus excepciones. En el **capítulo III** se establecen las medidas, procedimientos y remedios que deben ponerse a disposición del titular de un secreto comercial en caso de adquisición, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial por parte de un tercero. Por último, la Directiva culmina con el **capítulo IV**, en el que se prevén las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento de las medidas previstas en los capítulos anteriores, así como las disposiciones de control e información.

³⁴ Directiva (CE) 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

³⁵ Estos informes fueron realizados, entre otros, por la TSIC, la Asociación Internacional de Fragancias y Hogan Lovells International LLP. Los mismos son detallados por Diaz, C. (2016). Trade Secrets in Spain: Protection and Connection with Intellectual Property Rights. *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, pp.454-477.

³⁶ Baker & McKenzie para la Comisión Europea, *Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market*, MARKT/2011/128/D, abril de 2013.

³⁷ La terminología utilizada por la Directiva al hablar de "Secretos comerciales" se debe a un error de traducción de la expresión en inglés "*trade secret*".

Finalmente, la Directiva advierte que la protección por ella prevista es tan sólo de mínimos y, en consecuencia, los Estados miembros pueden ofrecer una protección superior (siempre que cumplan con ciertos preceptos que se especifican en su artículo 1ro).

A su vez, los Estados miembros serán libres de decidir el mecanismo legal adecuado para la transposición de la Directiva en la medida que el legislador comunitario ha optado por armonizar la protección de los secretos empresariales a través de una directiva y no de un reglamento³⁸.

3.3. Protección jurídica en España

En España la protección jurídica de los secretos empresariales se articula a través de normas penales³⁹ y civiles.

En efecto, los secretos empresariales se encuentran contemplados por la legislación penal española desde el año 1822. En esa época el Código Penal español castigaba la violación de los secretos confiados a las personas por razón de su empleo, cargo o profesión pública, protegiendo así la personalidad, fama o reputación de los productos del empresario o el derecho a que su esfera secreta no sea quebrantada por nadie, como expresión de su intimidad.

Éste era el punto de vista que existía sobre el objeto de la protección de los secretos comerciales hasta la entrada en vigor, en 1991, de la Ley de Competencia Desleal que reputa la violación de los secretos comerciales como una conducta desleal.

Fue recién 28 años más tarde, dentro del nuevo marco normativo comunitario, que se aprobó en España la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de *Secretos Empresariales*, que aborda el mandato de transposición de la Directiva 2016/943 y busca completar así la regulación contenida en la Ley de Competencia Desleal.

3.3.1. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal

³⁸ Valga como ejemplo [el European Scrutiny Committee del Parlamento de Reino Unido](#) que ha indicado que con el common law y el derecho de contratos existente en ese país, el Reino Unido ya cumple adecuadamente con las exigencias de la proyectada Directiva.

³⁹ El Código Penal español tipifica la violación de secretos empresariales como delito en los artículos 278, 279 y 280.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales, la pieza clave de protección del secreto empresarial en el ordenamiento jurídico español era, sin duda, el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal. En efecto, mediante la tipificación de la violación de secretos como un acto de competencia desleal, este artículo puso punto y final a la ausencia de regulación en el ámbito jurídico privado español, aunque fuera mediante una norma de carácter general.

En particular, este artículo establece que la acción típica de violación de secretos empresariales comprende la divulgación, explotación y adquisición de los mismos. Sin embargo, estas conductas no son desleales por sí mismas, sino que lo serán cuando se den cita en ellas determinadas circunstancias.

Así, el artículo 13 en su inciso primero establece que la divulgación y explotación de un secreto empresarial es desleal cuando este: (i) se haya obtenido legítimamente, pero con el deber de confidencialidad o (ii) se haya obtenido de forma ilegítima, como resultado de algunos de los comportamientos previstos en el apartado 2 (espionaje o procedimiento similar) o en el artículo 14 (inducción a la infracción contractual). Por su parte, la deslealtad de la adquisición de secretos empresariales se ha condicionado a que esta tenga lugar mediante espionaje o procedimiento análogo⁴⁰. Sin embargo, conforme mencionamos hace un instante, el artículo 13 en su inciso primero hace una remisión al artículo 14 de la LCD cuando reputa desleal la divulgación y/o explotación de un secreto empresarial adquirido mediante alguna de las conductas previstas en este último⁴¹. En consecuencia, podemos afirmar que también constituirá una violación de secretos empresariales la mera adquisición de los mismos mediante la inducción a un tercero a la infracción contractual o el aprovechamiento de dicha infracción.

Finalmente, a modo excepcional se establece que -a los efectos del artículo 13- no se precisará de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la LCD⁴². Es decir, las

⁴⁰ V. artículo 13, inciso 2do de la LCD.

⁴¹ Las conductas previstas en el artículo 14 de la LCD son en esencia 3: (i) inducción a un tercero a la infracción de deberes contractuales básicos; (ii) inducción a un tercero a la terminación regular de un contrato y (iii) aprovechamiento de una infracción contractual ajena (cuando tenga por objeto la divulgación o explotación del secreto empresarial o vaya acompañada de engaño, intención de eliminar a un competidor del mercado u otras circunstancias análogas). Sin embargo, estas 3 conductas pueden fácilmente resumirse en dos: inducción a un tercero a la infracción de un contrato (que contempla tanto la primera como la segunda) y aprovechamiento de una infracción contractual ajena (con las salvedades mencionadas).

⁴² El artículo 2 de la LCD dispone en su inciso primero: *“Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales”*.

conductas descritas en el artículo 13 podrán reputarse desleales -y por tanto constituir una violación al secreto empresarial- incluso cuando no hayan sido realizadas en el mercado ni con fines concurrenciales⁴³. Para que las referidas conductas puedan reputarse desleales bastará con que el sujeto haya actuado para obtener un provecho en interés propio o ajeno o bien para perjudicar al titular del secreto.

Con respecto a esto último debe tenerse presente que, dado que las únicas conductas que quedarán exoneradas de la concurrencia de los requisitos del artículo 2 son aquellas previstas en el artículo 13 de la LCD, la mera adquisición de secretos empresariales mediante inducción a la infracción contractual o aprovechamiento de la infracción ajena deberá de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 2 de la LCD. En otras palabras, la adquisición de un secreto empresarial mediante alguna de las conductas previstas en el artículo 14 de la LCD deberá realizarse en el mercado y con fines concurrenciales para que pueda reputarse desleal, y por tanto, constituir una violación del secreto empresarial en cuestión. No será este el caso de la divulgación y/o explotación del secreto empresarial adquirido de igual manera, ya que estas conductas sí se entienden amparadas por la excepción del inciso tercero del artículo 13, en función de la referencia que el inciso primero realiza a las mismas⁴⁴.

Por último, cabe destacar que esta ley disponía en su artículo 32 de un listado de acciones y medidas que tiene derecho a ejercitar toda persona que intervenga en el mercado y vea sus intereses económicos directamente afectados o amenazados por un comportamiento desleal, incluido la violación de secretos empresariales⁴⁵.

⁴³ En efecto, el artículo 13 en su inciso tercero dispone: *“La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto”*.

⁴⁴ No queda duda alguna de que la adquisición de un secreto mediante espionaje o procedimiento análogo – así como su posterior divulgación o explotación – están amparadas por la excepción (y por tanto, exentas de cumplir con los requisitos del artículo segundo). Lo mismo sucede respecto a la divulgación y explotación de los secretos adquiridos lícitamente, pero bajo un deber de reserva.

⁴⁵ Disponía el artículo 32 de la LCD: *“Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones: 1.ª Acción declarativa de deslealtad. 2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica. 3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. 4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente. 6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico...”*

3.3.2. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

La Ley 1/2019 se estructura en veinticinco artículos -distribuidos en cinco capítulos-, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

Los aspectos sustantivos se encuentran regulados en el Capítulo I y II, de manera prácticamente igual a la Directiva 2016/943. Así, el **capítulo I** describe el objeto de la ley (esto es, la protección de los secretos empresariales contra la adquisición, revelación y utilización ilícitas) e incorpora la definición de secreto empresarial otorgada por la Directiva (que es prácticamente idéntica a la contenida en el artículo 39.2 del ADPIC). Por su parte el **capítulo II** define las circunstancias en las que la obtención, revelación y utilización de secretos empresariales se consideran lícitas, así como aquéllas constitutivas de violación de secretos empresariales (ilícitas).

En efecto, de acuerdo con el apartado primero del artículo 2 de la Ley, que traspone casi literalmente lo establecido en el artículo 3.1 de la Directiva, la *obtención* de un secreto empresarial es lícita si se lleva a cabo por: (i) el descubrimiento o la creación independientes; (ii) la ingeniería inversa⁴⁶; (iii) el ejercicio del derecho de los trabajadores y sus representantes a ser informados y consultados o (iv) cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales. Por su parte, el apartado segundo del artículo 2 establece que la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial es lícita en los casos en los que la ley lo exija o permita.

Con respecto a la violación de los secretos empresariales, el artículo 3 de la Ley establece las circunstancias que determinan la ilicitud de la obtención, revelación y explotación de los mismos y lo hace reproduciendo lo establecido en el artículo 4 de la Directiva. En efecto, el legislador español ha circunscrito la ilicitud de la *obtención* de secretos empresariales a las siguientes circunstancias: (i) acceso, apropiación o copia no autorizadas de los soportes que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y (ii) cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales

⁴⁶ La Ingeniería inversa o *reverse engineering* comprende el estudio que se hace de un producto terminado, para saber cómo fue producido y para obtener, a partir del producto final, cualquier información relevante al respecto. No obstante, debe tenerse presente que la ingeniería inversa es válida solamente cuando la persona que analiza el producto lo adquirió de manera lícita (por ejemplo mediante la compra del producto en el mercado). Si el producto fue adquirido de manera ilícita, no se considerará dicha actividad lícita y podrá ser sujeto de las acciones derivadas del instituto del secreto empresarial.

leales⁴⁷. Por su parte, la *utilización o revelación* de un secreto empresarial será ilícita cuando este se haya obtenido: (i) de manera ilícita; (ii) incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial o (iii) incumpliendo una obligación que limite la utilización del secreto empresarial.

Al igual que la Directiva, la LSE extiende la ilicitud de la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial a los supuestos en los que el sujeto agente “*en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita...*”⁴⁸. Es decir, se considera también infractor al “adquiriente indirecto”⁴⁹ mientras concorra el elemento subjetivo de conocimiento efectivo o debido.

Finalmente, el apartado cuarto del artículo 3 estima ilícitos ciertos supuestos particulares de explotación mientras concorra el mismo elemento subjetivo, a saber: *La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras⁵⁰ o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2⁵¹.*

Dejando atrás el ámbito sustantivo de la Ley, encontramos el **capítulo III** donde se realizan ciertas aclaraciones sobre el secreto empresarial en tanto objeto del derecho de propiedad, a saber: su transmisibilidad, el régimen de licencias, y la cotitularidad del mismo.

⁴⁷ La idea que late tras este criterio es dejar en claro que la adquisición desleal de un secreto no incluye sólo conductas ilícitas en sí mismas, sino también conductas que resultan reprobables por las circunstancias del caso (por ejemplo, rebuscar en la basura a fin de dar con un secreto).

⁴⁸ V. Artículo 3.3 de la LSE.

⁴⁹ Con el *nomen* “adquiriente indirecto” de secretos empresariales se alude a aquellos sujetos que los han obtenido de quien a su vez lo adquirió o comunicó ilícitamente. La característica esencial radica en que el sujeto agente no participa *activamente* en la concepción, encargo o ejecución material de la adquisición del secreto pero, en todo caso, lo obtiene sabiendo de su origen ilícito.

⁵⁰ Se consideran mercancías infractoras a aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

⁵¹ V. artículo 3.4 LSE.

Por su parte, el **capítulo IV** está dedicado al establecimiento de las acciones de defensa que pueden ejercer los titulares de secretos empresariales vulnerados. En efecto, contra los actos de violación de secretos empresariales podrá solicitarse: a) declaración de la violación del secreto empresarial; b) cesación o prohibición de dichos actos⁵²; c) prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines; d) aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción; e) la remoción⁵³ y en su caso su destrucción total o parcial; f) la atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante⁵⁴; g) indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor⁵⁵; y/o h) la publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial.

El artículo en cuestión también prevé que, en los supuestos de las letras a) a f), el juez podrá fijar en la sentencia -si esto hubiera sido solicitado por el actor- una indemnización coercitiva a favor del demandante por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la misma. Su importe se acumulará al que corresponda percibir al demandante con carácter general.

Asimismo, es de destacar que la LSE incorpora la posibilidad de que el demandado -siempre que sea un adquirente de buena fe- pueda solicitar que las medidas objeto de las acciones enumeradas se sustituyan por el pago de una indemnización pecuniaria. Esto condicionado a dos circunstancias: (i) que la indemnización resulte razonablemente satisfactoria al

⁵² Cuando la sentencia limite la duración de la cesación y prohibición, ésta deberá ser suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva o económica que el infractor hubiera podido extraer de la violación del secreto empresarial.

⁵³ Comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial.

⁵⁴ En estos casos el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si, en cambio, el valor de las mercancías infractoras excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.

⁵⁵ Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta los perjuicios económicos (incluido el lucro cesante que haya sufrido el titular del secreto y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor) y, cuando proceda, el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. También podrán incluirse los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas de la infracción objeto del procedimiento judicial. Por otro lado, en relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, dispone la LSE que será de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Patentes.

demandante⁵⁶ y (ii) que la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado.

Finalmente, el capítulo más amplio de la LSE es el **capítulo V**, que regula los aspectos procesales bajo la rúbrica “Jurisdicción y normas procesales” -arts. 12 a 25-. A grandes rasgos, en la Sección 1ra se contempla el tratamiento de la información confidencial y se dispone la prohibición -a las personas que intervengan en este tipo de procedimientos o a cualquiera que tenga acceso a documentos obrantes en el mismo⁵⁷- de revelar información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido declarada confidencial por los jueces o tribunales. En la Sección 2da se reglamentan las diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales y en la Sección 3ra se regulan las medidas cautelares que podrán adoptarse en el proceso.

Por último, en cuanto a las disposiciones finales, destacamos la segunda que se refiere a la modificación de la Ley de Competencia Desleal y dispone que la violación de secretos empresariales -que se consideraba un acto de competencia desleal regulado por la LCD- ahora se regirá por lo dispuesto en la LSE.

4. ANÁLISIS CRÍTICO RESPECTO DE LA OPORTUNIDAD Y ALCANCE DE LA LEY ESPAÑOLA DE SECRETOS EMPRESARIALES

A continuación realizaremos un estudio crítico de las principales disposiciones de la LSE en relación al marco normativo anterior, especialmente a la LCD, a los efectos de determinar qué tanto vacíos llena, cuál es su principal aporte y si ésta ha contribuido, de hecho, a una mejor protección de los secretos empresariales.

