

Principales aspectos jurídico-laborales de la Ley 1/2019, de 20 de febrero de secretos empresariales

Ramón Miguel Girona Domingo

Abogado. Doctor en Derecho

r.girona@hotmail.com

Resumen

Este estudio tiene como propósito el análisis de los distintos artículos de la Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secretos Empresariales (LSE) en los que se regulan elementos de la relación laboral entre el empresario, quien es titular del secreto y el trabajador. La ley establece el régimen legal de la protección de la información confidencial con valor económico para su poseedor en base a las acciones previstas contra los actos de violación de secretos. Estas actuaciones ilícitas proceden, en su mayoría, del propio ámbito interno del empresario, generalmente de los trabajadores. El presente trabajo examina varios aspectos de la relación laboral de los trabajadores, desde la posible conducta ilícita de violación de secretos y los supuestos específicos de exclusión, hasta la necesidad de incluir en el contrato de trabajo determinadas salvaguardas del derecho del empleador, pasando por la posible limitación a la movilidad laboral.

1. Breve introducción sobre la importancia de los secretos empresariales y su incidencia en las relaciones laborales

Son secretos empresariales los conocimientos o informaciones de toda clase que, no siendo generalmente conocidos por el círculo de personas que habitualmente harían uso de ellos, presentan una ventaja competencial y empresarial para su titular, quien, como contrapartida, tiene la obligación de mantenerlos en secreto utilizando las medidas que razonablemente sean necesarias para ello¹.

Los secretos suponen un activo inmaterial de indudable valor para las empresas que les otorga una ventaja competitiva sin necesidad de complejos procedimientos de evaluación técnica y de registro. Por el contrario, al no conceder un derecho en exclusiva a su titular, es un derecho frágil, que desaparece cuando se expone al público, es decir que, cuando la información deja de ser secreta y entra en el dominio público, pierde su interés económico y por consiguiente, su protección.

El artículo 1.1 de la Ley de Secretos empresariales (LSE) contiene la definición de secreto empresarial indicando como elementos necesarios para caracterizar una

¹ MASSAGUER FUENTES, José. "De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)". *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*. 2019, nº 51, págs. 46-70.

determinada información o conocimiento como secreto los siguientes: i) que la información sea secreta, en el sentido de que no sea conocida por el círculo de personas que normalmente utilizan ese tipo de información o conocimiento, ii) que tenga valor comercial, real o potencial² y iii) que se hayan adoptado las medidas razonables necesarias para mantener la condición secreta de la información. Estos elementos se encuentran en línea con la definición que se ha venido utilizando por la jurisprudencia como “aquellas informaciones, conocimientos, técnicas, organización o estrategias que no sean conocidas fuera del ámbito del empresario y sobre los que exista una voluntad de mantenerlos ocultos por su valor competitivo”³.

El secreto empresarial tiene como principal ventaja frente a otros derechos de propiedad industrial la inmediatez en su protección, la inexistencia de limitación temporal en su aprovechamiento y la no sujeción a ninguna formalidad administrativa o registral⁴. Además, su objeto de protección es prácticamente ilimitado de modo que pueden ser protegidos a través del secreto empresarial diversos tipos de conocimiento o información que no tienen cabida dentro de las patentes, como por ejemplo los métodos de negocio, las fórmulas matemáticas o el software⁵. Tal extensión del concepto de secreto tiene indudables repercusiones a la hora de determinar qué información empresarial puede estar revestida de la protección que dispensa la ley y qué tipo de información no queda protegida.

La debilidad del secreto, que no cuenta con una protección jurídica derivada de su registro, obliga a su titular a adoptar todas aquellas medidas técnicas, jurídicas, o de cualquier otro signo, que sean necesarias para mantener los conocimientos secretos. En este sentido, las mayores amenazas al secreto vienen representadas por el círculo interno del empresario, por los trabajadores y proveedores con los que contrata, lo que obliga a prestar una especial atención a estas relaciones contractuales. Por ejemplo, es conocido el caso de Tesla, Inc. que tiene varias causas judiciales abiertas en las que reclama daños y perjuicios a ex trabajadores que, al abandonar la empresa, se han apropiado de secretos empresariales, bien para explotarlos ellos mismos o a través de un nuevo empleador⁶. Curiosamente, los automóviles autónomos constituyen el mismo campo de batalla en el que se han desarrollado los últimos litigios importantes de Google en relación a la protección de sus secretos empresariales. Uno de sus antiguos empleados ha sido declarado responsable de apropiarse indebidamente de secretos de Google y obligado a pagar una indemnización de 179 millones de dólares. Por los mismos hechos el trabajador

