

Los secretos industriales en Derecho estadounidense

por

HÉCTOR DANIEL MARÍN NARROS

Doctor en Derecho

LLM en la University of California Berkeley

Abogado colegiado en Nueva York

SUMARIO

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. REGULACIÓN DE LOS *TRADE SECRETS* EN ESTADOS UNIDOS.
- III. CONCEPTO DE SECRETO INDUSTRIAL Y SUS ELEMENTOS EN DERECHO ESTADOUNIDENSE:
 1. EL TIPO DE INFORMACIÓN PROTEGIDA.
 2. EL VALOR DE LA INFORMACIÓN.
 3. EL SECRETO O CONFIDENCIALIDAD.
 4. PRECAUCIONES RAZONABLES DE CONFIDENCIALIDAD.
- IV. NATURALEZA DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y JUSTIFICACIÓN DE SU PROTECCIÓN.
- V. REFLEXIÓN SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS EN ESTA MATERIA Y SU RESOLUCIÓN.
- VI. POSIBLES LÍNEAS DE DEFENSA.
- VII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS.
- VIII. ILUSTRATIVOS PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES:
 1. DU PONT DE NEMOURS POWDER & Co. v. MASLAND.
 2. E.I. DUPONT DE NEMOURS & Co. v. CHRISTOPHER.
 3. KEWANEE OIL Co. v. BICRON CORP.
 4. BONITO BOATS, INC. v. THUNDER CRAFT BOATS, INC.
 5. CHICAGO LOCK Co. v. FANBERG.
 6. MORTGAGE SPECIALISTS, INC. v. DAVEY.

IX. CONCLUSIONES SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES.

X. BIBLIOGRAFÍA.

XI. JURISPRUDENCIA COMENTADA.

I. INTRODUCCIÓN

Los secretos industriales, conocidos como *trade secrets* en Estados Unidos, tienen una amplia aplicación práctica a pesar del gran desconocimiento que hay sobre los mismos¹. De hecho, se puede observar cómo en la mayoría de manuales o libros generales de propiedad intelectual e industrial, los diversos autores, ya sea de nuestro ordenamiento², de otros ordenamientos *Civil Law*³ o incluso de *Common Law*⁴, no hacen alusión a los *trade secrets*. Lo cual es especialmente sorprendente si se piensa que seguramente el ejemplo más famoso de un secreto industrial sea la fórmula exacta de la Coca Cola⁵, con el evidente impacto económico que ha tenido durante más de cien años y sigue teniendo en la actualidad. Así esta relativa falta de interés, y a veces incluso de regulación no empece a que prácticamente cualquier negocio sea susceptible de tener un secreto industrial que pueda tener la correspondiente protección jurídica⁶.

¹ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts-Londres, 2003, pág. 354. En algunos manuales estadounidenses en la materia no se analizan de manera individualizada, sino solamente de forma tangencial. Vid. MILLER, A. R. y DAVIS, M. H., *Intellectual Property. Patents, Trademarks and Copyright*, Thomson, USA, 2007.

² Vid. BAYLOS MORALES, María y otros, *Tratado de Propiedad Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, 3.ª ed., Civitas, Madrid, 2009, pág. 437; RUIPÉREZ AZCÁRATE, Clara y otros, *Cuestiones actuales de la Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, 2010; JIMÉNEZ SAVURIDO, Cristina y otros, *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Comares, Granada, 2001; LEMA DEVEESA, Carlos y otros, *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995.

³ En Derecho francés, vid. SCHMIDT-SZALEWSKI, Joana y PIERRE, Jean-Luc, *Droit de la propriété industrielle*, 4.ª ed., Litec, París, 2007. Aunque algún autor trata el concepto de *know-how* (*savoir-faire*). Vid. BINCTIN, Nicolas, *Droit de la Propriété Intellectuelle*, LGDJ, París, 2010, págs. 345 a 356.

⁴ Respecto al Derecho inglés, vid. COLSTON, Catherine y MIDDLETON, Kirsty, *Modern Intellectual Property Law*, 2.ª ed., Cavendish Publishing, Londres, 2005. Otros tratan exclusivamente su vertiente del incumplimiento del deber de confianza. Vid. BAINBRIDGE, David, *Intellectual Property*, 4.ª ed., Financial Times Pitman Publishing, Londres, 1999, págs. 285 y sigs.; SHERMAN, Brad y BENTLY, Lionel, *Intellectual Property Law*, 3.ª ed., Oxford University Press, Nueva York, 2009, págs. 1003 y sigs.

⁵ Vid. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *Intellectual Property. Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies*, Cambridge University Press, Nueva York, 2005, pág. 25; HUNTER, D., *Intellectual Property*, Oxford University Press, Nueva York, 2012, pág. 184.

⁶ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 190 y sigs.

Esta figura está escasamente regulada tanto a nivel internacional⁷ como en nuestro ordenamiento. Así, en nuestro Derecho podríamos destacar el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal o el precepto 199 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Sin embargo, se puede constatar cómo en los dos artículos citados se establecen una serie de consecuencias jurídicas aplicables a un concepto que no está definido: el secreto industrial. Por ello, el objeto de este artículo es esclarecer la noción del mismo que se suele utilizar en Estados Unidos, así como realizar un análisis de la protección que a esta institución se dispensa. Aspectos que pueden ser especialmente interesantes y relevantes, por cuanto gran parte de los temas tratados en este estudio parece que podrían ser incorporados y aplicados al Derecho español.

II. REGULACIÓN DE LOS *TRADE SECRETS* EN ESTADOS UNIDOS

En primer lugar habría que decir que la competencia sobre los secretos industriales es estatal, lo cual ha originado la concurrencia de 47 regulaciones diferentes que se basan generalmente en la *Uniform Trade Secrets Act*⁸ (en lo sucesivo, «UTSA»)⁹. No obstante, tales normas estatales también se basan en otras dos fuentes principales¹⁰: el *Restatement (third) of unfair competition*¹¹ (en lo sucesivo, «RUC»), y el *Restatement of Torts*¹² (en adelante, «RT»).

Las fuentes citadas se las conoce como fuentes secundarias y son emitidas por la *National Conference of Commissioners on Uniform State Law*¹³ con la finalidad de servir de potencial modelo unificador para los legisladores estatales¹⁴.

⁷ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 23, comentando que tanto el tratado NAFTA (el de libre comercio de América del Norte) como los TRIPs (tratados relativos a la propiedad intelectual), contienen un artículo sobre los secretos industriales. En este sentido, puede observarse como el § 34 GATT TRIPS contiene una definición de *trade secret* similar a la expuesta en este análisis. Vid. *infra* apartado III.

⁸ Que se podría traducir como la Ley Uniforme de Secretos Industriales. Esta norma se acordó en 1979, aunque fue modificada en 1985. Esta última versión es la que se tiene en cuenta a efectos de este artículo.

⁹ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 23; HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 184 y 189, entre otras.

¹⁰ Cfr. POOLEY, James, *Trade Secrets Coursebook*, núm. 520, Spring 2009, USA, págs. 8 y 9; HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 189 y 190.

¹¹ Que podría traducirse de manera no literal como la norma de Derecho de la competencia desleal, emitida en 1995.

¹² Cuya traducción no literal sería norma de responsabilidad extracontractual, aprobada en 1939.

¹³ Que podría traducirse como Conferencia Nacional de Comisionados en Derecho estatal uniforme.

¹⁴ Cfr. FLETCHER P., George y SHEPPARD, Steve, *American Law in global context. The Basics*, Oxford University Press, Nueva York, 2005, pág. 421; POOLEY, James, *op. cit.*, pág. 9.

A estos efectos es interesante señalar que parte de la doctrina entiende que las reclamaciones sobre los secretos industriales suelen producirse cuando no es aplicable otra normativa contra el tercero presunto infractor, que no está vinculado por un contrato con el titular, ni le vincula un deber de lealtad según la noción del mismo en *Common Law*¹⁵.

De la misma manera habría que recalcar que la vulneración de un secreto industrial puede motivar la infracción de otras normas¹⁶. Asimismo es importante tener en cuenta que la protección de los *trade secrets* puede coincidir en determinadas ocasiones con el ámbito de aplicación de la normativa de patentes¹⁷, derechos de autor¹⁸ o incluso el Derecho del trabajo¹⁹. En esos supuestos de conflicto con la regulación de derechos de autor y patentes, no podemos olvidar que en virtud de los pronunciamientos previos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la regulación de patentes no prevalece sobre la regulación estatal de los secretos industriales, puesto que esta última protección es distinta y más débil que la primera²⁰.

A su vez, en el caso de conflicto con la normativa laboral²¹, no se puede olvidar el derecho de los empleados a trabajar en el sector o profesión que han

¹⁵ Que en concreto se llama *fiduciary duty*, aunque por el contenido jurídico parece que una traducción acertada podría ser deber lealtad.

¹⁶ Sin perjuicio de que la apropiación de un secreto industrial pueda suponer la vulneración de alguna normativa federal, como los *Federal Wire and Mail Fraud statutes* (18 USCA §§ 1341, 1343) o el *National Stolen Property Act* (18 USCA § 2314). Esta regulación no contiene definiciones de los secretos industriales y sus incumplimientos son tangenciales e independientes con la vulneración de la normativa estatal analizada en este estudio. Razón por la cual no serán tratados en este artículo.

¹⁷ Vid. *Patent Act* de 1952, 35 USC, con sus posteriores modificaciones. Cfr. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*; MILLER, A. R. y DAVIS, M. H., *op. cit.*, págs. 153 y 154; POOLEY, James, *op. cit.*, págs. 90 y sigs.

¹⁸ Vid. *Copyright Act* de 1976, 17 USC, con sus posteriores modificaciones.

¹⁹ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 197; POOLEY, James, *op. cit.*, págs. 157 y sigs.

²⁰ Cfr. MILLER, A. R. y DAVIS, M. H., *op. cit.*, págs. 153 y 154; BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 7; POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 360. Aunque la normativa estatal no puede prohibir la producción, puesto que dicho objeto entra dentro del ámbito de aplicación de la regulación de patentes. Además de los autores citados, cfr. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.* Aunque este pronunciamiento parece que ha sido revocado por la *Vessel Hull Design Protection Act*, lo cual motivaría que el razonamiento aplicado en la sentencia comentada no fuera aplicable. No obstante, la doctrina no alcanza conclusiones definitivas al respecto, ya que de momento no ha habido pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad de dicha ley. Cfr. MILLER, A. R. y DAVIS, M. H., *op. cit.*, pág. 154. No obstante, no puede olvidarse que la regla general es que la normativa federal prevalece sobre la estatal (FLETCHER P., GEORGE Y SHEPPARD, Steve, *op. cit.*, pág. 150; MILLER, A. R. y DAVIS, M. H., *op. cit.*, pág. 427; *McCulloch v. The State of Maryland et al.*).

²¹ Vid. *Rohm and Hass Co. v. Adco. Chemical Co., Ingersoll-Rand Co. v. Ciavatta, Gerald Banks v. Unisys Corporation*, POOLEY, James, *op. cit.*, págs. 159 y sigs.

escogido²². En esos supuestos suele prevalecer dicho derecho²³, sin perjuicio de que se concedan formas de protección no absolutas, que permiten al trabajador desarrollar sus habilidades en otra empresa²⁴.

