



Von Bismarck y su ¿predicción? sobre la compraventa de los secretos empresariales

Breves reflexiones sobre la compraventa de secretos empresariales

Pablo Muruaga Herrero

Máster de Acceso a la Abogacía por la UNED

pablo.muruaga.herrero@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0003-2141-1813>

Este trabajo ha sido seleccionado para su publicación por: don Carlos Lema Devesa, don José Luis Blanco Pérez, don Pablo Hernández Lahoz, doña Esther Muñiz Espada, don Javier Serra Callejo y don Francisco Javier Silván Rodríguez.

Extracto

La entrada en vigor de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales supuso un avance cualitativo en la regulación de una categoría jurídica que, cuando menos, resulta conflictiva, al establecer un régimen completo de protección, supliendo de este modo la imposibilidad de que sean registrados. No obstante, el legislador decidió introducir en esta ley un novísimo capítulo, el tercero, dedicado al secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, proclamando como principio general de esta materia la libre transmisibilidad. Empero, a pesar de establecer tal principio, la regulación que propuso destaca por su parquedad, sin presentar un régimen completo de los negocios jurídicos que puedan tener como objeto un secreto empresarial, como sería la compraventa de secretos empresariales, en la que se centra este artículo. Así, ante la referida ausencia, se debe analizar la naturaleza de este negocio e intentar dotarle de un régimen completo, unitario e integrado en nuestro ordenamiento jurídico.

Palabras clave: secretos empresariales; compraventa; titularidad; cotitularidad; regulación.

Recibido: 04-05-2022 / Aceptado: 08-09-2023 / Publicado (en avance *online*): 17-05-2023

Cómo citar: Muruaga Herrero, P. (2023). Von Bismarck y su ¿predicción? sobre la compraventa de los secretos empresariales. Breves reflexiones sobre la compraventa de secretos empresariales. *CEFLegal. Revista Práctica de Derecho*, 269, 5-30. <https://doi.org/10.51302/ceflegal.2023.18843>



Von Bismarck and his prediction? on the buying and selling of trade secrets

Brief reflections on the buying and selling of trade secrets

Pablo Muruaga Herrero

This paper has been selected for publication by: Mr. Carlos Lema Devesa, Mr. José Luis Blanco Pérez, Mr. Pablo Hernández Lahoz, Mrs. Esther Muñiz Espada, Mr. Javier Serra Callejo y Mr. Francisco Javier Silván Rodríguez.

Abstract

The entry into force of Law 1/2019, of February 20, 2019, on trade secrets represented a qualitative advance in the regulation of a legal category that, to say the least, is conflictive, by establishing a complete regime of protection, thus making up for the impossibility of registering them. However, the legislator decided to introduce in this law a very new chapter, the third one, dedicated to the business secret as an object of the right of ownership, proclaiming as a general principle of this matter the free transferability. However, in spite of establishing such principle, the regulation proposed by him stands out for its parsimony, without presenting a complete regime of the legal transactions that may have as object a trade secret, as would be the purchase and sale of trade secrets, on which this article is focused. Thus, in view of the aforementioned absence, it is necessary to proceed to analyse the nature of this business and try to provide it with a complete, unitary and integrated regime in our legal system.

Keywords: trade secrets; sale and purchase; ownership; co-ownership; regulation.

Received: 04-05-2022 / Accepted: 08-09-2023 / Published (online preview): 17-05-2023

Citation: Muruaga Herrero, P. (2023). Von Bismarck y su ¿predicción? sobre la compraventa de los secretos empresariales. Breves reflexiones sobre la compraventa de secretos empresariales. *CEFLegal. Revista Práctica de Derecho*, 269, 5-30. <https://doi.org/10.51302/ceflegal.2023.18843>



Sumario

1. Introducción
 2. Concepto y requisitos de los secretos empresariales
 - 2.1. Concepto
 - 2.2. Requisitos
 - 2.3. Recapitulación
 3. Régimen jurídico de la compraventa de secretos empresariales
 - 3.1. El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad
 - 3.2. Titularidad y cotitularidad
 - 3.3. Compraventa
 4. Conclusiones
- Referencias bibliográficas

1. Introducción

El sistema legislativo español tiene una deuda pendiente –y algún día será cobrada– con el contrato de compraventa. Si bien esta afirmación puede resultar poco académica –incluso, descarada–, la realidad nos ha demostrado que el contrato de compraventa es uno de los contratos que más carencias ha presentado en su regulación.

Ya el artículo 1445 del Código Civil, artículo jamás modificado, planteaba –y sigue planteando– la duda sobre si la obligación de transferir el dominio era esencial en el contrato de compraventa¹, debido a la gran vaguedad con la que lo describía². O, por ejemplo, el artículo 1452, que regula la teoría del riesgo en nuestro derecho y cuyo contenido ha dado lugar a tal cantidad de *reyertas doctrinales* que uno ya no puede ni enumerarlas³. O ausencias notables como es la regulación de la venta de cosa ajena, regulada en el derecho romano, en el germánico o en el francés, pero no en el español.

Empero, la problemática con la compraventa no se limita al contenido del Código Civil, sino que cada vez que aparece una nueva tipología de compraventa en nuestro sistema, el legislador español –y, consecuentemente con ello, la sociedad en general– se *da de bruces* continuamente con los mismos problemas. El texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios –en adelante, TRLGDCU–, si bien supuso un gran avance para los consumidores y usuarios, plantea numerosas lagunas e inconcreciones en relación con

¹ En la Propuesta de Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, el artículo 531-1 define el contrato del siguiente modo: «1. La compraventa es el contrato en virtud del cual el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho al comprador, quien, a su vez, se obliga a pagar por ello un precio determinado o determinable en dinero o signo que lo represente». (Asociación de Profesores de Derecho Civil, 2018).

² En este sentido, el profesor Albaladejo García publicó en 1947 una obra capital sobre la obligatoriedad de la transmisión de la propiedad en la que, aunque se posiciona, expone magistralmente las diversas posturas al respecto. (Albaladejo García, 1947).

³ Entre muchos otros, podemos ver las opiniones discrepantes de Bérnago Labrés (1947), Cossío y Corral (1953), Morales Moreno (2003) y Linacero de la Fuente (2008).

la compraventa, que impiden una protección total para estos (Ferrer Guardiola, 2021), siendo solo uno de los múltiples ejemplos que podemos encontrar a lo largo de la historia reciente del derecho español. Destaca también la problemática sobre la compraventa de empresas, tema sobre el que *han corrido ríos de tinta* desde que en el siglo pasado la doctrina privatista comenzase a plantearse de manera seria la transmisión *inter vivos* de estas (Garrigues Díaz-Cañabate, 1976, pp. 165-216). Actualmente, seguimos sin una regulación concreta sobre ella, a pesar de los intentos que se han realizado, como el anteproyecto de Código Mercantil de la comisión codificadora que regula de manera específica la compraventa de empresas y demás transmisiones, regulación que facilitaría notablemente un negocio jurídico de tal importancia no solo para el ámbito del derecho, sino para otros de nuestra sociedad, y que en la práctica suponen un *quebradero de cabeza* para los agentes jurídicos que intervienen en ellos.

Como decía anteriormente, cada nueva oportunidad es una oportunidad que termina siendo perdida. Así, tras este sucinto e incompleto paseo por la historia de la compraventa y centrándonos ya en el cometido y objetivo de este breve texto, arribamos a la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales –LSE–, normativa que se esperaba como *agua de mayo*, transponiéndose la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, si bien, la aplicación del antiguo artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal –LCD– ya permitió la protección de este particular objeto, aunque de una manera incompleta.

Este texto legislativo, con sus aspectos positivos y negativos –no es objeto de este artículo pormenorizar en ellos–, plantea, no obstante, desde nuestro punto de vista, una carencia –que parece que sea *consustancial* en nuestro derecho–: no regula la compraventa de los secretos empresariales. Únicamente se limita en su artículo 4 a regular de manera genérica la transmisibilidad de los secretos empresariales con dos escuetas frases, sin incidir en los aspectos más importantes de la misma compraventa y englobándose conjuntamente otros negocios jurídicos.

