

La experiencia y conocimiento de los trabajadores como límite al secreto comercial

* * * *

Manuel Bernet Páez

Universidad de los Andes

mbernet@uandes.cl

<https://orcid.org/0000-0002-8668-9528>

Alfredo Sierra Herrero

Universidad de los Andes

asierra@uandes.cl

<https://orcid.org/0000-0002-1302-0081>

Recibido: 15 de octubre de 2024

Aceptado: 8 de noviembre de 2024

Resumen

En los diversos sistemas jurídicos se protegen los secretos comerciales de titularidad de los empresarios. Tal tutela, sin embargo, tiene límites, y uno de ellos es aquella hipótesis de que trabajadores que han accedido a un secreto comercial de su empleador abandonan tal empresa para ejercer su profesión u oficio en otro lugar, lo cual conlleva el uso de conocimientos o habilidades vinculadas a dicho secreto comercial. El propósito de este texto es conocer esta excepción a la protección del secreto comercial en el ámbito del derecho comparado y entregar una propuesta de su interpretación en el derecho chileno. La resolución de este asunto no es sólo de naturaleza teórica, sino particularmente práctica, puesto que la mayoría de los casos de apropiación indebida de secretos comerciales son protagonizados por trabajadores que cesan en sus puestos para ocupar nuevas posiciones en otro lugar, y en el caso de que sean demandados, la principal defensa que oponen es que la supuesta información sustraída ha pasado a formar parte de sus habilidades o conocimientos personales, de ahí que puedan ejercerlas libremente. En el caso específico del derecho chileno, se propone resolver este dilema presentando un test de dos pasos que en primer término determine si el secreto comercial se

ha integrado de manera inescindible en la persona del trabajador y, acto seguido, establecer si la protección del secreto comercial en cuestión afectaría o no la movilidad del dependiente involucrado en el litigio.

Palabras clave: propiedad intelectual, secreto comercial, habilidades y experiencias, delitos económicos, movilidad laboral, competencia desleal, cláusula de no competencia, trabajadores.

The Skill and Knowledge of Employee as a Limit to Trade Secrets

Abstract

In most legal systems, trade secrets owned by entrepreneurs are protected. Such protection, however, has limits, and one of them is the hypothesis in which employees who have accessed a trade secret of their employer leave such company to practice their profession elsewhere, which entails the use of knowledge or skills related to such trade secret. The purpose of this text is to expose about this exception to trade secret protection in the comparative law and to provide a proposal for its interpretation in Chilean law. The resolution of this issue is not only of a theoretical nature, but particularly practical, since most of the cases of misappropriation of trade secrets are brought by employee who leave their jobs to take up new positions elsewhere, and in the event that they are sued, the main defense they put forward is that the allegedly misappropriated information has become part of their personal skills or knowledge, hence they can freely exercise them. In the specific case of Chilean law, it is proposed to resolve this dilemma by presenting a two-step test, first to determine whether the trade secret has become inseparably integrated in the employee's person, and then to establish whether or not the protection of the trade secret in question would affect the mobility of the employee involved in the litigation.

Key words: intellectual property, trade secret, skill and knowledge, economic crimes, employee mobility, unfair competition, non-competition clause, employee.

A habilidade e o conhecimento do trabalhador como um limite aos segredos comerciais

Resumo

Nos diversos ordenamentos jurídicos, os segredos comerciais de propriedade dos empregadores são protegidos. Tal proteção, no entanto, possui limites, e um deles é a hipótese de que o trabalhador que tem acesso a um segredo comercial de seu empregador deixe tal empresa para exercer sua profissão ou ofício em outro local, o

que implica a utilização de conhecimentos ou habilidades vinculados a tal segredo comercial. O objetivo do presente texto é conhecer essa exceção à proteção do segredo comercial no âmbito do direito comparado e apresentar uma proposta para sua interpretação direito chileno. A resolução desta questão não é apenas de natureza teórica, mas particularmente prática, uma vez que a maioria dos casos de apropriação indébita de segredos comerciais é apresentada por trabalhadores que deixam os seus postos de trabalho para assumir novas funções noutra local e, no caso de serem processados, a principal defesa que apresentam é a de que a informação alegadamente obtida de forma indevida passou a fazer parte das suas competências ou conhecimentos pessoais, pelo que podem exercê-las livremente. No caso específico do direito chileno, propõe-se a resolução desse dilema através da apresentação de um teste em duas fases que determinaria, em primeiro lugar, se o segredo comercial se tornou indissociável à pessoa do trabalhador e, em seguida, se a proteção do segredo comercial em questão afetaria ou não a mobilidade do trabalhador envolvido em juízo.

Palavras-chave: propriedade intelectual, segredo comercial, competências e experiência, crime económico, mobilidade laboral, concorrência desleal, cláusula de não concorrência, trabalhadores.

1. Introducción

En los diversos ordenamientos jurídicos se protegen los llamados “secretos comerciales”, de titularidad de los empresarios. Tal tutela, sin embargo, tiene límites, y uno de ellos es aquella hipótesis de que trabajadores que han estado expuestos legítimamente a un secreto comercial de su empleador abandonan tal empresa para ejercer otra posición laboral en un distinto lugar, o bien eligen desarrollar un proyecto propio en su calidad de empresarios. De esta manera, se reconoce que el titular del secreto comercial no podrá impedir que estos extrabajadores puedan libremente utilizar sus habilidades y competencias derivadas del conocimiento lícito que han tenido de los secretos comerciales a los que han accedido mientras estaba vigente el vínculo laboral.

A este límite se lo conoce bajo la terminología anglosajona *skill and knowledge* (en adelante, S&K). Así, el propósito de este texto es examinar el estado de la cuestión de esta excepción y presentar ciertos criterios interpretativos aplicables al derecho chileno, en atención a su reconocimiento expreso en el artículo 284 quinquies del Código Penal, incorporado por la Ley 21595, de 17 de agosto de 2023, sobre delitos económicos.

Para alcanzar los objetivos propuestos, este texto se dividirá en las siguientes partes: en la primera, revisaremos en términos generales el concepto de secreto comercial y su tutela en el derecho chileno. En la segunda, nos referiremos a los orígenes históricos de este límite y sus diferentes aproximaciones en el derecho comparado. Finalmente, en la tercera nos abocaremos a su estudio en el derecho chileno y ofreceremos una propuesta hermenéutica de cómo debería ser comprendida esta excepción en nuestro entorno.

2. El concepto de secreto comercial y su tutela en el derecho chileno

Desde un plano dogmático, la información técnica y comercial mantenida en reserva por las empresas por su valor ha recibido diversas denominaciones en el tiempo por la doctrina. Sin embargo, se ha ido asentado el concepto de secreto empresarial,¹ el que es definido por Suñol (2009)

(...) como toda información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente por medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación con los sujetos a los que se la comunicó voluntariamente, como respecto de aquellos que la ignoran. (p. 191)

Así, dentro de este concepto omnicomprendivo de secreto empresarial es posible distinguir entre secretos industriales, que se refiere estrictamente a conocimientos aplicables a la industria, y a secretos comerciales, que alude a la información referida a la organización de la empresa (Gómez Segade, 1995, p. 6084).

Esta distinción expresada fue recogida en el derecho chileno, lo cual trajo aparejadas consecuencias jurídicas negativas. Es así como

1 Sobre esta evolución denominativa, *vid.* Gómez Segade (1974, pp. 46-50) y Bustillo (2020, pp. 64-69). En cuanto a la bondad de la elección del término “secreto empresarial” Gómez Segade (2020, p. 151).

inicialmente el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial definía al secreto empresarial de esta manera: “Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”.²

Como puede apreciarse, en esta definición legal el secreto empresarial en el derecho chileno se limitaba al denominado “secreto industrial”, ya que sólo se refería a conocimientos o información sobre productos o procedimientos industriales, quedando excluida de este concepto toda información que no compartía este contenido, como lo es aquella que pertenece a la esfera comercial de las empresas.

Ello fue ratificado por los tribunales de justicia, siendo ilustrativo el siguiente pasaje de esta sentencia referida a la divulgación por parte de un ex empleado del plan comercial de su antiguo empleador a una empresa de la competencia:

la “divulgación” del plan comercial de la actora efectuada por el demandado, no se subsume en la norma en que se ha sustentado la acción de marras, por cuanto, como ya se dijo, el concepto de “secreto empresarial” está referido a todo producto o procedimiento industrial, y cuya infracción sanciona la norma invocada por el actor, no logrando configurar ninguno de dichos elementos el “plan comercial” que el demandado habría divulgado a un tercero, proveedor del actor, encontrándose ausente (...)³

Esta mirada restrictiva del concepto de secreto empresarial fue percibida de forma crítica por el legislador chileno y, por ello, fue objeto de una reforma mediante la Ley 21355, de 5 de julio de 2021, y cuya entrada en vigor fue el 9 de mayo de 2022. Así, en el mensaje del proyecto de dicha ley se indicó:

2 Esta era la redacción de este precepto contenida en la Ley 19996, de 11 de marzo de 2005.

3 Sentencia Rol C-20058-2011, de 1º Juzgado Civil de Santiago, 20 de mayo de 2014, confirmada por sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol C-7.698-2014, de 18 de diciembre de 2014.

Nuestra legislación vigente contempla un concepto de secreto empresarial restringido, que no se ajusta a estándares internacionales de protección. Es por ello que el N° 38 del artículo primero del proyecto, propone establecer una definición más acorde al artículo 40 del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, que fija el estándar en esta materia, complementada por las disposiciones propuestas en los N°s 36, 37, 39 y 40.⁴

De este modo, en el texto vigente de la Ley de Propiedad Industrial, la expresión “secreto empresarial” es sustituida por la voz “secreto comercial”, y se la define en los siguientes términos:

Artículo 86.- Se entiende por secreto comercial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando dicha información:

- a) Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información;
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Acerca de este concepto, cuya denominación correcta debió ser “secreto empresarial”,⁵ sólo nos abocaremos a dar cuenta de su vocación expansiva, puesto que ya no se circunscribe a lo estrictamente industrial, sino que abarca también el ámbito comercial de la empre-

4 Mensaje de S.E. el presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley 19039 de propiedad industrial, la Ley 20254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal, 20 de septiembre de 2018, Boletín 12135-03, p. 14.