² El valor potencial viene referido a aquellos conocimientos que no se utilizan por razones estratégicas (también denominado en nomenclatura anglosajona *negative knowledge*). Este tipo de información se refiere en su mayoría a resultados derivados de experimentos, investigaciones o pruebas fallidas, pero cuyo conocimiento supone una ventaja competitiva en términos de tiempo y gastos de inversión en el desarrollo de un determinado producto o servicio (*lead time*). Sobre el conocimiento negativo y su impacto empresarial, ver FERZACCA, Dustin. "Transforming the Pile of Junk: A model for Cross-Competitive Negative Knowledge Sharing". *IDEA: The Law Review of The Franklin Pierce Center for Intel.* 2020, vol. 60, p. 460-501.

³ AAP Barcelona (Sección 15ª) de 17 de febrero de 2001; SAP Barcelona (Sección 15ª) de 13 de junio de 2002; SAP Barcelona (Sección 15ª) de 21 de diciembre de 2001, entre otras.

⁴ GÓMEZ SEGADÉ, Jose Antonio. *El secreto Industrial (know-how). Concepto y protección*. Madrid: Tecnos. 1974, p. 46.

⁵ SUÑOL LUCEA, Áurea, *El secreto empresarial*. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Navarra: Aranzadi. 2009, p. 134.

⁶ La última demanda interpuesta por Tesla en esta materia ha sido contra su competidora directa Rivian. Al respecto ver Tesla Inc. c. Rivian Automotive Inc., 20CV368472, California Superior Court, Santa Clara County (San Jose), procedimiento pendiente de decisión.

ha sido condenado además a 18 meses de cárcel en el procedimiento penal que también se ha seguido contra él⁷.

A continuación expondremos las líneas más importantes que traza la Ley de Secretos empresariales en cuanto a la protección de los secretos y su relación con determinados derechos y obligaciones de los trabajadores con la empresa.

2. La distinción entre información secreta y el *skill and knowledge* del trabajador

En ocasiones no resulta fácil distinguir entre la información secreta obtenida por el trabajador en sus funciones y los conocimientos y habilidades obtenidos durante años en su puesto de trabajo⁸. Este conjunto de habilidades o destrezas que ha adquirido el empleado en el desempeño de sus funciones conforman sus experiencias y competencias (*skill and knowledge*⁹) y no puede ser objeto de protección mediante secreto, puesto que pertenece a la esfera personal y al bagaje existencial y profesional del trabajador. Considerar estas habilidades como información protegida impediría al trabajador aprovecharse de su experiencia, produciéndose una limitación a su empleabilidad y movilidad futura incompatible con el principio de libertad de contratación que debe imperar en el derecho laboral.

El hecho de que se adquieran los conocimientos durante la relación laboral no supone ningún derecho del empleador para restringir su uso, aunque el proceso de formación o aprendizaje haya sido largo y costoso para este último¹⁰. En definitiva, el trabajador, una vez terminada su relación laboral es libre de utilizar su conocimiento, experiencia, memoria y habilidades obtenidas de su anterior empleador siempre que no divulgue o utilice secretos empresariales¹¹.

Establecido que existen conocimientos que pertenecen a la esfera personal del empleado y a su experiencia, es necesario tener en cuenta también que el trabajador tiene un deber buena fe, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.a) Estatuto

⁷ Ver USA c. Anthony Scott Levandowsky 3:19-cr-00377-WHA United States District Court for the Northern District of California (Santa Clara County).

⁸ Para un minucioso análisis de la distinción entre secreto empresarial y *skill and knowledge*, ver SUÑOL LUCEA, Áurea, *El secreto empresarial...* ob. cit. p. 247-286.

⁹ En derecho anglosajón se utiliza el concepto del *skill and knowledge*, para referirse al conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que adquiere un trabajador como consecuencia del desempeño de su trabajo y su experiencia. Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia TLS Management & Marketing Services, LLC c. Rodriguez-Toledo, No. 19-1104 (1st Cir. 2020).