Con todo, volvemos una y otra vez a la problemática con la compraventa o, más bien, no problemática, sino ausencia u olvido de regulación en nuestro país. Ya afirmó Von Bismarck que «España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido», frase que bien podría terminar del siguiente modo, teniendo en cuenta la importancia que tiene la compraventa en el sistema jurídico y en el tráfico económico de nuestro Estado: «los españoles llevan siglos intentando destruir la compraventa y no lo han conseguido». Quizá un día, en una nueva regulación de algún negocio jurídico, se decida el legislador a regular completa, detallada y armónicamente un negocio de tal importancia como es la compraventa en nuestro sistema jurídico y económico, pero eso, quizá, no lleguemos a verlo. Ahora bien, en estas páginas se intentará de un modo breve y esquemático indicar algunos de los aspectos más destacados de la compraventa de secretos empresariales, sin perjuicio de que este tema exija un mayor estudio, atención y dedicación.

2. Concepto y requisitos de los secretos empresariales

2.1. Concepto

El apartado primero del artículo 1 de la LSE dispone que:

1. El objeto de la presente ley es la protección de los secretos empresariales.

A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

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

Dicho artículo, sin presentar grandes novedades legislativas o terminológicas sobre el concepto de «secreto empresarial»⁴ –en inglés, *trade secret*–, sí que presenta los elementos esenciales para considerar cuándo se está ante un secreto empresarial y, consecuentemente con ello, cuándo se ha de acudir a la protección que se regula en la LSE. A pesar de ello, se ha de destacar que la definición que aporta el texto legislativo es, en realidad, una suma de requisitos que ha de reunir la información, sin que llegue, según mi opinión, a describir la auténtica esencia del secreto empresarial⁵.

2.2. Requisitos

No obstante, aunque no sea el cometido de estas páginas, sí que considero conveniente analizar sucintamente los elementos definitorios del secreto empresarial para conceptualizar

⁴ Hay que tener en cuenta que ya el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –Acuerdo ADPIC– ya establecía cuáles eran los elementos caracterizadores de los secretos empresariales: «a) sea secreta [...] no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables [...] para mantenerla secreta».

⁵ Sobre este extremo son muchos los comentarios que ha hecho la doctrina acerca de la dificultad de conceptualizar los secretos empresariales mediante una definición científica. *Vid.* Suñol Lucea (2009, p. 190, n. p. 485, 486, 487).

el marco en el que nos encontraremos, teniendo en cuenta, además, que se acaba de señalar que la definición contenida en la LSE es en realidad una suma de los diversos requisitos que se le exige a los secretos empresariales para tener tal consideración.

Así, el primer requisito que debe reunir un secreto empresarial para tener tal consideración es que su objeto sea *información empresarial* (Suñol Lucea, 2009, p. 105), debiendo, por tanto, referirse a un a) «conjunto de datos dotados de significado que constituyen un mensaje susceptible de interpretación por el ser humano, no siendo exigible su fijación en un soporte intangible» (Guillén Monge, 2020, p. 37) y b) que ese conjunto de datos sea de carácter empresarial –corolario de la denominación que recibe–⁶. No obstante, la nueva regulación incluye como secreto empresarial no solo «conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado, siempre que esta no haya sido divulgada» (Guillén Catalán, 2019, p. 3).

En segundo lugar, se requiere que la información sea secreta, es decir, que la información «no [sea] generalmente conocida de forma pública en círculos relevantes de negocios» (Campuzano Laguillo y Sanjuán Muñoz, 2019, p. 34). Ateniéndonos al texto legal, se requieren tres condiciones acumulativas para poder hablar de carácter secreto: a) que la información no sea generalmente conocida b) por las personas que habitualmente actúan *en los círculos* donde esa información es utilizada y c) siempre que su conocimiento no sea de fácil acceso.

En tercer lugar, es necesario que del carácter secreto se derive una ventaja frente a los competidores que se manifieste en un valor, ya sea real o potencial. En este sentido, la doctrina tradicional, como Gómez Segade (1974, pp. 238-249) indicó, señaló que para encontrarnos ante un secreto era necesario que se diera una doble condición: a) que se deseara ocultar la información y b) que existiese una razón legítima –generalmente, cuantificable– para que se mantuviera tal confidencialidad⁷. No obstante, la doctrina más reciente (Suñol Lucea, 2009; Guillén Monge, 2020) sostiene que el auténtico valor del secreto empresarial se deriva de su condición de secreto, pues los restantes participantes en el mercado no podrán acceder a dicha información. Es más, *verbi gratia*, la jurisprudencia⁸ viene manteniendo que «el valor competitivo es la ventaja de la que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas que carecen de ella», es decir, tiene valor porque es secreta la información.

⁶ Para profundizar sobre qué debemos entender por «empresarial» *vid.* Suñol Lucea (2009, pp. 109-122).

⁷ Esta cuestión ha sido también señalada por la jurisprudencia española al entender que para considerar como secreta una información y otorgarle la protección establecida en la legislación es necesario que haya una razón que lo legitime, es decir, el empresario debe tener unos intereses legítimos en el mantenimiento del secreto, más allá de su mera voluntad. *Vid.* SAP de Madrid (Sec. 14.ª), núm. 476/2004, de 9 de junio, rec. núm. 1008/2002 (ponente Pablo Quecedo Aracil): «Que de la información se puedan obtener ventajas en la competencia, de forma que por tal razón deba ser protegida como un valor en sí misma».

⁸ Entre otras muchas, SAP de Vizcaya (Sec. 4.ª), núm. 654/2019, de 23 de abril, rec. núm. 743/2018 (ponente Lourdes Arranz Freijo).

Finalmente, el último requisito que se contempla en la LSE es que el empresario –más correctamente, el titular del secreto– haya adoptado medidas razonables para asegurar su protección, exigiéndole una cierta diligencia en la protección de las informaciones de las que es titular. No obstante, los diversos textos legales que regulan –o han regulado– los secretos empresariales no contienen una concreción sobre la razonabilidad de las medidas, debiendo ser los tribunales quienes consideren, a la vista de los casos que juzguen, cuáles son las medidas razonables que se le pueden exigir al titular del secreto⁹.

Como señala acertadamente Castán Pérez-Gómez (2019, p. 308),

por si el objeto no fuese en sí mismo lo suficientemente etéreo o inasible, resulta que tiene que estar revestido de ciertas condiciones para que se pueda considerar como un activo protegido. Y esas condiciones, que son extrínsecas al propio objeto, están teñidas además de no poco margen de ambigüedad.

Con todo, la realidad del concepto empresarial es la que es, por lo que para que estemos ante un secreto empresarial será necesario que concurren los requisitos señalados por la legislación.

2.3. Recapitulación

Aunque sea anterior a la entrada en vigor de la LSE, podemos traer a colación la definición que realizó Suñol Lucea (2009, p. 191) por su enorme virtuosismo, ya que señaló que el secreto empresarial sería

toda información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente por medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación con los sujetos a los que se la comunicó, como respecto de aquellos que la ignoran.

La vigencia de esta definición está fuera de toda duda en la medida en que el artículo 1 de la LSE, citado *ut supra*, recoge los mismos elementos que la anterior regulación. Además, desde una vertiente jurisprudencial, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2018¹⁰ –anterior a la LSE, pero igualmente vigente su aportación–

⁹ A pesar de esa inconcreción, parte de la doctrina considera que es necesaria, puesto que en caso contrario se estaría mermando el ámbito objetivo de la protección. (Arroyo Aparicio, 2019).

¹⁰ STS, Sala de lo Penal (Sec. 1.ª), núm. 679/2018, de 20 de diciembre, rec. núm. 2585/2017 (ponente Susana Polo García).

definió el secreto empresarial desde «una concepción funcional-práctica, debiendo considerar secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva». A modo de resumen señala Bercovitz Rodríguez-Cano (2019, p. 201) que el secreto empresarial será, nuevamente, incidiendo en los diversos requisitos,

una información o conocimiento, referido a cualquier modalidad de actividad [...] que no sea conocida por las personas pertenecientes al círculo en que se maneja habitualmente ese tipo de conocimientos, [...] que tenga] valor empresarial por el hecho de ser secreta. Y [se hayan] adoptado medidas serias para mantener el secreto.