5 La crítica a tal denominación también es extensible a su uso en la Directiva (UE) 2016/943, como también al derecho angloamericano que usa la voz *trade secret*. En este punto, indica Bustillo (2020, p. 67) que es un término

sa, en la medida en que le conceda a ésta una posición de preferencia respecto al resto.

Sólo para fines ilustrativos se pueden distinguir tres grupos de información encasillable como secretos protegibles, a saber: (i) los atinentes al sector técnico-industrial de la empresa; (ii) los relativos al sector puramente comercial de la empresa, y (iii) lo concerniente a aspectos de organización interna de la compañía (Bustillo, 2020, p. 66; Estrada, 2017, p. 136; Gómez Segade, 1974, pp. 51-52). Luego, en el ámbito propiamente comercial, Suñol (2009, pp. 118-119) añade como ejemplos, entre otros, los planes comerciales, de marketing, de desarrollo de nuevos productos, información relativa a clientes y proveedores, métodos de negocios o la arquitectura de los precios.

El último paso de esta evolución normativa respecto del concepto de secreto comercial en la legislación chilena lo encontramos en la Ley 21595, de 17 de agosto de 2023, que sanciona penalmente la intromisión indebida sin consentimiento de su titular a un secreto comercial (artículo 284 del Código Penal), como también su revelación (artículo 284 bis del Código Penal) o su aprovechamiento personal (artículo 284 ter del Código Penal) respecto a aquel que accedió legítimamente al conocimiento de dicho secreto. En este sentido, el Código Penal no innovó sobre la definición de “secreto comercial”, puesto que en su artículo 284 sexies se indica: “Para efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes, se entenderá por secreto comercial la información que reúna los requisitos exigidos por la ley de propiedad industrial”.

Ahora bien, no debemos dejar pasar una importante innovación contenida en la Ley 21595 que consagra la excepción de S&K, al incorporar en el artículo 284 quinquies del Código Penal lo siguiente:

No incurre en el delito previsto en los artículos 284 bis y 284 ter quien en el ejercicio de su profesión, oficio, trabajo o actividad económica usa la experiencia y las competencias legítimamente adquiridas en conocimiento lícito de un secreto comercial.

equivoco, debido a que literalmente se extendería sólo a los secretos vinculados al comercio, dejando de lado los de naturaleza técnica.

De esta manera, esta última norma descrita nos permite abordar algunos de los problemas que queremos tratar en este texto. El primero es cómo distinguir entre el secreto comercial —cuyo titular es el empleador— de las habilidades o experiencias de un trabajador que ha accedido de forma legítima a ese secreto y que, por tanto, podría utilizar libremente una vez terminada la relación laboral.⁶ Esta aclaración resulta vital, como advierte Gómez Segade, ya que: “(...) surge el lógico temor de que al proteger el secreto industrial se impida al obrero utilizar sus habilidades, conocimientos y experiencias personales, con lo que se perjudicaría gravemente su futuro profesional” (Gómez Segade, 1974, p. 85).

En los siguientes apartados nos detendremos en este asunto, sin embargo, ya es posible efectuar un primer apunte que permite delimitar correctamente la cuestión planteada. En este sentido, se debe advertir que el mismo concepto de secreto comercial que recoge la legislación chilena no da cobertura a las cualidades subjetivas de los trabajadores, puesto que siempre debe tratarse de información de titularidad de la empresa, de ahí que quedaran fuera de dicho término todos los elementos —como el talento, la pericia o las dotes de mando— que no pueden ser transmitidos a terceros.⁷

La segunda encrucijada que nos interesa resolver en este trabajo es más compleja que la anterior, ya que se refiere a las consecuencias jurídicas que se presentan cuando existe un solapamiento entre el secreto comercial al que accedió el trabajador legítimamente en su anterior empleo con sus habilidades y experiencias. En otras palabras, siguiendo a Estrada:

(...) el problema no es de distinción conceptual entre conocimiento y experiencia y secreto empresarial, sino de las consecuencias jurídicas que se atribuyen al hecho de que entre los conocimientos

6 La línea de separación entre el secreto comercial y las habilidades de los trabajadores es un asunto *per se* complejo, en particular respecto a dependientes altamente cualificados que han estado expuestos al secreto por un periodo de tiempo extenso (Feldman, 1994, p. 176).

7 En el mismo sentido para el derecho español, ver Farrando (2001, p. 203) y Girona (2022, p. 82), y en el derecho inglés, lo destaca la sentencia *Herbert Morris v. Saxelby* [1916] AC 688.

y experiencias de un trabajador figure el secreto empresarial de uno de sus ex empleadores. (Estrada, 2016, p. 199)

De acuerdo con la redacción del artículo 284 quinquies del Código Penal, como también de otros textos comparados,⁸ en tal hipótesis la divulgación o el uso del secreto comercial por este extrabajador no sería sancionable penalmente por ser una conducta atípica.⁹

Como puede apreciarse, la resolución de las cuestiones planteadas no es sólo de naturaleza teórica, sino también esencialmente práctica, puesto que se trata de uno de los principales argumentos que se invocan en la praxis por exdependientes ante una acción dirigida por su anterior empleador por la divulgación o el aprovechamiento ilícito de un secreto comercial, y que especialmente se ha considerado por parte de la jurisprudencia comparada para negar la tutela a importante información que se consideraría *a priori* como secreto comercial, como ocurre, a modo de ejemplo, con el listado de clientes en el derecho español (Estrada, 2017, pp. 135-138). Adicionalmente, desde un plano estadístico, la mayoría de los casos de apropiación indebida de secretos son protagonizados por trabajadores o por exempleados.¹⁰ Por tanto, a estos importantes problemas nos abocaremos de forma preferente en este trabajo.

3. El origen histórico de la excepción de *skill and knowledge* y su reconocimiento en el derecho comparado

Una de las dificultades de la materia en estudio obedece a los diversos enfoques regulatorios presentes en los sistemas jurídicos comparados. Es así como es posible apreciar una fragmentación normativa sobre los secretos comerciales al ser aplicables reglas vinculadas a la competencia desleal, a la propiedad intelectual, al derecho penal, al derecho laboral e inclusive al derecho de los contratos (Ohly, 2019,

8 Art. 1.3. b) de la Directiva Europea (EU 2016/943) sobre secretos comerciales y el artículo 1.3. de la Ley de secretos empresariales española (1/2009).

9 En similar sentido en el derecho español, por todos Suñol (2009, p. 261).

10 Se recogen estos datos para el derecho estadounidense en Almeling et al. (2011, p, 69).

p. 411). Ello incide naturalmente en los alcances de la excepción de S&K, siendo por ello importante revisar su origen histórico y la manera en que se ha ido consagrado en ordenamientos jurídicos cercanos al derecho chileno.

3.1 Las fuentes históricas de la excepción de *skill and knowledge* y su fundamento

Desde un prisma histórico es posible rastrear este límite a la tutela de los secretos comerciales en el *common law* inglés (Hrdy, 2019, p. 2424). Es así que ante demandas destinadas a exigir el cumplimiento de un acuerdo de no competencia entre un empleador y un extrabajador, los tribunales, acudiendo a la equidad, sostenían que por medio de un contrato no se podía privar a una persona de su derecho a usar su talento o sus capacidades.¹¹ Del mismo modo, se señala que, si como consecuencia de sus labores un trabajador obtenía un conocimiento personal sobre la clientela de su empleador o se familiarizaba con sus secretos comerciales, podía tomar ventaja de aquello en la medida en que no hubiese restricciones competitivas.¹²

Por su parte, el derecho estadounidense siguió de cerca el enfoque entregado por el derecho inglés, denegando acciones dirigidas por empleadores en contra de extrabajadores basadas en la equidad, puesto que se sostenía que tal fuente del derecho no podía utilizarse para impedir que un hombre mejore legítimamente su situación, en particular mediante el conocimiento que tuviese de los clientes de su pretérito lugar de trabajo (Notes, 1923, p. 166).

Acto seguido, los fundamentos que se esgrimen para justificar esta excepción son variados. En primer lugar, se indica que la excepción del S&K se asienta en bienes jurídicos constitucionalmente tutelados, como lo son la libertad de trabajo o el libre desarrollo de la personalidad (Olmos, 2024, p. 164; Suñol, 2009, p. 248). Así, esta motivación se condensa en la siguiente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid:

11 *LeatherCloth Co. v. Lorstont*, 9 L.R. Eq. 345, 354 (1869).

12 *Herbert Morris Ltd v Saxelby* [1916] AC 688.

La posibilidad de cambiar de trabajo y de aprovechar en el nuevo trabajo el bagaje de experiencia y conocimiento profesional adquirido en el anterior empleo es un derecho del trabajador con anclaje constitucional en el art. 35.1. de la Constitución (derecho a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo), y la libre iniciativa empresarial tiene también anclaje constitucional (art. 38 de la Constitución). (...) Cualquiera medida jurídica que limite gravemente esta posibilidad del trabajador puede entrar en serio conflicto con este derecho del art. 35.1. de la Constitución. (...) Cuando una empresa despide a asalariados que han desempeñado un importante cargo en la misma y con lo que no exista concertada una cláusula de no competencia admitida en el artículo 21.1. del Estatuto de los Trabajadores, se arriesga a que estos trabajadores pasen a trabajar para otra empresa o funden su propia empresa y aprovechen la experiencia y los concretos conocimientos adquiridos en su anterior trabajo.¹³

En segundo término, desde un plano económico, se sostiene que, de no admitirse esta excepción, se limitaría en demasía el mercado del trabajo, lo que privaría a la sociedad al acceso de importante información que es trasladada a través de la movilidad laboral (Perritt, 1994, pp. 144-145). En este sentido, los interesados en contratar nuevos trabajadores se verían inhibidos de aquello por el riesgo de ser sujetos a demandas por infracción a secretos comerciales intentadas por los anteriores empleadores (Kolasa, 2018, p. 34).