4.1. Perspectiva comparada con respecto al concepto de Secreto empresarial

Como ya hemos mencionado anteriormente, hasta la entrada en vigor de la LSE, era la LCD la encargada de proteger a los secretos empresariales en el ordenamiento jurídico privado español. Sin embargo, esta ley omitió proporcionar una definición. Es por dicha razón que, durante muchos años, los tribunales españoles han aplicado directamente el artículo 39.2 del ADPIC

⁵⁶ Vale aclarar que, conforme a la LSE, la indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no excederá del importe que habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que permitiera utilizarlo durante el período en el que efectivamente se utilizó por el infractor.

⁵⁷ V. Artículo 15 LSE.

para definir a los secretos empresariales en sede del artículo 13 de la antigua LCD. En este sentido, podemos afirmar que la vigente LSE, al proporcionar en su artículo 1ro una definición de secreto empresarial, ha colmado el vacío normativo existente en el ordenamiento jurídico español a este respecto.

Cabe destacar además que, si bien la noción proporcionada por la LSE es prácticamente idéntica a la definición proporcionada por el ADPIC, la primera incorpora ciertas precisiones, a saber: (i) especifica que cualquier información⁵⁸ será susceptible de constituir un secreto empresarial⁵⁹ y (ii) aclara que el valor empresarial de la información – requerido para que esta pueda constituir un secreto empresarial – puede también ser potencial⁶⁰.

Si bien estas adiciones resultan aclaratorias y eliminan todo margen de duda, no puede afirmarse que fueran estrictamente necesarias ya que a las mismas conclusiones se llegaba tras una correcta interpretación del artículo 39 del ADPIC. En efecto, la naturaleza empresarial de la información protegida por el citado artículo ha sido remarcada desde antiguo por la doctrina española y extranjera⁶¹. Por su parte, la doctrina también ha interpretado que el valor empresarial requerido por el concepto bien podía ser potencial⁶².

Diferente es lo que sucede, en cambio, con el criterio de *“no ser generalmente conocido por las personas que se encuentran en los círculos que normalmente manejan el tipo de*

⁵⁸ En palabras textuales dispone el inciso primero del artículo 1 de la LSE: *“A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero...”*

⁵⁹ Ello en concordancia con lo dispuesto por la Directiva en su considerando 2do que reza: *“Las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación, para proteger información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado”*.

⁶⁰ Esto se mencionaba también en el considerando 14 de la Directiva, como sigue: *“... Además, dichos conocimientos técnicos o información deben tener valor comercial, ya sea real o potencial...”*

⁶¹ En España: Gómez Segade, J.A. (1974). *El Secreto industrial (Know-How): concepto y protección*. Tecnos. pp.120 y 121; Portellano, P. (1997). *Protección de información no divulgada*. En J.L. Iglesias (dir.). *Los derechos de propiedad industrial en la Organización Mundial del Comercio*. T.I. IDEI. pp. 341 y 343; Massaguer J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. p. 387; Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. pp. 109.

⁶² Portellano, P. (1997). *Protección de información no divulgada*. En J.L. Iglesias (dir.), *Los derechos de propiedad industrial en la Organización Mundial del Comercio*. T.I. IDEI.p. 345; Massaguer, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. pp. 387-389; Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. p. 141.

información en cuestión” que se ha incorporado una y otra vez al concepto de secreto empresarial a los efectos de determinar cuando una información cumple con el requisito de secreta. Este criterio ha sido fuertemente criticado por la doctrina debido a su imprecisión en tanto supone defender que la información pierde su carácter secreto en un punto intermedio entre el secreto absoluto y el conocimiento público⁶³ y, en última instancia, por cuanto hace depender la naturaleza reservada de la información de un juicio cuantitativo (que no cualitativo): que sean pocos los que la conocen⁶⁴. Entendemos, en consecuencia, que el legislador español podría haber aprovechado la oportunidad para precisar en la LSE el alcance de este criterio o eliminarlo, en la medida que éste puede entenderse absorbido por el segundo criterio (que la información no sea fácilmente accesible para dicho grupo de personas).

Similar es lo que sucede con el requisito del valor empresarial. Conforme hemos comentado con ocasión de la definición del concepto de secretos empresariales, este requisito presenta ciertas complejidades a la hora de interpretarlo, en la medida que se enumera como un requisito independiente pero se le vincula al carácter secreto de la información. En efecto, deja abierta la puerta a interpretar que, siempre que la información cumpla con el requisito de ser secreta tendrá, en consecuencia, valor empresarial. Ello le quita todo el sentido a la existencia de dicho requisito. Por otro lado, si entendemos que este requisito lo único que aporta es un recordatorio de que la información debe estar relacionada con la esfera empresarial, hubiese bastado con que se agregara el término “empresarial” luego de la palabra información al momento de proporcionar la definición de secreto empresarial. La LSE no solo no ha rectificado esto, sino que ha mantenido el término de “valor empresarial” luego de que éste haya sido unánimemente interpretado, una y otra vez, como “valor competitivo”.

En consecuencia, podemos afirmar que el mayor aporte de la LSE -a este respecto- es haber colmado el vacío normativo derivado de la falta de una definición de secretos empresariales en la legislación nacional. Aporte que, sin embargo, no resulta esencial en tanto dicho vacío ya era subsanado por los tribunales españoles mediante la aplicación del concepto otorgado por el acuerdo ADPIC. Asimismo, esta incorporación no está exenta de críticas pues el legislador

⁶³ Este punto intermedio es de difícil determinación y ha llevado a doctrina y jurisprudencia a recurrir a interpretaciones y formulas de lo mas diversas e imprecisas, para rechazar o afirmar la calidad de secreto empresarial de una información. Así lo afirma: Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. pp. 124-126.

⁶⁴ Esto tampoco es adecuado en la medida que el carácter relativo del secreto hace que lo determinante en este ámbito es que la información en cuestión sea ignorada, y por tanto valiosa, para alguno de los sujetos interesados.

español lejos de aportar un concepto que solucionara las inconsistencias del ya utilizado por los tribunales, ha proporcionado uno prácticamente idéntico.

A la vista de todo lo anterior entendemos que hubiese sido más oportuno que la LSE definiera el secreto empresarial como: *toda información relacionada con la empresa en tanto sea secreta (en el sentido de no ser fácilmente accesible por terceros) y, respecto de la cual, su titular haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto*. En efecto, de haber sido este el caso, entendemos que la LSE sí hubiera significado un verdadero aporte a la legislación nacional ya que -lejos de simplemente llenar un vacío que ya estaba siendo colmado- esta nueva redacción habría eliminado prácticamente todas las dudas que el anterior concepto ha ocasionado en el interprete.

4.2. Perspectiva comparada con respecto al ámbito de protección del secreto empresarial

El ámbito de protección previsto en la LSE al titular de secretos empresariales no es distinto al dispuesto por el ADPIC y la LCD. En efecto, ninguna de estas normas le reconoce ni otorga un derecho exclusivo que pueda oponer *erga omnes*, sino que simplemente le ofrecen protección frente a determinadas conductas (adquisición, explotación y divulgación) y sólo bajo aquellas circunstancias que el legislador ha considerado ilícitas.

En efecto, las cuatro normas analizadas protegen al titular del secreto empresarial frente a las mismas conductas (adquisición, divulgación y explotación de secretos empresariales) aunque presentan ciertas diferencias en cuanto a las circunstancias determinantes de la ilicitud de las mismas.

4.2.1. Conductas ilícitas

Las cuatro normas analizadas (ADPIC, LCD, Directiva y LSE) han especificado -con mayor o menor detalle- las circunstancias en las que la adquisición, divulgación o explotación de secretos empresariales pueden considerarse ilícitas. Nos centraremos aquí en el estudio comparativo de la vigente LSE -que sigue la línea de lo dispuesto por la Directiva- en relación con lo que ya disponía la LCD.

El ordenamiento jurídico español ya contaba con una norma nacional que, en sede de protección de los secretos empresariales, especificaba las circunstancias determinantes de la ilicitud de las

conductas relevantes. Así, el artículo 13 de la LCD reputaba como desleal la *adquisición* de secretos empresariales mediante: (i) espionaje y (ii) procedimientos análogos al espionaje⁶⁵. Por su parte, entendía desleal la *divulgación y explotación* de secretos empresariales cuando hubieran sido adquiridos: (i) legítimamente pero bajo deber de reserva o (ii) de manera ilegítima (ya sea a través de espionaje, procedimiento análogo o alguna de las conductas previstas en el artículo 14).

Sin embargo, y centrándonos ahora en el espionaje como circunstancia determinante de la deslealtad de la adquisición de secretos empresariales (así como de su posterior divulgación y/o explotación), debemos decir que aquí yace uno de los principales defectos de la antigua LCD. Siendo que no es nada fácil dar con un concepto jurídico del término “espionaje” ni existe consenso en doctrina respecto a su definición⁶⁶, podemos afirmar que la utilización de este término no ha sido nada oportuna⁶⁷. En efecto, tras una interpretación demasiado restrictiva del “espionaje”, se podría fácilmente dejar fuera del control de deslealtad de la LCD a algunas formas de acceder a secretos empresariales que deberían de constituir un acto de violación de los mismos.

En este sentido, la doctrina española ha entendido que la deslealtad de la adquisición de secretos empresariales en la LCD debería haberse predicado de todo acceso ilegítimo o indebido al secreto, acompañándolo quizás con la referencia a algunas formas de obtención ilícitas a modo ilustrativo⁶⁸; evitando así reducirla a los casos de espionaje o procedimientos análogos.

Esta fórmula parece ser la que finalmente ha adoptado el legislador español en el artículo tercero de la vigente LSE, en tanto establece que la obtención de un secreto empresarial se considerará ilícita cuando se lleve a cabo mediante: (i) el acceso, apropiación o copias no autorizadas de documentos y demás que contengan el secreto o a partir de los cuales se pueda deducir o (ii) cualquier otra circunstancia que se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

⁶⁵ V. Artículo 13.2.

⁶⁶ Así lo advierte Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. p.305.

⁶⁷ Así también lo han entendido algunos grupos parlamentarios que manifestaron abiertamente su oposición a la elección del término “espionaje” como forma de acceder a secretos empresariales ajenos durante el debate parlamentario de la LCD.

⁶⁸ Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas, p. 300.

Como puede observarse de la literalidad del artículo en cuestión, el legislador ha catalogado de ilícita toda obtención de un secreto empresarial que pueda reputarse desleal. En efecto, se trata de una disposición genérica, comprensiva de todo acceso ilegítimo o indebido de un secreto y acompañada de un ejemplo recurrente de obtención desleal -como es el acceso, apropiación o copia de los soportes de la información- tal como recomendaba la doctrina anteriormente⁶⁹.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que una correcta interpretación del artículo 13.2 de la LCD permite llegar a la misma conclusión a la que nos lleva la simple lectura del artículo 3 de la vigente LSE. En efecto, la doctrina ya interpretaba al “espionaje” como un concepto amplio que hacía las veces de cláusula general e integraba la mayor parte de las formas ilegítimas de acceder a secretos empresariales⁷⁰. Esta conclusión se encontraba avalada tanto por los antecedentes parlamentarios de la LCD⁷¹ como por la interpretación sistemática del precepto⁷².

En consecuencia, y a este respecto, podemos concluir que el legislador español ha hecho en la LSE lo que debió hacer en el ámbito de la LCD. Es decir, nuevamente ha utilizado la LSE para eliminar las dudas que la normativa anterior generaba en el intérprete, cuando esas dudas ya habían sido subsanadas por múltiples interpretaciones. En este caso en particular, la LSE ha establecido de un modo claro las circunstancias que determinan la deslealtad de las conductas relevantes, sin que sea necesario interpretarlas (*in claris non fit interpretatio*).

Sin embargo, ésta no es la única crítica que se le ha hecho a la LCD con respecto a la tipificación de las conductas ilícitas. Corresponde remitirnos aquí a lo manifestado en el subapartado 3.3.1 de este trabajo con respecto a la remisión que hace el artículo 13.1 de la LCD al artículo 14.

⁶⁹ Cabe añadir que tampoco tiene sentido la adopción de una lista de formas de adquisición ilegítimas en tanto esta lista siempre estaría incompleta y necesitaría de una constante actualización.

⁷⁰ Así lo advierte: Massaguer, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. pp. 401 y, en una línea parecida: Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. pp. 306 y 307.

⁷¹ Específicamente cuando se rechaza la enmienda presentada por el Grupo Nacionalista Vasco en la que se proponía sustituir la noción de espionaje, bajo el argumento de que era innecesario ser más preciso. Cortes Generales, *Diario de Sesiones del Senado*, Comisiones, IV Legislatura, núm. 67, pp.1841 col. Izq.

⁷² Ello en la medida que el artículo 14 de la LCD ya prevé la deslealtad de la adquisición de secretos empresariales mediante la inducción a la infracción de deberes contractuales y/o la terminación regular de un contrato. Estas conductas si bien constituyen formas de adquisición ilegítima, no se consideran incluidas dentro del concepto de espionaje al que hace referencia el artículo 13, lo que demuestra que el legislador tomó la decisión de prescindir del concepto genérico de acceso ilegítimo en aras de mantener la coherencia interna de la LCD (de lo contrario quedarían amparadas por ambos artículos las conductas descritas en el artículo 14).

Conforme ya hemos advertido, del examen conjunto de estos dos artículos surge claro que el legislador excluyó del control de deslealtad del artículo 13 de la LCD a la adquisición de secretos empresariales mediante alguna de las conductas descritas en el artículo 14.

La doctrina ha entendido que la justificación de este proceder se relaciona con el hecho de que el legislador consideró que las conductas del artículo 14 ya eran merecedoras del juicio de deslealtad al amparo de este precepto⁷³. Puede afirmarse entonces que la decisión de prescindir, en el ámbito de la LCD, de un concepto genérico de acceso ilegítimo para tipificar la deslealtad de la adquisición de secretos empresariales, responde al objetivo de intentar preservar la coherencia interna de la LCD y evitar reiteraciones.

Sin embargo, la coherencia interna desaparece cuando el legislador deja fuera del amparo del artículo 13 de la LCD las adquisiciones de secretos empresariales a través de alguna de las conductas previstas en el artículo 14, pero no a las divulgaciones y/o explotaciones de los secretos así obtenidos. Con ello, el ánimo de evitar reiteraciones en la LCD también queda en la nada en tanto estas divulgaciones y explotaciones de secretos empresariales – de ser realizadas con finalidad concurrencial – podrán tipificarse como desleales tanto a la luz del artículo 14 como del artículo 13 de la LCD.

Más cuestionables son aún las consecuencias jurídicas que acarrea esta diferenciación entre los modos de adquirir el secreto empresarial, a saber: la mera obtención de un secreto empresarial a consecuencia de alguna de las conductas tipificadas por el artículo 14 solo será desleal si la acción se realiza en el mercado y con finalidad concurrencial (de acuerdo al artículo 2 de la LCD). En efecto, esta hipótesis particular sufre un trato desigual a las demás, para las que la LCD exonera de tales requisitos.