3. Régimen jurídico de la compraventa de secretos empresariales

3.1. El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad¹¹

«El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad» es el título que recibe el capítulo III de la LSE en el que se regula de manera genérica y dispositiva los aspectos básicos patrimoniales de los secretos empresariales, tratando específicamente en los artículos que lo conforman la transmisión de los secretos empresariales, su cotitularidad y la posibilidad de licenciarlos.

El primer aspecto que debemos destacar es que este capítulo no se encontraba regulado en la Directiva (UE) 2016/943¹², pero sí que encontramos una regulación similar en textos legislativos españoles recientes que tienen por objeto activos intangibles, como es el caso de los artículos 10 y 82 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes¹³; el capítulo IV

¹¹ En general, sobre la aptitud del secreto empresarial para ser objeto de contratos, *vid.* Girona Domingo (2022).

¹² Precisamente, en el preámbulo de la LSE se indica: «El Capítulo III, sin tener origen directo en el articulado de la directiva, complementa y perfecciona su contenido, al abordar, mediante reglas dispositivas, la vertiente patrimonial del secreto empresarial. Se trata, en definitiva, de previsiones que, en defecto de acuerdo entre las partes, ordenan someramente cómo se desenvuelve la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad, en particular si se acomete mediante licencia contractual».

¹³ Artículo 10.1 de la Ley de patentes: «1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce».

Artículo 82 de la Ley de patentes: «Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución».

del título I de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, que llevar por título «El derecho del obtentor como derecho de propiedad»; el título VII de Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, que llevar por título de «La solicitud y el registro del diseño como objeto de derechos», o el capítulo IV de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, que lleva por título de «La marca como objeto de derecho de propiedad». No obstante, hemos de destacar que hay algunas diferencias notables entre los secretos empresariales y los otros derechos de propiedad intelectual o industrial como, por ejemplo, a) la adquisición del secreto empresarial se produce por su creación y por su no divulgación, y no por el registro del mismo, b) no juega el principio de territorialidad, c) no tiene una limitación temporal; d) los derechos que se derivan del secreto empresarial no tienen un carácter de exclusividad que se pueda predicar *erga omnes* (Lissén Arbeloa y Guillén Monje, 2019, pp. 2-3).

Por tanto, el principio que rige la LSE es proclamar la libre transmisibilidad de los secretos empresariales (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2019, p. 202), pues dispone el apartado primero del artículo 4 que «el secreto empresarial es transmisible»¹⁴, sin más limitaciones que las derivadas del apartado tercero del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–¹⁵. Por tanto, el titular –sobre el que incidiremos posteriormente– tendrá atribuido un derecho subjetivo patrimonial sobre el secreto empresarial, pues este, como «activo intangible o inmaterial constituye un bien y, por tanto, es susceptible de titularidad» (González Vázquez y Martínez López, 2019, p. 268), teniendo en cuenta que, como hemos señalado, para ser considerado como secreto empresarial era necesario que tuviera un valor, real o potencial. Cabe destacar igualmente que el preámbulo de la LSE dispone que

las disposiciones de esta ley atribuyen al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, en particular, de cesión o transmisión a título definitivo y de licencia o autorización

¹⁴ Señalan Campuzano Laguillo y Sanjuán Muñoz (2019) que «el secreto empresarial es transmisible, lo que también conlleva que pueda ser objeto de gravamen, de transferencia, de cesión y de licencias».

¹⁵ Artículo 101.3 del TFUE: «No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
 - a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
 - b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate».

de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte.

Así, el preámbulo nos otorga unas notas de gran importancia para desenmarañar la novedad del legislador español en cuanto a la positivación de la transmisibilidad de los secretos empresariales, respecto de la que, como ya se indicó, la Directiva (UE) 2016/943 no hacía referencia alguna o, por lo menos, no de una manera directa.

Con todo, señala Molina Hernández (2019, p. 50) que los dos elementos que pivotan sobre el secreto empresarial como objeto de propiedad son la titularidad –en relación con la protección que se le otorgará al mismo y que desarrollaremos seguidamente– y el propio objeto del secreto –sobre el que ya se ha incidido *ut supra*– y, por tanto, el secreto empresarial podrá ser objeto de una gran variedad de negocios jurídicos, desde el arrendamiento al usufructo, pasando por la hipoteca mobiliaria o la compraventa, cuya regulación y tratamiento es el objeto principal de este artículo.

3.2. Titularidad y cotitularidad

El apartado segundo del artículo 1 de la LSE dispone que

2. La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquel que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley.

Por tanto, no se contienen normas específicas de limitación de la capacidad para ser titular de un secreto empresarial, aunque el mismo precepto de la LSE sí que lo limita a las personas físicas y jurídicas, por lo que, en principio, no podrán ser titulares de los mismos entes sin personalidad jurídica que, en cambio, sí que se relacionan y actúan activamente en el mercado y en las actividades empresariales. Por tanto, para valorar la capacidad para ser titular de un secreto empresarial deberemos acudir a las reglas generales contenidas en el Código Civil.

Podemos destacar en relación con la Directiva (UE) 2016/943 que el legislador español optó por la utilización del término «titular» en lugar del empleado en aquella, es decir, el término «poseedor». Este cambio deriva principalmente de la problemática conceptual que en nuestro derecho podría provocar el concepto de «poseedor», por lo que se optó por un término que, tal y como señala el preámbulo de la LSE, tiene un notable arraigo y se trata de un término estudiado y tratado «en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina»¹⁶.

¹⁶ En el mismo sentido ya se había pronunciado el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial al emitir sus respectivos informes sobre el proyecto de ley. No obstante, esta cuestión terminológica no ha sido

Así, el titular no necesariamente se equipara al propietario, sino que se trata de aquella persona física o jurídica que «legítimamente posee el secreto empresarial y se beneficia de su protección jurídica». Y, siguiendo el modelo habitual que se emplea en propiedad intelectual e industrial, podríamos hablar de titulares originarios y titulares derivativos en tanto en cuanto los primeros serían los que habrían creado o desarrollado el secreto, mientras que los segundos serían aquellos que legítimamente lo poseen pero como consecuencia de una transmisión (Guillén Monge, 2019, p. 56).

Pero, además, el secreto empresarial, lógicamente, podrá pertenecer a varias personas físicas o jurídicas. Indica el apartado primero del artículo 5 de la LSE que

el secreto empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se registrará por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes¹⁷.

Así, por tanto, se establece un régimen legal dispositivo, facilitando una regulación concreta que se adapte a las características de cada uno de los secretos empresariales que sean objeto de copropiedad o cotitularidad. Cabe destacar que el régimen se refiere a la cotitularidad, no estrictamente a la copropiedad de los secretos empresariales, por lo que consideramos que, como hemos indicado, podría darse la situación de que haya una cotitularidad del secreto por parte de personas no propietarias, como, por ejemplo, licenciarios, aunque esto sea discutido por parte de la doctrina (Rabasa Martínez, 2018, p. 5).

Para determinar el régimen jurídico aplicable a la cotitularidad del secreto empresarial habrá que acudir, en primer lugar, a lo acordado por las partes; en segundo lugar, a las normas establecidas en el propio artículo 5. Así, estas normas son: a) la explotación por uno solo de los titulares será posible previa notificación a los demás, de manera similar al artículo 394 del Código Civil; b) cada uno de los cotitulares podrá realizar los actos necesarios para conservar el secreto empresarial y, aunque no se disponga, cada uno deberá participar proporcionalmente en los gastos que conlleve el secreto empresarial (Vidal-Quadras Trias de Bes, 2019, p. 138); c) cada cotitular podrá ejercitar las acciones en defensa del secreto empresarial, comunicándolo a los restantes cotitulares para su posible adhesión, estableciendo un

pacífica en la doctrina. Así, autores como Guillén Monge han considerado que se trata de un cambio adecuado, mientras que otros, como Rabasa Martínez, consideraron que se trataba de un error jurídico, pues habrá supuestos en los que el poseedor del secreto empresarial no sea el titular del mismo, como sucede, según el autor, en el caso de las licencias. *Vid.* Guillén Monge (2020, p. 56) y Rabasa Martínez (2018, p. 5).