Finalmente, se sostiene que la protección a los secretos empresariales no puede funcionar como un castigo a los mejores trabajadores, quienes, en aras de una mayor productividad, han absorbido o generado secretos empresariales durante su hacer laboral. De este modo, si tales secretos se encuentran fusionados en sus habilidades, en el caso de no reconocer la excepción de S&K se afectaría su libertad para perseguir sus propios fines de un mejor vivir, incluso siendo condenados a sólo trasladarse a trabajos futuros donde no puedan explotar sus ricas experiencias laborales anteriores (American Law Institute, 1995, p.

13 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 18 de mayo de 2006, AC 2006/1689.

482). Ello, en los hechos, significaría la imposición de una cláusula de no competencia que no ha sido consentida expresamente en beneficio exclusivo del empleador primitivo (Hrdy, 2019, pp. 2440-2441).

No obstante los motivos expresados, no debemos dejar de mencionar que una lectura hermenéutica de esta excepción inclinada a favor de los trabajadores desconocería los intereses legítimos de los empresarios, puesto que en muchas ocasiones el secreto comercial que se podría divulgar por un exdependiente a través de la práctica de su experiencia podría ocasionar incluso la desaparición de dicho agente en el mercado, de ahí que sea necesario presentar una propuesta equilibrada entre los intereses implicados (Nastelski, 1957, p. 7).

Realizadas estas precisiones, nos enfocaremos a continuación en tratar esta excepción en algunos ordenamientos comparados para extraer ciertos elementos interpretativos útiles para el derecho chileno. En esta tarea, hemos elegido los sistemas jurídicos de Alemania y de España. Su selección obedece a su cercanía dogmática con las leyes de propiedad industrial y de competencia desleal de Chile. Sin embargo, hacemos presente que, al presentar nuestra propuesta hermenéutica para el derecho chileno, acudiremos a ciertos desarrollos estadounidenses considerando su profusa jurisprudencia sobre el tema.

3.2 La excepción de *skill and knowledge* en el derecho alemán

En el derecho alemán, de manera histórica se protegía al secreto comercial mediante el instrumento penal, en particular conforme disponía la § 17 de la antigua Ley de Competencia Desleal, y su foco se encontraba en sancionar a los empleados desleales que durante la vigencia de la relación laboral comunicaban secretos a terceros, quedando por tanto sin castigo la divulgación que ocurría con posterioridad del cese de dicho vínculo (Ohly, 2014, p. 6).

A partir de ello, se consideró que los antiguos empleados podían utilizar en sus posiciones laborales posteriores los conocimientos adquiridos de manera honesta en sus trabajos previos (Mes, 1979, p. 587), dejando presente la dificultad de poder distinguir entre, por un lado, los secretos comerciales y, por el otro, las habilidades y conocimientos internalizados en la persona del trabajador, teoría denominada de la inseparabilidad (Kolasa, 2018, p. 94).

De este principio general que exhibía un desequilibrio entre los intereses implicados se sugirió acceder a la tutela civil para proteger los secretos comerciales de los empresarios, para lo cual se acudió a la cláusula general de competencia desleal y a las normas de la responsabilidad civil extracontractual. Ahora bien, se trataría de un amparo excepcional sobre la base de una ponderación de intereses aplicados al caso en concreto (Kraßer, 1977, pp. 186-187).

En este sentido, se presentó como un primer límite a esta regla general favorable a los dependientes la hipótesis de que el trabajador accedía de manera deshonesta a los secretos comerciales de su empleador, lo que ocurría cuando se efectuaba el registro de secretos por el empleado sin propender al beneficio de su principal, ya sea tomando notas o memorizando fórmulas para posteriormente explotarlas para su interés personal o ajeno (Hauck, 2022, p. 534; Nastelski, 1957, p. 6;).

Es ilustrativa de lo dicho la sentencia del Tribunal Federal alemán de 27 de abril de 2006.¹⁴ En dicho asunto, se discutía si era lícito que un empleado jubilado pudiera hacer uso de un listado de clientes que había recopilado durante su vida laboral, registro que llevaba mediante anotaciones en una libreta o en su computador personal. El Tribunal declaró la deslealtad de la conducta, esgrimiendo que, si bien como regla general un trabajador que ha dejado una empresa puede utilizar posteriormente los conocimientos adquiridos durante su estancia laboral sin restricciones —salvo pacto de no competencia—, ello sólo se limita a la información que el expleado conserva en su memoria, lo que no ocurría en este caso en que toda la información utilizada por el demandado —que era muy detallada— se alojaba en documentos escritos.¹⁵

Una segunda restricción a este principio general está dada por la regulación específica a las invenciones de servicios. Es así que, respecto de este tipo de creaciones intelectuales, incluso después de ter-

14 BGH, 27 de abril de 2006 - I ZR 126/03 (OLG München) Kundendatenprogramm.

15 El Tribunal Federal Supremo siguió esta línea en la sentencia de 22 de marzo de 2018 (I ZR 118/16), al indicar que un empleado que renuncia no tiene derecho a actualizar sus conocimientos que ha adquirido en su trabajo sustrayendo documentos y preservándolos para su uso ulterior.

minada la relación laboral, el extrabajador debería mantener estricta confidencialidad a fin de no destruir la novedad propia de este tipo de bienes inmateriales (Kraßer, 1977, p. 190; Mes, 1979, p. 588).

Finalmente, una tercera excepción a la regla general indicada se refería al uso desleal de una información obtenida inicialmente de modo honesto. Esta es la hipótesis que resulta más compleja conforme a los bienes jurídicos involucrados, puesto que implica crear jurisprudencialmente un deber de confidencialidad para el trabajador una vez extinguida la relación laboral, todo ello basado en que su comportamiento ha distorsionado la competencia en los mercados (Kolasa, 2018, p. 87).

Para comprender lo dicho, resulta relevante acudir a la sentencia dictada por el Tribunal Federal alemán de 21 de diciembre de 1962 que marcó los devenires posteriores.¹⁶ En este litigio, se discutía la deslealtad del comportamiento de un exgerente comercial de una empresa dedicada a la fabricación de revestimiento para pisos, el cual, una vez que abandonó su trabajo, compartió información sobre el proceso de manufactura de tales productos a una compañía de Países Bajos, además de constituir una sociedad que fabricaba y comercializaba el mismo material.

El Tribunal acogió la acción razonando que lo decisivo en este caso no son las circunstancias en las cuales el extrabajador accedió a los secretos empresariales, sino si por medio de su explotación posterior realizó un acto desleal con relación a su anterior empleadora. Para asentar esto, el Tribunal introduce una serie de criterios para tener en consideración para enjuiciar la deslealtad del demandado.

El primero de ellos se refería a que este gerente era el ejecutivo con la más alta remuneración en la empresa y que contaba con poderes de representación, lo que suponía por ello una relación de confianza que debía mantenerse con posterioridad al cese del vínculo laboral. Lo segundo era el breve plazo de permanencia del trabajador en la empresa, esto es, sólo dos años, que no permitía sostener que dicho dependiente había moldeado su experiencia en términos tales que se había vuelto un trabajador muy especializado en una determinada área y, lo que es más importante, que su futuro laboral no dependía

16 BGH, sentencia del 21 de diciembre de 1962 - I ZR 47/61 (OLG Hamm).

razonablemente del uso posterior del secreto comercial que había conocido. El tercero, el quehacer del demandado se relacionaba con el ámbito comercial de la compañía, lo que redundaba que no había contribuido a la generación del secreto comercial que pertenecía al ámbito de la técnica. Y el cuarto, que la información en disputa resultaba imprescindible para el desarrollo económico ulterior de la demandante.

A pesar de los interesantes razonamientos contenidos en esta sentencia, se debe apuntar que recibió embates por parte de la doctrina. Se indicaba que era caprichosa la distinción entre un dependiente de alta dirección con un empleado promedio, el cual, según el criterio esbozado, tendría una mayor libertad para usar secretos comerciales al momento de cambiarse de trabajo. Del mismo modo, se señaló que no era muy ajustado definir esta cuestión acudiendo a la temporalidad de la relación laboral, puesto que, con el ritmo creciente de la economía, se puede producir una muy estrecha relación entre el trabajador y el secreto comercial (Mes, 1979, p. 588). Asimismo, se decía que esta mirada restringía en demasía la movilidad laboral de empleados altamente cualificados que sólo pueden desempeñarse en una misma industria (Kolasa, 2018, p. 101; Ohly 2014, p. 10).

Con posterioridad, el Tribunal Federal alemán ha mantenido el criterio de temporalidad de la relación laboral para detectar la deslealtad del comportamiento de extrabajadores respecto a los secretos comerciales, siendo ilustrativa sobre ello la sentencia de 3 de mayo de 2011, en la cual sostuvo que el demandado, al haberse mantenido en su anterior empleo por más de 8 años, era improbable que habría ingresado a dicho lugar con el propósito de acceder a los secretos comerciales de la actora para posteriormente utilizarlo en su beneficio.¹⁷

Así, siguiendo al elenco extraído por Estrada (2016, pp. 125-126) de la jurisprudencia del Tribunal Federal alemán, se aprecian como circunstancias portadoras de deslealtad: (i) la extinción anticipada y unilateral de la relación laboral con el exclusivo propósito de utilizar los secretos conocidos del empleador; (ii) la defraudación por parte de los trabajadores de la confianza depositada en ellos por el titular

17 BGH, sentencia de 3 de mayo de 2001- I ZR 153/99 (Düsseldorf) Spritzgießwerkzeuge.

del secreto comercial; (iii) la breve duración del vínculo laboral; (iv) la independencia del futuro laboral del trabajador en cuestión con relación a los secretos comerciales usados; (v) la ausencia de aporte del trabajador en la generación de la información constitutiva del secreto comercial; (vi) el incumplimiento de un pacto de confidencialidad; y (vii) la revelación del secreto a un tercero a cambio de un precio en vez de su utilización para su desempeño laboral, por sí o en su calidad de empresario.