III. CONCEPTO DE SECRETO INDUSTRIAL Y SUS ELEMENTOS EN DERECHO ESTADOUNIDENSE

La principal definición es la contenida en el § 1(4) UTSA, según la cual *trade secret* es²⁵:

«Información, incluyendo una fórmula, patrón, compilación, programa, método, técnica o proceso que:

- (i) Tiene un valor económico independiente, actual o potencial, y que no es generalmente conocido, o no es fácilmente accesible de forma lícita, por otras personas que pueden obtener un valor económico de su comunicación o uso, y*
- (ii) Ha sido objeto de esfuerzos razonables atendiendo a las circunstancias para preservar su confidencialidad».*

De manera similar, en el § 39 RUC al respecto se dispone²⁶:

«Un secreto industrial es cualquier información que puede ser usada en la operación de un negocio o empresa y que es suficientemente valioso y secreto para implicar una actual o potencial ventaja económica sobre otros».

En el mismo sentido se pronuncian otras fuentes o normas como el § 757 del RT²⁷ o el § 3426.1(d) del Código Civil de California²⁸.

De las definiciones reproducidas, siguiendo a LANDES y POSNER²⁹, podemos concluir que un secreto industrial es una información que tiene valor comercial y que su poseedor ha tomado medidas para conservar la confidencialidad sobre

²² Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 190, 191 y 197. En normativa californiana, cfr. § 16600 *California Business and Professional Code*.

²³ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 191.

²⁴ Vid. *General Electric Co. v. Sung, Pepsico, Inc. v. Redmond*.

²⁵ Traducción del autor.

²⁶ Traducción del autor.

²⁷ Vid. el comentario del § 757 del RT.

²⁸ Cuyo título se cita como *Uniform Trade Secrets Act* (§ 3426) y fue incorporado al Código Civil Californiano en 1984.

²⁹ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 354.

tal información. A continuación se abordan de manera más detallada cada uno de los elementos integrantes de los *trade secrets*.

1. EL TIPO DE INFORMACIÓN PROTEGIDA

Como previamente se ha expuesto, conforme al UTSA puede ser un secreto industrial una fórmula, un patrón, una compilación, un programa, un artefacto, un método, una técnica o un proceso³⁰. A este respecto ha indicado la doctrina que aunque la lista no es exhaustiva, ésta abarca todo el tipo de ideas o información que puede haber³¹. Se suelen poner como ejemplos de secretos industriales los distintos tipos de recipientes de comida o bebida, dibujos de diseños, planes de negocio, listas de clientes y proveedores³². En este sentido, se entiende que cualquier clase de información puede ser considerada como un *trade secret*, siempre y cuando se cumplan los requisitos de confidencialidad y de valor económico. Así, la verdadera limitación que señala la doctrina³³ y la jurisprudencia³⁴ al respecto son las habilidades profesionales generales de los empleados, las cuales no pueden ser calificadas como secretos industriales.

A este respecto, también hay que resaltar que la misma información puede ser objeto de patente o de secreto industrial³⁵. De hecho algunos autores entienden que existen al menos tres escenarios distintos donde puede resultar más interesante la protección mediante los *trade secrets* en vez de a través de patentes³⁶:

1. Cuando la publicidad de la información que implica la patente hace perder todo el valor a la misma³⁷.
2. Cuando el creador del secreto industrial piensa que el legítimo acceso al mismo tendrá lugar un periodo mayor que el de la protección de las patentes (20 años).

³⁰ Cfr. UTSA § 1 (4), en el que literalmente se dice: «*a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process*».

³¹ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 190.

³² Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 23; POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 354. Aunque al respecto no podemos olvidar que en Derecho español las listas de clientes no se consideran un secreto industrial. Cfr. SSTs de 29 de octubre de 1999 y de 24 de noviembre de 2006.

³³ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 190.

³⁴ Cfr. *Van Products Co. v. General Welding & Fabricating Co., Rohm and Hass Co. v. Adco. Chemical Co.*

³⁵ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 7.

³⁶ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 356 y sigs., para los que la protección de la normativa de secretos industriales no es menor, sino simplemente diferente, complementando la regulación de patentes. Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 145.

³⁷ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 356, utilizando un ejemplo ilustrativo, que no práctico, porque no se ajusta al concepto de patente: una lista de clientes.

3. Cuando el titular estima que no es patentable, pero piensa que los competidores tardarán tanto tiempo en descubrirlo que le resulta más provechoso mantenerlo en secreto. En este sentido se suele poner el ejemplo de la Coca Cola.

En estos casos, la doctrina entiende que la protección de los secretos industriales suplementa al de las patentes, promoviendo la interiorización de los beneficios de la innovación y promoviendo la producción de la misma³⁸. Aunque no podemos olvidar que como señalan LANDES y POSNER³⁹, ambas normas se complementan mutuamente. Por ello estos autores⁴⁰ resaltan que una regulación no es mejor que la otra, comentando los perjuicios que puede tener la protección mediante una patente, como el hecho de que la publicación de la misma informe a los competidores como poder (tecnológicamente) infringirla, el alto coste de los litigios de patentes, el elevado número de resoluciones que en casos de patentes entienden que las mismas son inválidas, el relativo alto coste fijo que supone la solicitud de una patente (que puede no compensar cuando el valor de la misma sea modesto⁴¹). De hecho, este sector doctrinal⁴² indica que los resultados de las encuestas señalan que la protección mediante los secretos industriales es preferida en relación con las patentes.

Sin embargo, ambos mecanismos de protección no pueden concurrir⁴³, ya que no se puede patentar un invento tras el periodo de gracia concedido por la norma. En consecuencia, transcurrido dicho plazo la opción por uno u otro medio es irreversible⁴⁴. Además, el objeto de las patentes puede hacerse público a los dieciocho meses de la solicitud de la misma, salvo que el solicitante certifique no ha instado la patente en un país que siga esa regla⁴⁵.

A este respecto también es interesante comentar que en Derecho estadounidense, a diferencia de otros ordenamientos, se permite a quien se ha apropiado

³⁸ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 145.

³⁹ Cfr. *op. cit.*, pág. 371. Y es que la normativa de patentes no puede adaptarse a cada caso para proporcionar la protección económica y jurídica que tendría más sentido. Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 359. En este sentido, estos autores indican que si bien los secretos industriales incentivan la duplicación, las patentes la desincentivan. Como consecuencia de lo anterior se postula que los *trade secrets* promueven el correcto resultado social, puesto que cuanto más vaya reduciéndose el valor del secreto industrial, mayor será la probabilidad de que se duplique. Cfr. *op. cit.*, pág. 361.

⁴⁰ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 357.

⁴¹ Al respecto estos autores señalan que en el caso de las patentes siempre hay que incurrir en el gasto fijo, mientras que con los secretos industriales únicamente se desembolsan los costes si el valor del mismo así lo aconseja porque incentiva su indebida apropiación. Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 357.

⁴² Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 359.

⁴³ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 2.

⁴⁴ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 361.

⁴⁵ Cfr. 35 U.S.C. § 122(b), POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 362.

legítimamente de un secreto industrial de otro patentar el mismo, con la consecuencia de que se prohíbe al primer inventor su uso⁴⁶.

2. EL VALOR DE LA INFORMACIÓN

Sin perjuicio de lo previamente comentado, la información necesita tener un valor para ser considerada un secreto industrial⁴⁷. Sobre este elemento hay una cierta discrepancia entre lo dispuesto en el RT y el UTSA. En el primero se requiere que se obtenga una ventaja sobre los competidores⁴⁸, mientras que en el segundo se exige que tenga un valor económico independiente, ya sea actual o potencial. Al respecto parece acertado el comentario de la doctrina⁴⁹, de que la concepción seguida en el UTSA es más amplia que la contenida en el RT, puesto que puede contener algunos supuestos no incluidos en este último, como por ejemplo la información no relacionada con el negocio siempre que ésta tenga un valor económico independiente, un negativo *know-how* o información de un uso, como los términos contenidos en un acuerdo societario.

Desde un punto de vista económico, POSNER y LANDES⁵⁰ han postulado que cuanto más tiempo conlleva el duplicar un secreto industrial mayor es su valor social. Aspecto que, aunque difiere de la concepción de ventaja competitiva o de valor económico para el titular, parece que también se puede tener en cuenta para determinar la concurrencia de este elemento.

3. EL SECRETO O CONFIDENCIALIDAD

De manera general puede decirse que la existencia de un secreto industrial requiere que éste no sea conocido por el público en general. Aunque este elemento es diferente según se aplique el RT o el UTSA. Así, en el primer caso, el hecho de que el secreto industrial sea conocido por terceros invalida la existencia del mismo. Sin embargo, en el caso del UTSA se exige que la información sea fácilmente accesible a las personas que trabajan en ese negocio o dentro de ese

⁴⁶ Cfr. *W.L. Gore & Associates v. Garlock, Inc.*, POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 361 y 362. En los otros ordenamientos generalmente se crea un duopolio entre el primer inventor y quien obtiene la patente. Esta solución «extranjera» ha sido considerada por los mencionados autores como preferible a nivel económico, puesto que no desincentiva el utilizar la vía de los secretos industriales (al permitir su uso si lo patenta un tercero), compensa a ambos inventores (no como la solución americana que recompensa en exceso a quien patenta) y crea competencia mediante el duopolio, lo que debería abaratar los precios para los consumidores.

⁴⁷ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 191 y 192.

⁴⁸ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 23.

⁴⁹ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 192.

⁵⁰ Cfr. *op. cit.*, pág. 359.

sector. Un ejemplo de ese fácil acceso lo encontramos en la Sentencia *Mason v. Jack Daniel Distillery*, respecto a la Limonada Lynchburg, sobre la que se concluyó que un coctelero experimentado podía conocer su composición con solo saborearlo una vez.

En cualquier caso, no es necesario que el secreto de la información sea absoluto. Aunque, como señala la doctrina⁵¹, hay unos ciertos límites prácticos, sino numéricos, respecto a la cantidad de personas que pueden tener conocimiento del mismo. En este sentido, es evidente que cuanto más extendido sea el secreto industrial, más difícil será sostener su existencia. A su vez es importante indicar que cuando un *trade secret* ha dejado de ser confidencial pasando a formar parte del dominio público, su protección jurídica decae con independencia del modo en que se ha hecho público⁵².

Por otro lado, es interesante indicar a estos efectos que el hecho de que algunos elementos del *trade secret* sean conocidos no impide que la combinación de los mismos constituya un secreto industrial, siempre que dicha combinación suponga una ventaja respecto del resto de los competidores⁵³.

Sin perjuicio de lo anterior, no hay que olvidar que este elemento de la confidencialidad hay que ponerlo en relación con la necesidad de adoptar unas precauciones razonables⁵⁴ para mantener el secreto. Aspecto que a continuación se trata.

4. PRECAUCIONES RAZONABLES DE CONFIDENCIALIDAD

Debido a que el secreto industrial no necesita ser absolutamente desconocido por terceros, se requiere que la comunicación y conservación del mismo se realice conforme a unas precauciones razonables como firmar acuerdos de confidencialidad con empleados, proveedores o potenciales socios, que la comunicación se haga cuando hay necesidad de ello⁵⁵, controlar el acceso a la información dentro de las instalaciones, limitar el número de empleados que tienen acceso a dicha información⁵⁶...

Por lo tanto, el ordenamiento exige al titular que haya empleado algún dinero en proteger su secreto industrial para que el mismo pueda ser amparado por la regulación⁵⁷. Es decir, que adopte algunas precauciones razonables sin que se

⁵¹ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 191.

⁵² Cfr. *DVD Copy Control Ass'n v. Bunner*.

⁵³ Cfr. *Anaconda Co. v. Metric Tool & Die Co., Rohm and Hass Co. v. Adco. Chemical Co.*

⁵⁴ En inglés *reasonable precautions*, llamándose a veces al proceso *fencing*. Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 193.