¹⁷ Este artículo tiene un contenido prácticamente idéntico al del artículo 80 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes y al del artículo 58 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, que recogen, respectivamente, el régimen de la cotitularidad de las patentes y de los diseños industriales, con la diferencia, por ejemplo, respecto de las patentes que en el mismo se recoge también la cotitularidad sobre la solicitud de patente.

régimen concreto de participación en los gastos; y d) unas reglas concretas para transmitir el secreto empresarial o conceder. Finalmente, se regulará por las normas generales de la comunidad de bienes, establecidas en los artículos 392 y siguientes del Código Civil, que bien podrá referirse a la copropiedad o a la pertenencia de otro derecho pro indiviso –como, por ejemplo, la cotitularidad de una licencia, si aceptamos que el licenciatario es el titular–.

Como principal diferencia que destacaría respecto del régimen general de la comunidad de bienes o de lo establecido en otros textos legales como la Ley de patentes es el párrafo tercero del artículo 5 de la LSE que dispone que

la cesión del secreto empresarial o la concesión de licencia a un tercero para explotarlo deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas.

Así, por tanto, la LSE excluye la posibilidad de que uno de los cotitulares transmita de manera independiente su parte, salvo que lo autorizase el órgano jurisdiccional correspondiente *por razones de equidad*.

No obstante, se plantean una serie de cuestiones que pueden ser conflictivas en la práctica. En primer lugar, dado que el régimen legal aplicable sería el que acordasen los cotitulares, ¿sería posible la inclusión de un pacto que permita la libre transmisibilidad de la titularidad del secreto empresarial por parte de uno de ellos? En principio, parece que sí que sería posible, puesto que no hay norma imperativa que lo prohíba, aunque, al mismo tiempo, surge la cuestión de si un pacto sobre la libre transmisibilidad sería contrario a la propia esencia del secreto empresarial que es, lógica y necesariamente, que la información sea secreta. Es decir, cuanto mayor sea la libertad para transmitir la titularidad de un secreto empresarial en un supuesto de cotitularidad mayor será la dificultad para mantener el secreto¹⁸.

Al mismo tiempo, dado el contenido de ese párrafo tercero del artículo 5, sí que resultaría conveniente establecer un pacto entre los cotitulares, no en cuanto a la libre transmisibilidad del derecho, sino en cuanto a la cesión de licencias, ya que si no se contiene un pacto de ese estilo, podría dificultarse en la práctica notablemente la concesión de licencias en caso de que uno solo de los cotitulares se negase a ello (Vidal-Quadras Trías de Bes, 2019, p. 141).

Otro aspecto que se debe destacar es si es posible acudir al procedimiento de división de la cosa común regulado en los artículos 400 a 406 del Código Civil o, en particular, la po-

¹⁸ En este sentido, es imposible no recordar el diálogo que se mantiene en *Fedra* de Séneca:

«Teseo.- Habla; en mi pecho fiel guardaré tus secretos.

Fedra.- Lo que quieras que otro guarde en silencio, cállalo tú primero».

sibilidad de acudir al artículo 404 del mismo texto legal. El secreto empresarial es indivisible, por lo que no serían aplicables los artículos 400, 401, 402, 403, 405 y 406, como corolario lógico de su naturaleza. No obstante, ante la falta de pactos entre las partes, el artículo 404 del Código Civil sí que resultaría aplicable, cuyo apartado primero dispone que «cuando la cosa fuere esencialmente indivisible, y los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio». No obstante, dadas las características concretas del secreto empresarial no resulta del todo claro que dicho régimen se adapte a su naturaleza. Si uno de los cotitulares de un secreto empresarial no quisiera seguir en la comunidad y ninguno de ellos pudiera indemnizar a los otros para obtener la titularidad entera del secreto; ¿sería posible su venta en una subasta, técnica habitual en los procesos de este tipo? Llegados a ese supuesto, ¿sería posible la subasta del secreto empresarial de manera independiente a la empresa de la que proviene? ¿Cómo se publicitaría una subasta de un secreto empresarial? ¿Cuál sería el régimen publicitario aplicable a una subasta judicial que tiene como objeto un secreto? Como se ve son numerosos los problemas que podrían surgir en caso de que se llegase a una situación como la descrita.

En este sentido, parte de la doctrina (Molina Hernández, 2019, p. 58) considera que sería aplicable a los secretos empresariales el mismo régimen que estableció la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo respecto de las viviendas, el cual consistiría en «la aplicación de turnos de ocupación con uso exclusivo por periodos sucesivos y recurrentes»¹⁹. No obstante, considero que tal régimen no sería adecuado para los secretos empresariales en la medida en que una gestión y administración por periodos temporales podría ser contraproducente, ya que implicaría que durante un periodo de tiempo uno de sus titulares podría ejercitar la totalidad de las facultades relativas al secreto empresarial, lo cual, dada su naturaleza, no debiera ser conveniente, puesto que hay simples actos de gestión o administración del secreto empresarial que pueden terminar frustrando la propia esencia del secreto y que no serían queridos por la totalidad de los titulares.

En último lugar, me planteo la cuestión de la transmisión *mortis causa* del secreto empresarial. En principio, nada limita su transmisión por cualquiera de los títulos sucesorios admitidos en nuestro derecho. Así, sería perfectamente válido legarlo a un tercero. Aunque surge la cuestión no baladí de cómo se dejaría constancia de un secreto empresarial en, por ejemplo, un testamento, cuando a la lectura del mismo concurrirían personas que no pasarían a ser sus titulares y que, en cambio, serían conocedores de su contenido. Otra cuestión que también debiera suscitar una duda razonable es qué sucede cuando ese secreto empresarial se encuentra en una situación de cotitularidad. Si hubiera algo previsto, no habría mayor problema y se habría de acudir a lo dispuesto en el pacto de los cotitulares. En caso contrario, ¿para transmitir la parte de la que se fuera cotitular por título de herencia o de legado sería igualmente necesario contar con el acuerdo del otro cotitular? ¿De

¹⁹ STS, Sala de lo Civil (Sec. 1.ª), núm. 244/2022, de 29 de marzo, rec. núm. 4985/2019 (ponente Antonio García Martínez).

qué modo se relaciona la limitación que establece el propio artículo 5 de la LSE con el régimen de transmisión *mortis causa* de nuestro derecho? ¿Supone ese artículo 5 de la LSE una limitación a la libertad de testar del cotitular que fallezca con anterioridad? ¿Debería en todo caso intervenir el tribunal correspondiente para que por razones de equidad considerase válida la cesión realizada en la sucesión *mortis causa*?

3.3. Compraventa

Hasta este momento hemos ido observando algunos aspectos destacados de la regulación de los secretos empresariales como objeto de propiedad, incidiendo en algunas de las cuestiones que pueden ir surgiendo en la práctica y que, llegado el momento, supondrán una serie de pronunciamientos judiciales para ir determinando cuál es el régimen –completo– aplicable a los secretos empresariales en su vertiente de derecho subjetivo de naturaleza patrimonial. Pero, como ya se anunció anteriormente, el objeto principal de estas páginas era adentrarse en la falta de regulación de la compraventa del secreto empresarial –que, en opinión de este autor, es realmente una ausencia generalizada de cualquier negocio jurídico que tenga por objeto un secreto empresarial–.

Hemos de partir, por tanto, de un hecho indiscutible: la Ley de secretos empresariales no regula la compraventa de secretos empresariales. Aunque reconocemos que este hecho tampoco es nuevo, ni sorprendente, pues si durante años toda la protección de los secretos empresariales se basó en el antiguo artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal²⁰ –LCD–, tampoco podíamos exigir que *de la noche a la mañana* nos encontráramos con una regulación detallada, completa y sin lagunas de una materia tan compleja como desconocida y poco tratada.

²⁰ El antiguo artículo 13 de la LCD disponía que:

- «1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.
2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.
3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto».

El actual artículo 13 de la LCD, tras la modificación efectuada por la LSE, dispone: «Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales».