Por su parte, en el ámbito de la doctrina, resulta de interés conocer la opinión de Ohly (2014, p. 11), quien ha efectuado nuevas contribuciones a esta discusión. Señala que es necesario lograr un equilibrio entre los intereses tutelados, a saber, el del antiguo empleador en proteger sus secretos comerciales y el del extrabajador en su desarrollo profesional. Ahora bien, señala que también debe considerarse el interés general respecto a la movilidad laboral y la competencia en el mercado por trabajadores más calificados.

Para lograr lo anterior, postula una serie de criterios a los que debe atender el juez en el caso concreto. El primero de ellos es la naturaleza de la información que compone el secreto comercial, ya que esgrime que, si ella tiene un componente esencialmente técnico, no debería ser utilizada posteriormente por el extrabajador, en atención a su calidad de posible invención de servicios, o que por su especificidad (por ejemplo, el diseño de una máquina) resulte poco probable que se estime como una habilidad internalizada en una persona. Por el contrario, la información propiamente comercial podría ser usada por el anterior empleado, a menos que haya suscrito una cláusula de no competencia poscontractual.

En segundo lugar, señala que se debe considerar el valor que tiene la información tanto para la empresa titular del secreto como para el extrabajador. En cuanto a la primera, se debe valorar si la pérdida del carácter de secreto de la información puede ocasionar su extinción, mientras que, respecto al segundo, se debe escrutar si el extrabajador tendría dificultades para ejercer su actividad profesional habitual sin hacer uso de este secreto comercial.

Por último, Ohly (2014, p. 11) indica que se debe enjuiciar cuál fue la participación que tuvo el trabajador en su anterior empleo con relación al secreto comercial en conflicto. Esto es, a modo de

parámetro, si la información constitutiva de secreto comercial la adquirió de forma deshonesto o bien no se encontraba en la órbita de su quehacer diario, entonces, en tales supuestos, se debe concluir que, producido el cese del vínculo laboral, dicho dependiente no podrá hacer uso de esta. Por otro lado, si el extrabajador intervino de manera directa en la creación de dicha información, no resultaría estimable que se le negara su utilización en el futuro, a menos que estemos ante una cláusula de confidencialidad.

Por último, este recorrido sería incompleto si no se mencionara que el 26 de abril de 2019 entró en vigencia la nueva Ley de Secretos Comerciales (*Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen*), la que vino a trasponer la Directiva Europea (EU 2016/943) sobre secretos comerciales. En esta nueva ley, no se consagró normativamente la excepción de S&K, por lo que los postulados jurisprudenciales presentados hasta ahora se mantendrían vigentes para el derecho alemán.

3.3 La excepción de *skill and knowledge* en el derecho español

El sistema español de protección al secreto comercial es de naturaleza dual, puesto que se contempla una tutela penal (artículos 278 a 280 del Código Penal de 1995) y una de carácter civil dispensada por la Ley de Competencia desleal (3/1991) y la Ley de Secretos Empresariales (1/2019).

Es interesante destacar que desde los inicios de la Ley de Competencia Desleal española la doctrina admitió la excepción de S&K como un límite a la protección concedida a los secretos comerciales, empero, dando cuenta de la dificultad para delimitar los contornos entre éstos y las habilidades de los trabajadores, tal como Massaguer (1999) manifiesta al respecto,

[l]a diferenciación entre estos conceptos y el de secreto no es en absoluta sencilla, y como es obvio, únicamente podrá realizarse caso por caso, en atención a las particulares circunstancias de hecho, aunque puede avanzarse algunas reglas: parecen pertenecer en principio al ámbito del secreto empresarial, y no al de la formación personal y capacidad profesional, los conocimientos que se adquieren como consecuencia del desempeño de un puesto de

responsabilidad y confianza, o aquellos que no es posible retener en la memoria. (p. 389)

En el ámbito de la jurisprudencia, esta excepción de S&K ha sido reconocida de forma amplia, siendo destacada por su influencia la sentencia del Tribunal Supremo español, de 24 de noviembre de 2006, que indica sobre esto:

Pero claro está que la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescindiera absolutamente, (...) de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo.¹⁸

Por lo tanto, de forma similar a lo examinado en el derecho alemán, como regla general se debe considerar que el trabajador, una vez cesada su relación laboral, es libre para utilizar los conocimientos y las experiencias obtenidas durante su anterior empleo (Farrando, 2001, p. 203; Girona, 2022, p. 81). Dicho canon fue posteriormente recogido, como veremos más adelante, en la Ley de Secretos Empresariales.

Ahora bien, presentado este panorama general, resulta útil conocer cuáles han sido los planteamientos expresados por la doctrina para deslindar entre los conceptos examinados en este trabajo.

De manera pionera, Gómez Segade (1974, p. 87) apuntaba que no constituirán secretos comerciales las habilidades personales del empleado, las cuales no son otras que aquellos conocimientos comunes que tiene un trabajador en una determinada industria o sector de la economía. En cambio, los conocimientos particulares adquiridos por el dependiente en una empresa determinada deberán ser calificados como secretos comerciales.

Una línea distinta es la sugerida por Farrando (2001, pp. 205-

18 Sentencia del Tribunal Supremo español, 24 de noviembre de 2006, núm. 1169/2006.

208), quien, ante la tesitura de determinar qué información quedaría sujeta a un deber de confidencialidad una vez extinguido el vínculo laboral, propone seguir las siguientes directrices.

La primera es que esta excepción de S&K no cubriría la hipótesis de que la información poseída por el trabajador no tiene una relación estable con su posterior desarrollo profesional, como ocurriría en el supuesto de que se la transfiera a un tercero sólo por motivos onerosos y no vinculados a un contrato de trabajo. En segundo lugar, que debería calificarse como secreto comercial toda información a la que el trabajador haya tenido acceso en su empleo anterior que no sea imprescindible para desempeñarse en el nuevo cargo. Y un tercer criterio a atender se refiere a que debería mantenerse en secreto aquella información que no pueda ser objetivamente explotada en otro entorno empresarial distinto a la de su primitivo empleador.

Como cierre, añade que resultaría difícil desligar respecto de un trabajador que cumplía labores de administración aquellos conocimientos de organización o financieros de la empresa, ya que precisamente su tarea era la dirección de esta. En tal hipótesis, dicho bagaje de conocimientos está estrechamente ligado a sus habilidades, quedando sólo como medio para mantener el secreto la estipulación de un pacto de no competencia o de confidencialidad.

Por su parte, Portellano (2009, pp. 236-238) examina esta cuestión a propósito de determinar si el listado de clientes forma parte o no del S&K de los trabajadores. De este modo, acerca de este tópico, el autor parte de la premisa de que en esta materia resulta razonable —por los valores constitucionales comprometidos— que se dé preeminencia a los intereses de los trabajadores por sobre los empresarios, en la medida en que se cumplan las siguientes restricciones.

La primera es que debe tratarse de una información que, si bien es importante para una empresa, mirada desde la perspectiva del mercado global no lo sea tanto, como puede ser la lista de precios o tarifas en mercados con baja oscilación. Y la segunda es que

(...) ha de tratarse de informaciones básicas para que un ex empleado pueda comenzar un cierto tipo de actividad empresarial (generalmente, informaciones de tipo comercial) y no tan específicas que permitan automáticamente ponerse en la misma posición en

el mercado que la empresa titular del secreto (generalmente informaciones técnicas: v.gr. determinada composición de un producto gracias a la cual la empresa titular del secreto lidera el mercado). (Portellano, 2009, pp. 236-237)

A partir de la conjunción de las restricciones mencionadas, se postula que la excepción de S&K debería tener un tratamiento diferente según si nos encontramos ante un trabajador especializado o ante otro de menor cualificación.

Acerca de la misma temática del listado de clientes, Fernández Carballo-Calero (2013) postula un criterio delimitador, esto es, que la clave estaría en precisar si el conocimiento de los clientes por parte del trabajador obedece a su experiencia previa en un cargo anterior o a su propio mérito, o, en cambio, si ello tuvo su origen en información a la que tuvo acceso por su trabajo. Para este autor, sólo sería calificable como S&K la primera circunstancia, puesto que “(...) de no optar por esta solución, el derecho de los trabajadores para disponer del conjunto de sus capacidades, habilidades y conocimientos se traduciría en una carta blanca para divulgar secretos empresariales” (p. 418).

Un aporte significativo en la cuestión examinada es entregado por Suñol (2009, pp. 261-280). Para ella se debe partir del reconocimiento que no existe una fórmula universal para desligar los secretos comerciales de las habilidades de los trabajadores, de ahí que este asunto se resolvería ateniendo a las circunstancias el caso concreto y a la ponderación de los intereses involucrados. No obstante, propone como criterio general que

deben entenderse integrados en el “skill and knowledge” de esos sujetos aquellos secretos empresariales que como consecuencia de estar inextricablemente unidos a su experiencia, capacidad y otros conocimientos inseparables de su persona, el hecho de prohibirles su utilización, bien les impediría abiertamente desarrollar las actividades para lo que están profesionalmente preparados, bien conduciría a una limitación excesiva al desarrollo de su capacidad personal y profesional. (Suñol, 2009, p. 261)¹⁹

19 Esta noción es criticada por Estrada (2006, p. 200).

De esta premisa general, la autora entrega un conjunto de criterios específicos para poder develar esta difícil cuestión. El primero de ellos es determinar si la información calificable como secreto resulta ser indispensable para la práctica habitual de una determinada profesión u oficio, ya sea en otra empresa o por cuenta propia. En cambio, no será calificable como S&K la información absorbida por el trabajador que no sea necesaria para su ejercicio profesional o mejora su desarrollo profesional (Suñol, 2009, pp. 262-264).

Un segundo parámetro entregado por Suñol (2009, pp. 264-274) para estimar que cierta información pueda ser catalogada como S&K es si puede ser retenida naturalmente en la memoria del trabajador, mientras que no quedaría cubierta con esta excepción todo saber que es almacenado por el dependiente en soportes, cualquiera que sea su naturaleza.