Cabe destacar que, a consecuencia de este trato desigual, las hipótesis de adquisición de secretos empresariales mediante la inducción al incumplimiento de un deber contractual básico, la inducción a la terminación regular del contrato o del aprovechamiento de una infracción contractual, realizadas sin finalidad concurrencial (y de las que no se sigue su posterior divulgación o explotación), quedaban desamparadas tanto del artículo 13 como del control de

⁷³ Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. pp. 307, 308 y 354.

deslealtad del artículo 14⁷⁴. Baste citar como ejemplo de esto el supuesto, infrecuente pero posible, de un secreto empresarial divulgado por un trabajador que aprovecha la infracción contractual de otro, con el ánimo de vengarse de su empleador. El titular del secreto empresarial en este caso no quedará protegido por el artículo 14 en tanto no se trata de un acto de competencia desleal (pues carece de dicha finalidad) y tampoco se regirá por el artículo 13 (en este caso, por error del legislador). Puede decirse que esto último representa el principal vacío legal en materia de secretos empresariales que presentaba la LCD, vacío que era subsanado a través de la aplicación –a estas hipótesis particulares– de las normas sobre responsabilidad extracontractual del Código Civil (específicamente del artículo 1902)⁷⁵.

De todo lo anterior que afirmemos que en este aspecto particular la LSE sí representa un aporte relevante para la regulación nacional del secreto empresarial en tanto ha cumplido con el propósito de cubrir todas las posibles situaciones de violación de secretos empresariales bajo una misma regulación y, en consecuencia, otorgándoles un trato equitativo.

Asimismo, la LSE, al igual que la Directiva, explícitamente extiende la ilicitud de las conductas a: (i) la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial por un adquirente indirecto⁷⁶ y (ii) la producción, oferta o comercialización, importación, exportación o almacenamiento de “mercancías infractoras”⁷⁷.

Por lo que refiere al primer punto (realización de las conductas relevantes por parte de un adquirente indirecto), una vez más podemos afirmar que se trata de una disposición que aclara lo que la doctrina ya concluía de la interpretación de la LCD⁷⁸.

⁷⁴ Al no cumplir con los requisitos del artículo segundo de la LCD, estas situaciones tampoco quedarán amparadas bajo la cláusula general prohibitiva de actos de competencia desleal del artículo 5 de la LCD.

⁷⁵ Cabe tener presente que, a los efectos de que se entienda configurada la responsabilidad extracontractual y pueda aplicarse el artículo en cuestión, deberá probarse la concurrencia de: (i) una acción u omisión; (ii) un daño; y (iii) una relación de causalidad entre el primero y el segundo.

⁷⁶ Conforme dispone el artículo 3.3 de la LSE, la ilicitud de las conductas del adquirente indirecto están condicionadas a que este: “*en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior*”.

⁷⁷ V. Artículo 3.4 de la LSE.

⁷⁸ Es decir, a admitir que la obtención, divulgación y/o explotación de un secreto empresarial por un adquirente indirecto puede también constituir una violación de secretos empresariales, en tanto este sepa o debiera haber sabido (en función de las circunstancias particulares) que obtenía el secreto, directa o indirectamente, de quien lo obtuvo, divulgaba o utilizaba de manera ilícita (contraria a las prácticas comerciales leales).

Así se sigue claramente de la contraposición que el legislador hace entre el espionaje (adquisición directa), procedimiento análogo (que no es sino una forma de obtenerlos indirectamente) y algunas de las conductas contenidas en el artículo 14 de la LCD como formas distintas de acceder ilícitamente a secretos empresariales.

Cabe hacer un paréntesis para aclarar que el espionaje ha sido interpretado a los efectos de la LCD como: “*cualquier procedimiento deliberado y activo⁷⁹ de obtención de secretos empresariales ajenos a través de medios reprobables, distintos de su adquisición mediante la revelación de un tercero que al comunicarlo incumple su deber contractual de confidencialidad o, en su caso, de lealtad*”⁸⁰.

En efecto, y tomando en consideración el concepto de espionaje expuesto *supra*, podemos afirmar que el acceso a secretos mediante un procedimiento análogo queda reducido, en los hechos, a aquellas conductas en las que el agente no participa activamente en la adquisición del secreto pero, en todo caso, accede a él con conocimiento efectivo o debido de su origen ilícito. Ésta es precisamente, la hipótesis de adquirente indirecto.

El problema, sin embargo, es que algunos de los casos más frecuentes de violación de secretos empresariales por parte del adquirente indirecto están también comprendidos en el artículo 14 LCD⁸¹. En efecto, en el ámbito de la LCD, la realización de las conductas típicas por parte del adquirente indirecto quedaban amparadas bajo dos disposiciones distintas, a saber: (i) bajo el artículo 13 como situación análoga al espionaje o (ii) bajo el artículo 14 cuando se trate de inducciones a la infracción contractual o aprovechamiento no inducido de las mismas. Incluso por ambas cuando estamos ante hipótesis de divulgaciones y explotaciones de secretos empresariales mediante alguna de las circunstancias del artículo 14, como vimos recientemente.

Cabe mencionar que para que la conducta del adquirente indirecto se considere desleal éste debe haber tenido conocimiento de que aquél de quien lo obtuvo, lo comunicaba o divulgaba de manera ilícita. Esto no era discutible tampoco en el ámbito de la LCD. Sin embargo, una de

⁷⁹ En consecuencia, la obtención accidental o por error de un secreto empresarial ajeno, así como su adquisición sin conocimiento de su origen ilícito, quedan excluidos del concepto de espionaje.

⁸⁰ Así lo ha definido Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. pp. 308.

⁸¹ Especialmente las hipótesis de aprovechamiento de una infracción contractual no inducida ya que en estos casos el sujeto no participa activamente en la adquisición del secreto pero lo obtiene sabiendo de su origen ilícito.

las cuestiones más espinosas era la determinación del nivel o grado de conocimiento exigido al adquirente indirecto sobre el origen ilícito del secreto. Cuestión que la LSE aclara disponiendo que vulnerará un secreto empresarial el adquirente indirecto cuando en el momento de hacerlo haya tenido conocimiento efectivo o debido⁸² del origen ilícito del mismo.

A modo de conclusión, y en lo que respecta a la referencia expresa que realiza la LSE al adquirente indirecto, entendemos que si bien no era estrictamente necesaria -dado que una correcta interpretación de la LCD derivaba en iguales conclusiones- ha servido principalmente en dos aspectos: (i) a los efectos de evitar reiteraciones en el tratamiento de dichas conductas y (ii) a los efectos aclaratorios respecto al grado de conocimiento exigido al adquirente indirecto.

Finalmente, corresponde hacer una breve mención a la finalidad de la adquisición, divulgación y/o explotación de secretos empresariales. En efecto, como hemos aclarado anteriormente, el artículo 13, apartado tercero, de la LCD supeditaba la deslealtad de estas conductas a que el sujeto agente haya actuado con “*el ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto*”. Requisito este que sustituía al requisito general del artículo 2do de la LCD, aplicable al resto del articulado de la Ley.

Por su parte, es de destacar que la vigente LSE ha prescindido de toda referencia a elementos intencionales para la apreciación de la existencia de una violación de secretos empresariales⁸³. Decisión que consideramos de lo más acertada en tanto el requisito del ánimo de obtener provecho o perjudicar al titular del secreto: (i) frustraba en buena medida la eliminación del requisito de la finalidad concurrencial del artículo 2 (ya que pocas eran las conductas típicas que cumplían el requisito del artículo 13.3 pero sin finalidad concurrencial) y (ii) resultaba de lo más inadecuado si tenemos en cuenta la dificultad que entrañaba el conocimiento de cuál fue el fin perseguido por el sujeto agente al ejecutar la conducta típica.

4.2.2. *Conductas lícitas*

⁸² Es decir, conocimiento de las circunstancias que razonablemente debieran haberlo llevado a conocer el origen ilícito del secreto. Por ejemplo: la naturaleza de la información, el precio inusualmente bajo o la identidad del sujeto que se la proporciona.

⁸³ De conformidad a los ordenamientos jurídicos más avanzados. Véase como ejemplo la UTSA en Estados Unidos.

Desde la óptica opuesta, el legislador español -siguiendo la línea del comunitario⁸⁴- ha establecido expresamente un abanico de conductas que se consideran lícitas y a las que, por tanto, no enerva la protección de los secretos empresariales⁸⁵.

Luego de nombrar algunas hipótesis de conductas lícitas como el descubrimiento o creación independientes del secreto comercial, o su obtención mediante ingeniería inversa, se establece que también será lícita la obtención mediante: “d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales”.

En este sentido, podemos concluir que toda práctica comercial leal se considerará lícita según dispone el literal d) citado anteriormente y lo contrario constituirá una conducta ilícita a los efectos de la normativa. Al igual que sucede con el artículo 3ro que determina las conductas ilícitas, las hipótesis a, b y c del artículo 2.1 de la LSE resultan meramente aclaratorias pues son especies dentro del género de la práctica comercial leal, están integradas en el concepto.

De lo anterior se desprende que, en efecto, la LSE simplemente aclara y ejemplifica lo que resultaba implícito en la LCD. Como ya hemos advertido, el artículo 13 de la LCD enumera las conductas que se consideran desleales (y por tanto, ilícitas), lo que nos permite suponer con bastante certeza que también se permiten formas lícitas de acceso a los secretos empresariales. En efecto, serán lícitas todas aquellas conductas que no se consideren desleales a los efectos de lo dispuesto en la LCD.

Además, a pesar de que el artículo 13 de la LCD no ha establecido expresamente el tratamiento que merece la obtención de secretos empresariales de forma independiente o mediante ingeniería inversa, resulta claro que estas prácticas no se consideran desleales bajo el artículo 13.2⁸⁶ y así también lo ha entendido la jurisprudencia⁸⁷.

⁸⁴ V. artículo 3 de la Directiva 2016/943.

⁸⁵ V. artículo 2 LSE.

⁸⁶ La licitud de la obtención de secretos empresariales mediante ingeniería inversa se encuentra condicionada, sin embargo, a: (i) que los materiales de partida se hayan obtenido legítimamente y (ii) que el adquirente del soporte que contiene el secreto no se encuentre sujeto a una obligación de no realizar ingeniería inversa por virtud de una cláusula contractual válida.

⁸⁷ En la doctrina española: Massaguer, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas. p. 385; Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Civitas. pp. 342 a 346.

En efecto, ya hemos dicho anteriormente que ni la LCD ni la LSE otorgan un derecho exclusivo y absoluto al titular de derechos empresariales. Siendo así, no puede descartarse que una pluralidad de creadores individuales puedan tener una protección basada en derechos independientes sobre la misma información que, al mantenerse por todos ellos en reserva, permite atribuirle la condición de secreta.

4.2.3. *Otras conductas excluidas de la protección del secreto empresarial*

Corresponde ahora referirnos a aquellas conductas que el legislador español -y también el comunitario- ha dejado expresamente fuera del alcance de la norma. Se trata de situaciones ante las cuales, “*no proceden las acciones y medidas previstas en esta ley*”⁸⁸.

En efecto, este artículo dispone que no procederán las acciones y medidas previstas en esta ley cuando la adquisición, divulgación y/o explotación del secreto empresarial haya tenido lugar: (a) en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información; (b) con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarde relación con el secreto empresarial; (c) cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, o (d) con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español.

A su vez, la LSE preve también en su artículo 1.3 otras situaciones a las que la protección de los secretos empresariales no afectará, a saber: (a) la autonomía de los interlocutores sociales o su derecho a la negociación colectiva y (b) la movilidad de los trabajadores. En efecto, la aplicación de la norma no podrá servir para justificar: (i) limitaciones del uso del *skill&knowledge* de los trabajadores⁸⁹; (ii) limitaciones del uso de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial; (iii) ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

Claro está que ni la LCD -ni el ADPIC- hacen referencia a conductas expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la norma, pero no por ello debemos decir que esto representa un avance o un aporte relevante de la LSE. Por el contrario, una vez más el legislador español,

⁸⁸ V. Artículo 2.3 LSE.

⁸⁹ Entendido como la experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional y sin las cuales estos se verían impedidos de desarrollar la actividad para la que están profesionalmente preparados. En este sentido, Suñol, A. (11 de abril, 2016). Skill and knowledge y secretos empresariales (II). En *Almacén de Derecho*.

siguiendo el modelo dispuesto por el comunitario, incorpora precisiones que no son más que eso, aclaraciones y ejemplificaciones.

Es cierto que estas previsiones pueden tener su razón de ser en el ámbito de la Directiva, en tanto puede que alguno de los países que deban trasponerla no cuenten con disposiciones similares en su ordenamiento nacional. Sin embargo, éstas resultan innecesarias por obvias en lo que al ordenamiento jurídico español refiere.

En efecto, la gran mayoría de estas previsiones se entienden amparadas por la Constitución Española, como es el caso del ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información⁹⁰ o por el Estatuto de los Trabajadores, como: (i) la información que los trabajadores comunican a sus representantes; (ii) la autonomía de los interlocutores sociales y el derecho a la negociación colectiva y (iii) la prohibición de imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

Resta mencionar las hipótesis de limitaciones al uso (i) del *skill&knowledge* de los trabajadores⁹¹ y (ii) de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, a las que hace alusión el artículo 1, inciso 3, de la LSE. En efecto, la referencia a que la aplicación de la norma no podrá servir para justificar estas limitaciones es absolutamente innecesaria en tanto, ni el *skill&knowledge* de los trabajadores ni la información que no cumpla todos los requisitos del secreto empresarial constituyen -valga la redundancia- secretos empresariales. En consecuencia, estas informaciones quedan fuera del ámbito objetivo de aplicación de la LSE.

Lo anterior confirma que, en lo que a este subcapítulo respecta, el legislador español se ha limitado a reproducir con mínimos cambios lo dispuesto por el legislador comunitario.

4.3. Perspectiva procesal de la LSE

Hasta aquí nos hemos referido a los aspectos sustantivos de la LSE, en relación a la normativa anterior. Ahora haremos una breve mención a la parte procesal de la norma.

En este ámbito cabe destacar el artículo 15 de la LSE que -siguiendo la línea de lo dispuesto por la Directiva en su artículo 9- regula el tratamiento confidencial de la información que pueda

⁹⁰ V. Artículo 20 de la CE.

constituir un secreto empresarial, prohibiendo a los intervinientes la divulgación de la información a que accedan durante el juicio⁹² y estableciendo medidas destinadas a evitar una eventual fuga de la misma. Es así que, previa solicitud o de oficio, las autoridades judiciales podrán tomar las medidas precisas en aras de preservar la confidencialidad de los secretos empresariales⁹³.

En efecto, uno de los principales problemas de que adolecía el ordenamiento jurídico español en esta materia -y que retraía a los operadores a interponer demandas por violación de secretos empresariales- era precisamente la falta de un sistema eficaz para proteger la confidencialidad de la información durante el proceso tanto frente a terceros como frente a las propias partes. Ello en tanto, el sistema procesal español está gobernado por el principio de publicidad e información de las actuaciones judiciales⁹⁴ y el deber de exhibición documental entre partes⁹⁵.

Además, la normativa procesal española carece de una norma que limite el acceso a la contraparte o a las demás partes a los secretos empresariales o que someta a los intervinientes en el proceso a la obligación de no violar los secretos a los que acceden durante el juicio o que, por principio, preserve su carácter secreto, a diferencia de lo que ocurre en otros países⁹⁶.

Por todo lo anterior, entendemos que ésta es una de las disposiciones fundamentales de la LSE en cuanto novedosa y relevante. No podemos decir lo mismo del resto de las disposiciones que

⁹² Así establece el artículo 15.1: *“Las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso”*.