⁵⁵ Conocido habitualmente como *on need to know basis*.

⁵⁶ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 193.

⁵⁷ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 26; HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 194.

requiera que incorpore todas las medidas posibles⁵⁸. Así, en este ordenamiento la exitosa apropiación indebida intencionada de un *trade secret* sobre el que no se había adoptado ninguna medida de protección no es sancionable⁵⁹. Y es que según algunos autores⁶⁰, los terceros no pueden saber si se encuentran ante un secreto industrial si no se implementan medidas de protección, y por ende, en caso de no implementarse dichas precauciones, los terceros no pueden saber si están incumpliendo la normativa.

La determinación de qué precauciones son razonables a estos efectos dependen en gran medida de los hechos concretos y del contexto particular⁶¹. En cualquier caso, siguiendo a parte de la doctrina⁶², parece acertado sostener que cuánto más valioso es el secreto industrial, mayores tendrían que ser las medidas de confidencialidad. Lo cual, también lleva aparejado conforme a algunos autores⁶³, que la protección de los *trade secrets* evite un gasto social inútil para la defensa de dichos derechos individuales⁶⁴. Asimismo, es interesante comentar que algún sector doctrinal⁶⁵ considera que los tribunales tienen en cuenta el incentivo económico, prohibiendo solo las apropiaciones sobre secretos industriales con costosas medidas de confidencialidad, que lógicamente serán aplicadas cuando el valor de la información así lo aconseje.

Desde una aproximación económica, POSNER y LANDES⁶⁶ entienden que es improbable que los gastos públicos y privados de protección de los secretos industriales sean complementarios. Así, las empresas tienen que adoptar unas mínimas precauciones con independencia de la protección legal. Aunque estos autores sí reconocen que una mayor disuasión de las apropiaciones indebidas debido a la protección legal reducen el coste de las empresas en ese sentido.

IV. NATURALEZA DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y JUSTIFICACIÓN DE SU PROTECCIÓN

Como se ha explicado anteriormente⁶⁷, los secretos industriales son una información valiosa que es protegida por el ordenamiento cuando tiene un va-

⁵⁸ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 369, *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Christopher*.

⁵⁹ Cfr. *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc., Pioneer hi-Bred International v. Holden Foundation Seeds, Inc.*; POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 368 y 369.

⁶⁰ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 368 y 369.

⁶¹ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 194.

⁶² Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 357.

⁶³ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 146.

⁶⁴ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 26.

⁶⁵ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 146.

⁶⁶ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 367.

⁶⁷ Vid. *supra* apartado III.

lor económico y el poseedor de la misma ha tomado medidas para proteger su secretismo⁶⁸.

Tal configuración implica que el *trade secret* tiene una naturaleza mixta de propiedad⁶⁹ y de responsabilidad extracontractual⁷⁰, que es tenida en cuenta por los tribunales a la hora de resolver controversias sobre los secretos industriales⁷¹. Especialmente en el sentido del importante papel que juegan la moralidad y los usos comerciales en este tipo de litigios⁷². Lo cual ha sido objeto de cierta crítica por parte de la doctrina, porque en muchos casos eso supone que el juez aplique su propia concepción moral con justificaciones posteriores basadas en el comportamiento de las partes⁷³.

A su vez, como consecuencia de la configuración que tienen los *trade secrets*, hay que tener en cuenta que tienen una potencial duración indefinida (puesto que cuando deje de ser secreto ya no tiene protección alguna)⁷⁴. Por ello, es habitual que en esta clase de procesos las vistas no sean públicas, ya que tiene que preservarse la confidencialidad para que el secreto industrial siga existiendo⁷⁵.

Asimismo es relevante señalar que varias partes pueden ser titulares de un mismo secreto industrial, aunque es lógico que cada una tenga su propia versión. En este sentido conviene recordar que el ordenamiento no dispensa una protección en forma de monopolio como sucede con las patentes⁷⁶. Al crearse, desarrollarse y explotarse los secretos industriales de manera confidencial, varias partes pueden haber creado y desarrollado un mismo o similar *trade*

⁶⁸ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 354; HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 184.

⁶⁹ Cfr. *Carpenter v. United States*, y POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 354 y 355.

⁷⁰ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 188 y 189.

⁷¹ Respecto a una concepción cercana a la propiedad, vid. *Ruckelhaus v. Monsanto Co.* En cuanto a una perspectiva más próxima a la responsabilidad extracontractual («tort»), vid. *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*.

⁷² Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 185, 186, 195, *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Christopher*.

⁷³ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 201. De hecho este autor se plantea la conveniencia de una reforma de la regulación y entiende que la misma no se ha producido por la falta de interés público sobre esta materia. Cfr. *op. cit.*, pág. 202.

⁷⁴ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, págs. 24 y 25; HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 187 y 198, y POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 357 y 358, que comentan que tal duración indefinida no es determinante para optar por la protección como un secreto industrial, puesto que el inicio comercial (*headstart*), la curva de aprendizaje (*learning-curve*) y la marca, pueden proporcionar al primer inventor una duradera ventaja competitiva aunque no esté protegido frente a la duplicación. Un ejemplo que suele emplearse al respecto es el colutorio Listerine.

⁷⁵ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 202.

⁷⁶ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 355.

*secret*⁷⁷. A este respecto es importante tener en cuenta que en el ordenamiento estadounidense se ha considerado como un derecho relevante el poder realizar ingeniería inversa para incentivar el progreso económico⁷⁸. Lo cual puede tener la consecuencia negativa que indica parte de la doctrina: los titulares cuyos secretos industriales se encuentran en los productos que venden al público están expuestos a un mayor riesgo de que se descubran, con la consecuente mayor probabilidad de perderlos⁷⁹.

De la naturaleza expuesta puede constatarse cómo hay una doble motivación para proteger los *trade secrets* por el ordenamiento: la utilitaria y la moral.

Así, conforme a la primera, se intenta incentivar la creación de secretos industriales mediante el estímulo económico que puede suponer los beneficios que la protección del mismo proporciona (en este sentido hay que recordar que la información protegida es valiosa económicamente, suponiendo en muchos casos una ventaja competitiva cuyo beneficio puede repercutir a la sociedad en general). Es decir, este criterio es el mismo que se emplea para justificar la protección de las patentes. Pero a diferencia de aquellas, en estos casos no se concede un monopolio, no hay formalidades ni intervención o control administrativo ni registros⁸⁰, la protección no está sujeta a un plazo y el objeto de la protección no termina siendo del dominio público, con el beneficio directo que para la sociedad en general supone. En contraprestación, la protección del secreto industrial se pierde cuando pasa al dominio público. Por eso este argumento tiene que complementarse con el moral⁸¹.

Por otro lado, desde un punto de vista moral, el ordenamiento busca reprimir la vulneración de la confianza o de los usos comerciales⁸². De la misma manera, desde una perspectiva económica es interesante destacar que la normativa de secretos industriales persigue establecer una solución equilibrada entre los intereses contrapuestos de los participantes del mercado. Aunque sobre tales intereses con carácter previo habría consenso: todos quieren poder acceder a la información de otros competidores y a la vez todos desean proteger la información propia de la que disponen. Por ello, esta regulación únicamente prohíbe las medidas más costosas de acceso, que se deben, en gran parte, a las precauciones razonables de confidencialidad⁸³.

⁷⁷ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 198.

⁷⁸ Cfr. *Chicago Lock Co. v. Fanberg*, HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 199 y 200.

⁷⁹ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 201.

⁸⁰ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 24.

⁸¹ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 187 y 188.

⁸² Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 186, 189 y 195.

⁸³ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 364. Vid. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, *Painton & Co. v. Bourns, Inc.*

V. REFLEXIÓN SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS EN ESTA MATERIA Y SU RESOLUCIÓN

Como comenta parte de la doctrina⁸⁴, el incumplimiento de la normativa de secretos industriales consiste en una apropiación indebida de los mismos⁸⁵. Ésta puede producirse como consecuencia de una adquisición indebida o por la divulgación, transmisión o uso del secreto industrial⁸⁶. La infracción descrita suele producirse de dos maneras: el demandado tenía (o debía conocer la existencia de) una obligación de confidencialidad que supuestamente ha incumplido, o el demandado ha conseguido la información mediante un comportamiento contrario a la moralidad impuesta por el ordenamiento⁸⁷. En este sentido, LANDES y POSNER⁸⁸ comentan que la apropiación es indebida cuando esta acarrea la comisión de otro hecho ilícito en *Common Law*.

Por ello, las vulneraciones de esta regulación suelen producirse en escenarios de antiguos trabajadores, socios o cuando un competidor intenta acceder a esa información de forma «inadecuada»⁸⁹. Algunos ejemplos que señala la doctrina⁹⁰ son la apropiación a través de antiguos empleados de competidores de listas de clientes o de planes secretos, espionaje comercial mediante detectives, examinar los cubos de basura de un competidor o antiguos socios que cada uno reclama la titularidad del mismo secreto industrial. De estos ejemplos podemos observar como la responsabilidad en muchos casos se podría reclamar en virtud de incumplimientos contractuales o de responsabilidad extracontractual al amparo del RT⁹¹. Para evitar las referidas infracciones, la doctrina⁹² ha sugerido adoptar algunas de las siguientes medidas: utilizar los secretos industriales en jurisdic-

⁸⁴ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 184 y 194.

⁸⁵ Se emplea el término apropiación indebida como traducción de las expresiones *misappropriation* o *improper acquisition*, que son los términos utilizados por la normativa, la doctrina y los tribunales estadounidenses. Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 194.

⁸⁶ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 194 y § 40 y sigs. RUC.

⁸⁷ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, págs. 23 y 106; HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 194. En este sentido, hay que resaltar que los usos comerciales vienen principalmente recogidos en el RUC, que sería el equivalente a nuestra Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en cuyo artículo 13 se protegen los secretos industriales. A su vez, es interesante comentar que según el citado autor, generalmente no se analiza la posibilidad de una responsabilidad conjunta de los sujetos que han podido intervenir en la conducta de la apropiación indebida, considerándose a estos efectos toda responsabilidad como esencial. Por lo tanto, cualquier participación de un tercero es simplemente una manera de justificar la responsabilidad del demandado. Cfr. *op. cit.*, pág. 196.

⁸⁸ Cfr., *op. cit.*, pág. 356.

⁸⁹ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 195 a 197. Este autor crítica que estos elementos ocasionalmente conducen a razonamientos vagos y confusos que mezclan los conceptos de confidencialidad, valor económico y medidas de protección del secreto industrial.

⁹⁰ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 186.

⁹¹ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 355.

⁹² Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 364 y 365.

ciones que protegen los *trade secrets*, pagar salarios elevados a los empleados que tienen acceso a los mismos para desincentivar el abandono de la compañía y las posibles filtraciones de los secretos industriales, dividir las tareas y el conocimiento de la información entre varios empleados, que los trabajadores que tengan acceso al *trade secret* sean familiares para tener más garantías de confidencialidad, establecer cláusulas de no competencia con los trabajadores. Ante estas situaciones, los tribunales estadounidenses suelen aplicar el test de los seis elementos recogido en el RT, que consiste en las siguientes seis preguntas⁹³:

1. ¿Cuán ampliamente es conocida la información reclamada como secreto industrial fuera del negocio del demandante?
2. ¿Quién dentro del negocio del actor conoce esa información?
3. ¿Qué medidas ha tomado el demandante para asegurarse que esa información permaneciera secreta?
4. ¿Cuán difícil sería para otros adquirir o duplicar el secreto industrial sin incumplimiento alguno?
5. ¿Cuán valiosa es la información para el demandante y sus competidores?
6. ¿Cuánto dinero ha gastado el actor en desarrollar o adquirir la información?