¹⁰ Ver la STS (Sala Civil) núm. 48/2012 de 21 de febrero, que al respecto manifiesta que "la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescinda absolutamente, como parece pretenderse en este fundamento del recurso, de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo"

¹¹ La STS (Sala Civil) núm. 827/2011, de 22 de noviembre, indica que "el trasvase de trabajadores de una empresa a otra de la misma actividad negocial no supone ningún ilícito competencial, como tampoco cuando hay aprovechamiento de la experiencia y formación profesional adquirida, e incluso de información sobre el desarrollo del negocio cuando ésta no es secreta o reservada". La STS (Sala Civil) núm. 1169/2006 de 24 de noviembre, afirma no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador. Es lo que ha ocurrido en el caso. No consta que se hayan utilizado otros elementos que los obtenidos a través de la propia experiencia de quienes, habiendo sido empleados de la actora, ejercen después esas mismas funciones para la sociedad demandada".

de los Trabajadores (ET)¹², de observar “con el principio de la confianza, el imperativo secreto, reserva y discreción, con la fidelidad a las directrices, sistemas, programas de trabajo y con la prohibición de utilizar los medios de producción o captar clientes de la empresa con artes fraudulentas en beneficio y lucro particular”¹³.

Resulta importante trazar la distinción entre secreto, por un lado, y conocimientos y experiencias personales del empleado, por otro¹⁴. Esta distinción supone poner en relación los intereses económicos y sociales de ambas partes. El Estado tiene interés en promover la competitividad entre las empresas y garantiza el derecho de los empleados a su movilidad profesional y a explotar sus habilidades y destrezas. En el lado opuesto de la balanza se encuentra el derecho de las empresas a ser protegidas contra prácticas deshonestas y a preservar sus bienes intangibles. Una restricción en el primero de los aspectos daría lugar a reducir la libertad del trabajador a la hora de elegir su nuevo puesto de trabajo. Si por el contrario se produce una regulación restrictiva del segundo aspecto, la competitividad de las empresas se verá afectada de forma sensible. En consonancia con todo ello, el artículo 1.3 LSE señala que el secreto “tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente”. Se protege con ello el bagaje profesional y la experiencia de los empleados frente a la información de la empresa que sea considerada como secreto empresarial.

No son secretos empresariales las habilidades, conocimientos y experiencias que sean personales del empleado y hayan sido adquiridas de forma honesta. Tales conocimientos y experiencias pertenecen al bagaje personal y profesional del trabajador y componen su “habilidad y destreza en el oficio”¹⁵. Se distingue así entre el conocimiento general y el conocimiento particular o especial¹⁶. El conocimiento general del sector es el adquirido por el empleado de una manera genérica, como aquél que obtiene cualquier otro trabajador en el desempeño de una posición laboral de similares características a la suya. El conocimiento particular o especial es el adquirido por haber trabajado el empleado en una empresa determinada, desarrollando unas funciones concretas y puede cualificar para considerarse secreto empresarial si reúne el resto de requisitos¹⁷.

¹² Dentro de los deberes laborales el artículo 5 a) ET se refiere al de “cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia”.

¹³ STS (Sala Civil) núm. 1169/2006, de 24 de noviembre.

¹⁴ Para la distinción entre lo que es información protegible por la empresa y lo que son habilidades del trabajador en el concreto supuesto de las listas de clientes consultar, TODOLÍ SIGNES Adrián. “El deber de guardar secreto de los trabajadores”. *Actualidad Laboral*. 2013, núm. 6, 2013, p. 793-811.

¹⁵ La SAP Girona (Sección 2ª) núm. 774/2000, de 19 de diciembre, se refiere a las aptitudes como “la destreza en la conclusión de los negocios sociales, el “carisma”, las “dotes de mando”, el “talento”, la competencia o pericia profesional, la “reputación”, o la “experiencia” y otras cualidades que se hayan podido adquirir durante el ejercicio de un cargo o desempeño de un trabajo, no constituyen información protegida sino habilidades del sujeto que, consiguientemente, no pueden incluirse bajo el paraguas protector del deber de secreto”.

¹⁶ SAUNDERS, Kurt; GOLDEN, Nina. “Skill or secret? – The line between trade secrets and employee general skills and knowledge”. *New York University Journal of Law and Business*. 2018, vol. 15, núm. 72, p. 61-99.