Un tercer canon planteado por esta autora para calificar una información como S&K es determinar el grado de internalización de dichos conocimientos en la persona del trabajador, de forma tal que, una vez que son absorbidos por este, no puedan ser eliminados de su memoria, ello, con independencia de su contribución para su creación y desarrollo. Ahora bien, este criterio será particularmente útil respecto al trabajador que no sólo haya memorizado naturalmente información, sino que la haya asimilado y procesado, ya sea para resolver problemas concretos en su labor o con fines de experimentación (Suñol, 2009, pp. 275-277).

Un cuarto parámetro propuesto por Suñol (2009, pp. 278-280) es descartar como secreto comercial todo el bagaje de conocimientos que ostentaba el trabajador con anterioridad a prestar sus servicios a la empresa titular del secreto comercial.

El quinto criterio indicado por la autora es el grado de concreción de la información que se alega como secreto comercial, puesto que resulta dificultoso que los tribunales concedan una protección en tal carácter cuando se trata de un conjunto de información generalizada que, por su amplitud, naturalmente afectará con un mayor grado la empleabilidad del extrabajador (Suñol, 2009, p. 280).

Por último, este examen al derecho español no quedaría completo sin una referencia general a la Ley de Secretos Empresariales, que vino a trasponer al ordenamiento español la directiva comunitaria sobre

secretos comerciales. Así, siguiendo lo expresado en la referida directiva, en el artículo 1.3., primer párrafo de esta Ley se prescribe que

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

Sobre esta disposición, existen opiniones críticas por la doctrina, puesto que no ofreció pautas específicas para determinar el alcance de esta excepción e inclusive se señala que, por medio de esta nueva regla, el régimen de invenciones de servicios quedaría vaciado de contenido (Guillén, 2020, p. 57; Massaguer, 2019, p. 59; Suñol, 2018).

De esta manera, pareciera ser que la resolución de este asunto bajo la Ley de secretos empresariales dependerá de las circunstancias del caso planteado y conforme a los criterios esbozados por la jurisprudencia y los autores a propósito de la Ley de Competencia Desleal (Bustillo, 2020, p. 104).

Ahora bien, es interesante mencionar algunas aportaciones de los autores que han sugerido ciertas restricciones a este límite a la protección del secreto empresarial. Así, Guillén (2020, p. 60) ha argumentado que la excepción del S&K no daría cobertura a todos los conocimientos del trabajador, sino sólo a aquellos que, de no poder utilizarse por éste, dañarían su movilidad laboral.

Por su parte, Rabasa (2023, p. 216), siguiendo una tesis similar, esgrime que la interpretación de esta norma debe ceñirse en exclusiva al derecho de movilidad del trabajo, lo cual trae como consecuencia que, si bien no sería posible dirigirse en contra del extrabajador por el uso de esta información una vez producida la ruptura laboral, sí sería admisible entablar una acción en contra de su nuevo empleador en la medida en que conozca que ella reviste del carácter de secreto empresarial. Asimismo, tampoco estaría cu-

bierto con esta excepción el exdependiente que explota de manera autónoma el secreto empresarial, esto es, en un contexto distinto de una relación laboral.

Por último, se estima que, ante la ausencia de reglas claras sobre la norma en examen, no existiría inconveniente legal para admitir los pactos de no competencia entre el trabajador y su empleador a fin de resguardar de manera indirecta el secreto empresarial una vez que se ponga término al contrato de trabajo (Bustillo, 2020, p. 67).

4. La excepción de *skill and knowledge* en el derecho chileno

4.1 El reconocimiento jurisprudencial de la excepción *skill and knowledge*

A pesar de que en el derecho chileno la excepción de S&K no tenía un reconocimiento positivo, los tribunales superiores de justicia —a propósito de asuntos de competencia desleal— admitieron de manera consistente este límite a los secretos comerciales.

Es modélica al respecto la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el litigio *Corrosión Integral con Inex Chile*, el cual se refería a una posible divulgación alegada por la actora de su listado de clientes por parte de un trabajador que había sido reclutado por la empresa demandada. En lo que nos interesa en tal sentencia, se indica:

Que conviene consignar que un trabajador adquirirá ciertos conocimientos de una empresa que, inevitablemente, se desplazarán con la persona de un lugar a otro, sin que pueda impedírsele utilizarlos, como lo serían por ejemplo los datos de los clientes de los servicios y productos que ofrecen tanto la actora como la demandada, toda vez que no puede pretenderse la exclusividad de aquéllos en una economía competitiva como la nuestra.²⁰

A continuación, ha sido la Corte Suprema en el pronunciamiento recaído en el asunto *Biols SpA con Rendering Chile S.A.* en donde, de manera tangencial, alude a esta excepción al señalar:

20 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 14 de marzo de 2019, Rol

(...) Nada hay, entonces, que reprocharle al señor Inarejo por el solo hecho de cambiar de un trabajo a otro, aun cuando las empresas compitan entre sí, como bien apunta la sentencia de primer grado, Biols SpA también ha contratado a empleados de Rendering Chile S.A.

El problema se encuentra en la sustracción de información estratégica, y eso, evidentemente, no está amparado por la libertad de trabajo.

A esta conclusión no obsta que, inevitablemente, un trabajador adquiera ciertos conocimientos en una empresa y no se le pueda impedir utilizarlos totalmente en otra. En esto se puede estar de acuerdo con la sentenciadora de primera instancia; el punto es que, en este caso particular, el tipo de información sustraída no era de aquella que, inevitablemente, un trabajador incorpora en su actividad laboral.²¹

De esta manera, es posible apreciar que nuestros tribunales reconocen este límite a la tutela de los secretos comerciales y se apuntan como criterios delimitadores para la configuración de dicha excepción: (i) que no se esté ante información estratégica de la empleadora; (ii) que sea una información naturalmente adquirida por el trabajador en sus labores, y (iii) que sea un conocimiento necesario para poder competir en los mercados.

Ahora bien, esta admisión jurisprudencial de excepción de S&K ostenta desde ahora una consagración positiva en el artículo 284 quinquies del Código Penal, que será objeto de un análisis en las siguientes líneas.

4.2 La excepción *skill and knowledge* en el Código Penal

Ya hemos indicado que el nuevo artículo 284 quinquies del Código Penal contempla por vez primera en nuestra legislación la excepción de S&K.

N° 5771-2018, C° 5 y 6.

21 Sentencia de la Corte Suprema, 20 de septiembre de 2018, Rol N° 9198-2017, C° 5.

En cuanto a la historia de esta norma, se debe mencionar que se encuentra inserta dentro de los nuevos tipos penales referidos a la violación de secretos comerciales, puesto que se consideró que el anterior artículo 284 del Código Penal —que tipificaba el delito de violación de secreto de fábrica— constituía una norma anacrónica que no satisfacía la vida económica actual. De esta forma, su redacción durante el *iter* legislativo —desde el texto inicialmente aprobado por la Cámara de Diputados hasta el que fue aprobado por el Congreso Nacional para su promulgación— tuvo las siguientes variaciones sin constar los fundamentos de los cambios experimentados:

Texto aprobado por la Cámara de Diputados	Texto modificado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado	Texto aprobado
<p>“No incurre en el delito previsto en este artículo el que habiendo conocido legítimamente un secreto comercial durante su relación comercial o laboral con una empresa con posterioridad al cese de dicha relación se aprovechar en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de su actividad económica de un secreto comercial que hubiere pasado a ser inescindible de su bagaje profesional o laboral”.</p>	<p>“No incurre en los delitos previstos en los artículos 284 bis y 284 ter el que, habiendo conocido lícitamente un secreto comercial durante su relación contractual o laboral con su legítimo poseedor, con posterioridad al cese de dicha relación, en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de una actividad económica hiciere uso de la información que hubiere pasado a ser parte de sus experiencia o competencias”.</p>	<p>“No incurre en el delito previsto en los artículos 284 bis y 284 ter quien en el ejercicio de su profesión, oficio, trabajo o actividad económica usa la experiencia y las competencias legítimamente adquiridas en conocimiento lícito de un secreto comercial”.</p>

Sin perjuicio de la ausencia de explicaciones sobre las modificaciones realizadas a la norma en comento, a nuestro parecer es posible dar cuenta de las siguientes observaciones al referido proceso.

La primera es que la redacción primitiva de la norma exhibía de forma patente la finalidad de la excepción de S&K, esto es, favorecer la movilidad laboral del dependiente que haya accedido a un secreto comercial en virtud de su empleo y que posteriormente pasaba a formar parte de sus capacidades profesionales de manera inescindible. En otras palabras, se disponían como requisitos de la excepción de S&K: (i) el conocimiento a un secreto comercial por

motivo de una relación laboral o comercial; y (ii) que tal secreto comercial esté integrado en el bagaje profesional o laboral del beneficiario de esta excepción.

Lamentablemente, en la norma aprobada se fue diluyendo este elemento teleológico, puesto que no se alude a la fuente en cuya virtud el sujeto amparado por esta excepción accedió al secreto comercial ajeno —el contrato de trabajo— ni tampoco se limita en concreto quiénes son los beneficiarios de esta regla, debiendo a nuestro juicio haberse restringido exclusivamente a los exdependientes. Aun cuando a esta crítica la consideramos atendible, como veremos más adelante, ello no significa que debemos desconocer la finalidad protectora de la norma para ajustar su interpretación.

En segundo término, el legislador chileno —al igual que en otros ordenamientos— no entregó un listado de factores que permitan deslindar entre los secretos comerciales y las competencias y habilidades de los trabajadores, lo cual implicará que será labor de la jurisprudencia delimitar ambos conceptos en el caso concreto, lo que no obsta que en este texto se presenten algunas pautas al efecto.

Una tercera observación que puede realizarse se refiere al alcance de la excepción de S&K. Ello, en atención a que podría estimarse que su ámbito o perímetro de aplicación se fue restringiendo paulatinamente durante su tramitación legislativa. Esto se debe a que el texto original autorizaba a que el extrabajador se aprovechara de forma directa de un secreto comercial de titularidad de su antiguo empleador para luego restarle tal connotación, en atención a que en el texto definitivo se eliminó toda mención a que el sujeto favorecido pudiese hacer uso de un secreto comercial, sino sólo se le faculta a que utilice su experiencia y competencias legítimamente adquiridas en conocimiento lícito de un secreto comercial.