En cualquier caso, no se debe olvidar que como señala parte de la doctrina, muchas infracciones de secretos industriales se cometen en ámbitos privados donde son difíciles de detectar. Especialmente si nos encontramos ante *trade secrets* que versan sobre un proceso en vez de un producto. En consonancia con lo anterior, y porque en algunas ocasiones el valor del secreto industrial puede tener un valor esencial para el negocio del infractor (ocasionando que el daño real derivado de una sola infracción sea elevado), parte de la doctrina sostiene que debería incentivarse más la detección y protección de las patentes y los secretos industriales que los derechos de propiedad intelectual⁹⁴.

A su vez, se tiene que comentar que algún sector doctrinal descarta la posibilidad en la práctica de que la infracción de secretos industriales origine una responsabilidad en sentido estricto, puesto que si bien en teoría es posible que haya un caso de responsabilidad por transmisión accidental de un *trade secret*, en realidad la vulneración siempre derivará de un acto intencionado o negligente. En este sentido, esta corriente doctrinal indica que no ha encontrado ningún pronunciamiento judicial en el que se condene por un incumplimiento accidental de un secreto industrial⁹⁵. De hecho, algunos autores se han pronunciado claramente en contra de que una apropiación accidental pueda ser sancionada⁹⁶.

⁹³ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 192 y 193.

⁹⁴ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 80.

⁹⁵ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 106.

⁹⁶ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 368 y 369.

VI. POSIBLES LÍNEAS DE DEFENSA

La doctrina⁹⁷ comenta que en general no hay argumentaciones defensivas positivas, pero sí negativas⁹⁸, en el sentido de que niegan la protección que pretende obtener el titular del supuesto secreto industrial. A este respecto la doctrina⁹⁹ identifica las siguientes:

1. Descubrimiento mediante una investigación independiente. En estos supuestos, el problema suele ser de prueba, puesto que hay que demostrar los previos experimentos y esfuerzos del demandado que han originado el mismo o similar secreto industrial. Esta excepción ha sido defendida por la doctrina por su sentido económico, al no conceder al secreto industrial una protección frente a terceros, sino solo sobre infractores que lo han adquirido indebidamente¹⁰⁰.
2. Descubrimiento por ingeniería inversa. A este respecto se debe recordar que la ingeniería inversa está también protegida en este ordenamiento¹⁰¹. En este sentido de manera interesante, POSNER y LANDES¹⁰² sostienen que el derecho a la ingeniería inversa es una mezcla de intereses sociales y privados.

Así, cuanto más barata es la ingeniería inversa, menor es la protección dispensada a los secretos industriales por la normativa¹⁰³. Aunque algún autor¹⁰⁴ ha sugerido que la ingeniería inversa debería prohibirse cuando ésta sea muy económica, porque en esos casos la confidencialidad no

⁹⁷ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 199.

⁹⁸ Llamadas en inglés *negative defenses*. Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 199.

⁹⁹ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, págs. 24 y 26; HUNTER, D., *op. cit.*, págs. 199 y sigs. Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 107.

¹⁰⁰ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 355 y 356, entre otras.

¹⁰¹ Cfr. *Semiconductor Chip Protection Act* (1984), 17 USC § 901 y 906 (para otra materia en la que se distingue la ingeniería inversa de la piratería en que la primera supone una inversión e innovación sustancial), *Chicago Lock Co. v. Fanberg y Kadant, Inc. v. Seeley Mach., Inc.*, POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 370, que además resaltan que la ingeniería inversa hace posible que el producto mejore o se desarrolle.

¹⁰² Cfr. *op. cit.*, págs. 365 y sigs. Para ello utilizan un ejemplo con el cumplimiento de las obligaciones de no competencia de los trabajadores en los Estados de California (*Silicon Valley*) y Massachusetts (*route 128* a las afueras de Boston). En el primero los tribunales son reacios a imponer la obligación de no competencia mientras que en el segundo no. Sin embargo, según estos autores parece que las empresas californianas no han optado por adoptar unas medidas defensivas del secreto industrial más caras que sustituyan a las cláusulas de no competencia. Este hecho les sugiere que se está produciendo una transmisión informal de los secretos industriales respecto a la cual las empresas están aparentemente de acuerdo. Y tal acceso contribuye al avance tecnológico, sin incurrir en los costes transaccionales de acuerdos de licencia, por lo que económicamente les parece más eficiente el sistema californiano.

¹⁰³ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 365.

¹⁰⁴ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 356 y sigs., criticando este postulado.

sería suficiente protección. Y es que, se ha sostenido¹⁰⁵ que desde una perspectiva económica, habría poca diferencia entre una ingeniería inversa muy económica y la piratería.

3. Descubrimiento por observación pública. Aunque cuando tal exposición es limitada, como en el caso de una conferencia comercial, no es suficiente con demostrar que la referida conferencia tuvo lugar, sino que además hay que probar que se estuvo presente en ella para poder acreditar el conocimiento lícito que se tiene del secreto industrial¹⁰⁶.
4. Descubrimiento por la literatura publicada.

VII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS

Las principales formas de protección de los secretos industriales se traducen en la compensación de daños, la devolución de los beneficios¹⁰⁷, las medidas cautelares consistentes fundamentalmente en la prohibición de usar o transmitir, así como la declaración de prohibición de uso o divulgación en la correspondiente sentencia¹⁰⁸. Estas se pueden encontrar dentro del ámbito regulatorio previamente descrito: UTSA, RUC y RT principalmente¹⁰⁹.

Los tribunales estadounidenses no han aplicado una solución única a la compensación de daños. Así, algunos tribunales han optado por directamente prohibir al infractor de forma permanente el uso del secreto industrial¹¹⁰ y otros han entendido que hay que permitirle utilizarlo, pero abonando los daños o los beneficios obtenidos por su uso¹¹¹. Aunque parte de la doctrina sostiene que pueden indemnizarse ambos, el enriquecimiento injusto y los daños¹¹². Entre ambas alternativas, se postula la teoría del inicio comercial¹¹³, en virtud de la cual se abonan daños o se prohíbe el uso desde la apropiación indebida hasta

¹⁰⁵ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, pág. 370, pero como habitualmente es cara, el incentivo de aprovecharse del esfuerzo ajeno (*free riding*) se reduce.

¹⁰⁶ Cfr. *K-2 Ski Co. v. Head Ski Co., Inc.*

¹⁰⁷ Traducción no literal de la expresión *disgorgement of profits*.

¹⁰⁸ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 198.

¹⁰⁹ Cfr. Miller, A. R. y Davis, M. H., *op. cit.*, págs. 426 y 427, que además indican que en algunos casos podría no aplicarse la acción prevista en la norma estatal por la prevalencia de la norma federal. Aunque según lo previamente expuesto, parece que tal prevalencia es difícil que entre en juego en estos supuestos de infracción de secretos industriales.

¹¹⁰ Cfr. *Shellmar Prods. Co. v. Allen-Qualley Co.*

¹¹¹ Cfr. *Conmar Prods. Corp. v. Universal Slide Fastener Co.*; BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, págs. 74 y sigs.

¹¹² Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 25, siguiendo lo estipulado en la § 3(a) UTSA.

¹¹³ Traducción no literal del término *headstart*. Esta teoría es la que actualmente parece tener un mayor seguimiento.

que el secreto industrial se ha vuelto o debería haber sido público¹¹⁴. La idea es evitar que el infractor se beneficie de la vulneración del secreto industrial, pero no penalizarlo para siempre¹¹⁵. Otra alternativa comentada por la doctrina es conceder un *royalty* al titular del *trade secret* por la transmisión o uso indebido del secreto industrial¹¹⁶.

Asimismo, hay que resaltar que cuando la indebida apropiación es dolosa, tanto algunos autores¹¹⁷ como el UTSA¹¹⁸, sostienen que podría concederse una indemnización consistente en los daños punitivos, cuya cantidad no debería exceder el doble del perjuicio real y las costas procesales.

Otra posible consecuencia jurídica sería la protección mediante medidas cautelares. A estos efectos es interesante comentar que para la concesión de las medidas cautelares conocidas como *injunctive relief* o *provisional remedies*¹¹⁹, los tribunales exigen que se pruebe indiciariamente una apropiación indebida o una real amenaza de la misma¹²⁰.

En cualquier caso, siguiendo los postulados de POSNER y LANDES¹²¹, se puede concluir que económicamente no parece recomendable otorgar una mayor protección de la descrita mediante la normativa de secretos industriales.

VIII. ILUSTRATIVOS PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES

En los sistemas *Common Law* en general y en Estados Unidos en particular¹²², tienen especial relevancia las resoluciones judiciales. Por ello, y para concretar el contenido del concepto y la aplicación de los secretos industriales, se van a analizar con detalle las sentencias más conocidas y estudiadas en Estados Unidos sobre los mismos.

¹¹⁴ Cfr. *Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Mfg. Co.*

¹¹⁵ Cfr. HUNTER, D., *op. cit.*, pág. 198.

¹¹⁶ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 25, siguiendo lo dispuesto en UTSA § 3(a) y (b) y RUC § 45.

¹¹⁷ Cfr. BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 26.

¹¹⁸ Cfr. § 3(b) y RUC § 45 comentario i.

¹¹⁹ Vid. POOLEY, James, *op. cit.*, págs. 206 y sigs., *General Electric Co. v. Sung*.

¹²⁰ Cfr. UTSA § 2(b), RUC § 44, BLAIR, Roger D. y COTTER, Thomas, F., *op. cit.*, pág. 25.

¹²¹ Cfr. POSNER, Richard A. y LANDES, William A., *op. cit.*, págs. 367 y sigs. Al respecto estos autores enfatizan la paradoja del doble interés social que puede haber en una apropiación indebida de un secreto industrial. Así, esta beneficia puesto que se acabaría con un monopolio, y en teoría bajarían los precios; pero a su vez perjudica, ya que se han gastado inútilmente medios para proteger la información. Todo ello sin perjuicio del daño social que puede suponer amparar un comportamiento que si bien económicamente puede llegar a tener algún sentido, moralmente puede resultar completamente reprochable.

¹²² Vid. FLETCHER, George P. y SHEPPARD S., *op. cit.*, págs. 15 a 28, 132 a 149; *Marbury v. Madison*.

1. E.I. DU PONT DE NEMOURS POWDER & CO. V. MASLAND

Esta controversia la resolvió el famoso juez Holmes actuando como magistrado ponente del Tribunal Supremo estadounidense. La disputa se origina entre la empresa demandante y un antiguo empleado. La empresa actora sostiene que el antiguo trabajador pretende utilizar un secreto industrial relacionado con el procesado de la piel. El antiguo empleado reconoce que pretende dedicarse a ese negocio, pero alega que no está usando ni va utilizar ningún secreto industrial de la demandante. Además puntualiza que gran parte de la información que se sostiene que está protegida en realidad es ampliamente conocida en el comercio¹²³.

En primera instancia se adoptó una medida cautelar prohibiendo la transmisión de la información por la demandante a expertos o testigos mientras tenía lugar el acto del juicio. La única excepción contemplada era la comunicación a los abogados. Se planteó levantar la medida cautelar, pero se denegó en primera instancia y posteriormente se desestimó la correspondiente apelación.

El Tribunal Supremo confirmó el pronunciamiento de segunda instancia, dejando a discreción del juez de primera instancia las medidas que se deban adoptar para proteger la información que se alegaba que era confidencial.

Para ello el Tribunal Supremo entendió que la obligación de confidencialidad existía por la relación de confianza que había por la antigua vinculación laboral. Y que como consecuencia de ello se tenía que padecer las posibles cargas de esa antigua relación (como la obligación de confidencialidad), al igual que se han disfrutado de los eventuales beneficios.