¹⁷ GÓMEZ SEGADE, Jose Antonio. *El secreto industrial ... ob. cit.*, p. 86 y 87.

No supondrá violación de secreto la contratación de empleados clave para obtener las habilidades y conocimiento¹⁸, información revelada sobre productos que se encuentran ya en el mercado, información que no se considere que ha sido descubierta o que sea fácilmente obtenible por otros medios¹⁹, o en definitiva información que es generalmente conocida en el tráfico o de fácil obtención por un técnico versado en la materia²⁰. En contra, sí se considera violación de secretos prevalerse del conocimiento que tenía el empleado al conducir unas negociaciones previas bajo su anterior empresa, de las que se ha aprovechado captando clientes de manera irregular para su nuevo empleador²¹.

La jurisprudencia ha venido reconociendo que las "habilidades, capacidades, experiencias y conocimientos del sector que componen la formación y capacitación profesional del trabajador, son de libre e incluso necesario uso por el mismo una vez desvinculado de la anterior empresa"²²; y que "el aprovechamiento por el trabajador para sí o para otro de su experiencia y conocimiento del sector no es desleal, por más que dicha experiencia y conocimiento lo haya adquirido trabajando para un tercero"²³.

Por lo general, tampoco se considera ilícita la mera captación de clientes realizada por el ex empleado después de extinguido el vínculo laboral²⁴. De igual modo, se considera que no comete infracción alguna quien abandona una empresa para la que trabajaba, funda otra, capta clientes y vende a precios más bajos, no constituyendo en general secretos empresariales los relativos a la clientela²⁵. Tampoco supone violación de secreto la mera contratación de trabajadores o de personas que realizan funciones técnicas o directivas en una empresa por otra de semejante actividad para desarrollar la misma o similar función, o el abandono por un trabajador o grupo de ellos de una empresa para constituir o integrarse en otra del mismo tráfico económico, lo que no es suficiente para apreciar la existencia de ilícito, ni siquiera cuando se aprovecha la experiencia personal y profesional adquirida por la dedicación

¹⁸ La STS (Sala Civil) 559/2007, de 23 de mayo, señala que "la captación de trabajadores de otra empresa que se dedica a la misma actividad no supone "per se" una conducta contraria a la buena fe. No ha habido trasvase de clientela, ni constan maniobras o conductas desleales para captar a los trabajadores , ni tampoco que la contratación de alguno de éstos tenga el propósito u objeto de incidir en el futuro en la captación o trasvase de la clientela. Forma parte de la normalidad del mercado que las empresas traten de obtener trabajadores con experiencia, y ello tanto más en el inicio de su actividad empresarial, lo que normalmente supone que dichos trabajadores dejen de formar parte de la plantilla de otra, y no es maniobra desleal que la captación tenga lugar mediante el ofrecimiento de mejores condiciones económicas y/o laborales y/o personales"

¹⁹ En este sentido ver la SAP Sevilla (Sección 5ª) núm. 312/2017, de 24 de julio, que reconoce que la información consistente en los datos de reparto de periódicos y revistas no constituyen secreto empresarial "por tratarse de datos meramente accesorios o complementarios, de fácil acceso".

²⁰ Por ejemplo en derecho norteamericano ver la sentencia Telex Corp. c. International Business Machines Corp., 367 F. Supp. 258 (N.D. Okla. 1973).

²¹ SAP Pontevedra (Sección 1ª) núm. 461/1997, de 18 de septiembre, que se refiere al aprovechamiento indebido de datos que forman parte del secreto de la empresa mediante "las negociaciones precontractuales habidas con ellos, con sus pormenores y la documentación confeccionada en ese iter negocial (estudios, presupuestos), de la que, sin duda se apropió, como bien puede deducirse del resultado de la prueba documental, para aprovechar la inercia de la negociación iniciada por la demandante, en la que se interfiere y, en definitiva, la suplanta, para, como ya hemos dicho, concluirla en beneficio de la demandada".

²² SAP Barcelona (sección 15ª) núm. 143/2014, de 23 de abril.

²³ SAP Madrid (sección 28ª) núm. 133/2008, de 29 de mayo.

²⁴ STS (Sala Civil) núm. 822/2011, de 16 de diciembre.