En otras palabras, podría sostener que, según el texto aprobado, no le estará permitido al beneficiario de la excepción de S&K revelar o aprovecharse de manera directa de un secreto comercial al que hubiese accedido, sino sólo se le habilitaría a ejercer en su ocupación futura sus competencias que derivan o se han incrementado del conocimiento legítimo de un secreto comercial ajeno.

A nuestro parecer, existen argumentos que desdibujan esta interpretación. El primero de ellos es sistemático, puesto que si el legis-

lador ha establecido expresamente esta causal de atipicidad en los delitos de revelación o aprovechamiento no consentido de un secreto comercial ajeno, es precisamente porque sin ella el sujeto beneficiario sí cometería tales ilícitos al momento de ejercer su profesión u oficio, y ello es así debido a que no sólo desplegaría sus competencias personales incrementadas por este saber especial, sino también porque de manera directa violaría este secreto comercial en el nuevo cargo o posición laboral que desempeñe.

La segunda consideración a tener en cuenta se refiere a que el texto aprobado requiere necesariamente que la experiencia o conocimientos del sujeto beneficiario estén en íntima conexión con el secreto empresarial, lo que implica de forma necesaria que este individuo, al momento de llevar adelante su nuevo empleo u ocupación, inevitablemente provocará la revelación o el aprovechamiento no consentido del secreto comercial.

En definitiva, debemos comprender que el artículo 284 quinquies del Código Penal se refiere a aquellas habilidades personales que están solapadas o son inescindibles de un secreto comercial ajeno y por ello forman un todo. De esta manera, el alcance de la excepción de S&K no se refiere a una afectación indirecta del secreto comercial producto del ejercicio de competencias personales del sujeto favorecido, sino que va más allá, al extenderse a la revelación o al aprovechamiento directo del secreto comercial, que, de manera forzosa, se ocasiona por el ejercicio de una profesión, trabajo u oficio por parte del receptor de esta información.

Una vez presentadas estas impresiones de tono general, estimamos relevante dar cuenta de ciertas exigencias normativas contenidas en el artículo 284 quinquies del Código Penal para que sea aplicable la excepción de S&K en nuestro entorno.

La primera es que el legislador no identifica con claridad quién es el sujeto favorecido por esta excepción, puesto que no señala cuál es la fuente (v.gr., contrato de trabajo) en virtud del cual este individuo accedió legítimamente a un secreto comercial ajeno. Ahora bien, no existen dudas de que la excepción de S&K se le concede a los trabajadores, puesto que, conforme al artículo 284 bis, numeral 2° del Código Penal, se los considera a éstos como sujetos calificados o especiales para la comisión del delito de revelación de secretos,

ilícito que se vuelve atípico en virtud del artículo 284 quinquies del mismo cuerpo legal.²²

Por otra parte, en atención a que el artículo 284 bis del Código Penal sólo requiere que entre el titular del secreto y el infractor exista una relación laboral, se debe comprender que esta excepción puede favorecer a cualquier tipo de dependiente, en la medida en que haya accedido legítimamente al secreto comercial de su empleador. De ello se deduce de forma indirecta que no parece razonable que este deber de confidencialidad impuesto en el artículo 284 bis del Código Penal sea valorado en términos más estrictos tratándose de un trabajador calificado en contraste con otro de menor rango.

En segundo lugar, debe tratarse de competencias adquiridas legítimamente en conocimiento lícito de un secreto comercial, por lo que no tendría cobertura todo acceso deshonesto a una información confidencial de la empleadora, ya sea mediante la recopilación o registro de esta para su posterior venta a un tercero o por la adquisición de una información ajena que no se encontraba vinculada con el quehacer habitual del trabajador en particular, que por lo demás no se internalizaría como una de sus habilidades.

Ahora bien, se debe destacar que en la adquisición de estas habilidades por un sujeto como consecuencia de estar expuesto a un secreto comercial es irrelevante si en este el anterior dependiente ha colaborado en su generación o sólo ha sido un receptor de tal información. La única exigencia descrita por la ley es que se trate de un conocimiento al que ha accedido el trabajador, cualquier que sea su fuente, y que por su uso intenso ha pasado a formar parte de sus competencias personales.²³ Sin embargo, resulta dificultoso considerar dentro de esta excepción aquel secreto que ha sido desarrollado por el empleador utilizando numerosos trabajadores dentro de la empresa, ya que, al estar separado o compartido el proceso produc-

22 El artículo 284 bis del Código Penal prescribe: “Será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido: (...) 2. En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios”.

23 Así también lo considera el derecho estadounidense (Hrdy, 2019, p. 2456).

tivo en distintos pasos o equipos, resultaría poco probable que el trabajador pudiese haber absorbido o internalizado la totalidad de este y, con ello, alegar la excepción en estudio a su favor.

En tercer término, en cuanto a la naturaleza de la información que compone el secreto, hemos revisado que alguna doctrina y jurisprudencia comparada le conceden una mayor relevancia a la de carácter técnico por sobre la connotación comercial. Tal distinción no tiene asidero en nuestra legislación, en cuanto a que otorga una tutela al secreto comercial en sus diversas variables conforme dispone el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial. Ahora bien, ello no significa que evidentemente será más fácil acreditar que se está ante un secreto comercial y no frente a una habilidad si la información en controversia está compuesta por una combinación de elementos vinculados a un intrincado proceso productivo, a diferencia de un listado de cliente cuya conformación carece de una mayor sofisticación.²⁴

4.3 Una propuesta hermenéutica de la excepción de S&K para el derecho chileno

Examinadas las coordenadas normativas de la excepción del S&K en el derecho chileno, en esta última parte del trabajo nos abocaremos a presentar una propuesta hermenéutica sobre esta temática a efectos de que sea aplicable a los eventuales litigios que puedan tener lugar. Esta formulación se ancla en la finalidad de la norma, que no es otra que excluir de tutela al secreto comercial cuando ello afecta a la movilidad laboral del trabajador, lo cual no impide de modo alguno ignorar los legítimos intereses que puede tener el titular del secreto comercial de verse expuesto a un perjuicio patrimonial en virtud de esta excepción. Se trata, por tanto, de sugerir una posición intermedia que logre proteger de forma consistente, por un lado, el bien jurídico cautelado por el delito de violación de secretos —que no es más que resguardar la posición competitiva del empresario dada por la reserva de la información (Gómez et al., 2019, p. 130)— y, por el otro, el interés general y particular en la movilidad en el empleo.

24 En un similar sentido, American Law Institute (1995, p. 481).

Teniendo a la vista lo anterior, estimamos que la cuestión planteada debe resolverse a través de una prueba de dos pasos sucesivos que trate de responder los siguientes interrogantes: ¿el secreto comercial es inescindible de las competencias y habilidades del trabajador? Si la respuesta es afirmativa, se deberá resolver si la tutela del secreto comercial afectaría o no la movilidad del dependiente en cuestión. Luego, en caso de que ambos interrogantes se respondan de manera positiva, entonces debería admitirse al caso concreto la excepción de S&K.

En cuanto a la primera incógnita —la inescindibilidad o no del secreto comercial con las habilidades del dependiente—, lo que se trata de averiguar es si estamos en presencia de una información que se ha internalizado íntimamente en la persona del trabajador formando parte de sus experiencias y conocimientos. Por lo demás, esta exigencia normativa se deriva del empleo por parte del legislador en el precepto en estudio de la expresión “experiencia”, que una de sus acepciones consiste en la “práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo” (Real Academia Española, 2023).

A nuestro parecer, algunos indicios claros que permitirían dilucidar si se encuentra cumplido este requisito serían los siguientes:

- a. Un período de tiempo extenso en el que el trabajador haya accedido al secreto comercial de titularidad del empleador: Sólo aquella información a la que una persona haya estado expuesta de forma permanente puede ser incorporada como un saber experiencial. De lo anterior se presume que aquel dependiente que ha permanecido en un lugar de trabajo por un período corto de tiempo no podrá alegar a su favor la excepción de S&K, a menos que se haya desempeñado en industrias con ciclos de desarrollo intensos, como son las nuevas tecnologías. En este extremo, se debe apuntar que, si bien en la actualidad las relaciones laborales no son tan extensas como antaño, el criterio a considerar es si el trabajador en cuestión se ha encontrado en una posición en la empresa que le ha permitido durante su permanencia tener un contacto estrecho con el secreto comercial que le ha permitido hacerlo suyo, puesto que ha comprendido sus alcances y lo ha utilizado en sus labores diarias. Por el contrario, no se apreciaría inescindibilidad con el secreto comercial respecto a aquel de-

pendiente que ha tenido una breve estancia en un lugar, que ha accedido a esta información de manera pasiva y que renuncia al contrato de trabajo con el exclusivo propósito de utilizar con posterioridad tales secretos comerciales obtenidos en virtud de ese vínculo laboral.