Así, una vez más, ante la ausencia de una normativa completa en sede de compraventa, el jurista, haciendo gala de la picaresca española, ha de acudir a otras normas para poder suplir el contenido legal de esta tipología de compraventa. Por tanto, se hace necesario analizar cada uno de los elementos que constituyen el contrato de compraventa y analizarlos desde el prisma que supone el secreto empresarial.

No obstante, con carácter previo nos surge una cuestión que en la práctica puede ser de gran utilidad: ¿la compraventa de secretos empresariales es una compraventa civil o mercantil? Es por todos conocida la deficiente –una vez más– regulación del Código de Comercio respecto de la compraventa mercantil. Las críticas recibidas han sido constantes desde hace décadas y mientras los artículos 325 y 326 de la mencionada ley mercantil no sean modificados, continuarán recibéndolas. Dada la difícil regulación de la compraventa en nuestro sistema legislativo, creo conveniente que los siguientes comentarios se realicen desde el punto de vista del supuesto más habitual: que el secreto empresarial sea adquirido por otro empresario para añadirlo a su explotación mediante su aplicación o uso.

La doctrina mercantilista, realizando una interpretación extensiva de los citados artículos, ha ampliado el concepto de compraventa mercantil. Así, podría cuestionarse si la compraventa de secretos empresariales es un supuesto de la denominada *compraventa-inversión*, definida por Broseta Pont (2016, p. 69) como «la compra realizada por un empresario, con la intención de destinar el objeto comprado a su explotación industrial o comercial», debiéndose reputar como compraventa mercantil²¹, tal y como entendió el Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia de 13 de mayo de 2015²². Paz Ares (1983, pp. 943-996) señaló que la compraventa-inversión es mercantil debido a: a) en primer lugar, a que hay ánimo de lucro; y b) en segundo lugar, a que teleológicamente el fin último de los artículos 325 y 326 del Código de Comercio es considerar que no serán mercantiles las compraventas de bienes destinadas al uso o consumo personal o familiar del comerciante.

Ahora bien, esta argumentación no considero que, conforme a la legislación actual, sea aplicable a la compraventa de secretos empresariales. Es cierto que hay ánimo de lucro, puesto que si no se pudiera obtener una ventaja o rédito económico de un secreto empresarial, el mismo no sería comprado. Es cierto, también, que el destino del secreto empresarial no será el entorno personal o familiar del adquirente. No obstante, a pesar de esas apreciaciones, no se puede obviar que el régimen jurídico de la compraventa mercantil es muy limitado y se refiere exclusivamente a bienes muebles. La doctrina mercantilista, de manera mayoritaria, ha procurado ampliar el objeto, admitiendo bienes inmuebles o entes complejos como empresas (Garrigues Díaz-Cabañete, 1976; Paz Ares, 1983; Broseta Pont, 2016) y

²¹ En este sentido afirma Paz Ares (1983, p. 958) que «lo que define la mercantilidad de la compraventa es su carácter de acto de inversión».

²² STS, Sala de lo Civil (Sec. 1.ª), núm. 2219/2015, de 13 de mayo, rec. núm. 1294/2913 (ponente Sebastián Sastre Papiol).

señalando que la compraventa de estos sería mercantil. No obstante, estas argumentaciones no pueden ser admitidas a la vista de la regulación actual (Vicent Chuliá, 2022, p. 665).

En primer lugar, centrándonos ya en el régimen jurídico de la compraventa de secretos empresariales, nos encontramos con la capacidad para ser parte, aplicándose las reglas generales de la compraventa. Así, conforme al artículo 1457 del Código Civil la capacidad exigida será la general para obligarse, debiendo tener en cuenta las prohibiciones que se establecen en los artículos 1458 y 1459 en lo que resulte de aplicación. En segundo lugar, cabe recordar que la compraventa se perfecciona por el consentimiento de las partes, siendo aplicables los artículos 1258, 1262, 1445 y 1450 del Código Civil sin encontrar especialidad alguna, al carecer de norma específica al respecto que señalara en alguna otra dirección.

En tercer lugar, se hace necesario determinar cuál es la cosa vendida. Dada la definición del secreto empresarial contenido en la LSE –anteriormente, también, en el acuerdo ADPIC, vigente y aplicable en España–, no plantea excesiva complejidad la determinación de la cosa vendida en tanto en cuanto se podrá determinar con precisión en el contrato de compraventa, puesto que en el mismo se procederá a «la redacción de los distintos aspectos que quedan comprendidos en la transmisión del secreto empresarial» (Molina Hernández, 2019, p. 51), siempre que, eso sí, cumpla con los requisitos generales que debe reunir la cosa vendida que establece el Código Civil y que han sido tratados y pormenorizados por la doctrina civilista (Díez-Picazo y Ponce de León, 2012).

En cuarto lugar, nos encontramos con *la otra cara de la misma moneda*, el precio que ha de satisfacer la parte compradora. En principio, el mismo no plantea mayor problema que los generales de toda compraventa y, por tanto, se aplicarán las reglas relativas a la compraventa civil, debiendo ser cierto, determinado o determinable y pecuniario (López López, 2001, pp. 384-385). Aunque, sin duda, en la práctica será uno de los aspectos más problemáticos, pues determinar el valor de un secreto empresarial no es tarea fácil –pensando en el ejemplo paradigmático por excelencia: ¿qué precio tendría la fórmula secreta de la Coca-Cola?–.

En relación con esto, se plantea la principal obligación de la parte compradora, que es el pago del precio convenido en el tiempo y lugar que se hubiera señalado, y en caso de no haberse previsto deberá acudir al artículo 1500 del Código Civil, es decir, debiéndose realizar el pago del precio en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida. Pero sí que presenta una mayor enjundia la transmisión de los riesgos en esta tipología de compraventa. El Código Civil contiene una regulación oscura sobre este extremo (López López, 2001, p. 396), habiendo recibido la atención de numerosos autores, quienes han discutido el alcance del artículo 1452 del código (Cossío y Corral, 1953; Alonso Pérez, 1972; Cavanillas Múgica, 2013).

Así, sin entrar a analizar las dificultades que plantea este artículo, asumimos la postura de Cossío y Corral (1953, pp. 597-622), quien acertadamente señaló que los riesgos de la pérdida, destrucción o menoscabo del objeto vendido deberán ser soportados por quien haya provocado –o se haya aprovechado de– la demora en la entrega del objeto vendido,

es decir, quien haya provocado que la entrega no fuera simultánea a la perfección del contrato. Por tanto, podemos entender, realizando una interpretación conjunta de los artículos 1095, 1096, 1182 y 1452, que como regla general los riesgos serán asumidos por el comprador cuando haya sido él quien haya provocado la demora en la entrega del objeto vendido, es decir, *sensu contrario*, responderá el vendedor de los riesgos cuando haya sido él quien haya incurrido en mora –o realizado una doble venta–²³. Así, por tanto, en el supuesto de la compraventa de secretos empresariales, desde que el vendedor pusiera a disposición del comprador toda la información que constituiría el secreto empresarial, los posibles riesgos existentes serían asumidos por el comprador, siempre que no haya incurrido en mora o realizado una doble venta el vendedor.

Ahora bien, dada la naturaleza etérea del secreto empresarial y dada la facilidad con la que puede ser destruido –un simple rumor puede terminar con todo su valor– habrá que tenerse en cuenta para determinar los riesgos, como consecuencia de la regla general de la buena fe, la actitud y actuaciones de la parte vendedora, es decir, habrá que valorar si la pérdida o menoscabo del secreto empresarial tiene su origen en una actuación dolosa o negligente del vendedor, en cuyo caso responderá él de la pérdida o menoscabo.

Con todo habrá que tener en cuenta que una segunda obligación del comprador es la de recibir la cosa comprada, si bien esta deberá ser la misma que se hubiera estipulado, pues si no fuera así podrá resolverse el contrato, tal y como veremos posteriormente, al no haberse cumplido la obligación del vendedor de entregar la misma cosa que se hubiera estipulado. Ahora bien, habrá que tener en cuenta la doctrina del *aliud pro alio*, si bien su aplicación directa a los secretos empresariales resulta complicada porque el más mínimo cambio en la cosa puede ser que haga inservible el secreto empresarial que se adquiriría.