⁹³ Así el artículo 15.2 establece: *“Las medidas a las que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras que sean adecuadas y proporcionadas, las siguientes: a) Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial; b) Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas; c) Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial”*.

⁹⁴ V. art. 232.1 LOPJ y arts. 138.1 y 140.1 de la LEC.

⁹⁵ V. art. 328.1 de la LEC.

⁹⁶ Es el caso de Reino Unido, donde las partes y abogados tienen el deber de no violar la información revelada durante el juicio y también de los EE.UU.

no son más que una transcripción, aplicada al ámbito de los secretos empresariales, de las disposiciones ya contenidas de manera general en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Un ejemplo de lo anterior son las medidas cautelares incorporadas en la LSE. No es discutible que resultan necesarias pues la tutela judicial puede verse vaciada de contenido en tanto se perpetúe la violación del secreto durante el lapso de tiempo que transcurre entre la interposición de la demanda y la ejecución de la sentencia estimatoria. Sin embargo, entendemos no es estrictamente necesario que esto sea previsto en la LSE, en tanto ya se encuentra cubierto por la norma procesal, la LEC.

Similar es lo que sucede con las medidas y acciones que el titular del secreto puede solicitar en el proceso, sobre el fondo del asunto. Conforme hemos detallado en el subcapítulo 3.3.2, la vigente LSE establece un listado de acciones que el titular de un secreto empresarial podrá solicitar⁹⁷ que son, a su vez, prácticamente idénticas a las dispuestas por la anterior redacción del artículo 18 de la LCD. Solamente se agregan en la LSE aquellas acciones que hacen referencia específica a las mercaderías infractoras en tanto estas no eran contempladas específicamente por la LCD.

A modo de breve conclusión entendemos que el principal aporte de la LSE ha sido: (i) cubrir todas las posibles situaciones de violación de secretos empresariales bajo una misma regulación, otorgandoles un trato equitativo y (ii) procurar la mayor coherencia del ordenamiento jurídico interno evitando la asociación absoluta entre secretos empresariales y actos de competencia desleal. Si bien las leyes de competencia desleal han constituido la primera herramienta de protección directa del secreto empresarial en el entorno europeo, entendemos que -más allá de su efectividad práctica- no resulta del todo correcto articular allí su protección. Esto en tanto, como ya hemos aclarado a lo largo de este trabajo, los secretos empresariales no siempre constituyen actos de competencia desleal. Mucho menos conveniente resulta la consecuente exclusión del requisito básico de toda ley de competencia desleal -la finalidad concurrencial- en aras de tutelar aquellas vulneraciones de secretos empresariales que no constituyen actos de competencia desleal pero deben igualmente ser regulados por la misma norma.

5. EL SECRETO EMPRESARIAL EN EL URUGUAY

⁹⁷ V. Artículo 9 LSE.

El ordenamiento jurídico uruguayo no cuenta con una sola referencia a los secretos empresariales o comerciales. Como hemos mencionado al inicio del capítulo tercero de este trabajo, muchos de los países que no cuentan con una regulación específica de los secretos empresariales en tanto modalidad de propiedad intelectual, suelen articular su protección junto con la regulación de la competencia desleal⁹⁸. Esto no sucede así en Uruguay en tanto no solo no contamos con referencia alguna a los secretos empresariales o comerciales como instituto de la propiedad intelectual, sino que tampoco cuenta nuestro ordenamiento jurídico con una ley de competencia desleal en donde inscribir su regulación.

Sin embargo, cabe mencionar que hay quienes lo han entendido reconocido en base a una interpretación conjunta de los artículos de la Constitución y ciertas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades Comerciales (en adelante, LSC).

En primer lugar, La Constitución de la República establece en su artículo 28 que *“los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”*. Por su parte, el artículo 36 de la Carta reconoce y protege al comercio como actividad o profesión⁹⁹. En consecuencia, se ha interpretado que entre los “papeles de los particulares” que protege el artículo 28, quedan incluidos los papeles de los comerciantes. Esta interpretación se ha entendido reforzada por: (i) los artículos 70 y siguientes del Código de Comercio que consagran el secreto de los libros de los comerciantes¹⁰⁰ y los artículos 95 y 101 que prevén el deber de reserva de los agentes de comercio; (ii) El artículo 321 de la LSC, en sede de sociedades anónimas, que limita la información de la sociedad a la cual el accionista puede acceder.

A raíz de la interpretación conjunta de todos estos artículos -y de la sumatoria de limitaciones que establecen para habilitar el acceso a la información de la empresa- algunos profesionales

⁹⁸ Ello en la medida en que se ha tendido a considerar la violación de secretos empresariales como una especie dentro de los actos de competencia desleal, lo que no es del todo conveniente conforme desarrollaremos más adelante.

⁹⁹ Dispone el artículo 36 de la Constitución Uruguaya: *“Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes”*.

¹⁰⁰ El Código de Comercio autoriza la exhibición previa orden del juez y *“en cuanto tenga relación con el punto o cuestión de que se trata”* agregando que el reconocimiento de los libros se *“contraerá exclusivamente a los artículos que tengan relación con la cuestión que se ventila”*. Los requerimientos presuponen la existencia de una contienda judicial y la previa y necesaria orden judicial.

nacionales han afirmado el reconocimiento del secreto comercial en el ordenamiento jurídico uruguayo. Reconocimiento que, a nuestro entender, en nada se relaciona con el secreto empresarial en tanto modalidad de la propiedad intelectual susceptible de protección propia mediante el instituto descrito en los primeros capítulos de este trabajo.

5.1. Los secretos empresariales en la regulación penal

El Código Penal Uruguayo (en adelante, “CPU”) a través de sus artículos 300 y 301 protege la inviolabilidad de los documentos públicos o privados de carácter confidencial, tanto en lo relativo al acceso a su contenido como a la revelación o divulgación no autorizada. Es decir, tipifica como delitos tanto a la obtención como a la revelación ilícita del contenido de documentos secretos.

Como salta a la vista, nuestro CPU no protege exclusivamente a los secretos empresariales, a diferencia de lo que sucede con los artículos 278 a 280 del CP Español. Sin embargo, estos pueden entenderse contemplados bajo la referencia al “contenido de documentos secretos” que realiza nuestro Código. En efecto, el titular de secretos empresariales podrá ampararse en los artículos 300 y 301 del CPU si se enfrenta a la obtención y/o revelación ilícita de los mismos¹⁰¹.

Cabe precisar también que el CPU carece de una disposición -como la del artículo 280 del CP Español- que tipifique como delito la violación de secretos empresariales por un adquirente indirecto. Es decir, por aquel que no participó activamente en la obtención del secreto pero, en todo caso, accede a él con conocimiento de su origen ilícito¹⁰². Esto resulta lógico en tanto es claro que el legislador uruguayo no pensó exclusivamente en los secretos empresariales al redactar estos artículos. A pesar de ello podemos llegar a interpretar que esta situación queda amparada por el artículo 301 de nuestro CP en tanto éste tipifica como delito la revelación del contenido de los documentos que se mencionan en el artículo 300 y que hubieran llegado a su conocimiento “por los medios en él establecidos o en otra forma delictuosa”¹⁰³.

¹⁰¹ Tanto si la información vulnerada constituye efectivamente un secreto empresarial, como si no cumple con los requisitos para constituir un secreto empresarial pero se trata de un documento secreto o el contenido del mismo.

¹⁰² El conocimiento puede no ser efectivo. Basta con que el conocimiento del origen ilícito del secreto empresarial sea debido para que el tercero adquirente incurra en violación del mismo.

¹⁰³ Destaquemos, sin embargo, que este artículo refiere exclusivamente a la revelación del secreto adquirido indirectamente. En cambio, en el ordenamiento español se castiga la adquisición, divulgación y/o explotación del secreto por parte del adquirente indirecto.

Acto seguido, el artículo 302 del CPU tipifica el delito de violación de secretos profesionales que recae sobre la información que se obtiene por razón de la profesión o empleo.

En consecuencia, podemos decir que nuestro Código Penal cuenta con disposiciones capaces de proteger medianamente bien al titular de secretos empresariales frente a la violación de los mismos, ya sea a través de terceros ajenos a la empresa como de empleados que, incumpliendo su secreto profesional, los divulguen. Decimos medianamente bien en tanto el CPU omite tipificar como delito la explotación de estos secretos (ya sea aquellos resultantes de documentos secretos, como los adquiridos en función del empleo o profesión). Esto deja desamparadas a aquellas situaciones -poco frecuentes pero posibles- en las que el secreto empresarial se explota sin mediar revelación¹⁰⁴.

Sin embargo, y más allá de la conveniencia de sancionar penalmente la violación de secretos empresariales, una regulación exclusivamente penal de los mismos resulta extremadamente arriesgada. En primer lugar, por el desincentivo a recurrir a la justicia que ello genera en las víctimas, considerando la mayor publicidad de los procesos penales. Recordemos que es esencial que los secretos mantengan su carácter reservado en aras de preservar su valor competitivo.

Asimismo, una regulación exclusivamente penal acarrea intensos costes sociales en la medida que el temor de incurrir en violación de secretos empresariales -y ser castigado penalmente por ello- puede disminuir actuaciones legítimas y socialmente valiosas. Especialmente si consideramos lo difícil que ha resultado en el Derecho comparado distinguir cuando se está frente a un secreto empresarial y cuando, por el contrario, la información se considera constitutiva del *skill&knowledge* de un trabajador. Cabe destacar que, es muy probable que este último riesgo no sea trasladable a la realidad actual del Uruguay en función del desconocimiento generalizado sobre el secreto empresarial que existe a nivel nacional. Prácticamente no contamos con desarrollos doctrinales ni jurisprudenciales sobre el tema por lo que, mucho menos, se ha ahondado en conceptos como el *skill&knowledge*. Sin embargo, entendemos que este riesgo debe ser planteado en tanto, con el tiempo, la realidad comercial uruguaya tornará inevitable los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales al respecto y, llegado el momento, convendrá tener presente la necesidad de contar con regulaciones suficientes en el ámbito civil en pro de evitar los riesgos mencionados.

¹⁰⁴ A modo de ejemplo: cuando el sujeto que accedió al secreto empresarial (ilícita o lícitamente) lo explota para sí, sin que su empleo permita a otros conocerlo.

5.2. Los secretos empresariales en la regulación civil

Conforme hemos adelantado al comienzo de este capítulo, nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con referencia específica alguna a los secretos empresariales o comerciales. Sin embargo, hay quienes entienden que su consagración se deduce de la interpretación conjunta del artículo 28 y 36 de la Constitución con los artículos 70 y siguientes del Código de Comercio¹⁰⁵.

A nuestro entender lo que resulta de la interpretación conjunta de estos artículos no es más que el derecho a mantener la información confidencial en secreto, más específicamente, los “libros de los comerciantes” y el consecuente derecho a negar el acceso a los mismos. La doctrina uruguaya no se ha apartado mucho de esta interpretación en tanto ha sostenido: “*Es terminantemente claro que el derecho a la reserva de la documentación particular y, en especial de la comercial, es un principio de nuestro Derecho, que sólo y únicamente cede en los casos en que así se disponga por Ley, establecida por razones de interés general...*”¹⁰⁶. En similar sentido se ha dicho: “*...los administradores pueden negarse a entregar esa información considerada confidencial o secreta en protección del interés de la sociedad...*”¹⁰⁷.

En consecuencia entendemos que, si bien no quedan dudas de que el legislador uruguayo ha pretendido restringir el acceso a información empresarial que pueda considerarse confidencial, éste no ha considerado en absoluto la protección de los secretos empresariales tal como lo hemos definido anteriormente ni, mucho menos, ha previsto el instituto en cuestión. Demostrativo de ello es el hecho de que estas normas se refieren a los soportes materiales de la información y no a la información en tanto bien inmaterial susceptible de ser protegido mediante una modalidad particular de la propiedad intelectual. Por su parte, las interpretaciones doctrinales que entienden que este derecho protege a la información considerada confidencial o secreta no cuentan con ninguna definición que determine qué se entiende por ella.

¹⁰⁵ Esta argumentación ha sido utilizada por los profesionales, principalmente a la hora de oponerse a la presentación de determinada información requerida por la contraparte en un proceso judicial.

¹⁰⁶ Rodríguez Olivera, N. y López Rodríguez, C. (2006). *Manual de Derecho comercial uruguayo*. Vol. 4. Tomo 1. FCU. p. 190.

¹⁰⁷ A. Ferrer. (2017). Secreto e información en las sociedades comerciales. En *Impulso y desarrollo: El Derecho Comercial como organismo vivo*. Instituto de Derecho Comercial. FCU. p. 92.

Por otro lado, nuestro ordenamiento cuenta con algunos preceptos aislados que protegen distintos tipos de secretos de manera particular. Nos referimos al secreto bancario¹⁰⁸; secreto tributario¹⁰⁹; secreto estadístico¹¹⁰ y el secreto de los funcionarios del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca¹¹¹. Estos secretos constituyen especies dentro del género de los secretos profesionales, con la particularidad de que cuentan con una protección especial (además de la protección general del CPU). En consecuencia, cuando el secreto profesional violentado no pueda subsumirse dentro de estos secretos particulares, solamente podrá ser protegido por la vía penal del artículo 302.

A modo de conclusión, podemos afirmar que el vacío legal del que adolece el ordenamiento privado uruguayo en materia de protección de secretos empresariales no sería de tal gravedad si al menos se contara con una protección articulada de la competencia desleal y de los secretos profesionales en vía civil. En efecto, la práctica ha demostrado que la gran mayoría de las veces, la violación de secretos empresariales se realiza con finalidad concurrencial, constituyendo así un acto de competencia desleal y pudiendo el titular quedar amparado por dicha regulación¹¹². Por otro lado, es una realidad que, cuando la violación de secretos empresariales no va acompañada de una finalidad de competencia, suele llevarse a cabo por trabajadores o antiguos trabajadores con ánimo de venganza (hipótesis que podría protegerse mediante una regulación en vía civil del secreto profesional). En resumen, de contar nuestro ordenamiento privado con dicha normativa, el titular de un secreto empresarial podría protegerse tanto frente a las violaciones de secretos empresariales realizadas con finalidad concurrencial, como frente a aquellas realizadas sin esta finalidad a manos de quien adquiere lícitamente el secreto por razón de su empleo o bien de su colaboración contractual con la empresa.

¹⁰⁸ Regulado por el Decreto Ley 15.322. comprende todas las informaciones recibida de clientes o sobre clientes que estén en poder de la institución financiera. El obligado al secreto bancario es la institución financiera y sus funcionarios y asesores.

¹⁰⁹ Previsto en el artículo 47 del Código Tributario uruguayo. El obligado a guardar secreto es la administración tributaria y sus funcionarios respecto a toda información que resulte de sus actuaciones administrativas o judiciales.

¹¹⁰ Resultante del artículo 17 de la Ley 16.616. Este secreto recae sobre los datos individuales proporcionados a los organismos del Sistema Estadístico Nacional y están obligados a guardarlo tanto los organismos y sus funcionarios.