- b. Si el trabajador ha participado de manera decisiva en la creación de la información constitutiva de ser calificada como secreto comercial, resultaría atendible considerar que, como consecuencia de tal desarrollo, dicha información se haya integrado a la persona del dependiente de manera indisoluble (Feldman, 1994, p. 175). Este criterio se aprecia en la sentencia del litigio *Wexler v. Greenberg* de la Suprema Corte del Estado de Pensilvania, en la cual se acogió la excepción de S&K en atención a que el demandado había desarrollado las formulas químicas de los productos de limpieza por sí mismo mientras cumplía sus deberes laborales con la demandante, siendo además una actividad propia de su rutina en su empleo con escasa supervisión de su empleador.²⁵
- c. Si antes del inicio de la relación laboral el trabajador ya contaba con conocimientos y habilidades vinculados al secreto comercial reclamado, se podría considerar que las soluciones contempladas como confidenciales no le eran del todo desconocidas y, por ello, no es posible apreciar una apropiación indebida de estos secretos comerciales una vez finalizada la relación laboral (Saunders y Golen, 2018, p. 77). Para ilustrar este punto, es de interés la sentencia estadounidense recaída en el asunto *Rohm & Hass Co. V. Adco Chemical*, del Tribunal de Apelación del Tercer Circuito, en la cual se denegó la excepción de S&K alegada por el demandado en atención a que el secreto comercial en cuestión se refería a un proceso complejo de fabricación de pintura, que en modo alguno podía formar parte de las habilidades del infractor, puesto que carecía de estudios universitarios previos y una carrera profesional destacada, siendo sólo un técnico de laboratorio bajo la supervisión de un grupo de científicos.
- d. La cualidad de inescindible del secreto comercial y la experiencia del trabajador no deben depender de la capacidad de éste para

25 160 A.2d 430 (1960).

memorizar la información en conflicto. En tal sentido, puede ocurrir que una fórmula química pueda ser retenida en la memoria de un dependiente en su primer día de trabajo, lo que no implica que deje de ser un secreto comercial, y que en modo alguno puede formar parte de su saber experiencial (Brearley y Bloch, 2009, p. 205). Ahora bien, es un indicio claro para no admitir la excepción de S&K si el trabajador, al cesar en sus funciones, se apropia de contenidos de información —como planes o listas—, ya que ello da pie para considerar que tales antecedentes no se han integrado en el individuo (Feldman, 1994, p. 176).

- e. La complejidad de la información de la que está compuesta el secreto comercial cuya tutela se le pretende reclamar al extrabajador. Sobre ello, hemos dicho que la doctrina comparada ha sostenido que es poco probable que la información de cariz técnico —por su densidad— se incorpore como una habilidad del dependiente, a diferencia de aquella de naturaleza comercial, que es de más fácil manejo.²⁶ Sin perjuicio de indicar que esta premisa puede ser válida debido a que en los procesos productivos son de suyo enmarañados, no es posible descartar de plano que cierta información comercial también pueda ostentar esta calificación, como puede ser una base de datos de miles de clientes. Este criterio es recogido en Chile en la sentencia pronunciada por la Corte Suprema en el asunto *Biols SpA con Rendering Chile S.A.*, en donde la información sustraída por el extrabajador correspondía a una base digital consistente en 41489 datos, y en lo que nos interesa se indica:

el tipo de información sustraída no era de aquella que, inevitablemente, un trabajador incorpora en su actividad laboral. Habrá que recordar la enorme cantidad de datos de que se trataba. El hecho de que la haya almacenado en un pendrive y se le haya enviado por

26 Relacionado con lo dicho, se indica que los tribunales estadounidenses se inclinan a calificar como secretos comerciales la información relacionada al sector de la manufactura, mientras que se cataloga con más frecuencia como S&K los antecedentes vinculados a la industria de los servicios (Saunders y Golen, 2018, p. 99)

correo electrónico muestra, justamente, que no se trataba de conocimientos de la especie que, inevitablemente, se desplazan con una persona de un lugar a otro.²⁷

Luego, en el caso de que, efectuado este primer análisis, se concluya que el secreto comercial en cuestión ha pasado a formar parte del trabajador o, lo que es lo mismo, es inescindible de sus conocimientos o experiencias, a nuestro parecer, a continuación, se deberá tratar de responder el segunda interrogante de nuestro test: si la protección del secreto comercial afectaría o no la movilidad del dependiente.

En este punto, si bien el artículo 284 quinquies del Código Penal no hace una referencia específica a esta exigencia, estimamos que se deduce de la finalidad de la norma, la que no es otra que favorecer la movilidad laboral en la medida en que se vea lesionada o amenazada con ocasión de la protección del secreto comercial. De lo contrario, tal como ha dicho parte de la doctrina, si la excepción de S&K se desconecta de su razón de ser, se les entregaría una carta blanca a extrabajadores para la divulgación o el aprovechamiento de secretos comerciales ajenos, lo cual implicaría en algunos casos la ruina económica de sus titulares. Se trata, por tanto, de presentar una interpretación de la norma que sea equilibrada con los intereses contrapuestos implicados.

En similares términos se expresa Guillén (2020) para el derecho español, cuya opinión al respecto resulta interesante reproducir:

Es decir, el *skill and knowledge* no cubre la totalidad del acervo del trabajador sino exclusivamente aquel que, de no poder utilizarse, conculcaría su derecho constitucionalidad a la movilidad laboral. Si nos atendemos al espíritu y finalidad de la norma, la “experiencia y competencias” que pueden ser libremente utilizados por el trabajador deben ser aquellas que superen el umbral de indispensabilidad objetiva para el ejercicio de la profesión. (Guillén, 2020, p. 60)

27 Sentencia de la Corte Suprema, 20 de septiembre de 2018, Rol Nº 9198-2017, Cº 5.

De esta manera, asentado lo anterior, cabe mencionar algunos factores que deberían considerarse para evaluar si la tutela del secreto comercial podría dañar la movilidad laboral del trabajador implicado:

- a. Se debe determinar si el no despliegue de sus experiencias y competencias personales lo privan al trabajador en particular de oportunidades laborales o disminuyen sus atributos ante los demás, puesto que si ello no es así, entonces no será posible admitir la excepción de S&K (American Law Institute, 1995, p. 482).
- b. Se debe establecer si el trabajador en cuestión ha desempeñado sus funciones en sectores especializados de forma que sus opciones laborales están inexorablemente ligadas con el objeto protegible como secreto comercial, por lo que resulta difícil que este individuo pueda desempeñarse adecuadamente en otra industria, lo que conlleva de forma irremediable a que se emplee en empresas rivales en donde es probable la divulgación del secreto a través del ejercicio de sus competencias (Hrdy, 2019, p. 2472).
- c. Se debe atender a los sectores de la economía en donde despliega sus talentos el dependiente en examen, puesto que existen ámbitos que se caracterizan por una alta rotación en el empleo y por ello no se percibe que el pase de trabajadores de un lugar a otro cause como resultado un daño *per se* a sus antiguos empleadores (Kolasa, 2018, p. 163).

A partir de estos criterios deberá resolverse si el trabajador en su nuevo puesto estaría o no habilitado para usar sus competencias vinculadas a un secreto comercial. Así, se debe concluir que no estará amparado en la excepción de S&K si su nuevo cargo se refiere a un área industrial diversa a la que pertenecía en su anterior empleo, o bien si la información en que consiste el secreto comercial no le concede ninguna ventaja frente a sus pares, de ahí que no exista un motivo objetivo para justificar su revelación a su nuevo empleador. Por el contrario, si estos conocimientos confidenciales que están integrados en sus habilidades lo privan de oportunidades laborales o disminuyen sus atributos antes los demás, entonces tendrá libertad para la divulgación o explotación de este secreto comercial, resultado que tendrá lugar con ocasión del ejercicio de sus competencias profesionales en su empleo.

Por última, a esta propuesta interpretativa se le deben añadir tres matices importantes, los cuales serán sólo enunciados en atención a que cada uno de ellos reviste una investigación separada.

El primero consiste en las denominadas “invenciones contratadas o por encargo”, que se encuentran reguladas en el artículo 68 de la Ley de Propiedad Industrial,²⁸ precepto que asigna la titularidad *ope legis* al empleador de las invenciones creadas por su trabajador en el desempeño de funciones (Sierra, 2013, pp. 36-37). Sobre estas se ha indicado que el dependiente está obligado a mantenerlas en secreto, aun después de terminado el vínculo laboral, de lo contrario, se destruiría su novedad. Por tal motivo, si el ordenamiento jurídico le concede al empleador un derecho a la patente, el extrabajador no podría develar esta invención, quedando sin efecto en este ámbito la excepción de S&K (Suñol, 2009, p. 396).

El segundo alcance que debemos mencionar es si sería admisible o no en el derecho chileno la doctrina estadounidense de la revelación inevitable de secretos empresariales,²⁹ la que es sintetizada por Estrada (2016) en los siguientes términos:

(...) consiste en un conjunto de consideraciones que permitirían concluir que, en determinados casos, fundamentalmente cuando el ex trabajador hubiere internalizado el secreto empresarial durante la relación laboral, es imposible que este ejerza una actividad competitiva por su cuenta, o que trabaje para uno de sus competidores del ex empleador, sin usar o revelar el secreto empresarial. (pp. 2021-202)

De esta manera, en virtud de esta teoría, algunos tribunales estadounidenses han concedido medidas prejudiciales tendientes a impedir que un exdependiente entre a prestar sus servicios a competidores de su anterior empleador ante la amenaza de una divul-

28 Dicho artículo prescribe: “En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.”

29 Sobre esta doctrina, por todos: Godfrey (2004, pp. 161-179).

gación del secreto comercial. Sin embargo, debemos advertir que dicha doctrina ha recibido diversos embates, siendo el más importante su rechazo según algunos autores conforme a las prescripciones contenidas en la Defend Trade Secret Act de 2016³⁰ (Sprankling y Sprankling, 2020, p. 135).

A nuestro parecer, conforme a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, no sería posible cimentar una acción de este tipo que se motive exclusivamente en el mero riesgo de una revelación de un secreto comercial, puesto que las acciones concedidas por la ley presumen la existencia de una infracción, lo que aquí no ha tenido lugar. Ahora bien, un recurso adicional al que se podría acudir es a las normas de la Ley de Competencia Desleal en el caso que se presente una hipótesis de captación desleal de trabajadores ajenos por un empresario competidor. Tales disquisiciones, como puede apreciarse, suponen una indagación separada, debiendo de todas formas destacarse que no existe en el derecho chileno una norma específica que permita acudir a este remedio, por lo que el camino más razonable, si se desean tutelar estos secretos, son los acuerdos de no competencia poscontractuales entre el trabajador y su empleador.³¹

Por último, un asunto de importancia en todo litigio sobre una posible infracción de secretos comerciales es determinar a cuál parte le corresponde la carga de la prueba de demostrar que la información en disputa se puede catalogar como un secreto comercial o como parte de la experiencia y competencias del trabajador. Sobre ello, en la doctrina comparada está asentado que, al ser el secreto comercial un elemento objetivo del tipo infraccional, será a cargo del empleador demostrar que los antecedentes implicados no forman parte del S&K del extrabajador, sino que constituye un secreto comercial que debe ser protegido por el ordenamiento jurídico (Antón y Abajo, 2023, p. 10). Tal regla, a nuestro parecer, también es aplicable al derecho chileno, ya que, al no existir una norma legal de inversión de la carga de la prueba, de forma natural le corresponderá al demandante

30 18 U.S.C. § 1836 (b) (3)(A) (I).