²⁵ STS (Sala Civil) núm. 97/2009, de 25 de febrero.

a igual actividad industrial o comercial. Prevalecen en tales casos la libertad de trabajo y libre iniciativa y de desarrollo de la actividad económica²⁶.

En ocasiones, se incluye, dentro del contrato de trabajo las cláusulas de no divulgación de información confidencial, en las que el empleado se compromete, durante y después de la terminación del contrato, a no divulgar, usar, revelar o ceder información secreta. Es necesario que exista un interés efectivo por parte del empresario que justifique la imposición de estas cláusulas, que, en el caso concreto que nos ocupa, será la existencia de un secreto empresarial. Estas cláusulas de confidencialidad, junto con las cláusulas de no competencia, son válidas siempre que sean razonables, es decir que no supongan una carga desmedida para el trabajador y que no sean tan amplias en su formulación que vayan más allá de lo necesario para proteger el negocio del anterior empleador²⁷. La LSE señala que no podrá restringir la movilidad de los trabajadores la "información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial", de modo que cualquier limitación deberá justificarse de manera razonada en la existencia de un secreto empresarial, y no simplemente información reservada o de conocimiento restringido. En cuanto a la duración de estas cláusulas, cuando afectan a información secreta, no están vinculadas a un plazo o a una área geográfica determinada²⁸.

Junto con los conocimientos y experiencias de los trabajadores, el artículo 1.3 LSE señala, como límites al objeto de protección, la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva (art. 1.3 LSE en su primer inciso) y la remisión a la legislación de patentes cuando se trate de invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios (art. 1.3 *in fine*). El primer límite se encuentra vinculado al derecho de información de los representantes de los trabajadores y que encuentra una formulación expresa en el artículo 2.3.c) LSE, que considera lícitas las conductas de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial a los representantes de los trabajadores cuando sea necesaria para el ejercicio de sus funciones. Estos supuestos será objeto de estudio en el siguiente apartado de este trabajo.

3. Los trabajadores como conocedores del secreto empresarial. Obligaciones y límites

Los trabajadores de una empresa, necesitan para el desempeño de sus funciones conocer determinada información de la empresa y gestionar el conocimiento de la misma, por ello serán habitualmente los potenciales conocedores de los secretos empresariales de su empleador. Por ello la ley presta especial atención a los mismos, tanto para delimitar qué tipo de conocimientos pueden ser secretos empresariales como para determinar el uso que se puede dar a estos conocimientos o informaciones²⁹.

²⁶ STS (Sala Civil) núm. 628/2008, de 3 de julio.

²⁷ Las cláusulas de confidencialidad y de no competencia se declaran nulas cuando las obligaciones que se imponen son desproporcionadas según la STS (Sala Civil) núm. 96/2014, de 26 de febrero.

²⁸ Si bien las cláusulas de no competencia tendrán una duración máxima de 2 años (artículo 21.2 ET), las cláusulas de confidencialidad no tienen limitación alguna, siempre que respondan a la realidad objetiva de un secreto empresarial y la obligación impuesta no sea desproporcionada. Como señalan en derecho anglosajón "*Imposition of geographic or durational limitations would defeat the entire purpose of restricting disclosure, since confidentiality knows no temporal or geographical boundaries*" [Sentencia *Revere Transducers, Inc. c. Deere & Co.*, 595 N.W.2d 751, 761 (Iowa 1999)].

²⁹ Un particular y muy metódico estudio del secreto en el ámbito laboral se contiene en SALA FRANCO, Tomás; TODOLÍ SIGNES, Adrián. *El deber de los trabajadores de no violar los secretos de empresa y los acuerdos de confidencialidad*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.

Los trabajadores, en la medida en que forman parte del círculo de confianza del empleador, tendrán también poder de disposición sobre el secreto, bien sobre la totalidad de los elementos que lo integran o bien de una parte del mismo. Cuando esté a cargo de secretos empresariales deberán de cumplir las obligaciones de confidencialidad que se le impongan, tanto tácita como expresamente, además de la obligación de cumplimiento del contrato de trabajo de acuerdo a los principios de confianza mutua y buena fe³⁰. Existirá una obligación tácita cuando el empleado conozca el secreto, pero este sea ajeno a su actividad concreta en la empresa, en cuyo caso sigue existiendo una obligación de preservar la información. La obligación, en cambio, será expresa cuando se haya recogido en un acuerdo de confidencialidad concreto, puesto que este pacto no podrá ser de "carácter genérico e impreciso"³¹.