¹¹¹ Previsto en el artículo 264 de la Ley de presupuesto 16.736. Este secreto recae sobre los funcionarios del MGAP respecto de las informaciones que obtuvieran tras su función de contralor.

¹¹² Es por este motivo que la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos incluían la regulación de los secretos empresariales dentro de las leyes de competencia desleal, dedicándole algunas veces un artículo aparte (como sucedía con la LCD española). Sin embargo, en el último tiempo se ha optado por regular a los secretos empresariales de manera independiente en la medida que, justamente, no todas las hipótesis de violación de los mismos pueden considerarse actos constitutivos de competencia desleal.

No debemos perder de vista, sin embargo, que estas normas funcionarían como meras formas de colmar el vacío legal producido por la ausencia de una regulación nacional que proteja de manera específica a los secretos empresariales.

Conforme demostraremos en los apartados siguientes -a pesar de evidenciarse en la práctica situaciones de vulneración a los secretos empresariales- este vacío normativo tampoco ha sido subsanado por la jurisprudencia (ni mediante el recurso al acuerdo ADPIC, ni por cualquier otra vía).

5.3. El acuerdo ADPIC y su aplicación en el Uruguay

Uruguay, como miembro de la OMC, se encuentra obligado por el Acuerdo ADPIC. Asimismo éste constituye Derecho positivo en nuestro país desde 1994 al haber sido aprobado mediante Ley 16.671.

A pesar de estar incorporado a la legislación uruguaya desde hace más de veinticinco años, el acuerdo ADPIC es escasamente utilizado tanto por los profesionales como por los jueces nacionales que muy rara vez lo citan en sus pretensiones y sentencias.

Este desconocimiento generalizado del ADPIC puede explicarse por tres factores: a) por la escasa difusión que ha tenido en el Poder Judicial; b) por la escasa formación que, en general, tienen los Jueces uruguayos sobre el Derecho de la Propiedad Intelectual y c) porque no siendo tan frecuentes los casos sobre la materia que llegan a la justicia civil, ni los Jueces ni la Escuela Judicial del Uruguay se han preocupado por capacitarse en esta área¹¹³.

Otra razón que se ha planteado como explicación del escaso recurso a esta norma internacional refiere a la falta de necesidad. Ello en tanto, según se ha dicho: *“Uruguay tiene una regulación muy protectora y autosuficiente en materia de Propiedad Intelectual, la cual aunque acorde a las líneas del ADPIC, excede aún más sus estándares de protección en varios aspectos, constituyendo verdaderas reglas “ADPIC-plus”*¹¹⁴.

¹¹³ Así lo ha planteado el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Dr. Edgardo Ettlin, en su artículo *“El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en la jurisprudencia de la República Oriental del Uruguay”*.

¹¹⁴ Ettlin, E. (2018). El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en la jurisprudencia de la República Oriental del Uruguay. En *Doctrina & Publicaciones Cade Doctrina y Jurisprudencia 1613*. Disponible en Base de Datos CADE - Módulo Jurídico.

A nuestro modo de ver esta justificación no es de recibo en tanto nuestro país ha omitido regular una de las modalidades de propiedad intelectual previstas por el ADPIC (los secretos empresariales) y, no obstante ello, la utilización de este acuerdo en la materia es prácticamente nula. En efecto, hemos encontrado una sola sentencia en toda la jurisprudencia uruguaya que cita el artículo 39.2 del ADPIC para definir a los secretos empresariales (o información no divulgada)¹¹⁵. Sin embargo, conforme desarrollaremos más adelante, incluso en este caso los jueces omiten juzgar la situación de acuerdo al artículo en cuestión.

A continuación, y tras un exhaustivo análisis de la jurisprudencia civil uruguaya, pasaremos a exponer las escasas sentencias en las que se ha utilizado o, por lo menos citado, el acuerdo ADPIC.

5.3.1. El Acuerdo ADPIC y la competencia desleal

En primer lugar, debemos remarcar que la mayoría de las veces en que la jurisprudencia uruguaya ha mencionado al acuerdo ADPIC lo ha hecho en conexión con el artículo 10*bis* del Convenio de París (CUP) para casos de competencia desleal y como un complemento de las normas civiles nacionales¹¹⁶. En efecto, el artículo 10*bis* del CUP se ha utilizado frecuentemente por los jueces nacionales para definir el alcance de la competencia desleal y así colmar -en la medida de lo posible- el vacío de la legislación uruguaya en la materia.

Cabe recordar aquí lo siguiente: (i) El CUP no menciona expresamente los secretos empresariales pero incluye como una modalidad de propiedad intelectual la represión de la competencia desleal¹¹⁷. A su vez, dispone en su artículo 10*bis* de una cláusula general prohibitiva de actos de competencia desleal. (ii) Por su parte, el acuerdo ADPIC incluye expresamente a los secretos empresariales como una modalidad de propiedad intelectual pero, en el inciso 1ro del artículo 39, aclara que se incluyen a los efectos de garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del CUP.

¹¹⁶ Sentencia 98/2010 del TAC 6; Sentencia 117/2016 del TAC 2 y Sentencia 48/2017 del Juzgado Letrado en lo Civil 7.

¹¹⁷ En efecto, el artículo 2.1 del Convenio dispone: “*La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal*”.

De lo expuesto por ambas normas salta a la vista que se ha tendido a confundir -o tomar por sinónimos- a los secretos empresariales con los actos de competencia desleal. Conforme desarrollaremos más adelante, esta asociación representa un error. Si bien es cierto que la mayoría de los casos de violación de secretos empresariales configuran, a su vez, actos de competencia desleal, esto no es una regla. En efecto, pueden encontrarse hipótesis donde la violación de secretos empresariales se realice sin finalidad concurrencial¹¹⁸.

La asociación entre secretos empresariales y actos de competencia desleal que resulta de ambas normas internacionales puede explicar el hecho de que no encontremos ninguna sentencia en la jurisprudencia uruguaya que efectivamente aplique el ADPIC en aras de juzgar una eventual vulneración de secretos empresariales pero que sí encontremos, en cambio, sentencias que lo mencionen en pro de juzgar ciertos actos como constitutivos de competencia desleal. Actos que, en muchos casos, podrían haberse juzgado como violaciones a secretos empresariales¹¹⁹. Resulta más que evidente que la consideración de los secretos empresariales como otra modalidad de la propiedad intelectual se ha omitido por completo en la jurisprudencia uruguaya.

Cabe destacar también que, en la medida que el CUP no establece un sistema de responsabilidad frente a la competencia desleal, los jueces uruguayos lo utilizan en conjunto con las normas generales de la responsabilidad extracontractual. Es así que ha dispuesto nuestra jurisprudencia: *“La Sala tiene jurisprudencia en el sentido de que puede tomarse como régimen legal aplicable el art. 1319 o el art. 1321 (abuso de derecho) del C. Civil, desde que no existen normas específicas salvo las supranacionales ratificadas por Dec.Ley 14.910 y Ley 16.671 (Convenio de París y ADPIC)”*¹²⁰. Es decir, ante la ausencia de una regulación articulada en el Derecho nacional y de un sistema de responsabilidad en el Convenio de París, la competencia desleal se

¹¹⁸ Es el caso del trabajador que divulga el secreto empresarial de su empleador con ánimo de venganza.

¹¹⁹ Es el caso de la sentencia 24/2007 donde la actora reclama por competencia desleal y vulneración de derechos de autor cuando los hechos demuestran que el demandado ha utilizado información confidencial de la actora que es susceptible de constituir un secreto empresarial. En este caso en particular se desestima la demanda por entender los jueces que los ensayos en cuestión (y la información que ellos contienen) no están protegidos por el derecho de autor y que la competencia desleal no se encuentra correctamente probada. Sin embargo, se omite toda evaluación respecto a si efectivamente la información confidencial vulnerada constituye un secreto empresarial.

¹²⁰ Sentencia 307/2003 del TAC 2. En similar sentido: Sentencia 64/2012 del TAC 4; Sentencia 466/2014 del TAC 5; Sentencia 117/2016 del TAC 2; Sentencia 48/2017 del Juzgado Letrado en lo Civil de 7mo Turno; Sentencia 77/2019 del TAC 3; entre otras.

ha enmarcado dentro de una figura más amplia como lo es el abuso de derecho¹²¹ previsto en el Código Civil nacional, en sede de responsabilidad extracontractual.

5.3.2. *EL Acuerdo ADPIC y la jurisprudencia uruguaya en la protección de la información no divulgada. Sentencia 24/2007 del TAC 3*

Dedicaremos este subcapítulo a la sentencia 24/2007 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno por ser ésta la única ocasión en la que los jueces uruguayos han reconocido que los secretos empresariales se encuentran tutelados por el artículo 39.2 del acuerdo ADPIC y la única vez que se los define conforme a los parámetros de esta norma. Sin embargo, y como ya hemos adelantado, no se utilizó dicho artículo en aras de juzgar el caso, sino que nuevamente se subsumió a los secretos empresariales dentro del género de actos de competencia desleal.

Esta sentencia tiene lugar tras el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (Merial Uruguay) contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda por Competencia Desleal y violación de Derechos de Autor contra Laboratorios Microsules. La parte actora (empresa que se desarrolla en el ramo de la salud animal) funda su demanda en que Laboratorios Microsules (empresa competidora) utilizó información confidencial de su propiedad entre las que se encuentran ensayos y pruebas que Merial considera obras protegidas por derecho de autor¹²².

De lo que no cabe duda en este proceso es que, efectivamente, el demandado utilizó información contenida en los ensayos propiedad de Merial, porque así lo ha reconocido la parte demandada y reproducido el tribunal mediante su sentencia. A su vez, esta sentencia reconoce que la información utilizada por Laboratorios Microsules es susceptible de constituir información no divulgada o secretos empresariales conforme dispone el artículo 39.2 del ADPIC, el cual cita¹²³.

¹²¹ Entendiéndose por abuso de derecho el ejercicio del mismo con una finalidad distinta de aquella en que su funda su legitimidad.

¹²² Se trata de ensayos para evaluar la eficacia de la ivermectina en una inyección de acción prolongada contra la garrapata

¹²³ Manifiesta el tribunal: “Conforme se destaca por la Organización Mundial del Comercio, en el Acuerdo sobre los ADPIC se exige que la información no divulgada -secretos comerciales o conocimientos tecnoprácticos (know-how)- goce de protección. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 39, debe prestarse protección a la información que sea secreta, que tenga un valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. No se prescribe en el Acuerdo que la información no divulgada se trate como una forma de propiedad, pero sí se prescribe que las personas que tengan legítimamente control de esa información tengan la posibilidad de impedir que se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos. La expresión ‘de manera contraria a los usos comerciales honestos’ significa prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de

Sin embargo, el tribunal no ahonda en el tema ni procede a examinar si la información en cuestión cumple efectivamente con los requisitos para considerarse secreto empresarial.

En resumidas cuentas, se trata de un caso donde los hechos demuestran que el demandado ha utilizado información que es susceptible de constituir un secreto empresarial de la actora (información que forma parte de ensayos de Merial). Sin embargo, la parte actora reclama daños y perjuicios fundando su pretensión en la competencia desleal y en la vulneración a los derechos de autor (ya que entiende que los ensayos de donde surge la información están protegidos por este instituto). Por su parte, los jueces desestiman la demanda por entender que los ensayos en cuestión (y la información que ellos contienen) no están protegidos por el derecho de autor y que la competencia desleal no se encuentra correctamente probada.

No queda del todo claro entonces por qué el Tribunal de Apelaciones cita el artículo 39.2 del ADPIC definiendo los secretos empresariales y afirmando la protección que se le debe otorgar a los mismos. Suponemos que lo hace en función de que la parte actora también lo cita en su demanda con el objetivo de fundamentar la competencia desleal que alega. En efecto, y conforme veremos a continuación, resulta bastante frecuente que las empresas que se enfrentan a vulneraciones de información confidencial simplemente mencionen la adquisición o divulgación ilícita de la misma en aras de justificar el hecho ilícito alegado (que suele ser la competencia desleal) y no profundicen sobre el tema. No hemos encontrado una sola sentencia donde la parte actora ubique a la violación de la información confidencial como el hecho ilícito a probar.

Cabe cuestionarnos en este caso particular qué hubiera sucedido si, tanto la actora en su demanda como los jueces en la sentencia, hubieran considerado la violación de secretos empresariales como una pretensión por sí misma, independientemente de su consideración como acto de competencia desleal. A nuestro entender, de haber demandado la actora por vulneración de secretos empresariales -en tanto modalidad de la propiedad intelectual independiente- en vez de reclamar una vulneración de los derechos de autor que no tenía, sus oportunidades de obtener una victoria parcial hubieran sido bastante mayores. En efecto, conforme resulta de la sentencia, la propia demandada admitió haber utilizado información confidencial contenida en los ensayos propiedad de Merial sin su consentimiento. Partiendo de esa base, donde la utilización ilícita ya está prácticamente probada, de resultar que la

confianza, la instigación a la infracción, y también la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas”.

información efectivamente constituía un secreto empresarial (es decir, de cumplir con los requisitos del artículo 39.2 del ADPIC), la actora hubiera podido obtener un resarcimiento, al menos por la vulneración de secretos empresariales.

Recordemos que el ADPIC también contiene una sección dedicada a las medidas judiciales que pueden disponerse en pos de proteger al titular de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual reconocidos por el acuerdo. En efecto, se dispone que las autoridades judiciales estarán facultadas para: (i) ordenar el cese de los actos de infracción¹²⁴; (ii) ordenar la indemnización de los perjuicios al titular del derecho vulnerado¹²⁵ y (iii) ordenar la incautación y/o destrucción de mercaderías en infracción (así como de los materiales e instrumentos que se hayan utilizado para su producción)¹²⁶.

En el caso de autos, entendemos que el juez podría haber ordenado el cese de los actos de infracción y/o la incautación de las mercaderías en infracción, siempre y cuando se hubiera determinado: (i) que efectivamente la información en cuestión constituía un secreto empresarial y (ii) que el producto desarrollado por el demandado fue resultado de la obtención ilícita del secreto empresarial de la actora y no consecuencia de una conducta lícita como el desarrollo independiente o ingeniería inversa.

Cabe tener presente que, para que un juez nacional pueda ordenar la indemnización por daños y perjuicios, es inevitable que éste recurra al régimen de responsabilidad extracontractual de nuestro Código Civil. Como consecuencia de ello, solamente se impondrá indemnización económica al demandado cuando se entienda correctamente probado no solamente el hecho ilícito, sino también el daño y el nexo causal entre los anteriores. En consecuencia, en este caso, la indemnización económica no hubiera sido posible en tanto el Tribunal desestimó la competencia desleal justamente por falta de pruebas respecto al daño efectivamente sufrido por la actora¹²⁷.

¹²⁴ V. artículo 44 Acuerdo ADPIC.

¹²⁵ V. artículo 45 Acuerdo ADPIC.

¹²⁶ V. artículo 46 Acuerdo ADPIC.

¹²⁷ Recordemos que a falta de una regulación nacional sobre la competencia desleal con su régimen propio de responsabilidad, también en estos casos se debe recurrir a las normas de responsabilidad extracontractual del Código Civil.