Pasando a analizar las obligaciones de la parte vendedora, resulta primordial, y como consecuencia de lo que se acaba de exponer, tratar la obligación de entrega de la cosa vendida. Parte de la doctrina más autorizada (Molina Hernández, 2019, p. 52) plantea que, «a falta de regulación específica en la norma de secretos empresariales, hemos considerado apropiado asimilarlo al régimen de la compraventa de establecimiento mercantil». Considero que es una asimilación positiva en la medida en que la compraventa de un establecimiento mercantil es otro de los negocios jurídicos de nuestro ordenamiento que carece de regulación y que, a pesar de las notables diferencias existentes entre los objetos de sendos contratos, presenta en su esencia unas características comunes con el contrato de compraventa de secretos empresariales.

No obstante, creo que, tal vez, habría sido más conveniente la utilización como modelo para las obligaciones de la parte vendedora los contratos patrimoniales de propiedad intelectual e industrial (Pérez Troya, 2008, pp. 252-254), puesto que, aunque carecen de una

²³ Entre otras sentencias, este criterio ha sido mantenido por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en: STS, Sala de lo Civil (Sec. 1.ª), núm. 13572/1991, de 25 de marzo (ponente José Almagro Nosete).

regulación concreta como en el caso del establecimiento mercantil, las coincidencias de su objeto son mayores y, por tanto, sería más sencilla la traslación de la doctrina ya elaborada respecto de estos al contrato de compraventa de secretos empresariales.

La primera obligación que debemos tener en cuenta es la obligación de entregar la cosa vendida. En este sentido, será esencial la determinación concreta y exacta del secreto empresarial para poder conocer qué es lo que debe ser entregado. Empero resulta obvio que será necesario realizar la entrega de todo lo que efectivamente constituya el secreto empresarial y, sobre todo, la entrega debe referirse no solo al mismo secreto empresarial, sino a todo lo que sea necesario para poder seguir explotando comercialmente el secreto empresarial de manera ininterrumpida, sin que la transmisión suponga un retraso o inconveniente para el desarrollo del tráfico comercial y empresarial (Molina Hernández, 2019, pp. 52-53). Volviendo al ejemplo de la receta de la Coca-Cola: si la misma fuera vendida, no sería suficiente con que se indicaran como objeto de la compraventa cuáles son los ingredientes exactos y sus cantidades, sino que sería necesario que se incluyera, también, cuáles son los pasos a seguir para la fabricación de la bebida de cola, es decir, no valdría solo con indicar los ingredientes, sino que sería necesario que se transmitiese la receta completa para poder seguir fabricándola y, de este modo, continuar, como indicábamos, la explotación del secreto empresarial²⁴.

Por tanto, es necesario que se dé una entrega total de lo que constituya el objeto del secreto empresarial con todos los elementos necesarios para poder continuar con dicha explotación. En este sentido, Molina Hernández (2019, p. 52) señala que será necesario diferenciar, en el seno de esta obligación, dos categorías de deberes, positivos y negativos. Así, destaca, en primer lugar, respecto de los de carácter positivo, la obligación de información por parte del transmitente.

Considero que esta obligación de información es primordial en el traspaso de un secreto empresarial. Como señalaba, para que el nuevo adquirente pueda explotar el secreto empresarial es necesario que el transmitente le haga partícipe de toda aquella información que sea necesaria para dicho ejercicio, «suministrándole para ello aspectos relevantes del secreto empresarial que colaboran a la eficacia y resultado práctico de transmisión» (Molina Hernández, 2019, p. 53). Es más, teniendo en cuenta que el objeto del secreto empresarial puede ser realmente variado, habrá supuestos en que la información que se deba transmitir comprenderá necesariamente una formación previa del nuevo titular –v. gr. reiterando el ejemplo de Coca-Cola. El nuevo titular de la receta quizá necesite una cierta instrucción previa para poder elaborar la receta sin que el consumidor medio aprecie que efectivamente ha sucedido un cambio en la titularidad del secreto empresarial de Coca Cola, de su esencia–.

²⁴ Hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de sistemas legislativos las recetas no son patentables o registrables o sujetas a algún tipo de protección específica. Así, resulta que el único medio que garantiza, en cierto modo, la protección de una receta de bebida o de comida es, prácticamente, mantenerlo en secreto. (Robert Guillén, 2016).

En este sentido, resulta paladino que transmitir el secreto empresarial, prácticamente, en cualquier situación, requerirá una colaboración activa del anterior titular²⁵. Esta característica hace que surja la cuestión, ya esbozada *ut supra*, de cómo se plasmaría la colaboración del anterior titular en un proceso de subasta pública del secreto empresarial. ¿Sería posible que se estableciera tal obligatoriedad en un procedimiento no querido por el anterior titular? ¿Sería posible incluir en el traspaso forzoso una obligación positiva? Es una cuestión que puede resultar conflictiva, puesto que en nuestro sistema, en caso de incumplimiento de obligaciones de carácter positivo, contamos con medios coactivos *indirectos*, pero no ninguno que lo garantice de manera directa. Es más, incluso en esa hipotética situación, en la que el secreto empresarial ha sido embargado y vendido en pública subasta, ¿qué evitaría que el anterior titular frustrara la explotación del nuevo, facilitando el secreto empresarial a un tercero de buena fe? Como poco se plantean cuestiones que exceden del objetivo de estas páginas, pero que, al menos, deben ser comentados.

Lo mencionado constituye, a su vez, una de las obligaciones derivadas de la entrega del secreto empresarial: la no concurrencia. Considero que esta obligación, además de provenir del deber general de buena fe, es recogido en la LSE en dos preceptos distintos, de los artículos tercero y séptimo. Establece el artículo 3 en sus apartados segundo y tercero:

2. La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

3. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, 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.

Este artículo recoge *grosso modo* que el anterior titular del secreto empresarial debe abstenerse de seguir utilizando o revelando el secreto empresarial tras su transmisión, pues si no fuera así, estaría frustrando el fin jurídico y económico de la compraventa. Además, el artículo no se refiere solo a responsabilidad que recaería en el anterior titular, sino que, también, se refiere a la responsabilidad del nuevo adquirente que supiera o debiera haber sabido que el anterior titular ya no estaba legitimado para transmitirlo. Continuando con el secreto de Coca-Cola, dada la notoriedad de esta empresa, si hubiera un cambio en su titularidad parece

²⁵ En este sentido, señala Molina Hernández (2019): «La colaboración directa del transmitente con el adquirente supone testimonio de esa complejidad que, en la práctica, pueden alcanzar esas obligaciones accesorias, pero que son imprescindibles para que la obligación de entrega se consume».

que sería un hecho conocido por la gran mayoría de la ciudadanía –sobre todo por aquellos que se encuentran en círculos empresariales que se vean afectados–, por lo que si el titular volviera a ofertar, tras la primera transmisión, el secreto empresarial, el nuevo adquirente parece que debiera saber que adquiriría el secreto de alguien sin facultades para transmitirlo.

En este sentido, como indicaba, es necesario acudir al artículo 7, que dispone que:

Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe.

Así, se recoge una responsabilidad directa del transmitente que no estuviera legitimado para transmitir el secreto empresarial, siempre que el adquirente, entiendo, sea igualmente de buena fe. No obstante, de su redacción me surge una cuestión. ¿Responde en caso de que transmita de buena fe? El último inciso del artículo dispone que, si actúa de mala fe, *responderá siempre*, lo que parecería indicar –o, por lo menos, podría hacer pensar válidamente– que si hubiera actuado de buena fe podría no responder. Lo que sucede, a mi parecer, al disponer que el titular responderá –en futuro, no en condicional– «de los daños que le cause, si posteriormente se declara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias» es que la responsabilidad del transmitente no se ve condicionada por la buena o mala fe en su actuación, aunque sí que podría moderarla. Creo que estamos ante un supuesto en el que por el simple hecho de que se causen daños al adquirente derivados de la transmisión la responsabilidad surgirá y el transmitente responderá con independencia de la buena o mala fe que haya, aunque entiendo que podrá suponer la mala fe un agravante de su responsabilidad, aunque no se recoja de manera explícita en el texto legal.