El Estatuto de los Trabajadores permite que a los empleados también se les pueda imponer pactos de no concurrencia conforme lo previsto en el artículo 21.2 ET. Estos pactos tienen incluso efectos posteriores a la finalización del contrato de trabajo, prohibiendo al trabajador que inicie o desempeñe un trabajo similar al realizado para su antiguo empleador durante un determinado plazo³².

En caso de dudas sobre la interpretación y alcance de las cláusulas anteriores, deberán de interpretarse restrictivamente por su carácter excepcional. Además, esta interpretación, al afectar a la relación laboral deberá de realizarse siempre de la manera más favorable al trabajador en virtud del principio *pro operario* que rige en la materia³³.

A la finalización del contrato de trabajo, tienen una especial relevancia práctica los protocolos de salida de la empresa, para el momento en que el trabajador deje de prestar sus servicios. En este particular momento, la empresa deberá de recuperar todos los medios técnicos (ordenadores, teléfonos, tablets, etc.) y la información secreta que pueda estar en poder del empleado y recordar la obligación que mantiene el ex empleado de no divulgar los secretos de empresa.

4. Supuestos de licitud en la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales por los trabajadores

4.1. Conocimiento y utilización por los trabajadores y sus representantes en el ejercicio de su derecho a ser informados y consultados

Junto con el descubrimiento independiente y la ingeniería inversa, la LSE recoge otros supuestos heterogéneos en los cuales se considera que el conocimiento o utilización del secreto no supone una conducta ilícita. Por lo que aquí nos interesa debemos estudiar la excepción fundada en el ejercicio de los derechos de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados (artículo 2.1.c) LSE).

³⁰ Artículo 5.a) ET que establece el deber del trabajador de "cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia".

³¹ SAP Barcelona (Sección 15ª) de 17 de diciembre de 2009.

³² SALA FRANCO, Tomás; TODOLÍ SIGNES, Adrián. *El deber de los trabajadores ...*, ob. cit., p. 91.

³³ El artículo 3.3 ET señala que "Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables".

La licitud en la utilización del secreto empresarial en el ejercicio del derecho de los trabajadores y sus representantes encuentra su fundamento en el artículo 64 Estatuto de los Trabajadores que regula la información a la que puede tener acceso el comité de empresa junto con los derechos de consulta y las competencias de este órgano de representación de los trabajadores. A su vez el artículo 65.4 ET prevé la posibilidad de la empresa de restringir la información suministrada relacionadas con los secretos empresariales³⁴. El comité de empresa (en general, los representantes de los trabajadores), para la correcta realización de las funciones que la ley le tiene encomendada puede que tenga acceso a información confidencial. En este caso, el haber tenido acceso a esta información no supondrá una obtención ilícita. La limitación legal en este concreto supuesto sí debe limitarse tan solo a la obtención de la información, prohibiéndose la utilización y divulgación posterior³⁵.

El precepto viene a establecer la obligación legal de los representantes de los trabajadores que acceden a una información secreta a garantizar que el acceso se ha realizado de manera lícita y la necesidad, asimismo, de garantizar que dicha información no será utilizada o divulgada, más allá de lo necesario para el ejercicio de su derecho de representación. Con esta garantía se trata de incentivar la buena fe de las relaciones laborales dentro de la empresa, facilitando la transmisión de información sensible por parte de la empresa y asegurando que la misma será utilizada con diligencia y de manera confidencial por los representantes de los trabajadores³⁶.

4.2 La exención de cuando la obtención, utilización y revelación de secretos sea realizada por un trabajador a sus representantes

El artículo 2.3.c) LSE señala que no procederán las acciones previstas en la ley cuando la obtención, utilización y revelación de secretos sean realizadas por los trabajadores al ponerlos en conocimiento de sus representantes en el marco de las funciones propias de estos, atribuidas por la legislación estatal o europea, siempre que la revelación fuera necesaria para ese ejercicio. Se trata de un supuesto de exención íntimamente relacionado con los artículos 1.3³⁷ y 2.1 c)³⁸ de la LSE y cuya finalidad es proteger la actuación de los representantes de los trabajadores en el ejercicio de las funciones representación que les atribuyen las normas estatales o comunitarias.