Resulta especialmente interesante que en este pronunciamiento ya el Tribunal Supremo tratara de alejar la disputa del derecho de propiedad o el derecho a un juicio justo¹²⁴. Y ello porque con independencia de tales aspectos, la relación de confianza por la relación laboral que hubo justifica la imposición de la obligación de confidencialidad que fue adoptada como medida cautelar en primera instancia.

Por lo tanto, esta sentencia refleja muchos aspectos analizados en este artículo, como la tendencia a adoptar medidas cautelares en estos procesos¹²⁵, la vinculación de los secretos industriales con la relación de confianza¹²⁶ y cómo precisamente esa confianza puede justificar la protección que se dispensa al secreto industrial.

¹²³ Aquí podemos observar como ya en 1917 se mantenían las mismas estrategias de defensa que las comentadas en este artículo. Vid. *supra* apartado VI.

¹²⁴ Traducción del término *due process*.

¹²⁵ Vid. *supra* apartado VII.

¹²⁶ Vid. *supra* apartado IV.

2. E.I. DUPONT DE NEMOURS & CO. v. CHRISTOPHER

Este caso fue resuelto por el Tribunal Federal de Apelación del quinto circuito¹²⁷ aplicando la Ley tejana en virtud de la doctrina Erie¹²⁸. La cual también va a ser aplicable a alguno de los casos resueltos por tribunales federales que son analizados en este artículo¹²⁹.

En este litigio los demandados eran los fotógrafos Rolfe y Gary Christopher. Estos hermanos fueron contratados por un tercer desconocido para tomar fotos aéreas de la nueva planta en construcción del demandante, E.I. duPont de Nemours Co. en Beaumont. El 19 de marzo de 1969, dieciséis fotografías fueron tomadas y más tarde entregadas al tercero que los había contratado.

La empresa demandante empezó sus investigaciones cuando sus empleados informaron de haber visto un avión sobrevolando en círculo la planta. Aunque tales investigaciones no alcanzaron mayores resultados que identificar a los fotógrafos. Por ello iniciaron el pleito por la ilegítima apropiación de un altamente secreto pero no patentado proceso para producir metanol. Según el demandante este proceso les permitía tener una importante ventaja competitiva y les había supuesto una larga y costosa investigación. Asimismo, la parte actora enfatizaba que había adoptado importantes medidas para proteger el secreto, pero como la planta estaba en construcción, había determinadas partes del proceso que podían verse por encima de la zona de construcción. La ilegítima apropiación se habría producido mediante la toma de las fotografías no autorizadas. La demandante alegó que las fotografías podrían permitir a terceros experimentados descubrir el secreto industrial y por ello reclamó daños que ha sufrido por la revelación del mismo. Asimismo solicitó medidas cautelares prohibiendo la circulación de dichas fotografías, así como la toma de otras nuevas. Igualmente se reclamaba que se declarara como obligación permanente las medidas cautelares que se habían instado.

En primera instancia se denegaron las excepciones alegadas por los demandados y se les condenó a identificar al tercero al que le habían entregado las fotografías. La sentencia comentada resuelve precisamente la apelación sobre esa resolución de primera instancia. Es decir, el objeto del pleito era determinar si

¹²⁷ Para un mayor estudio de la distribución de los tribunales federales de apelación y de la organización del sistema judicial norteamericano, vid. GILSANZ USUNAGA, Javier, *El proceso civil estadounidense: la tutela cautelar*, Aranzadi, Navarra, 2010, págs. 50 y sigs.

¹²⁸ Doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, en virtud de la cual los tribunales federales en casos en los que las partes son de diferentes estados (*diversity citizenship*) aplican la legislación del estado donde se encuentra situado el tribunal. Vid. FLETCHER P., George y SHEPPARD, Steve, *op. cit.*, págs. 302 y sigs.; GILSANZ USUNAGA, Javier, *op. cit.*, pág. 83.

¹²⁹ Vid. *Chicago Lock Co. v. Fanberg*.

los hermanos Christopher no estaban obligados a identificar quien les contrató porque no hay secreto industrial que proteger.

En este sentido, es importante destacar que el tribunal comienza afirmando que es un caso de espionaje industrial de primera impresión donde el avión es la capa y la cámara la daga. Es decir, toda una declaración de intenciones.

La sentencia rechaza el argumento de los demandados de que es necesaria una actividad ilícita para que la apropiación sea ilegítima. Y es que en el presente caso no se había producido ninguna vulneración de normativa aérea, allanamiento de morada o un incumplimiento de una obligación de confidencialidad.

Para alcanzar esa decisión se apoya en el hecho que conforme a la Ley tejana de responsabilidad extracontractual¹³⁰, la apropiación indebida se podía cometer por cualquier medio sin estar limitado a una lista de supuestos¹³¹.

El principal argumento es que los tribunales deben imponer unos cánones morales comerciales elevados aunque el descubrimiento de la información sea obvio y la simple experimentación con factores conocidos pueda originar el acceso a la información¹³². Pero el tribunal matiza ese argumento, sosteniendo que es legítima la apropiación mediante ingeniería inversa o a través de una investigación independiente, mas lo que no es legítimo es evitar el gasto de dinero y tiempo que ese proceso implica mediante una apropiación no autorizada cuando el titular de la información ha adoptado unas medidas razonables para proteger la confidencialidad de la información. En ese supuesto únicamente sería válida si el titular voluntariamente divulga la información o no adopta las medidas razonables para su protección. Así, la sentencia aclara que la tolerancia respecto al juego del espionaje debe cesar cuando el espíritu innovador es arruinado. Consecuentemente, se precisa que no toda información que se puede obtener a simple vista está protegida o que toda obtención de información mediante instrumentos ópticos está prohibida. Pero lo que no se puede requerir es que el titular deba protegerse contra sistemas de espionaje imprevisibles o indetectables. En este sentido, el tribunal considera desproporcionado el gasto que supondría imponer como medida de protección cubrir una planta en obras en relación con el valor de la información. Por ello, no debe obligarse a adoptar unas medidas de protección que no son razonables para evitar actuaciones que los terceros no deberían tener.

¹³⁰ La correspondiente versión estatal del *Restatement of Torts*.

¹³¹ A este respecto la sentencia hace referencia al § 757 del *Restatement of Torts*, en el que se proporcionan ejemplos de apropiación indebida, como escuchas telefónicas o falsas representaciones para inducir a la transmisión de la información, pero se aclara que no puede suministrarse una lista completa, por lo que en general serán legítimos los medios de apropiación que sean acordes con la cánones de moralidad comercial y conducta razonable.

¹³² Lo cual puede verse que entra en aparente contradicción con lo expuesto respecto al valor que debe de tener la información. Vid. *supra* apartado III.2.

El tribunal además considera que el tercero es consciente de cómo han obtenido las fotografías y está pensando en usar la información contenida en las mismas para producir metanol. Por eso se estima que la actora puede prohibir a los demandados a obtener ilegítimamente su secreto industrial y puede prohibir al tercer desconocido a usar esa información.

En consonancia con lo expuesto, se confirmó la resolución de primera instancia y los demandados tuvieron que identificar al tercero que los contrató para que se pudiera prohibir la divulgación y el uso del secreto industrial.

Esta resolución es interesante a efectos de este artículo, puesto que además de ser especialmente ilustrativa de un caso de apropiación indebida, establece varias de las reglas que se han comentado a lo largo de este estudio, como la validez de la ingeniería inversa para adquirir secretos industriales¹³³, la proporción entre las medidas para proteger la confidencialidad¹³⁴ y el valor de la información¹³⁵ o la perspectiva moral que tiene la resolución de estos casos¹³⁶.

3. KEWANEE OIL CO. v. BICRON CORP

Esta sentencia fue dictada por el Tribunal Supremo estadounidense. En esta ocasión se aplicaba la Ley del Estado de Ohio. En este caso la principal cuestión era si los Estados tienen competencia para regular los secretos industriales, puesto que se alegaba que la misma entraba en conflicto con la normativa federal de patentes. Para resolverla declarando que los Estados son competentes, tal y como ya se ha anticipado¹³⁷, el Alto Tribunal hace un estudio riguroso de los secretos industriales.

Dentro de ese análisis pueden destacarse múltiples razonamientos particularmente esclarecedores. Así, el Tribunal Supremo sostiene que el objeto de los secretos industriales no puede pertenecer al dominio público o al conocimiento general de ese negocio. Tiene que ser secreto¹³⁸. Pero este elemento no se pierde si el titular lo transmite a un tercero en una relación de confianza o bajo una obligación implícita de no divulgarlo. En este sentido, dentro de la sentencia se alude de manera ilustrativa a trabajadores y licenciarios.

En este pronunciamiento también se precisa que la protección de los *trade secrets* consiste en la prohibición de divulgar o utilizar sin autorización el secreto industrial cuando existe una obligación expresa o implícita en ese sentido. Pero esa protección también se extiende a los accesos a los *trade secrets* mediante

¹³³ Vid. *supra* apartado VI.

¹³⁴ Vid. *supra* apartado III.4.

¹³⁵ Vid. *supra* apartado III.2.

¹³⁶ Vid. *supra* apartado IV.

¹³⁷ Vid. *supra* apartado II.

¹³⁸ Vid. *supra* apartado III.3.

medios ilegítimos¹³⁹. En esa misma línea, se matiza que dicha protección no restringe la apropiación de los secretos industriales a través de ingeniería inversa, invención propia o comunicación accidental¹⁴⁰. A su vez se comenta que este aspecto es precisamente una diferencia con la protección proporcionada por las patentes.

También en la sentencia se precisa que el requisito de la novedad de las patentes no es aplicable para obtener la protección de los secretos industriales. Aunque se precisa que un mínimo de novedad será generalmente requerida porque si no es novedoso habitualmente será público¹⁴¹.

Se puntualiza como criterio para delimitar la competencia para regular los secretos industriales que los Estados no pueden detraer del dominio público información que ya obra en el mismo. Criterio que es coherente con otro pronunciamiento que es estudiado en este artículo¹⁴².

Se reconoce que los intereses jurídicos protegidos mediante los secretos industriales son el mantenimiento de una ética comercial y el promover la invención¹⁴³.

Igualmente se menciona que con los secretos industriales se promueve la competencia entre los participantes de los mercados y no se priva al público del uso de esa información valiosa (porque se supone que se comercializa y los consumidores se benefician de ello).

Esta resolución destaca que la perjudicial distribución de recursos y la pérdida económica que supondría no conceder protección a los secretos industriales no puede ampararse en ninguna norma federal de protección de los trabajadores, licenciatarios o patentes. En ese sentido, se resalta que no hay nada en la normativa de patentes que restrinja la competencia de los Estados para evitar el espionaje industrial. Así se indica que un derecho fundamental como es la privacidad se ve amenazado cuando el espionaje industrial no es condenado o resulta beneficioso. Estos postulados son coherentes con la naturaleza de los *trade secrets* expuesta en este estudio¹⁴⁴.

A estos efectos, la sentencia también señala como criterio para conceder la protección de los secretos industriales que el paso del tiempo inevitablemente conllevará que otros descubran el *trade secret* y que por tanto, el valor de esa

¹³⁹ Vid. *supra* apartado V.

¹⁴⁰ Vid. *supra* apartado VI.

¹⁴¹ Aunque en determinados contextos no tiene porqué haber una novedad en sentido estricto, como la fórmula de la Coca Cola.