Lo que sí podemos plantearnos igualmente es si el último inciso lo que realiza es una extensión de la responsabilidad del transmitente de mala fe a todos los supuestos con independencia de que se transmita el secreto empresarial a título oneroso o a título gratuito. Entiendo que podría ser una interpretación teleológica adecuada, ya que el fin último de este artículo es proteger al adquirente frente a una actuación del transmitente, por lo que en caso de que este último actúe de mala fe se establece una mayor responsabilidad, esto es, la extensión de su responsabilidad a los títulos en que transmita a título gratuito. Como indica Zueco Peña (2019, p. 156),

la actuación realizada por el transmitente será perseguible en todo caso por el verdadero titular del secreto empresarial siempre que haya mediado mala fe, con independencia de la existencia de contrato entre ambos [...] y del título gratuito de la cesión.

Por tanto, entiendo que ese último inciso implica una doble consecuencia: a) en caso de buena fe, la responsabilidad podrá ser moderada, aunque no se recoja en el texto, y b)

en caso de mala fe, la responsabilidad se extenderá a los supuestos de transmisión a título gratuito –como sería el supuesto de la donación de un secreto empresarial–.

En relación con esto podemos plantearnos el supuesto de la doble venta de un secreto empresarial. El secreto empresarial es un bien incorporeal cuya adquisición no puede ser inscrita en ningún registro público²⁶, por lo que habrá que tener en cuenta quién hubiera otorgado primeramente escritura pública y, en caso contrario, se entenderá por entrega «el hecho de poner en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador, consintiéndolo el vendedor», conforme a los artículos 1462, 1464 y 1473 del Código Civil. Entiendo que si la transmisión se hace por escritura pública no plantea mayores problemas, pero, dado que no es requisito de la compraventa de secretos empresariales y quizá por su naturaleza interese que su conocimiento por terceros se reduzca al máximo, en caso de que no se otorgue escritura pública, el caso no sería tan pacífico. Entregar un título de pertenencia de un secreto empresarial se me presenta harto complicado –¿qué título sería?, ¿el título sería la información que constituya el secreto?–²⁷, entendiéndose que en la mayoría de los supuestos se resolverían por «el uso que haga de su derecho el mismo comprador», es decir, el primero que en la práctica comenzara a usar el secreto empresarial sería, en definitiva, el adquirente. Un sistema que en el caso del secreto empresarial no creo que sea del todo adecuado, ya que dada su naturaleza creo que habrá supuestos en los que acreditar el uso sea *imposible* o, por lo menos, injustificable, cuando, además, nada impide que se adquiera un secreto empresarial para no utilizarlo.

Todo esto debe ser puesto en relación con el artículo 9, apartado séptimo de la LSE²⁸, que protege al adquirente de buena fe del secreto empresarial mediante una serie de medidas que evitarían un efecto negativo excesivo derivado de su adquisición de buena fe, puesto que en nuestro sistema de manera general se otorga al adquirente de buena fe una seguridad jurídica y unas garantías imprescindibles que son enseña de nuestro ordenamiento jurídico y, en el supuesto de los secretos empresariales, no podía ser menos.

²⁶ Hay autores que consideran respecto de la propiedad intelectual que sería posible aplicar para ella los criterios temporales de los registros en los supuestos de doble venta, a pesar de que no se contemple en la normativa. *Vid.* Rubio Garrido (2006) y Espín Cánovas (1998).

²⁷ En este sentido señala Molina Hernández (2019, pp. 71-72) que «la dificultad deriva de la necesidad de demostrar que el transmitente es el legítimo titular del secreto empresarial que, además de su creador [o nuevo titular, entiendo yo], ha adoptado las medidas necesarias para conservar el secreto empresarial como tal».

²⁸ Artículo 9.7 de la LSE: «7. A petición de la parte demandada, cuando sea un tercer adquirente de buena fe, las medidas objeto de las acciones del apartado 1 podrán sustituirse por el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que esta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado. La indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el periodo en el que su utilización hubiera podido prohibirse».

La segunda obligación del vendedor, y una de las más problemáticas, es la obligación de saneamiento por la que se debe garantizar al adquirente la posesión legal y pacífica de la cosa vendida y los vicios o defectos ocultos que tuviere el secreto empresarial, conforme a los artículos 1474 y siguientes del Código Civil, salvo que las partes hubieran pactado en contrario.

Sobre el saneamiento por evicción, es decir, sobre garantizar al adquirente la posesión legal y pacífica del secreto empresarial, ya hemos ido apuntando algunas notas que, en definitiva, se resumen en que el transmitente responderá frente al adquirente en caso de que sea privado por sentencia firme de su titularidad por razones ajenas a él mismo. La Ley de patentes recoge en su artículo 85, apartado tercero, explícitamente que en los supuestos que regula serán de aplicación «las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción». Así, en el caso de los secretos empresariales entiendo que sería igualmente aplicable: a) por la carencia de un régimen específico en ninguno de los cuerpos legales; b) por las similitudes existentes entre la naturaleza y legislación de las patentes y los secretos empresariales.

En cuanto al saneamiento por vicios o defectos ocultos, no resulta sencillo establecer qué sería un vicio o defecto oculto en un secreto empresarial. La doctrina de los vicios y defectos ocultos está ampliamente desarrollada por nuestra doctrina y jurisprudencia de manera general, tanto en el ámbito civil como en el ámbito mercantil (Broseta Pont, 2016, pp. 76-78; Díez-Picazo Ponce de León, 2012). Pero, en particular, sobre los secretos empresariales se plantean cuestiones relacionadas con la propia naturaleza del secreto empresarial. ¿Sería un vicio oculto que el transmitente no hubiera implantado las medidas de protección razonables? ¿Sería un vicio oculto que el transmitente hubiera otorgado un número de licencias mayor al que se hubiera comunicado al adquirente? ¿Sería un vicio oculto que el transmitente hubiera compartido el secreto empresarial con un gran número de personas? El Tribunal Supremo sostiene que un vicio oculto será «una anomalía por la cual se distingue la cosa que lo padece de las de su misma especie y calidad»²⁹. Por tanto, parece que cualquiera de los ejemplos que se acaban de exponer sí que podrían ser constitutivos de un vicio o defecto oculto en tanto en cuanto desvirtuarían la propia esencia del secreto empresarial y lo convertirían en algo que no es o que, por lo menos, no debiera serlo.

Respecto de los vicios ocultos, al haber considerado que estamos ante una compraventa civil, conforme al artículo 1490 del Código Civil, el comprador tendrá un plazo de seis meses, desde la entrega de la cosa vendida, para ejercitar las acciones establecidas en este cuerpo normativo por este motivo. El plazo, aunque más largo que el establecido en el corpus mercantil, no deja de ser, quizás, demasiado breve dada la complejidad del secreto empresarial y de todo lo que lo envuelve.

Con todo, lo que ha resultado claro tras esta breve explicación es que la regulación actual no es suficiente para tratar la compraventa de secretos empresariales.

²⁹ STS, Sala de lo Civil (Sec. 1.ª), núm. 533/2005, de 29 de junio (NCJ044558), rec. núm. 148/1999 (ponente Clemente Auger Liñán).

4. Conclusiones

Comenzábamos estas páginas recordando el recorrido legislativo e histórico de la compraventa en nuestro país, presentando, una vez más, cómo no se había regulado la compraventa en una nueva regulación. Así, se nos planteaba una cuestión primordial y era intentar abordar la ausencia de legislación de la compraventa de secretos empresariales, aunque, como se ha señalado, es una ausencia generalizada de regulación de cualquier negocio jurídico que tenga por objeto el secreto empresarial, a excepción del sistema de licencias que se establece en la propia LSE y que contempla particularidades que son dignas de alabar.

Así, durante las páginas previas se ha intentado plantear de un modo esquemático algunos de los problemas que plantea la ausencia de un régimen legal concreto, puesto que la aplicación directa de la normativa general de la compraventa, dada la especialidad del objeto, implica que gran parte de esta regulación sea inaplicable a la compraventa de secretos empresariales.