31 La admisión de esta doctrina tampoco es pacífica en el derecho comparado. Por ejemplo, en el derecho español se muestra favorable a ella Suñol (2009, p. 423), mientras que la rechaza Estrada (2016, p. 202).

acreditar como *prius* de toda acción demostrar la existencia de un secreto comercial, el cual es separable o distinto de las habilidades profesionales del demandado.

A modo de resumen, nuestro derecho —al igual que otros ordenamientos comparados— contempla la excepción de S&K, sin embargo, ante la ausencia de parámetros normativos claros sobre su determinación, obliga a efectuar un esfuerzo hermenéutico como el que se ha propuesto en este texto, el cual de todas formas deberá ser sopesado conforme a las circunstancias del caso concreto y a los intereses jurídicos comprometidos.

5. Conclusiones

De acuerdo con lo examinado en este texto, se ha podido establecer que los sistemas jurídicos más representativos contemplan como excepción a la protección del secreto comercial las experiencias, habilidades o conocimientos que los trabajadores adquieren por haber estado expuestos a una información de esta naturaleza durante el desarrollo de sus tareas laborales. Este límite tiene como fundamento permitir la movilidad laboral, lo cual es coincidente con el derecho fundamental a la libertad en el empleo y la libre iniciativa en el ámbito económico.

En el caso del derecho chileno, si bien existía un reconocimiento de la excepción de S&K por la jurisprudencia, el interés en esta institución surge producto de su incorporación legal a través de la Ley 21595, de 2023, que consagra las nuevas hipótesis típicas de violación de secretos comerciales.

Sin embargo, al igual que en otros ordenamientos, el legislador chileno no entregó guías precisas para la aplicación de esta excepción, lo cual nos llevó a indagar sobre esta materia en sistemas jurídicos más avanzados que han realizado intentos destinados a distinguir entre, por un lado, el secreto comercial tutelable y, por el otro, las experiencias y habilidades de los dependientes que pueden ser ejercidas libremente.

A partir de lo anterior, se presentó como propuesta hermenéutica para resolver este asunto un test de dos pasos que tratará de responder los siguientes interrogantes: si el secreto comercial reclamado es

inescindible o no de las competencias del trabajador en cuestión y, en el caso de que la respuesta fuese afirmativa, indagar si la tutela del secreto comercial implicado afectaría o no la movilidad del dependiente involucrado. Luego, en el caso de que ambos interrogantes sean respondidos de manera positiva, entonces debería admitirse la excepción de S&K al caso concreto.

Bibliografía

- Almeling, D., Snyder, D., JPSapoznikow, M., McCollum, W. y Weader J. (2010). Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in States Courts. *Gonzaga Law Review*, 46(1), 57-102.
- American Law Institute. (1995). *Restatement of the law. Unfair competition*. American Law Institute Publishers.
- Antón y Abajo, A. (2023). Criterios de delimitación del objeto del delito de revelación de secretos empresariales: skill and knowledge y secreto empresarial. *Diario La Ley*, 10233, 1-11.
- Brearley, K. y Bloch, S. (2009). *Employment Covenants and Confidential Information. Law, Practice and Technique*. Tottel Publishing.
- Bustillo, M. (2020). *Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019*. Marcial Pons.
- Estrada, A. (2016). *Violaciones de secreto empresarial. Un estudio de los ilícitos mercantiles y penales*. Atelier.
- Estrada, A. (2017). *El secreto empresarial. Una perspectiva jurídico-penal*. Marcial Pons.
- Farrando, I. (2001). *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*. Civitas.
- Feldman, M. (1994). Towards a Clearer Standard of Protectable Information: Trade Secrets and the Employment Relationship. *High Technology Law Review*, 9(1), 151-183.
- Fernández Carballo-Calero, P. (2013). La configuración del listado de clientes como un secreto empresarial en el derecho contra la competencia desleal. En Tobío Rivas, A. M. (Coord.), *Estudios de derecho mercantil: libro homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade* (pp. 411-419). Marcial Pons.
- Girona, R. (2022). *Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial*. Atelier.
- Godfrey, E. (2004). Inevitable Disclosure of Trade Secrets: Employee Mobility v. Employer's Rights. *High Technology Law Review*, 3(1), 161-179.
- Gómez, P., Bustos, M. y Pavón, D. (2019). *Delitos económicos*. Wolters Kluwer.
- Gómez Segade, J. A. (1974). *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*. Tecnos.

- Gómez Segade, J. A. (1995). Secreto Industrial. En *Enciclopedia Jurídica Básica* (Vol. IX). Civitas.
- Gómez Segade, J. A. (2020). La nueva Ley de Secretos Empresariales. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 40, 141-164.
- Guillén, P. (2020). Artículo 1. Objeto. En Lissén, J. M. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales* (pp. 33-61). Wolters Kluwer.
- Hrdy, C. (2019). The general knowledge, skill, and experience paradox. *Boston College Law Review*, 60(8), 2409-2474.
- Huack, R. (2022). Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Arbeitnehmerrechte. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 8, 530-536.
- Kolasa, M. (2018). *Trade secrets and Employee Mobility*. Cambridge University Press.
- Kraßer, R. (1977). Grundlagen des zivilrechtlichen Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie von Know-how. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 4, 177-197.
- Massaguer, J. (1999). *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas.
- Massaguer, J. (2019). De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales). *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 51, 46-70.
- Mes, P. (1979). Arbeitsplatzwechsel und Geheimnisschutz. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 9, 584-593.
- Nastelski, K. (1957). Der Schutz des Betriebsgeheimnisses. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1, 1-9.
- Notes. (1923). *Columbia Law Review*, 23(2), 164-179.
- Ohly, A. (2014). Der Geheimnisschutz im deutschen Recht: heutiger Stand und Perspektiven. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1, 1-12.
- Ohly, A. (2019). Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 5, 441-450.
- Olmos, V. (2024). VI. Marco del secreto empresarial. En González, J. (Coord.), *La defensa penal de la propiedad intelectual, industrial y el secreto empresarial* (pp. 157-182). Tirant lo Blanch.
- Perritt, H. (1994). *Trade Secrets. A Practitioner's Guide*. Practising Law Institute.
- Portellano, P. (2009). Artículo 13: Violación de secretos. En Martínez Sanz, F. (Dir.), *Comentario práctico a la ley de competencia desleal* (pp. 219-238). Tecnos.
- Rabasa, I. (2023). *El secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento*. Tirant Lo Blanch.
- Real Academia Española. (2023). *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/experiencia>.
- Saunders, K. y Golen, N. (2018). Skill or Secret? – The line between trade secrets and employee general skills and knowledge. *New York University Journal of Law & Business*, 15(1), 61-99.
- Sierra, A. (2013). *Patentes de Invención y Derecho del Trabajo. Régimen jurídico de las invenciones realizadas por el trabajador*. Thomson Reuters.

- Sprankling, J. y Sprankling, T. (2020). *Understanding Trade Secret Law*. Caroline Academic Press.
- Suñol, A. (2009). *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la ley de competencia desleal*. Civitas.
- Suñol, A. (2018). *La futura Ley de Secretos Empresariales: Aspectos Sustantivos*. Almacén de Derecho. <https://almacenederecho.org/la-futura-ley-secretos-empresariales-aspectos-sustantivos>.

Legislación citada

- Código Penal [España], 23 de noviembre de 1995.
- Decreto con Fuerza de Ley 4, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19039 de Propiedad Industrial, Diario Oficial, 6 de agosto de 2022.
- Defend Trade Secrets Act* [Estados Unidos de América], 11 de mayo de 2016.
- Directiva Europea (EU 2016/943) sobre secretos comerciales, 8 de junio de 2016.
- Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen* (GeschGehG) [Ley de secretos comerciales de Alemania], 26 de abril de 2019.
- Ley 1/2019 de secretos empresariales [España], 20 de febrero de 2019.
- Ley 3/1991 de competencia desleal [España], 10 de enero de 1991.
- Ley 21355, que modifica la Ley 19039 de propiedad industrial y la Ley 20254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Diario Oficial, 5 de julio de 2021.
- Ley 21595 de Delitos Económicos, Diario Oficial, 17 de agosto de 2023.

Jurisprudencia citada

Chile

- Biols SpA con Rendering Chile S.A.* (2018): Corte Suprema, 20 de septiembre de 2018, rol N° 9198-2017.
- Corrosión Integral con Inex Chile* (2019): Corte de Apelaciones de Santiago, 14 de marzo de 2019, rol N° 5771-2018.
- Promedon Chile S.A con D.C.R.J.* (2014a): 1° Juzgado Civil de Santiago, 20 de mayo de 2014, rol C-20058-2011.
- Promedon Chile S.A con D.C.R.J.* (2014b): Corte de Apelaciones de Santiago, 18 de diciembre de 2014, rol C-7.698-2014.

Reino Unido

- LeatherCloth Co. v. Lhorsont*, 9 L.R. Eq. 345, 354 (1869).
- Herbert Morris Ltd v Saxelby* [1916] AC 688.

España

- Tribunal Supremo español, 24 de noviembre de 2006 (RJ 2007/262)
- Audiencia Provincial de Madrid, 18 de mayo de 2006, AC 2006/1689.

Alemania

BGH, 27 de abril de 2006 - I ZR 126/03.

BGH, 22 de marzo de 2018 - I ZR 118/16.

BGH, 21 de diciembre de 1962 - I ZR 47/61.

BGH, 3 de mayo de 2001- I ZR 153/99.

Estados Unidos de América

Rohm & Hass Co. v. Adco Chemical, 689 F.2d 424 (3d Cir. 1982).

Wexler v. Greenberg, 160 A.2d 430 (1960).