5.3.3. *El Acuerdo ADPIC y sus otros usos*

Finalmente, encontramos un par de casos en la jurisprudencia uruguaya donde se citan otros dos artículos del ADPIC, ambos localizados bajo la sección “Procedimientos y recursos civiles y administrativos”. A saber:

- (i) Mediante sentencia 318/2009 del TAC 6 se aplicó el artículo 46 del acuerdo para ordenar la incautación y destrucción de mercaderías infractoras de derechos de patente, así como la de los instrumentos utilizados para su elaboración y envase ¹²⁸.

- (ii) Mediante sentencia 203/2015 del TAC 7 se citó el artículo 45 del ADPIC relativo a la indemnización por daños y perjuicios ante la infracción de alguno de los derechos contenidos en el ADPIC¹²⁹.

Hasta aquí hemos mencionado prácticamente la totalidad de las sentencias uruguayas que han citado al acuerdo ADPIC.

No podemos sino concluir que existe un desconocimiento generalizado, tanto por los profesionales como por los jueces del Uruguay, respecto del ADPIC y, en especial, respecto de los secretos empresariales en tanto modalidad de la propiedad intelectual susceptible de protección independiente.

Es cierto que Uruguay posee una legislación interna bastante protectora de las distintas modalidades de propiedad intelectual, con excepción de los secretos empresariales que no se encuentran regulados por norma nacional. Es precisamente por ello que consideramos que es una verdadera pena que la jurisprudencia no se haya desarrollado en el sentido de proteger a los titulares de secretos empresariales mediante el recurso al acuerdo ADPIC. Recordemos que

¹²⁸ La ley de patentes nacional No. 17.164 contiene un par de disposiciones referidas a la incautación y destrucción de mercadería infractora de los derechos de patente en sus artículos 106 y 107. En la medida que estos artículos se encuentran bajo el capítulo II denominado “disposiciones penales”, es que el juez de primera instancia recazó la pretensión de la actora por entender que no tenía facultades para ordenar la incautación y destrucción de las mercaderías. El Tribunal de segunda instancia, en cambio, cita al artículo 46 del ADPIC para evidenciar que el hecho de que dichos artículos se encuentren bajo el referido capítulo no significa que los jueces civiles carezcan de tal facultad.

¹²⁹ Según dispuso el tribunal actuante, dicho artículo: “...indica que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a la infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que sabiendo, o teniendo motivos para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora...”.

este acuerdo no solo define y delimita el alcance de los secretos empresariales, sino que también permite accionar contra el infractor de los mismos.

5.4. Jurisprudencia sobre Secreto Empresarial en Uruguay

Dejando de lado aquellas sentencias que expresamente mencionan al acuerdo ADPIC, encontramos un conjunto no menor de casos que podrían haberse juzgado por adquisición, divulgación y/o explotación ilícita de secretos empresariales y, por motivos que luego evaluaremos, no se lo ha hecho.

Conforme hemos adelantado anteriormente, las hipótesis de violación de secretos empresariales suelen reducirse a: (i) actos constitutivos de competencia desleal cuando quien violenta el secreto empresarial lo realiza con finalidad de competencia o (ii) actos ilícitos de violación de secretos empresariales realizados sin finalidad concurrencial.

A los efectos de otorgar mayor claridad, estructuraremos el estudio de los casos detectados en función de la diferenciación mencionada.

5.4.1. Violación de secretos empresariales con finalidad concurrencial

Bajo este subcapítulo expondremos distintas sentencias cuyos casos a estudio eran susceptibles de ser juzgados por vulneración de secretos empresariales (en tanto especie de actos constitutivos de competencia desleal). Sin embargo, en todos estos casos, tanto los demandantes como los jueces actuantes han omitido considerar a las acaecidas adquisiciones, divulgaciones o explotaciones de información confidencial como eventuales violaciones al secreto empresarial. En efecto, estas conductas han sido expuestas por las partes demandantes con el mero objetivo de fundamentar la competencia desleal alegada.

Recordemos que nuestros jueces han sido consistentes en entender a la competencia desleal como una manifestación del abuso de derecho, recurriendo por tanto al régimen de responsabilidad extracontractual previsto por el Código Civil nacional en sus artículos 1319 y 1321.

A los efectos de probar lo afirmado anteriormente es que exponemos los hechos que se desprenden de las sentencias en cuestión:

- 1) Ex gerente general y socio de una empresa de emergencia móvil que idea y crea otra empresa del mismo rubro explotando información confidencial de la anterior a los efectos de posicionar la nueva empresa en el mercado. La información utilizada consistía en proyectos para formar empresas de emergencias en otros países, padrones de socios, manuales de procedimientos de trabajo y de descripción de tareas¹³⁰.
- 2) Ex empleado de una empresa de fabricación y comercialización de baterías industriales que, durante dos años, suministró información confidencial de la misma a otra empresa que utilizó dicha información para incursionar en el rubro de las baterías industriales (lo que no hacía anteriormente). En efecto, a través de su correo laboral, el demandado revelaba a otra empresa (codemandada) información sobre productos, datos técnicos, cotizaciones, potenciales clientes y negocios. La codemandada, a su vez, explotaba la información obtenida indirectamente pero con conocimiento debido su origen ilícito¹³¹.
- 3) Ex socio y empleado de una automotora familiar que utiliza información confidencial de la misma para adquirir, por cuenta propia, el local contiguo. En efecto, la automotora se encontraba en plena negociación (habiendo incluso contratado a un intermediario) con los propietarios del local contiguo para adquirirlo y ampliar el negocio. El demandado utilizó esta información (relativa al precio que la empresa ofrecía a los propietarios y demás cuestiones propias de la negociación) para ofrecer una mejor oferta al propietario del inmueble y adquirirlo por su cuenta. En dicho inmueble funda luego una nueva automotora¹³².
- 4) Dos ex empleados de una empresa líder en el desarrollo y comercialización de caravanas de identificación para ganado bovino (y beneficiaria del derecho de patente sobre el sistema de seguridad de sus caravanas), tras renunciar a la empresa, comienzan a prestar servicios para la competencia. La empresa de la competencia desarrolla, luego de la incorporación de estos dos sujetos, una línea de caravanas igual a la de la actora¹³³.

¹³⁰ Caso objeto de la sentencia 114/2010 del TAC 5. Se demanda al ex gerente y a la nueva empresa por daños y perjuicios fundados en la competencia desleal. El tribunal entiende acreditado el hecho ilícito, sin embargo mantiene la recurrida (que rechazó la demanda) en tanto no entiende probado el daño ni el nexo causal.

¹³¹ Caso objeto de la sentencia 33/2021 del TAC 7. La empresa de baterías demanda al ex trabajador y a la empresa destinataria de la información por daños y perjuicios fundados en la competencia desleal. El tribunal ampara la demanda ya que entiende acreditado el hecho ilícito (en tanto competencia desleal), el daño y el nexo causal. En la medida en que la empresa codemandada no se dedicaba anteriormente a la venta de baterías, el Tribunal estima los daños patrimoniales provocados al actor en las ganancias obtenidas por la empresa a raíz de la venta de baterías. Condena al pago de dicha suma a ambos demandados en forma solidaria. A su vez, condena a el ex empleado a abonar una suma en concepto de daño moral o extra patrimonial.

¹³² Caso objeto de la sentencia 118/2018 del TAC 3. La automotora demanda a su ex socio y empleado así como a la nueva automotora creada por este por daños y perjuicios fundados en competencia desleal. El tribunal confirmó la sentencia recurrida (que rechazaba la demanda) en la medida que no entendió acreditado el hecho ilícito (en tanto competencia desleal). Posteriormente la Suprema Corte de Justicia rechaza el recurso de casación interpuesto por la parte actora mediante Sentencia 1104/2019.

¹³³ Caso objeto de la sentencia 7-139/2016 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno. La empresa actora demanda a sus dos ex empleados y a la empresa competidora por daños y perjuicios, fundando su demanda en: (i)

- 5) Tres ex empleados de una importante empresa de publicidad (en la cual ocupaban cargos jerárquicos) renuncian y comienzan a prestar servicios para la competencia directa. No obstante haber firmado acuerdos de confidencialidad con su ex empleadora, revelaron a la nueva empresa información confidencial y fundamental de la actora, incluyendo lista de contactos y clientes. De allí en más han realizado diversos actos de competencia desleal causando daños irreparables¹³⁴.

Estos son los casos más destacados de la jurisprudencia uruguaya donde, dentro de los hechos alegados, se da cuenta de situaciones susceptibles de constituir violaciones a secretos empresariales de la demandante y donde concurre, a su vez, finalidad concurrential.

En efecto, a primera vista, la parte actora podría haber demandado por: explotación ilícita de secretos empresariales por quien lo obtuvo lícitamente (caso 1 y 3); revelación ilícita de secretos empresariales por quien lo adquirió lícitamente sumado a la explotación ilícita del adquirente indirecto, que lo obtuvo con conocimiento debido de que quien se lo revelaba lo hacía ilícitamente (caso 2, 4 y 5). Por su parte el caso planteado en el numeral 4 podría llegar a interpretarse como una situación de revelación inevitable del secreto empresarial¹³⁵.

Sin embargo, en todos estos casos, las eventuales vulneraciones a secretos empresariales se expusieron con el objetivo de fundamentar la competencia desleal alegada, en tanto esta última constituye el hecho ilícito de estas demandas por daños y perjuicios.

Cabe destacar que, aunque el hecho ilícito (competencia desleal) se entienda probado, esto no es suficiente para que se configure la responsabilidad objeto de estos procesos. En efecto, se requiere también la acreditación del daño y del nexo causal. Ejemplo de ello es el caso expuesto en el numeral 1 donde, a pesar de estar acreditado el hecho ilícito (y, junto a este, la vulneración de un eventual SE) se desestimó la demanda.

vulneración de su derecho de patente y (ii) competencia desleal derivada de la utilización de información confidencial. El tribunal revoca la impugnada (que amparaba la demanda) en función de que no considera probado el hecho ilícito en tanto no se probó que el dispositivo del demandado sea una copia idéntica a la del actor. Acto seguido expresa “...poniéndose de relieve que el esfuerzo probatorio no estuvo dirigido a probar la utilización de información confidencial”.

¹³⁴ Caso objeto de la sentencia 12/2017 mencionada por Merlinski, R. Competencia Desleal. Medida cautelar de no innovar. En *Revista Derecho Comercial*. Abril – Junio 2017. En este caso, la parte actora solicita medida cautelar de no innovar que consiste en el cese de los diversos actos de competencia desleal que realiza la empresa codemandada, entre ellos, la explotación de la información confidencial de esta (proporcionada por los codemandados, antiguos trabajadores). Tanto el juez de primera instancia como el tribunal de segunda instancia amparan la demanda disponiendo al demandado la medida cautelar solicitada.

¹³⁵ Suñol Lucea, A. (7 de junio, 2016). La revelación inevitable de secretos empresariales. En *Almacén de Derecho*.

Por su parte, en el caso número 3 no se entiende acreditado el hecho ilícito en tanto el hecho alegado (utilización no consentida de información confidencial para adquirir el inmueble contiguo) se consideró insuficiente para constituir un acto de competencia desleal. Sin embargo, cabe cuestionarse si este mismo hecho hubiera sido considerado insuficiente a los efectos de catalogar al acto como una explotación ilícita del secreto empresarial. Seguramente de haberse puesto el foco del hecho ilícito aquí, este se hubiera entendido acreditado.

Similar es lo que sucedió con el caso número 4, donde la parte actora fundaba el hecho ilícito en dos circunstancias (vulneración del derecho de patente y competencia desleal por utilización de información confidencial) pero dedicó todo su esfuerzo probatorio a una de ellas (vulneración del derecho de patente). En la medida en que no se logró probar la vulneración al derecho de patente del actor, el Tribunal rechaza la demanda en tanto no considera acreditado el hecho ilícito. Acto seguido expresa “...poniéndose de relieve que el esfuerzo probatorio no estuvo dirigido a probar la utilización de información confidencial.”. Es decir, la parte actora le restó importancia a una situación que era susceptible de constituir una violación a secretos empresariales¹³⁶, quizás por entender que no era suficiente para acreditar la competencia desleal alegada.

Excede al objeto de este trabajo la consideración, caso a caso, sobre si se configuró o no una vulneración a los secretos empresariales del actor (así como la consideración previa respecto de si la información confidencial en cuestión constituía o no un secreto empresarial). Sin embargo, estamos en posición de afirmar que, si bien la violación de un secreto empresarial puede constituir una especie dentro de los actos de competencia desleal, es precisamente eso, una especie. Es decir, un hecho que quizás resulte insuficiente para condenar al demandado por competencia desleal puede ser mas que suficiente para condenarlo por vulneración a un secreto empresarial (en tanto especie dentro del género de los actos de competencia desleal).

A su vez, el hecho de que se subsuma a la competencia desleal dentro una figura aún más amplia, el abuso de derecho (y, en consecuencia, se la juzgue bajo las reglas de la responsabilidad extracontractual), torna extremadamente difícil que un juez ampare una demanda donde la competencia desleal alegada resulta -en los hechos- de la violación de un secreto empresarial. Ello en tanto, como hemos visto, para que se configure esta responsabilidad

¹³⁶ En efecto, se alegaba que la demandada ha copiado no solo el sistema de seguridad patentado, sino también ha copiado el resto de los elementos que hacen particulares a las caravanas de la actora.

debe de probarse también el daño y el nexo causal. En efecto, en los casos de vulneración de secretos empresariales resulta extremadamente difícil cuantificar el daño sufrido por el titular.

Los secretos empresariales no deben de quedar desprotegidos por el hecho de que -bajo los parámetros de la responsabilidad extracontractual- no resulte acreditado el daño patrimonial. Recordemos que el valor del secreto empresarial radica, precisamente, en su carácter secreto y su titular perderá toda ventaja competitiva desde el momento mismo en que este deje de serlo. En consecuencia, la mera obtención ilícita de un secreto comercial (con el consecuente riesgo de su posterior divulgación y/o explotación) genera un daño en su titular.

En resumidas cuentas, y tras el análisis jurisprudencial realizado, podemos arribar a la conclusión de que se ha utilizado el instituto de la competencia desleal para reclamar indirectamente por la vulneración de secretos empresariales con finalidad concurrencial. Sin embargo, por lo que venimos de decir, esta vía no resulta ser del todo efectiva en estos casos.

5.4.2. Violación de secretos empresariales sin finalidad concurrencial

Habiendo determinado de qué manera juzgan los jueces uruguayos las situaciones de eventual vulneración de secretos empresariales con finalidad concurrencial, nos centraremos ahora en las hipótesis donde estas situaciones ocurren sin dicha finalidad. A continuación mencionaremos algunos casos que evidencian la existencia en la práctica de eventuales violaciones a secretos empresariales (esta vez sin finalidad de competencia) a pesar de que estas no se juzguen de tal forma.

