

# Patentes y Secretos empresariales, ¿amigos o enemigos?

Ernesto Cebollero

*A la hora de definir la estrategia de protección de los intangibles de cualquier organización se plantean no pocos interrogantes. Uno de ellos se puede plantear a la hora de optar por patente o secreto empresarial. Es cierto que dependiendo del objeto de protección una de las dos pueda directamente no aplicar. No obstante, en muchos casos el escenario será justo el contrario, un mismo objeto potencialmente protegible por ambas vías. Será en estos supuestos en los que deberá de analizarse debidamente el supuesto en cuestión para, teniendo en cuenta las particularidades de las dos alternativas, optar por la que mejor se adapte a las necesidades de la organización.*

A la hora de definir la estrategia de protección de los intangibles de cualquier organización se plantean no pocos interrogantes. Precisamente uno de ellos es el que da pie a esta pequeña reflexión sobre las figuras del secreto empresarial y las patentes.

Es cierto que tradicionalmente la figura de la patente ha sido, y de hecho se puede decir que sigue siendo la joya de la corona en materia de innovación asociada a la generación de ventajas competitivas. No en vano, permite a su titular desplegar un monopolio legal en relación con una determinada tecnología durante un lapso de tiempo razonablemente prolongado (20 años desde su solicitud).

No obstante, no es menos cierto que en los últimos años la figura del secreto parece haber cogido algo de vuelo, no solo a nivel legislativo con la entrada en vigor de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos

Empresariales sino también a nivel judicial.

En este sentido si bien hace poco más de 10 años los casos que llegaban a Sala eran escasos y en la mayoría de las ocasiones se negaba la existencia de un secreto empresarial, existen ya en la actualidad bastantes decisiones en las que nuestros tribunales han reconocido esta protección concediendo además indemnizaciones nada desdeñables.

Sirva como mero botón de muestra de lo dicho la Sentencia número 853 de 20 de mayo de 2022 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) en la que el Tribunal condenó al pago de 4 millones de euros por la violación de un secreto empresarial.

Dicho lo anterior a modo introductorio, es crucial a la hora de optar por una u otra vía de protección, conocer el perfil y recorrido práctico de ambas figuras.

*Tradicionalmente la figura de la patente ha sido la joya de la corona. No obstante, en los últimos años la figura del secreto parece haber cogido bastante tanto a nivel legislativo como judicial.*

Como premisa, hay que decir que ambas pueden aplicarse a un mismo objeto si bien por sus particularidades una u otra pueden no ser pertinentes en determinados casos.

Así las cosas, como secreto empresarial puede protegerse “cualquier información o conocimiento” que i) no sea generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ni fácilmente accesible para ellas, ii) tenga un valor empresarial, por ser secreto, y iii) haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Por su parte, la protección vía patente aplica solamente a soluciones técnicas que resuelvan un problema técnico presentando novedad y un cierto mérito inventivo en relación con el estado del arte.

Siendo un poco más gráficos, la protección de un método de gestión empresarial, de un protocolo para maximizar la inversión en bolsa o de la receta de una salsa barbacoa super sabrosa difícilmente serán protegibles –al no tener a priori componente técnico– por medio de patente. No obstante, sí serán potencialmente protegibles como secreto si se dan los tres requisitos mencionados más arriba.

*Al hablar de patentes y secreto empresarial nos referimos a dos figuras con una finalidad relativamente similar, aunque implementadas de manera y con una lógica completamente dispar.*

Será por lo tanto en aquellos supuestos en los que sobre un mismo elemento puedan aplicarse ambas figuras, en los que habrá de procederse con mayor cuidado de cara a determinar, atendiendo las circunstancias del caso, que vía de protección es más adecuada.

Es en este punto donde hay que prestar especial atención a las particularidades de cada una de ellas.

Así una patente está limitada siempre en el tiempo, mientras que un secreto puede serlo indefinidamente –siempre y cuando se mantenga como secreto, valga la redundancia. Una patente exige siempre y en todo caso que se revelen los detalles técnicos de la misma de manera que cualquier competidor –una vez expire su duración– pueda replicarla libremente, mientras que la naturaleza del secreto permite que un conocimiento se quede internamente en cualquier organización y como tal revierta única y exclusivamente en su competitividad. A nivel operativo una patente exige seguir un procedimiento de registro en cada uno de los territorios donde se pretende obtener el monopolio, mientras que el secreto requiere de la implementación de toda una serie de medidas organizativas internas (acuerdos de confidencialidad con empleados, limitación al acceso de cierta información, etc.). Una patente concede un derecho de exclusiva frente a cualquier tercero que haga algo similar, vamos a decirlo así, mientras que el secreto no protege frente a terceros que, de manera independiente, esto es sin haber accedido a dicho secreto, hayan podido desarrollar un conocimiento parejo.

*Será por lo tanto en aquellos supuestos en los que sobre un mismo elemento puedan aplicarse ambas figuras, en los que habrá de procederse con mayor cuidado de cara a determinar, atendiendo las circunstancias del caso, que vía de protección es más adecuada.*

En definitiva, se trata de dos figuras con una finalidad relativamente similar, aunque implementadas de manera y con una lógica completamente dispar. Por ello, y para aplicarlas de la mejor manera posible al mix de intangibles de cualquier organización, resulta especialmente necesario conocerlas en profundidad.