Se ha intentado indicar algunos de los aspectos esenciales de esta tipología de compraventa, al tiempo que se intentaban abrir nuevas vías regulatorias en aras de una mayor seguridad jurídica de los intervinientes en ellas, puesto que creo que la naturaleza del secreto empresarial dificulta que se le aplique analógicamente la regulación de la compraventa de otros objetos, como sería la del establecimiento mercantil o la de la propiedad intelectual o industrial en sus diversas modalidades –al mismo tiempo puede surgir el debate, totalmente necesario, de si es necesaria una regulación detallada como sostengo o si dentro de los márgenes de la regulación general de la compraventa sería posible regularla sin necesidad de una nueva regulación que acreciente la dispersión legislativa que existe en materia de derecho civil y mercantil–.

Resulta claro que estas breves páginas no suplen una completa regulación del negocio analizado, pero confío en que cumplan su objetivo: hacer ver las lagunas existentes en el ordenamiento de la compraventa y que abran una vía para su futuro estudio en detalle y, ojalá, una futura regulación detallada. Como comentaba la compraventa es *la asignatura pendiente* –o una de ellas– de nuestro ordenamiento jurídico, y una regulación incompleta de tal importancia podría haber provocado un conflicto grave en la sociedad desde sus inicios. Pero, cada vez que se regulaba de manera inadecuada o incompleta la compraventa, el jurista, en sus múltiples vertientes, conseguía, cual gesta, que la compraventa resistiera y que siguiera siendo la enseña de nuestro tráfico jurídico y empresarial. Por ello, una vez más, ante la ausencia de una regulación de la compraventa de secretos empresariales, no albergo duda alguna de que el jurista volverá a suplir las carencias y ausencias de la regulación, siendo capaz de contemplar la luz, *a pesar de que el interruptor esté siempre apagado*.

El jurista, en relación con la compraventa de secretos empresariales, estará en posición de reafirmar aquella sentencia de Von Bismarck, pues por mucho que se intente, la compraventa seguirá resistiendo ya como emblema de nuestro ordenamiento jurídico, que se suplirá por otros modos y medios la carencia de regulación de la compraventa de secretos empresariales y, quizá, con *socarronería*, se atreviera a comentarle que nuestro sistema, efectivamente, resiste cualquier embiste.

Referencias bibliográficas

- Albaladejo García, M. (1947). La obligación de transmitir la propiedad en la compraventa. *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* (separata), 1-91.
- Alonso Pérez, M. (1972). *El riesgo en el contrato de compraventa*. Montecorvo.
- Arroyo Aparicio, A. (2019). Secretos empresariales en el ordenamiento español: La Ley 1/2019, transposición de la Directiva 2016/943. *Revista Aranzadi Doctrinal*, 11, 83-103.
- Asociación de Profesores de Derecho Civil. (2018). *Propuesta de Código Civil*. Tecnos.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2019). Nociones introductorias sobre la Ley de Secretos Empresariales. En P. Merino Baylos (Dir.), *Homenaje a Luis-Alfonso Durán. Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual* (pp. 195-208). Aranzadi - Thomson Reuters.
- Bérgamo Labrés, A. (1947). El riesgo en el contrato de la compraventa. En *Estudios sobre el contrato de compraventa. Conferencias del cursillo de 1946* (pp. 160 y ss.). Colegio Notarial de Barcelona.
- Broseta Pont, M. (2016). *Manual de derecho Mercantil*, vol. II. (23.ª ed.). Tecnos.
- Campuzano Laguillo, A. B. y Sanjuán Muñoz, E. (2019). Marco normativo. El concepto de secreto empresarial. En A. B. Campuzano et al. (Aut.), *La protección de secretos empresariales* (pp. 13-38). Tirant lo Blanch.
- Castán Pérez-Cano, A. (2019). Secretos empresariales y Propiedad Industrial e Intelectual: Afinidades y divergencias. En P. Merino Baylos (Dir.), *Homenaje a Luis-Alfonso Durán. Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual* (pp. 303-317). Aranzadi - Thomson Reuters.
- Cavanillas Múgica, S. (2013). Los riesgos en la compraventa: «periculum est emptoris, genus numquam perit y sinalagma» contractual. En Á. Carrasco Perera (Dir.), *Tratado de la compraventa: Homenaje a Rodrigo Bercovitz* (pp. 1687-1698). Aranzadi - Thomson Reuters.
- Cossío y Corral, A. de (1953). La transmisión de la propiedad y de los riesgos en la compraventa de cosas genéricas. *Anuario de Derecho Civil*, 3, 597-662.
- Díez-Picazo y Ponce de León, L. (2012). *Fundamentos del derecho Civil Patrimonial. Tomo IV, Las particulares relaciones obligatorias*. Aranzadi - Thomson Reuters. <https://www.proview.thomsonreuters.com>
- Espín Cánovas, D. (1998). La adquisición de la posesión inmaterial en el derecho español. En D. Espín Cánovas (Comp.), *Cien estudios jurídicos del Profesor Diego Espín Cánovas (1942-1996)* (vol. III, pp. 1541-1829). Centro de Estudios Registrales.
- Ferrer Guardiola, J. A. (2021). Algunos aspectos no resueltos tras la modificación del TRLGDCU con ocasión de la transposición de las directivas (UE) 2019/770 y 2019/771. *Revista de Derecho Civil*, 4, 161-226.
- Garrigues Díaz-Cañabate, J. (1976). *Curso de derecho Mercantil. Tomo I*. Aguirre.
- Girona Domingo, R. (2022). El secreto empresarial como objeto del contrato. En F. González Castilla y U. Nieto Carol (Dirs.), *Retos de la contratación mercantil moderna* (pp. 647-663). Tirant lo Blanch.
- González Vázquez, J. C. y Martínez López, M. J. (2019). La nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. *Foro, Nueva época*, 2, 261-276.
- Guillén Catalán, R. (2019). ¿Cómo proteger un secreto comercial o empresarial? En J. Plaza (Dir.), *Curso de especialización en Know-How, propiedad intelectual e industrial en el mercado único digital*. Aranzadi.

- Guillén Monge, P. (2020). Artículo 1. En J. M. Lissén Arbeloa (Coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales* (pp. 33-61). Wolters Kluwer.
- Linacero de la Fuente, M. (2008). *Los riesgos en el contrato de compraventa*. CORPM.
- Lissén Arbeloa, J. M. y Guillén Monge, P. (2019). Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales. *Diario La Ley*, 9363, 1-7.
- López López, Á. (2001). Contratos traslativos del dominio a título oneroso: la compraventa y la permuta. En R. Valpuesta Fernández y R. Verdura Server (Coord.), *Derecho Civil. Derecho de obligaciones y contratos* (pp. 382-409). Tirant lo Blanch.
- Molina Hernández, C. (2019). Los negocios jurídicos sobre secretos empresariales. En A. B. Campuzano et al. (Aut.), *La protección de secretos empresariales* (pp. 49-72). Tirant lo Blanch.
- Morales Moreno, A. M. (2003). Adaptación del Código civil al derecho Europeo: La compraventa. *Anuario de Derecho Civil*, 56, 1628-1630.
- Paz Ares, C. (1983). Una teoría económica sobre la mercantilidad de la compraventa. *Anuario de Derecho Civil*, 3, 943-996.
- Pérez Troya, A. (2008). La transmisión de derechos de Propiedad Industrial. Especial consideración de su aportación a la empresa. *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá*, 1, 251-272.
- Rabasa Martínez, I. (2018). El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales y la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados. *La Ley Mercantil*, 47, 1-12.
- Robert Guillén, S. (2016). *La protección jurídica de las obras culinarias por el derecho de autor y de la competencia desleal* [Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona]. <https://ddd.uab.cat>
- Rubio Garrido, T. (2006). Comentario a la STS de 18 de mayo de 2005. *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, 70, 457-480.
- Suñol Lucea, A. (2009). *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Civitas - Thomson Reuters.
- Vicent Chuliá, F. (2022). *Introducción al derecho mercantil*, vol. I. Tirant lo Blanch.
- Vidal-Quadras Trías de Bes, M. (2019). Artículo 5. En J. M. Lissén Arbeloa (Coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales* (pp. 130-141). Wolters Kluwer.
- Zueco Peña, A. (2019). Artículo 7. En J. M. Lissén Arbeloa (Coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales* (pp. 153-157). Wolters Kluwer.