La mayoría de sentencias de donde se desprenden situaciones susceptibles de vulnerar secretos empresariales sin finalidad concurrencial las hemos encontrado en la jurisprudencia laboral. Se trata de sentencias que evalúan la existencia de la notoria mala conducta del trabajador, alegada por el demandado para exonerarse del pago de la indemnización por despido¹³⁷. En efecto, hemos encontrado casos donde la notoria mala conducta alegada consistía en la revelación ilícita de información confidencial de la empresa, susceptible de constituir secretos empresariales. A modo de ejemplo cabe mencionar la sentencia 211/2017, donde el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er Turno entiende configurada la eximente de notoria mala

¹³⁷ La notoria mala conducta se encuentra recogida en nuestra legislación por el art. 10 de la Ley 12.597, el que establece que “*Todo trabajador que fuera despedido por notoria mala conducta, no tendrá derecho a indemnización por despido...*”.

conducta del trabajador en tanto se logró acreditar que éste sustrajo una carpeta con información confidencial de la empresa (relativa a los clientes y sus contratos) y la entregó a una ex trabajadora de la empresa. Todo ello sin el debido consentimiento¹³⁸.

Este tipo de casos nos permiten concluir que las vulneraciones de secretos empresariales sin finalidad concurrencial también existen en la práctica comercial uruguaya a pesar de que las empresas se conformen, simplemente, con despedir al trabajador. Cabe tener presente, además, que para llegar a esta conclusión nos basamos exclusivamente en aquellas hipótesis en que el trabajador infractor accionó judicialmente reclamando que se lo indemnice por su despido. Esto nos permite aventurarnos a afirmar que, en la realidad empresarial uruguaya, estos casos serán mucho más frecuentes que lo que resulta plasmado en la jurisprudencia.

Cabe destacar que, luego de detectar estas sentencias en sede laboral, hemos buscado en otras sedes (civil y penal) para asegurarnos que estas empresas no hayan accionado judicialmente contra sus ex empleados por la eventual vulneración de sus secretos. A raíz de esta exhaustiva búsqueda es que podemos confirmar lo mencionado respecto a que -en estos casos donde la vulneración de los secretos concurre sin finalidad de competencia- las empresas se han conformado con el despido del trabajador.

Hemos encontrado una sola excepción a esta regla ante un caso de extrema gravedad donde, además de despedirse a la trabajadora infractora, se accionó contra ella en sede penal por apropiación indebida en reiteración real con un delito de daño¹³⁹. En efecto, se trata de un caso donde una trabajadora (química responsable de la planta de producción) de una empresa de producción de agroquímicos, luego de ser desvinculada de la misma, accede de manera remota al sistema informático de la empresa. Mediante esa conexión elimina 70 gigas de información relevante de la empresa y transfiere información confidencial (protocolos de procesos de producción, fórmulas químicas registradas ante el MGAP, resultados de laboratorio y archivo con detalles de un producto en particular). Asimismo, se apropia de un disco externo con contenido confidencial propiedad de la empresa¹⁴⁰.

¹³⁸ Situaciones similares se han plasmado en las sentencias 7/2011 y 280/2020 del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2do Turno.

¹³⁹ Delitos previstos en los artículos 351 y 358 del Código Penal uruguayo respectivamente.

¹⁴⁰ Caso objeto de la Sentencia 322/2021 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno.

Como consecuencia de los casos expuestos en el presente capítulo, no cabe sino concluir que la ausencia de sentencias que refieran a los secretos empresariales en tanto bienes inmateriales susceptibles de protección (y de actores que hayan demandado su vulneración) no encuentra su fundamento en la ausencia de violaciones a los secretos empresariales en la práctica comercial uruguaya. En efecto, los hechos resultantes de las sentencias expuestas demuestran que esto sí sucede en la práctica, tanto con finalidad de competencia como sin ella.

5.5. Vacíos legales del ordenamiento jurídico uruguayo en materia de secretos empresariales

En primer lugar, nuestro ordenamiento nacional en ningún momento menciona a los secretos empresariales o comerciales como tal. En consecuencia, carece de una definición de secreto empresarial que permita determinar su contenido y alcance.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, no se prevé una protección jurídica del secreto empresarial.

En tercer lugar, si bien en el ámbito penal este vacío normativo puede ser colmado utilizando la protección que nuestro CPU otorga al contenido de documentos secretos (y al secreto profesional), esta regulación también deja desamparadas algunas situaciones como la explotación de secretos en las que no media revelación.

En cuarto lugar, aquellas revelaciones y explotaciones ilícitas de secretos empresariales obtenidos lícitamente por razón de la profesión o empleo del infractor quedarán desamparadas de toda protección subsidiaria en vía civil. Ello en tanto el secreto profesional como género solo se encuentra regulado en la norma penal.

Finalmente, pero no por ello menos importante, nuestro ordenamiento no cuenta con una ley de competencia desleal. La necesidad de la promulgación de esta ley excede al objeto de este trabajo. Sin embargo, la mayoría de las violaciones de secretos empresariales se realiza con fines concurrentiales por un competidor, ya sea que lo haya adquirido directa¹⁴¹ o indirectamente¹⁴².

¹⁴¹ Es el caso del trabajador (actual o antiguo) que explota a su favor los secretos empresariales con fines competenciales.

¹⁴² Es el caso de la empresa competidora que explota o divulga el secreto de otra, adquirido indirectamente (generalmente a través de un trabajador de la titular del secreto).

En otras palabras, el vacío normativo derivado de la falta de protección del secreto empresarial a nivel nacional no puede ser colmado por la legislación civil interna en tanto Uruguay no cuenta con regulación civil del secreto profesional ni con una ley de competencia desleal (norma que ha funcionado como herramienta de protección de los secretos empresariales en la mayoría de los países europeos antes de que estos contaran con una ley específica para su protección)

Cabe destacar que los vacíos legales expuestos tampoco han sido colmados doctrinal ni jurisprudencialmente (mediante la aplicación directa del acuerdo ADPIC, por ejemplo) lo que demuestra la total ignorancia que se tiene en el Uruguay respecto de los secretos empresariales en tanto modalidad independiente de la propiedad intelectual.

5.6. Uruguay y el mercado de la innovación

Claro está que la protección de secretos empresariales resulta vital para toda empresa en tanto, conforme hemos mencionado, toda información empresarial reservada (ya sea relativa a la esfera técnica, comercial, logística financiera, entre otras) es susceptible de constituir un secreto empresarial. Sin embargo, esta protección reviste especial importancia en las empresas desarrolladoras de innovación que suelen optar por mantener en secreto determinadas informaciones ya sea principales o accesorias. El secreto empresarial se ha utilizado, sobre todo, para proteger información complementaria a la innovación patentada, información que no se incluye en el folleto de la patente. Incluso en el caso del software el secreto empresarial ha resultado importante para reforzar la protección jurídica otorgada por el derecho de autor¹⁴³. En efecto, se trata de una modalidad de la propiedad intelectual que ha resultado de gran utilidad en las industrias desarrolladoras de I+D, ya sea de forma independiente o como complemento a otros derechos de la propiedad intelectual.

Uruguay se encuentra desde hace algunos años en un proceso de constante expansión a nivel mundial como desarrollador y exportador de innovación, posicionándose como un verdadero hub tecnológico en la región. En efecto, cuenta con una próspera industria de startups y ha logrado proezas tecnológicas que parecen estadísticamente imposibles para un país tan pequeño. A modo de ejemplo, fue en nuestro país que se creó el primer marcapasos y se realizó

¹⁴³ Lapenne, J. Protección jurídica del software. En *La Justicia Uruguaya*. Tomo 145.

la primer mamografía. Ya en el año 2016 Uruguay generaba 1.200 millones de dólares en tecnología de la información¹⁴⁴ y contaba con 700 compañías tecnológicas exportando software a 52 mercados diferentes. Se trata del mayor exportador de software per cápita en América Latina y el tercero en el mundo¹⁴⁵.

Sin embargo, este posicionamiento del Uruguay en materia de innovación no es casual, sino el resultado de diversas medidas gubernamentales aplicadas en los últimos 15 años, combinadas con una serie de circunstancias socioeconómicas favorables. Entre estas medidas encontramos: (i) notables beneficios fiscales como el Decreto 150/2007 que exoneró de impuestos a las exportaciones de software o la Ley 19317 de promoción de la biotecnología; (ii) establecimiento de diversas áreas de “zona franca” caracterizadas por las facilidades e incentivos económicos que brindan a las empresas que allí se establecen; (iii) implementación desde 2008- del programa One Laptop per Child que permitió que los niños de escuelas públicas cuenten con su propio ordenador; (iv) instalación de una gran red de fibra óptica que posiciona al Uruguay como el país con mayor grado de penetración de internet del continente y líder en Latinoamérica en materia de bienestar digital¹⁴⁶.

Cabe destacar que el nuevo gobierno no parece haber cambiado el rumbo de la agenda en este sentido. Por el contrario, todo parece indicar que se seguirá apostando por posicionar al Uruguay como líder regional en materia de innovación. Demostrativo de ello es el recientemente aprobado proyecto de ciudad denominado “+Colonia” que se desarrollará en un plazo de 10 años pero que pretende contar con las primeras empresas desde el próximo año. Este proyecto apunta a generar un polo de la industria del conocimiento y la innovación en

¹⁴⁴ Suma que asciende a 1.335 millones en 2021. Recuperado de <https://www.bloomberglia.com/2022/05/02/tics-en-uruguay-los-numeros-record-del-sector-y-un-repaso-de-ultimas-fusiones/>. Consultado en junio 2022.

¹⁴⁵ Recuperado de <https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Uruguay-es-el-Silicon-Valley-de-Sudamerica--uc680880>. Consultado en junio 2022.

¹⁴⁶ En materia de gobierno digital, Uruguay preside el grupo de naciones que integran el grupo Digital Nations, junto con Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, México y Portugal. Con el ingreso de Dinamarca, el espacio pasará a denominarse D10. Recuperado de https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2019-12/Presidencia_transición_2019-2020%20Un_Uruguay_para_Todos.pdf. Consultado en junio 2022.

Colonia del Sacramento¹⁴⁷ que contará con más de 50 empresas nacionales e internacionales y atraerá a muchos argentinos a nuestro país¹⁴⁸.

Las políticas gubernamentales aplicadas por el Uruguay en materia de tecnología e innovación, sumada a las nuevas políticas del gobierno de Lacalle Pou tendientes a la atracción de inversiones y a las desfavorables condiciones socioeconómicas de muchos países de la región (principalmente Argentina), convierten a Uruguay en uno de los países más atractivos para recibir inversión extranjera¹⁴⁹. En efecto, desde el inicio de la pandemia, muchas empresas argentinas iniciaron gestiones para radicar sus compañías en Uruguay, especialmente las tecnológicas que exportan sus servicios en dólares y precisan operar sin restricciones. Esto va de la mano con un mercado laboral creciente que cada vez atrae más inversión y desarrollo¹⁵⁰. A su vez, esta realidad se intensifica exponencialmente a medida que mejoramos las infraestructuras tecnológicas e invertimos en energías renovables.

No podemos dejar de mencionar en este apartado el hecho de que Microsoft ya ha confirmado que será en Uruguay donde instalará su primer laboratorio de inteligencia artificial de la región. Sin embargo, esta gran multinacional tecnológica no va a ser la única en afincarse en Uruguay ya que Google ha comprado un terreno de 30 hectáreas en el Parque de las Ciencias de Canelones para construir un datacenter¹⁵¹. Estas noticias no solo confirman lo afirmado a lo largo de este capítulo en relación a la realidad actual de Uruguay como desarrollador de innovación, sino que auguran un crecimiento abrupto en el área y un posicionamiento a largo plazo en materia de innovación y tecnología.

¹⁴⁷ Ciudad uruguaya costera del Río de la Plata que presenta la ventaja de encontrarse a minutos de Punta del Este y Montevideo y, principalmente, a minutos de Buenos Aires.

¹⁴⁸ En este sentido el presidente Luis Lacalle Pou se ha fijado como meta mejorar las condiciones de residencia y trámites de inversión para lograr que familias argentinas se muden a el otro lado del Río de la Plata. *"A Uruguay le hace falta gente para agrandar el mercado interno y aquí se puede pensar a largo plazo"*, dijo el Presidente, al fundamentar su plan para atraer a extranjeros a convertirse en residentes en el país.

¹⁴⁹ Los incentivos fiscales o las políticas públicas respaldadas por el Estado son parte de los alicientes que fomentan el dinamismo y crecimiento del país, además de las fusiones y adquisiciones de empresas uruguayas que vienen de la mano de grandes grupos internacionales. A modo de ejemplo, Banco Santander se hizo con New Age Data, una de las principales compañías de soporte y captura automática de datos de Uruguay. A su vez,

¹⁵⁰ Ejemplo de ello son los datos aportados por el Consulado de Uruguay en Argentina. Si bien no hay estadísticas oficiales, según los datos de este consulado, las consultas para la radicación de argentinos en Uruguay supera las 100 semanales. Recuperado de <https://www.ambito.com/economia/uruguay/crece-el-interes-empresas-y-ejecutivos-argentinos-n5187715>. Consultado en junio 2022.

¹⁵¹ Recuperado de <https://www.larepublica.co/internet-economy/con-la-llegada-de-microsoft-y-google-uruguay-se-encamina-a-ser-un-hub-en-innovacion-3407231>. Consultado en julio 2022.

5.7. Conveniencia de aprobar una ley nacional de secretos empresariales

Resulta imprescindible que los secretos empresariales se protejan adecuadamente en tanto: (i) prácticamente toda empresa dispone de información que puede considerarse secreto empresarial¹⁵²; (ii) cada vez con más frecuencia, aparecen prácticas desleales que tienen por fin la apropiación de secretos empresariales y (iii) ello trae como consecuencia no solo la pérdida del valor competitivo de la información para sus legítimos titulares, sino también el decinsentivo a la inversión en innovación.

En el entendido que el valor del secreto empresarial para su titular radica justamente en su carácter reservado, es fundamental que éste pueda accionar de manera rápida contra cualquier intento de divulgación ilícita y así impedir que la información deje de ser secreta. A su vez, el titular será reacio a accionar judicialmente en tanto no se asegure la confidencialidad de la información aportada al proceso, pues de lo contrario el intento de proteger el carácter reservado de la información resultaría contraproducente.

Justamente esto es lo que creemos que sucede en el Uruguay en tanto la jurisprudencia evaluada nos ha demostrado que: (i) las empresas cuentan con información susceptible de constituir secretos empresariales; (ii) se han enfrentado a situaciones susceptibles de constituir adquisiciones, divulgaciones y/o explotaciones ilícitas de dicha información y, sin embargo, (iii) no existe un solo caso donde una empresa accione en pos de proteger su secreto¹⁵³.

En consecuencia, la conveniencia de la creación de una ley de secretos empresariales que: (i) defina y determine el alcance de los secretos empresariales -así como de su protección-, (ii) establezca distintas acciones y medidas a disposición del titular del secreto vulnerado y (iii) disponga la confidencialidad de la información aportada al proceso, se encuentra más que justificada en el Uruguay.

A su vez, el simple hecho de que se coloque en agenda la aprobación de una Ley de secretos empresariales nacional fomentaría la discusión y conocimiento de la materia por parte de los profesionales y, sobre todo, de los jueces. En efecto, una de las razones por la que los profesionales omiten reclamar judicialmente por la vulneración de secretos empresariales puede

¹⁵² Ello en tanto los secretos empresariales pueden recaer sobre cualquier esfera de la empresa.