¹⁴² Cfr. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*

¹⁴³ Vid. *supra* apartado IV. De hecho en la sentencia se llega a comentar que la protección de los secretos industriales ayuda a la eficiencia económica de las grandes empresas a través de la dispersión de responsabilidades para la desarrollo de la creatividad.

¹⁴⁴ Vid. *supra* apartado IV.

información siga redundando en beneficio de la sociedad (para el caso de que no se estuviera comercializando).

Consecuentemente, de lo previamente comentado puede observarse cómo en esta sentencia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos alude a la mayoría de los aspectos inherentes al concepto y a la protección de los secretos industriales que han sido objeto de reflexión en este artículo.

4. BONITO BOATS, INC. v. THUNDER CRAFT BOATS, INC.

Esta controversia fue resuelta por el Tribunal Supremo. El objeto de la disputa era determinar cuáles son los límites que puede imponer la normativa de patentes en la protección que pueden conceder los Estados para los diseños utilitarios que no son patentables.

Este caso provenía de los pronunciamientos contradictorios de los Tribunales Supremos de California y de Florida sobre la inconstitucionalidad de las respectivas normas estatales prohibiendo duplicar artículos directamente mediante moldes¹⁴⁵. Para el Tribunal Supremo californiano no era inconstitucional al no haber conflicto con la normativa federal de patentes y para el Tribunal Supremo de Florida sí lo era. El Tribunal Supremo confirmó el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Florida.

En este caso, Bonito Boats había desarrollado en 1976 un diseño del casco de una embarcación de recreo hecho de fiberglass. Dicho diseño supuso un notable esfuerzo, con la preparación de un amplio juego de dibujos y diseños de ingeniería. Tras la elaboración de modelos, se creó un molde. No constaba prueba de que se hubiera solicitado patente alguna al respecto.

En mayo de 1983, tras la comercialización pública de ese diseño durante años, se aprobó una norma estatal en Florida que prohibía el duplicado directo mediante moldes. Se especificaba dentro de los supuestos protegidos los diseños de cascos de embarcaciones.

En diciembre de 1984 se inició el proceso por Bonito Boats alegando que Thunder Craft Boats había utilizado el método de duplicar directamente a través de moldes el diseño de Bonito Boats, procediendo a su venta en contra de la normativa de Florida previamente expuesta.

¹⁴⁵ Como puede observarse, esta cuestión recuerda al interés casacional del ordenamiento español. Cfr. artículo 477.2.3 de la LEC y Acuerdo de la Sala de lo Civil del Excmo. Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2011. El proceso se llama *certiorari* y también se ha utilizado en otras de las sentencias del Tribunal Supremo estadounidense que son estudiadas en este análisis. A estos efectos es interesante recordar que el sistema de control de la constitucionalidad en Estados Unidos es difuso, en contraposición al sistema centralizado de muchos ordenamientos como el español o el francés. En estos casos de *certiorari*, el Tribunal Supremo ejerce unas funciones de revisión judicial discrecional. Para una mayor profundización, vid. GILSANZ USUNAGA, Javier, *op. cit.*, pág. 54.

En primera instancia se alegó la excepción de inconstitucionalidad. Ésta se estimó tanto en primera instancia como en segunda. No obstante, los tres votos particulares contrarios a la resolución de segunda instancia consideraban que no era inconstitucional porque lo ilegal era el método de copia, no la información que se seguía manteniendo en el dominio público.

El Tribunal Supremo comienza su resolución recordando que la habilitación competencial de la constitución respecto de las patentes a favor de la federación ya refleja el equilibrio que debe haber entre fomentar la innovación y evitar los monopolios.

En su fundamentación también se indica que una vez que el inventor ha decidido renunciar al secreto sobre su creación, únicamente puede optar por la protección de las patentes o por el uso de su idea por el público en general.

En esa misma línea se señala que la protección de las patentes requiere novedad y utilidad, remarcando que se exige que la innovación del objeto de la patente no fuera prevista anteriormente por el estado de la ciencia.

Siguiendo lo argumentado en otras sentencias analizadas en este artículo, el tribunal también considera que la protección de la información no patentable también requiere algún grado de novedad, puesto que no puede ser directamente deducible del material público disponible por una persona con habilidades normales dentro del negocio¹⁴⁶. Este requisito es llamado de no obviedad¹⁴⁷. Asimismo, se sostiene que la finalidad perseguida por el Congreso¹⁴⁸ mediante la Ley de patentes se sirve de mejor manera a través de la libre competencia y explotación lo que ya está disponible en el dominio público.

Se aclara que las leyes estatales que protegen técnicas y diseños que ya han sido divulgados por la recompensa que ofrece el mercado pueden entrar en conflicto con el objetivo de la Ley de patentes, al reducir la cantidad de información disponible en el dominio público.

En ese sentido también se precisa que la normativa federal de patentes determina lo que es protegible, y con ello, lo que puede usarse libremente. Por ello, lo que es claro conforme a la normativa federal que está protegido (y a la inversa, lo que no está protegido), no permite una segunda interpretación por los estados.

Para el Tribunal Supremo estadounidense las ideas y diseños que son conocidos públicamente ocupan la misma posición que una patente que ha expirado.

Siguiendo el pronunciamiento previo de *Kewanee*, en esta sentencia se recuerda que a nivel general la normativa estatal de secretos industriales no entra en conflicto con la Ley federal de patentes. Esta conclusión se basa principalmente en cuatro aspectos:

¹⁴⁶ En consonancia con lo expuesto en este análisis. Vid. *supra* apartado III.3.

¹⁴⁷ Traducción literal de *nonobviousness*.

¹⁴⁸ Las referencias al Congreso que hace el Tribunal Supremo han de entenderse como alusiones al poder legislativo y a su intención con la aprobación de la correspondiente Ley.

- i) El principio de que lo perteneciente al dominio público no puede extraerse del mismo no es incompatible con la protección de los secretos industriales.
- ii) La protección dispensada a los secretos industriales es menor que la proporcionada por las patentes.
- iii) El público en general es libre de poder descubrir y explotar los secretos industriales mediante ingeniería inversa o invención independiente.
- iv) Algunos aspectos de los secretos industriales operan para proteger intereses no económicos que están fuera del interés del Congreso en las patentes.

En consonancia con lo anterior, se sostiene que los Estados no pueden ofrecer una protección similar a las patentes a información que no es patentable. La innovación y no obviedad son los criterios en los cuales el sistema de patentes delimita la libre competencia.

Siguiendo los anteriores razonamientos, el Tribunal Supremo declara que la norma del Estado de Florida impide de manera sustancial el uso público de una información y diseños no protegidos que se contienen en cabinas de barco no patentables. A este respecto se precisa que la norma objeto de análisis en la sentencia no opera prohibiendo la competencia desleal. De la misma manera se afirma que mediante la regulación del Estado de Florida no se protege al consumidor evitando una confusión sobre el origen empresarial como ocurría en el caso de las marcas. Precisamente la confusión del consumidor, que protege al consumidor y no al empresario, es el único contexto donde la normativa de competencia desleal puede proteger un diseño no patentable.

Dentro de los motivos para entender que la normativa del Estado de Florida es contraria a la Ley de patentes, el Tribunal Supremo indica:

- i) Según la Exposición de Motivos de la normativa estatal su objetivo era promover la mejora de los diseños de cabina de los barcos. Pero ello se intenta conseguir otorgando una protección similar a la de las patentes, prohibiendo su venta y su producción, aunque estas sean más eficientes.
- ii) Se concede una protección ilimitada a nivel temporal a las cabinas y sus componentes, con independencia de sus méritos ornamentales o tecnológicos. Es decir, no tiene en cuenta los altos requisitos que establece la Ley de patentes para conceder dicha protección.
- iii) La protección se proporciona a información que se ha revelado libremente a los consumidores por sus inventores, a información no patentable o cuya protección mediante patentes ha expirado.
- iv) La ley del Estado de Florida impide la realización de ingeniería inversa sobre información que se encuentra en el dominio público. Puede

suponer una hipotética amenaza para el sistema federal de patentes el que los Estados repliquen la misma protección a información no patentable. Lo cual puede conllevar además unos grandes problemas entre administraciones.

- v) Se reduce el incentivo a la invención, puesto que el riesgo de la ingeniería inversa puede promover la creación de una información patentable. Al proporcionar la misma protección sin que se reúnan los requisitos de patentabilidad se desincentiva el satisfacer tales requisitos.
- vi) Se menoscaba la clara delimitación entre dominio público y propiedad privada que establece el sistema de patentes federal. Por ello la regulación analizada también resulta perjudicial para las políticas que promueven la competencia.
- vii) Se ofrece protección más allá del ámbito de la normativa de competencia desleal y de los secretos industriales, que respetan el equilibrio antes mencionado respecto al beneficio al inventor y al dominio público.
- viii) El Congreso ha rechazado el extender la protección a diseños industriales mediante normativa de propiedad intelectual o relajando las restricciones para patentar.

Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que el sistema federal de patentes o de propiedad intelectual no implica que los Estados no tengan facultades para adoptar normas que promuevan la creación intelectual en su jurisdicción, ni necesariamente priva a los Estados de conceder limitada protección a lo que no interfiere irremediabilmente con la Ley federal de patentes.

Por tanto, esta sentencia es especialmente ilustrativa respecto a los límites que puede tener la protección de los secretos industriales y los motivos legislativos que conducen a la citada protección.

5. CHICAGO LOCK CO. v. FANBERG

Esta disputa fue resuelta por el Tribunal Federal de Apelación del noveno distrito aplicando la Ley del Estado de California. La compañía demandante era una productora de cerraduras y candados tubulares. Esta compañía llevaba desde 1933 fabricando y vendiendo unos candados tubulares bajo la marca «as»¹⁴⁹, que proporcionaban una mayor seguridad que otros candados.

Al tiempo de que se iniciara la controversia, se habían vendido millones de cerraduras y candados «as». Estos habían sido utilizados frecuentemente en

¹⁴⁹ Traducción literal de la palabra *ace*.

máquinas de cambio o de *vending* y en otros usos de máxima seguridad. El signo distintivo de estas cerraduras y candados es el secreto y la dificultad de replicar sus llaves.

A estos efectos, es interesante destacar que se declaró como hecho probado la política estricta que tenía la mercantil demandante respecto a expedir duplicados, puesto que únicamente se los vendía al titular que figurara registrado y tras la suscripción de unas manifestaciones por parte del mismo que reflejaran su buena fe en la solicitud del duplicado. En esa misma línea, se consideró acreditado que la actora mantenía en secreto la correlación de los códigos y que en las llaves vendidas figuraba la leyenda de no duplicar. Es decir, se probaron unas precauciones razonables para mantener el secretismo por parte del titular del secreto industrial.

Los demandados, Morris y Victor Fanberg, eran unos cerrajeros y editores de libros especializados. Se solicitaba que se les prohibiera la transmisión no autorizada de los códigos de la línea «as» de llaves tubulares.

En primera instancia se archivó el caso respecto a las infracciones alegadas de competencia desleal y la vulneración de derechos de marca¹⁵⁰. Sin embargo, estimó que se había producido una apropiación indebida de los secretos industriales consistentes en los códigos de las llaves y prohibió la distribución de dichos códigos a través de las publicaciones de los demandados. La segunda instancia se pronuncia precisamente sobre la pertinencia de la adopción de la medida cautelar. Y para ello tenía que determinar si en este caso había un verdadero secreto industrial susceptible de protección.