³⁴ "Excepcionalmente, la empresa no estará obligada a comunicar aquellas informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica. Esta excepción no abarca aquellos datos que tengan relación con el volumen de empleo en la empresa" [Artículo 65.4 ET].

³⁵ ZUECO PEÑA, Ana. "Artículo 2. Obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos empresariales". En: LISSEN ARBELOA, Jose Miguel (Dir.). *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*. Madrid: Wolters Kluwer, 2020, p. 80.

³⁶ MARÍN MARTÍNEZ, Francisco. *Los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores*. Valencia: Tirant Lo Blanch. 2017, p. 358.

³⁷ Art. 1.3 LSE señala que "La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente".

³⁸ El artículo 2.1 c) LSE indica que la obtención de secretos empresariales será lícita cuando se realice mediante "El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes".

La licitud de la conducta consistente en obtener, utilizar o revelar el secreto por los trabajadores requiere de la concurrencia de tres circunstancias. En primer lugar es necesario un requisito subjetivo, esto es, que la revelación se haga a los representantes de los trabajadores, ya sean delegados de personal (en empresas de menos de 50 trabajadores) o miembros de los comités de empresa. En segundo lugar, la revelación se hará a los representantes en el marco de las funciones que tienen encomendadas³⁹. La última circunstancia a tener en cuenta supone aplicar un criterio de proporcionalidad a la cantidad y cualidad de la información comunicada, ya que el precepto solo considera lícita la comunicación cuando ésta está limitada a lo necesario para realizar la función encomendada al representante⁴⁰.

Nada dice la ley sobre la ilicitud o no de la obtención por parte del trabajador de la información de la que se trate, por lo que este elemento será irrelevante, siempre que la comunicación se haga tan solo a los representantes y para la estricta realización de sus funciones. En estos casos la información protegida no sale del círculo de influencia de la empresa, y no provoca ningún perjuicio para la misma, razón por la cual se justifica esta exención, dando prevalencia a los derechos de información de los representantes de los trabajadores.

El precepto aplica la excepción al trabajador que comunica la información reservada al representante de los trabajadores, pero, a su vez, este último queda sujeto a la obligación de mantener la confidencialidad de la información. Para ambos tipos de representantes (delegados de personal y miembros del comité de empresa) rige el deber de sigilo del artículo 65 ET “con respecto aquella información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado”, entendiéndose que la transmisión de los secretos se realizará siempre con carácter reservado.

5. La exclusión del trabajador del régimen especial de responsabilidad por daños en el sistema español en comparación a la directiva de secretos

El artículo 14 de la Directiva 2016/943 de secretos comerciales, bajo la rúbrica de la indemnización de daños y tras indicar la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de una violación de secretos señala que “Los Estados miembros podrán limitar la responsabilidad por daños y perjuicios de los trabajadores frente a sus empresarios en relación con la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial, cuando aquellos no hayan actuado de forma intencionada”.

Este último inciso del artículo 14 referido a la limitación de la indemnización de daños y perjuicios cuando no hayan sido causados dolosamente por un trabajador no ha sido adoptada por la ley 1/2019 LSE. La razón por la cual la ley no ha optado por un tratamiento privilegiado de la violación de secretos cometida por un trabajador cuando no haya actuado intencionadamente con dolo, puede ser debida o bien a una

³⁹ La composición, funciones y competencias de los delegados de personal y comités de empresa se encuentran reguladas en los artículos 62 a 65 ET.

⁴⁰ Las competencias atribuidas en el artículo 65 ET a los representantes de los trabajadores son muy amplias y afectan a aspectos muy diversos de la empresa, desde materia laboral, seguridad social, empleo, las condiciones de seguridad y salud de los empleados, igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, gestión de obras sociales, mantenimiento e incremento de la productividad, sostenibilidad ambiental de la empresa, medidas de conciliación y cuantas medidas puedan repercutir en las relaciones laborales.

omisión o a la decisión consciente del legislador de sanciona gravemente las conductas descuidadas de los trabajadores en relación a los secretos empresariales.