¹⁵³ Como ya hemos visto en su momento, las empresas simplemente mencionan la violación de información confidencial como un hecho más, entre otros, que demuestran la competencia desleal alegada. O, en sede laboral, se menciona este accionar para justificar el despido por notoria mala conducta del trabajador.

encontrarse en la falta de seguridad jurídica que les genera el desconocimiento en la materia por parte de quienes imparten justicia, así como la ausencia de desarrollos jurisprudenciales al respecto.

Por otra parte, la discusión y conocimiento de los secretos empresariales -en tanto modalidad de la propiedad intelectual susceptible de ser protegida de forma independiente- resultaría de lo más relevante para el sector empresarial del Uruguay actual. No debe perderse de vista a los efectos de este trabajo, el creciente posicionamiento del país en tanto exportador de innovación, así como el evidente aumento de su plaza empresarial en general.

Esta ley, además de eliminar todos los vacíos legales expuestos en el apartado anterior, sería beneficiosa a los efectos de colmar otros vacíos que han sido muy discutidos en la práctica.

5.7.1. Ley de secretos empresariales y su eventual incidencia en la Ley de Sociedades Comerciales

La Ley de Sociedades Comerciales uruguaya (en adelante, “LSC”) consagra en su artículo 75 - dentro del capítulo de disposiciones generales- el derecho de información de los socios. El límite a este derecho estará determinado por el tipo social de que se trate.

Sin embargo, en sede de sociedades anónimas, esto ha sido particularmente discutido. En efecto, el artículo 321 de la LSC contiene una lista de documentación que el órgano de administración se encuentra obligado a proporcionar a los accionistas de una sociedad anónima. En consecuencia, no hay duda de que el derecho de información del accionista de la sociedad anónima alcanza a la documentación enumerada en el artículo. Sin embargo, tanto en doctrina como en jurisprudencia se ha discutido respecto de si esta lista es taxativa o enunciativa, es decir, respecto a si el derecho a la información del accionista excede dicha lista o si esta representa su límite¹⁵⁴. En efecto, este constituye uno de los temas que provocan mayores conflictos entre directores y accionistas por la reticencia de los primeros a suministrar información adicional a la contenida estrictamente en el artículo 321.

¹⁵⁴ En nuestra doctrina, la posición restrictiva es recogida por Rodríguez Olivera, N. y López Rodríguez, C. (2007). *Manual de Derecho Comercial*. Vol. 4. Tomo 3, F.C.U. p.286.

Parte de la doctrina contemporánea ha entendido que debe buscarse un equilibrio entre el interés legítimo del socio de conocer lo actuado por el órgano de administración -así como toda información que le permita tomar adecuadas decisiones- y el interés de la sociedad de preservar información reservada, evitando revelar estrategias u otra información que dañe el interés de la sociedad¹⁵⁵. En similar sentido se ha manifestado cierta posición jurisprudencial cuando afirma: *“El accionista debe tener un derecho amplio de información a los efectos de poder evaluar la marcha de la sociedad, la actuación de los administradores, controlar las operaciones realizadas, evaluar los planes a futuro de la sociedad, pero toda esta información tiene su límite en primer lugar, en el entorpecimiento de la marcha de la sociedad, si el derecho de información se ejerce con ese fin y, en segundo lugar, en los secretos comerciales, industriales, etc. que tenga la sociedad, que pertenecen a la misma y no a cada uno de sus accionistas considerados en forma individual. (cfme. Luis Lapique, Manual de Sociedades Anónimas, FCU, junio 2012, p. 140/141)”*¹⁵⁶.

Esta última postura no puede considerarse restrictiva en tanto identifica el límite fuera de lo dispuesto estrictamente en el artículo 321 de la LSC. En efecto, cada vez son más los autores y jueces que reconocen a los secretos comerciales como uno de los límites del derecho a la información de los accionistas. Esto provoca, a su vez, cierta inseguridad jurídica en tanto los secretos comerciales no se encuentran definidos ni regulados en nuestro ordenamiento.

En consecuencia, entendemos que la determinación del concepto de secretos empresariales servirá, a su vez, para delimitar de forma clara cuál es la información sobre la que los directores de sociedades anónimas deberán mantener reserva. En efecto, el ordenamiento jurídico uruguayo no cuenta con una formulación expresa de la obligación de secreto sobre la información confidencial social¹⁵⁷, sin embargo la doctrina ha interpretado que este deber se encuentra implícito en el deber general de obrar con lealtad que ordena el artículo 83 de nuestra LSC¹⁵⁸. Una vez que la doctrina interpreta la existencia implícita de un deber de secreto de los

¹⁵⁵ Lorenzi, G. (2019) Derecho a la información del accionista (artículo 321 Ley 16.060). En *Revista de Derecho Comercial*. Octubre - Diciembre 2019. También encuentra en el secreto comercial el límite al acceso a la información de los accionistas: Puceiro, D. (2017). Derecho de información en las sociedades anónimas. En *Revista de Derecho Comercial*. Julio- Setiembre 2017.

¹⁵⁶ Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15° Turno, 33/2018 y Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno, 125/2018.

¹⁵⁷ A diferencia de lo que sucede en el Derecho societario español que expresamente lo establece en el artículo 127.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

¹⁵⁸ Entre ellos, Rodríguez Mascardi, T. El denominado deber de secreto de los directores de las sociedades anónimas. En *La Justicia Uruguaya*. Tomo 139. Este autor recurre a las normas de secreto empresarial del derecho

directores de sociedades anónimas sobre la información confidencial de la empresa, resta definir que se entiende por esta en tanto constituye el objeto mismo del deber en cuestión.

En definitiva, podemos decir que la eventual aprobación de una ley de secretos empresariales en nuestro país podría utilizarse colateralmente a los efectos de determinar, en el ámbito de las sociedades anónimas: (i) el límite preciso al derecho de información de los accionistas y (ii) el objeto del deber de secreto de los directores.

6. CONCLUSIÓN

Las empresas utilizan diariamente información de lo más diversa que le otorga un valor agregado en el mercado. A su vez, la competencia en que se encuentran inmersas, la movilidad de los trabajadores y el avance de las tecnologías, genera un ámbito propicio para el intercambio rápido y fluido de información sensible.

En este entorno resulta cada vez más evidente la necesidad de una correcta regulación de los secretos empresariales. Así se ha entendido desde hace ya varios años cuando se comenzó a impulsar la regulación del secreto empresarial en tanto una modalidad más de la propiedad intelectual en el ámbito internacional. En efecto, fue a raíz del acuerdo ADPIC que España -y la mayoría de los países del entorno europeo- incorporó la protección de los secretos empresariales en la LCD. Posteriormente, se dictó la LSE que traspone la Directiva 2016/943 y reafirma la creciente importancia de esta protección.

Por el contrario, el ordenamiento jurídico uruguayo no refleja en absoluto la relevancia del instituto en cuestión. Conforme detallamos en el subapartado 5.5 existen numerosos vacíos legales en la normativa nacional que hacen prácticamente imposible que el titular de un secreto empresarial pueda ser protegido contra la violación de los mismos. Estos vacíos normativos tampoco han sido subsanados por la doctrina o la jurisprudencia que parecen desconocer la existencia misma de los secretos empresariales en tanto modalidad de la propiedad intelectual susceptible de protección.

Podría pensarse que la falta de regulación del secreto empresarial y su evidente desconocimiento en el Uruguay responden a la falta de necesidad en su protección. Sin

comparado -especialmente a los requisitos que debe cumplir la información para constituir un secreto empresarial - en aras de determinar la información objeto del deber de reserva de los directores.

embargo, del análisis jurisprudencial realizado en el subapartado 5.4 concluimos que este no es el caso. En efecto, hemos encontrado numerosas sentencias de cuyos hechos se desprende una eventual vulneración de secretos empresariales y que evidencian la conveniencia de una regulación que tenga por objeto regular y proteger estos secretos. Conveniencia que se reafirma por lo dispuesto en el subapartado 5.5 relativo a la realidad empresarial actual del Uruguay.

Como ya hemos mencionado, mediante este trabajo se aspira a promover el estudio, conocimiento y discusión del secreto empresarial a nivel Uruguay a fin de que las informaciones que así puedan catalogarse sean protegidas adecuadamente. Habiendo entendido justificada la necesidad de la aprobación de una ley a estos efectos, consideramos que podrían resultar de aplicación las disposiciones de la LSE española siempre y cuando se tenga en cuenta el análisis crítico desarrollado en el capítulo 4 del presente trabajo, en tanto allí se detallan los principales problemas y/o inconsistencias que surgen de la letra de la LSE (así como de la antigua LCD). Eventualmente la realidad comercial uruguaya tornará inevitable los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales sobre el tema y, llegado el momento, será conveniente tener presente la necesidad de contar con una regulación suficiente. Momento en el cual entendemos que la evolución normativa española en la materia será de gran ayuda.

Finalmente, si bien entendemos justificada la necesidad de contar con una regulación normativa nacional que proteja adecuadamente a los secretos empresariales, no debemos olvidarnos del Acuerdo ADPIC (que no solo define y delimita el alcance de los secretos empresariales, sino que también permite accionar contra el infractor de los mismos). En efecto, mientras no contemos con una regulación nacional, este acuerdo es válido para colmar el vacío en la materia y debería de ser utilizado por profesionales y jueces en pos de tutelar correctamente el derecho de los titulares de secretos empresariales contra su ilícita adquisición, divulgación y/o explotación.

7. BIBLIOGRAFÍA

Diaz, C. (2016). Trade Secrets in Spain: Protection and Connection with Intellectual Property Rights. *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 454-477.

Ettlin, E. (2018). El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en la jurisprudencia de la República Oriental del Uruguay. En *Doctrina & Publicaciones Cade Doctrina y Jurisprudencia 1613*. CADE.

Ferrer, A. (2017). Secreto e información en las sociedades comerciales. En *Impulso y desarrollo: El Derecho Comercial como organismo vivo*. Instituto de Derecho Comercial. Fundación de Cultura Universitaria.

Gómez Segade, J.A. (1974). *El secreto industrial (Know-How): concepto y protección*. Tecnos.

Lapenne, J. Protección jurídica del software. En *La Justicia Uruguaya*. Tomo 145.

Lorenzi, G. (2019) Derecho a la información del accionista (artículo 321 Ley 16.060). En *Revista de Derecho Comercial*. Octubre - Diciembre 2019.

Massaguer Fuentes, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas.

Massaguer Fuentes, J. (2019). *De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)*. <https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6531/documento/art03.pdf?id=8718>

Merlinski, R. Competencia Desleal. Medida cautelar de no innovar. En *Revista Derecho Comercial*. Abril – Junio 2017.

Moyano, S. y Mareco, M. (Setiembre 2018). La confidencialidad en las relaciones laborales. En *Revista CADE: profesionales y empresas*. Año 10. Volumen. 46.

Puceiro, D. (2017). Derecho de información en las sociedades anónimas. En *Revista de Derecho Comercial*. Julio- Setiembre 2017.

Portellano Díez, P. (1997). Protección de la información no divulgada. En Iglesias Prada, J.L. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio: el*

Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Rodríguez Olivera, N. y López Rodríguez, C. (2006). *Manual de Derecho comercial uruguayo*. Volumen 4. Tomo 1. Fundación de Cultura Universitaria.

Rodríguez Olivera, N. y López Rodríguez, C. (2007). *Manual de Derecho Comercial*. Volumen 4. Tomo 3, Fundación de Cultura Universitaria.

Rodríguez Mascardi, T. El denominado deber de secreto de los directores de las sociedades anónimas. En *La Justicia Uruguaya*. Tomo 139.

Suñol Lucea A. (2009). *El secreto empresarial: Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas.

Suñol Lucea, A. (1 de abril, 2016). Los secretos empresariales: Concepto y fundamento de su protección (I). En *Almacén de Derecho*. <https://almacenederecho.org/los-secretos-empresariales-concepto-y-fundamento-de-su-proteccion-i>

Suñol Lucea, A. (11 de abril, 2016). Skill and knowledge y secretos empresariales (II). En *Almacén de Derecho*. <https://almacenederecho.org/skill-and-knowledge-y-secretos-empresariales-ii>

Suñol Lucea, A. (7 de junio, 2016). La revelación inevitable de secretos empresariales. En *Almacén de Derecho*. <https://almacenederecho.org/la-revelacion-inevitable-secretos-empresariales>.

Suñol Lucea, A. (29 de junio de 2016). El adquirente indirecto de secretos empresariales. En *Almacén de Derecho*. <https://almacenederecho.org/adquirente-indirecto-secretos-empresariales>.

Suñol Lucea, A. (28 de febrero, 2020). El valor de un secreto empresarial. *Almacén de Derecho*. <https://almacenederecho.org/el-valor-de-un-secreto-empresarial>.

Jurisprudencia España:

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de setiembre de 2005, 12269/2005.

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de noviembre de 2011, 338/2011.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de marzo de 2012, 105/2012.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de mayo de 2014, 142/2014.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana de 9 de mayo de 2014, 165/2014.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de marzo de 2015, 64/2015.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de marzo de 2015, 83/2015.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de febrero de 2016, 25/2016.

Jurisprudencia Uruguay:

- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do Turno 307/2003.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno de 12 de febrero de 2007, 24/2007.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to Turno de 25 de noviembre de 2009, 318/2009.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to Turno de 26 de mayo de 2010, 98/2010.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to Turno de 8 de setiembre de 2010, 114/2010.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2do Turno de 2 de febrero de 2011, 7/2011.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to Turno 64/2012, de 7 de marzo de 2012.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to Turno 466/2014, de 13 de agosto de 2014.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo Turno 203/2015.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do Turno 117/2016 de 7 de setiembre de 2016.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno de 4 de octubre de 2016, 7-139/2016.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno de 8 de marzo de 2017, 12/2017.
- Sentencia del Juzgado Letrado en lo Civil de 7mo Turno 48/2017, de 2 de octubre de 2017.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er Turno de 30 de julio de 2007, 211/2017.
- Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15° Turno, No. 33/2018, de fecha 24 de mayo de 2018.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno de 13 de junio de 2018, 118/2018.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno, No. 125/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno 77/2019, de 12 de junio de 2019.

- Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 13 de mayo de 2019, 1104/2019.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2do Turno de 18 de noviembre de 2020, 280/2020.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo Turno de 18 de marzo de 2021, 33/2021.
- Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno de 15 de julio de 2021, 322/2021.

Legislación internacional:

- Convenio de París, de 20 de marzo de 1883, para la Protección de la Propiedad Intelectual.
- Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- Directiva (CE) 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
- Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Legislación España:

- Constitución Española
- Ley 1/0218, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Código Civil.

Legislación Uruguay:

- Constitución de la República Oriental del Uruguay
- Código de Comercio No. 817, de 26 de mayo de 1865
- Código Penal No. 9155, de 26 de octubre de 1967.
- Código Civil No. 16.603, de 19 de octubre de 1994.
- Ley de Sociedades Comerciales No. 16.060, de 26 de julio de 1990.
- Ley 16.671 de 13 de diciembre de 1994.
- Ley 19317, de 18 de febrero de 2015, de promoción de la Biotecnología.
- Decreto 150/2007, de 26 de abril de 2007, de reforma tributaria.