A estos efectos, es interesante señalar que las publicaciones de los demandados tienen su origen en el trabajo de los cerrajeros. Así, los clientes únicamente tenían dos alternativas: acudir a la compañía para que les expidiese un duplicado o solicitar los servicios de un cerrajero que necesitaba descifrar el código. Por tanto, de manera no comercial y *ad hoc*, los cerrajeros fueron recopilando los códigos para realizar su trabajo.

De esa manera, en 1975 los Fanberg pusieron un anuncio en una publicación especializada del sector, Locksmith Ledger, solicitando a los cerrajeros que les transmitieran los códigos de los que tuvieran conocimiento a cambio de recibir una compilación completa cuando esta fuera terminada. Como resultado del anuncio, los Fanberg publicaron y vendieron un manual de dos ejemplares «A-Advanced Locksmith's Tubular Lock Codes» en 1976. Esta compilación se

¹⁵⁰ En un trámite procesal conocido como *summary judgment* en el que el juez se pronuncia sobre la admisibilidad de la acción ejercitada en función de la prueba presentada y los requisitos legales que tiene el ejercicio de la acción. Nótese la relevancia que tiene, porque supone que el jurado no se pronuncia sobre la misma. Este trámite únicamente procede cuando la disputa puede resolverse atendiendo exclusivamente a los hechos no controvertidos. Vid. FLETCHER P., George y SHEPPARD, Steve, *op. cit.*, págs. 511 y 513.

anunciaba en el Locksmith Ledger, señalando que nuevas compilaciones con más códigos se irían publicando.

En el momento que comenzó el juicio, ya se habían vendido unos 350 manuales, siendo imposible saber quien los había comprado, porque no solo estaban disponibles para los cerrajeros.

A su vez, había otros hechos declarados probados que son de particular interés. Así, el uso del manual facilitaba y abarataba considerablemente la posibilidad de hacer duplicados de las llaves tubulares. Por otro lado, los Fanberg no habían solicitado, ni la actora había concedido, permiso para compilar los códigos de las llaves.

El tribunal estimó que la compilación de los códigos sí constituía un secreto industrial. Aunque recordó que la protección de los *trade secrets* es semejante a la proporcionada respecto a la propiedad privada, aplicando el *Restatement of Torts*. Por consiguiente, la protección solamente se dispensa cuando la información se ha adquirido o transmitido de una forma ilegítima. En ese sentido, se considera que los secretos industriales pierden su protección como propiedad privada cuando el titular los divulga o son descubiertos por los terceros por medios legítimos, como la invención propia, el descubrimiento accidental o la ingeniería inversa. Consecuentemente, es la apropiación indebida del secreto industrial, más que su uso o copia, lo que genera una posible responsabilidad¹⁵¹.

En este caso el tribunal siguiendo el *Restatement of Torts* y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entendió que la apropiación indebida tiene la connotación de la concurrencia de una obligación con el titular del secreto industrial de no comunicarlo.

En ese sentido, el tribunal de apelación estimó que era insostenible la obligación de no comunicación de los Fanberg que se había declarado en primera instancia. Tal obligación se sustentaba en una obligación implícita dentro de una cadena de obligaciones. En primer lugar, los cerrajeros tenían una obligación¹⁵² de no transmitir los códigos de las llaves de los clientes sin su permiso. En segundo lugar, los clientes tenían una obligación implícita de mantener secretos los códigos de sus llaves.

A estos efectos se consideró razonable la existencia de la primera obligación. Es decir, la de los cerrajeros. Pero tal incumplimiento de la misma, únicamente podría implicar el ejercicio de las correspondientes acciones por los propietarios de las llaves, pero no por la empresa que las fabrica.

¹⁵¹ Literalmente, *liability*, entendida como posible obligación de indemnizar por responsabilidad extracontractual (*tort*), sin perjuicio de otras posibles consecuencias jurídicas que puedan derivarse de otras normas y de las posibles medidas cautelares que puedan adoptarse para proteger el secreto industrial.

¹⁵² Entendida dentro del concepto de *common law de fiduciary duty*. Vid. FLETCHER P., George y SHEPPARD, Steve, *op. cit.*, págs. 380 y sigs., 517 y 605.

En consonancia con lo anterior, la conclusión que se rechazaba del juzgador de primera instancia era que los cerrajeros tuvieran una obligación de confidencialidad con la actora. Y no podemos olvidar que en este pleito, lo que se dirimía era precisamente si podía haber alguna responsabilidad de los primeros respecto a Chicago Lock Company.

En refuerzo de su razonamiento, el tribunal precisa que la existencia de esa pretendida obligación de los cerrajeros supondría una protección similar a una patente a nivel federal, lo cual está absolutamente vedado según los pronunciamientos del Tribunal Supremo anteriormente comentados y otros¹⁵³.

Como consecuencia de lo previamente expuesto, el tribunal revocó el pronunciamiento de primera instancia, puesto que estimó que Chicago Lock Company no había probado la existencia de un deber de confidencialidad de los cerrajeros o de los titulares de las llaves, ni tampoco demostró una apropiación indebida del secreto industrial por parte de los demandados o los cerrajeros.

Según se ha podido apreciar, esta sentencia es particularmente ilustrativa a efectos de este análisis, puesto que muestra la configuración de los secretos industriales, de la apropiación indebida de los mismos y la imposibilidad de protegerlos como si fueran unas patentes.

6. MORTGAGE SPECIALISTS, INC. v. DAVEY

Esta controversia fue resuelta por el tribunal de apelación del Estado de New Hampshire, aplicando la ley del mencionado Estado. Es decir, la ley de New Hampshire sobre secretos industriales basada en la UTSA¹⁵⁴ (en lo sucesivo, denominada como «NHUTSA»).

La compañía demandante era una empresa dedicada a conceder financiación. Especialmente préstamos hipotecarios. Esta mercantil tenía oficinas en los Estados de Massachusetts y New Hampshire.

Los demandados, Davey y Carbone, habían trabajado como comerciales de la actora. En el año 2002 se fueron a trabajar a una empresa competidora, Mortgage Partners. Después crearon cada uno su propia empresa que se dedicaba al mismo negocio. Cuando estos antiguos empleados dejaron su trabajo con la demandante, se llevaron copias de información de los clientes. La información más relevante era el interés actual que tenía en el préstamo hipotecario el cliente, para poder así saber si una refinanciación le podía resultar beneficiosa.

¹⁵³ Así la sentencia cita otros pronunciamientos como *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting Inc.* y *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*

¹⁵⁴ Es interesante señalar que la UTSA contempla expresamente como criterio de interpretación el conseguir la uniformidad entre los Estados que la apliquen. Como consecuencia de dicho criterio, el tribunal de apelación utilizó jurisprudencia de otros Estados para sostener alguno de sus razonamientos.

Tanto Davey como Carbone han concluido operaciones con clientes con los que tuvieron conocimiento trabajando en Mortgage Specialists. En primera instancia, la actora ejercitó varias acciones, entre ellas una indemnización por daños, y solicitó una medida cautelar consistente en prohibir a los demandados usar la información de sus clientes, que era considerada un secreto industrial.

El juzgador desestimó todas las acciones ejercitadas excepto la referente a la apropiación indebida de un *trade secret*. Asimismo concedió la medida cautelar de la prohibición del uso y comunicación del secreto industrial, vedando a los demandados que contactaran con los clientes actuales o previos de Mortgage Specialists.

Dentro de los hechos declarados probados, se encuentra el reconocimiento por los demandados de que contactaban con los clientes de Mortgage Specialists utilizando la información objeto del litigio y además les comentaban que Mortgage Specialists no tenía la adecuada licencia para operar en el Estado de New Hampshire. A su vez, los demandados también contactaron con empleados de Mortgage Specialists para ofrecerles trabajo cuando estaban en Mortgage Partners.

La cuestión controvertida en la segunda instancia era si la normativa de competencia desleal tenía prevalencia sobre los secretos industriales. En ese sentido, la actora alegaba que ninguna acción debía ser inadmitida por la prevalencia aludida hasta que se determinara si existía un secreto industrial.

En la sentencia se resalta que la UTSA se aprobó para evitar la incertidumbre sobre los parámetros de protección de los secretos industriales y las apropiadas vías legales para protegerlos.

El tribunal rechazó el planteamiento de que la normativa estatal de la UTSA, en este caso, la NHUTSA¹⁵⁵, no debe prevalecer cuando la información que es objeto del litigio no reúne los requisitos para ser considerada como secreto industrial¹⁵⁶. Este aspecto es sustancial porque determina el régimen de derecho sustantivo que es aplicable y los correspondientes mecanismos de protección que están disponibles. Así, la decisión de que esta normativa prevalezca implica que no se aplique otra.

No obstante lo anterior, la sentencia señala dos aspectos que flexibilizan la doctrina anterior. Por un lado, siempre cabrían las acciones basadas en el incumplimiento contractual que pueda haber en relación con la información.

¹⁵⁵ Siglas que responden a New Hampshire Uniform Trade Secrets Act.

¹⁵⁶ En este sentido, la sentencia considera que no es necesario un pronunciamiento previo sobre la existencia de un secreto industrial para aplicar la norma estatal de secretos industriales en vez de otras, puesto que en ese caso se perjudicaría la uniformidad y claridad que se persigue con la UTSA. Es decir, si la normativa uniformadora sólo se aplicara en los casos que finalmente declaran que concurre un *trade secret*, la uniformidad se perdería por las sentencias que no la aplican por entender que no hay secreto industrial al resolver definitivamente la disputa.

Por otro lado, la prevalencia únicamente procede cuando las otras pretensiones se fundamentan en alegaciones o hechos consistentes en el uso no autorizado de secretos industriales o la apropiación indebida de los mismos. Por lo tanto, la prevalencia no opera cuando la acción requiere algún elemento distinto o adicional a los contemplados en la UTSA (materializada en la correspondiente normativa estatal).

En consonancia con las premisas expuestas, en la resolución judicial se analiza cada una de las pretensiones ejercitadas por Mortgage Specialists. Así, respecto a la acción de conversión¹⁵⁷ ejercitada por haber tenido el dominio y control sobre la propiedad y activos de Mortgage Specialists, privándoles de los mismos, el Tribunal consideró que prevalecía la acción ejercitada bajo la NHUTSA porque la conversión se basaba en el uso de información de clientes por parte de Davey y Carbone¹⁵⁸.

La misma conclusión se alcanza sobre la pretensión del incumplimiento del deber de lealtad¹⁵⁹ como antiguo empleado¹⁶⁰, ya que la misma consiste únicamente en la apropiación indebida de la información de los clientes según la demanda¹⁶¹.

Sin embargo, el tribunal estimó que sí se debía entrar a resolver las acciones sobre inducción a infracción contractual¹⁶² y de competencia desleal. En el caso de la primera acción la no prevalencia se justificaba en el hecho de que la inducción a la infracción contractual se sostenía, entre otros hechos, en que los demandados contactaron con los clientes para incitarles a contratar con ellos informando que Mortgage Specialists no tenía la licencia necesaria. En consecuencia, tales hechos excedían de la apropiación indebida de la información de los clientes.

En ese mismo sentido, se afirma que se debe resolver la acción de competencia desleal, puesto que la misma se sustenta en el hecho de que Carbone comunicó a los clientes de Mortgage Specialists que esta no tenía la licencia correspondiente.

¹⁵⁷ Traducción literal del término *conversion*.

¹⁵⁸ En este sentido es interesante resaltar que en Derecho español no se consideran como secretos industriales las listas de los clientes con sus datos. Vid. SSTs de 29 de octubre de 1999 y de 24 de noviembre de 2006.

¹⁵⁹ Traducción no literal del término *fiduciary duty*.