En nuestra opinión se trata de una omisión consciente que permite la Directiva (se trata de una directiva de mínimos), pero que puede ser salvada mediante el recurso al artículo 9.3 LSE⁴¹. Este artículo permite en relación a todas las acciones del artículo 9, incluida la acción de daños y perjuicios, acudir a criterios de proporcionalidad teniendo en cuenta “el comportamiento del infractor”, con lo que se da entrada a graduar la culpabilidad del trabajador. En todo caso, de esta manera no se aplica la imitación de responsabilidad de manera automática, debiendo de valorarse el resto de circunstancias concurrentes⁴².

6. Conclusiones

La Ley de Secretos empresariales de 2019 introduce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico un sistema de protección completa ante conductas de violación de secretos empresariales cumpliendo con los principios marcados por la Directiva 2016/943 de secretos comerciales. Este marcado carácter proteccionista de los conocimientos secretos no puede en ningún caso llegar al extremo de que pueda limitar derechos laborales de los trabajadores. De ahí que la ley establezca que no podrá invocarse la misma para restringir directa o indirectamente la libre movilidad de los trabajadores, ni tampoco podrá utilizarse contra el ejercicio de los derechos de información y consulta de los trabajadores y sus representantes.

La Ley, aún reconociendo la importancia de la protección de los secretos, señala expresamente que es fundamental distinguirlos de lo que son experiencias y habilidades obtenidas por los trabajadores en el desempeño de sus funciones en la empresa, de otro modo, puede convertirse en un instrumento que limite el derecho del trabajador a cambiar de empleador.

El trabajador estará obligado a cumplir con las normas internas de la empresa que aseguren los secretos empresariales, pudiendo dar lugar su incumplimiento a responsabilidad laboral y, si se dan las circunstancias de la ley, a la comisión de una infracción de la ley por violación de secretos empresariales. Su responsabilidad en todo caso deberá quedar fijada en atención a todas las circunstancias que confluayan en el caso, de manera que cuando concorra culpa o negligencia en el trabajador, podrá atemperarse su responsabilidad de conformidad con el artículo 9.3 apartado 1 LSE.

⁴¹ El artículo 9.3 LSE en su párrafo primero señala que “Para determinar las medidas que se acuerden por virtud de las acciones del apartado 1, se tendrá en cuenta su proporcionalidad y las circunstancias del caso, y entre ellas el valor y otras características del secreto empresarial en cuestión, las medidas adoptadas para su protección, el comportamiento del infractor, las consecuencias de la violación del secreto empresarial, la probabilidad de que el infractor persista en la violación, los intereses legítimos de las partes, las consecuencias que podría tener para las partes que se estimen o no las acciones ejercitadas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales”.

⁴² Para un análisis más detenido de la acción de indemnización de daños en la LSE ver GIRONA DOMINGO, Ramón Miguel. *Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial*. Barcelona: Atelier, 2022. 249-308 p.

7. Bibliografía

FERZACCA, Dustin. "Transforming the Pile of Junk: A model for Cross-Competitive Negative Knowledge Sharing". *IDEA: The Law Review of The Franklin Pierce Center for Intel.* 2020, vol. 60, p. 460-501.

GIRONA DOMINGO, Ramón Miguel. *Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial*. Barcelona: Atelier, 2022. 410 p.

GÓMEZ SEGADE, Jose Antonio. *El secreto Industrial (know-how). Concepto y protección*. Madrid: Tecnos, 1974. 411 p. ISBN : 8430904956.

MARÍN MARTÍNEZ, Francisco. *Los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores*. Valencia: Tirant Lo Blanch. 2017. 370 p. ISBN : 9788491431596

MASSAGUER FUENTES, José. "De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)". *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*. 2019, nº 51, págs. 46-70.

SALA FRANCO, Tomás; TODOLÍ SIGNES, Adrián. *El deber de los trabajadores de no violar los secretos de empresa y los acuerdos de confidencialidad*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. 118 p. ISBN : 9788491190073

SAUNDERS, Kurt; GOLDEN, Nina. "Skill or secret? – The line between trade secrets and employee general skills and knowledge". *New York University Journal of Law and Business*. 2018, vol. 15, núm. 72, p. 61-99.

SUÑOL LUCEA, Áurea, *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Navarra: Aranzadi, 2009. 510 p. ISBN: 9788447031832.

ZUECO PEÑA, Ana. "Artículo 2. Obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos empresariales". En: LISSEN ARBELOA, Jose Miguel (Dir.). *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*. Madrid: Wolters Kluwer, 2020. 396 p. ISBN: 9788418349072.