¹⁶⁰ Esta obligación viene regulada en diversas normas, como la § 42 del RUC.

¹⁶¹ En este caso se alude a *writ*. Este escrito es distinto del *brief*, donde sí se alega que había prueba que acreditaba que Davey y Carbone adquirieron una cantidad relevante de formularios 1003 de los clientes en sus últimos días de trabajo con la única finalidad de suministrar dicha información a Mortgage Partners. El tribunal no tiene en cuenta esta alegación, que parece que habría cambiado el sentido de la resolución respecto a esta acción, porque la misma debería haberse alegado en el *writ*. De la misma manera, parece que hay que inferir que en este caso no había obligación contractual de confidencialidad.

¹⁶² Traducción de la expresión *tortious interference with advantageous relations* siguiendo la terminología empleada en el artículo 14 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

En virtud de lo previamente expuesto, el tribunal de apelación confirmó la resolución de primera instancia, excepto en la desestimación de la acción de inducción a infracción contractual.

Esta sentencia es ilustrativa a efectos de este análisis puesto que muestra por un lado el contexto habitual de las controversias sobre secretos industriales, con la posible consideración de la información de los clientes como secreto industrial y el uso de la misma por antiguos trabajadores como apropiación indebida del mismo. Por otro lado, esta resolución es particularmente interesante porque refleja cómo operan las distintas leyes que pueden ser aplicables en el caso de que los secretos industriales sean vulnerados.

IX. CONCLUSIONES SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES

I. Los *trade secrets* son considerados un elemento esencial de la propiedad industrial e incluso de la economía en el sistema estadounidense. Por eso han sido objeto de una regulación específica a nivel nacional, la UTSA, que es generalmente traspuesta en cada uno de los Estados mediante la correspondiente normativa estatal. Sin perjuicio de lo anterior, al igual que sucede en otros ordenamientos como el español, los secretos industriales también se protegen mediante otra regulación como la penal, la competencia desleal, la responsabilidad contractual o extracontractual.

II. En cualquier caso, con carácter general se entiende por secreto industrial aquella información que con independencia de su soporte o formato tiene un valor económico en sí misma, es secreta y se han tomado algunas medidas para conservar su confidencialidad.

Estos elementos, que han sido paulatinamente perfilados por la jurisprudencia y doctrina estadounidense, operan de forma conjunta. De tal manera que por regla general todos deben concurrir en algún grado, siendo mayor o menor su exigencia en la medida que la misma se vea compensada por la mayor o menor concurrencia del resto de los aspectos integrantes del secreto industrial.

III. La protección de los *trade secrets* no es absoluta. Así, la titularidad de un secreto industrial no concede un monopolio sobre su explotación. Los *trade secrets* pueden ser lícitamente descubiertos y explotados por terceros siempre que no haya una apropiación indebida del mismo. Concepto que, a pesar de ser indeterminado, ha ido concretándose por la jurisprudencia y la doctrina norteamericana. Un claro ejemplo de un conocimiento y uso legítimo es la ingeniería inversa. A su vez, es importante señalar que un secreto industrial que ha dejado de ser confidencial no puede seguir siendo considerado como tal, y por tanto, su protección decae.

No obstante lo anterior, los secretos industriales tienen diversos mecanismos de protección propia (independiente de la suministrada por otras normas

como las penales o las de competencia desleal). En primer lugar, y debido a la relevancia que tiene conservar la confidencialidad sobre los mismos, se encuentran las medidas cautelares destinadas a impedir su difusión y explotación. En segundo lugar, está la declaración de las correlativas obligaciones de uso y divulgación mediante la correspondiente sentencia. En tercer lugar, se sitúan las posibles indemnizaciones por la infracción de la normativa de secretos industriales. A estos efectos conviene aclarar que si bien este puede ser el orden lógico de las pretensiones de un titular de un *trade secret* atendiendo a la finalidad de preservar el mismo, puede que en muchos casos lo que más interés sea directamente una compensación económica por la vulneración del secreto industrial.

X. BIBLIOGRAFÍA

- BAINBRIDGE, David: *Intellectual Property*, 4.^a ed., Financial Times Pitman Publishing, Londres, 1999.
- BAYLOS MORALES, María y otros: *Tratado de Propiedad Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, 3.^a ed., Civitas, Madrid, 2009.
- BINCTIN, Nicolas: *Droit de la Propriété Intellectuelle*, LGDJ, París, 2010.
- BLAIR ROGER D. y COTTER, Thomas F.: *Intellectual Property. Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies*, Cambridge University Press, Nueva York, 2005.
- COLSTON, Catherine y MIDDLETON, Kirsty: *Modern Intellectual Property Law*, 2.^a ed., Cavendish Publishing, Londres, 2005.
- FLETCHER P., George y SHEPPARD, Steve: *American Law in global context. The Basics*, Oxford University Press, Nueva York, 2005.
- GILSANZ USUNAGA, Javier: *El proceso civil estadounidense: la tutela cautelar*, Aranzadi, Navarra, 2010.
- HUNTER, Dan: *Intellectual Property*, Oxford University Press, Nueva York, 2012, págs. 184 a 202.
- JIMÉNEZ SAVURIDO, Cristina y otros: *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Comares, Granada, 2001.
- LANDES, William M. y POSNER, Richard A.: *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts-Londres, 2003.
- LEMA DEVEGA, Carlos y otros: *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995.
- MILLER, Arthur R. y DAVIS, Michael H.: *Intellectual Property. Patents, Trademarks and Copyright*, Thomson, USA, 2007.
- POOLEY, James: *Trade Secrets Coursebook*, núm. 520, Spring 2009, USA.
- RUIPÉREZ AZCÁRATE, Clara y otros: *Cuestiones Actuales de la Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, 2010.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joana y PIERRE, Jean-Luc: *Droit de la propriété industrielle*, 4.^a ed., Litec, París, 2007.

SHERMAN, Brad y BENTLY, Lionel: *Intellectual Property Law*, 3.^a ed., Oxford University Press, Nueva York, 2009.

XI. JURISPRUDENCIA COMENTADA

TRIBUNALES ESTADOUNIDENSES¹⁶³

- *Marbury v. Madison*, 5 U.S. 137 (1803).
- *McCulloch v. The State of Maryland et al.*, 17 U.S. 316 (1819).
- *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*, 244 U.S. 100 (1917).
- *Shellmar Prods. Co. v. Allen-Qualley Co.*, 36 F.2d 623 (7th Cir. 1929).
- *Eire Railroad Co. v. Tompkins*, 304 U.S. 64 (1938).
- *Conmar Prods. Corp. v. Universal Slide Fastener Co.*, 172 F.2d 150 (2d Cir. 1949).
- *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting Inc.*, 376 U.S. 234, 84 S.Ct. 779, 11 L.Ed.2d 669 (1964).
- *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 84 S.Ct. 784, 11 L.Ed.2d 661 (1964).
- *Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Mfg. Co.*, 350 F.2d 134 (9th Cir. 1965).
- *Van Products Co. v. General Welding & Fabricating Co.*, 419 Pa. 248, 213 A.2d 769 (Pa. 1965).
- *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970).
- *Painton & Co. v. Bourns, Inc.*, 442 F.2d 216 (2nd Cir. 1971).
- *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 94 S.Ct. 1879, 40 L.Ed.2d 315 (1974).
- *K-2 Ski Co. v. Head Ski Co., Inc.*, 506 F.2d 471 (9th Cir. 1974).
- *Anaconda Co. v. Metric Tool & Die Co.*, 485 F.Supp. 410, 422 (E.D. Pa. 1980).
- *Chicago Lock Co. v. Fanberg*, 676 F.2d 400 (9th Cir. 1982).
- *Rohm and Hass Co. v. Adco. Chemical Co.*, 689 F.2d 424 (3rd Cir. 1982).
- *W.L. Gore & Associates v. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540 (Fed. Cir. 1983).
- *Ruckelhaus v. Montesanto Co.*, 467 U.S. 986 (1984).
- *Mason v. Jack Daniel Distillery*, 518 So. 2d 130 (Ala. Civ. App. 1987).

¹⁶³ A continuación se enumeran siguiendo el método de cita establecido en *The bluebook. A uniform system of citation*, The Harvard Law Review Association, 18.^a ed., USA, 2006. Es decir, nombre de las partes del proceso, el volumen de la colección, la colección y la página donde comienza decisión. Entre paréntesis el juzgado federal de distrito (primera instancia), circuito (apelación federal) o juzgado estatal y el año de la decisión.

- *Carpenter v. United States*, 484 U.S. 19 (1987).
- *Ingersoll-Rand Co. v. Ciavatta*, 110 N.J. 609, 542 2d 879 (N.J. 1988).
- *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 109 S.Ct. 971, 103 L.Ed.2d 118 (1989).
- *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc.*, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991).
- *Pioneer hi-Bred International v. Holden Foundation Seeds, Inc.*, 35 F.3d 1226 (8th Cir. 1994).
- *General Electric Co. v. Sung*, 843 F.Supp. 776 (D. Mass. 1994).
- *Pepsico, Inc. v. Redmond*, 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995).
- *Gerald Banks v. Unisys Corporation*, 228 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2000).
- *Kadant, Inc. v. Seeley Mach., Inc.*, 244 F.Supp. 2d 19 (N.D.N.Y. 2003).
- *DVD Copy Control Ass'n v. Bunner*, 116 Cal. App. 4th 241 (2004).
- *Mortgage Specialists, Inc. v. Davey*, 153 N.H. 764, 904 A.2d 652 (N.H. 2006).

TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL

- STS de 29 de octubre de 1999 (RJ 1999/8164).
- STS de 24 de noviembre de 2006 (RJ 2007/262).

RESUMEN

SECRETO INDUSTRIAL TRADE SECRET DERECHO ESTADOUNIDENSE

Los secretos industriales tienen una amplia y relevante protección en Derecho estadounidense, que a veces entra en conflicto con la suministrada a otras propiedades industriales e intelectuales.

La regulación de esta materia es estatal y eminentemente jurisprudencial, sin perjuicio del modelo federal no imperativo contenido en la Uniform Trade Secrets Act.

Generalmente se considera que un secreto industrial es cualquier tipo de información, con independencia de su formato, que es secreta y que tiene un cierto valor económico. Los referidos elementos no tienen que concurrir de una manera absoluta, permitiéndose una cierta flexibilidad en la interrelación entre los mis-

ABSTRACT

TRADE SECRET US LAW

Trade secrets has a broad and relevant protection under the US law which sometimes conflicts with other laws regarding other intellectual and industrial properties.

The states have the competence to legislate in relation to trade secrets. However, the case law is also a relevant source of law, as it usually happens in common law systems. Notwithstanding the aforementioned, there is a federal model of law which is not binding or directly applicable, that is contained in the Uniform Trade Secrets Act.

It is commonly accepted that trade secrets are any kind of information which is secret and has some economic value. These requirements do not have to be fully met because it is allowed to have some flexibility in the relationship between them. But

mos. No obstante lo anterior, la jurisprudencia americana requiere la adopción de unas medidas razonables para conservar la confidencialidad por parte del titular del secreto industrial para conceder la protección legal.

Mediante el presente artículo se pretende realizar un análisis de los diferentes elementos que integran el concepto de los trade secrets, así como la protección que ha sido dispensada por los tribunales en disputas sobre los mismos.

the case law requires that some reasonable measures to keep the information secret have been adopted by its owner in order to give legal protection to the trade secret.

This article analyses the different elements of the trade secrets and the protection that has been given by the courts in disputes related to them.

(Trabajo recibido el 6-1-2013 y aceptado para su publicación el 31-7-2013)