

Diez cuestiones clave sobre la nueva Ley de Secretos Empresariales

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Se examinan cuestiones como la relación de la nueva ley con la Ley de Competencia Desleal, el concepto de secreto, los actos de infracción, los contratos de cesión y licencia o las acciones judiciales en defensa del secreto.

Acaba de ser aprobada por las Cortes Generales la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, publicada en el *Boletín Oficial del Estado* núm. 45, de 21 de febrero del 2019, con la que se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio del 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Se responde a continuación a diez preguntas clave sobre este nuevo y relevante texto legal:

1. ¿Qué relación guarda la nueva ley con la regulación del secreto contenida en la Ley de Competencia Desleal (LCD)?

Hasta el momento, el secreto empresarial estaba regulado en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, que tipificaba como actos de competencia desleal determinadas conductas de violación de secretos empresariales. Ahora, dicha regulación es sustituida por la contenida

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

en la nueva ley, de modo que el mencionado artículo 13 pasa, simplemente, a remitir a la Ley de Secretos Empresariales, disponiendo que «se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales».

Estamos, pues, ante una ley mercantil dedicada a regular, no ya una institución concreta, sino un único y específico acto de competencia desleal. El fenómeno de descodificación de la legislación mercantil que se ha ido produciendo desde el siglo XX alcanza así cotas extraordinarias, entrando en contradicción con los trabajos de recodificación mercantil actualmente en marcha. Es muy dudoso que se haya cumplido el objeto declarado en la exposición de motivos de efectuar la transposición de la directiva evitando la dispersión y «en aras de la simplificación». Hubiera sido más adecuado incorporar la directiva por medio de una modificación de la Ley de Competencia Desleal.

2. ¿Qué es exactamente lo que protege la nueva ley?

El objeto de tutela es el secreto empresarial, con relación al cual deben hacerse ciertas consideraciones conceptuales y terminológicas:

- a) Conceptualmente, el secreto empresarial es definido en el artículo 1.1 de la ley siguiendo la definición de la directiva que, a su vez, incorpora los elementos establecidos en el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para que una información no divulgada goce de protección. Se entiende, así, por secreto empresarial «cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión ni es fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto». Por lo tanto, se consagra en un texto legal nacional la definición que, en aplicación del Acuerdo ADPIC, ya venían siguiendo los tribunales de justicia españoles, y conforme a la cual y como se afirma en la exposición de motivos de la ley, no es secreto empresarial «la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión».
- b) Terminológicamente, me parece un acierto que la ley se refiera a «secretos empresariales» y no, como hace la directiva, a «secreto comercial». En rigor, el calificativo «comercial» deja fuera el secreto industrial. Por eso es más adecuado referirse al «secreto empresarial», denominación bajo la cual encaja el secreto comercial y el secreto industrial y que es equiparable al término anglosajón de *know-how*.

3. ¿Quién puede valerse de la tutela que concede la ley?

La protección legal del secreto se dispensa a su titular (art. 1.2), entendiéndose por tal «cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo». Y se prevé expresamente la posibilidad de que el secreto pertenezca *pro indiviso* a varias personas (art. 5). En estos casos de cotitularidad, la comunidad resultante se registrará, ante todo, por lo acordado entre las partes. Y para el caso de que no haya acuerdo al respecto, la ley establece una serie de reglas supletorias, de modo que cada uno de los cotitulares podrá por sí solo explotar el secreto previa notificación a los demás cotitulares, realizar los actos necesarios para su conservación y ejercer las acciones civiles y penales en defensa del secreto.

4. ¿Qué actos referentes al secreto se pueden prohibir a terceros y cuáles no?

4.1. El titular del secreto puede prohibir los actos ilícitos de obtención y de utilización o revelación del secreto.

- a) La *obtención ilícita* tendrá lugar cuando se haga sin consentimiento del titular mediante el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales éste se pueda deducir o por cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales. Asimismo, también hay obtención ilícita cuando, en el momento de obtenerlo la persona, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita. En consecuencia, si el tercero recibe una información y no sabe, ni tiene modo de saber, que es una información obtenida o explotada ilícitamente porque vulnera el deber de secreto, no se le puede oponer tal carácter reservado.

En cambio, se considera lícita la obtención de la información constitutiva de secreto cuando tenga lugar como consecuencia de alguna de estas circunstancias: a) de un descubrimiento o creación independiente; b) *del reverse engineering* (esto es, de la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial); c) del ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes, o d) de otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales.

- b) A su vez, la *utilización o revelación ilícita* del secreto tendrá lugar cuando se haga sin el consentimiento del titular y la lleve a cabo quien haya obtenido el secreto

empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

Dentro de los actos de utilización ilícita, se mencionan especialmente los actos efectuados en relación con las llamadas *mercancías infractoras*, que, pese al nombre, pueden ser productos o servicios «cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita». Así, se dispone que la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita.

- 4.2. Por lo que respecta a los actos referentes al secreto que no se pueden impedir, se prevé que no se puedan solicitar medidas de protección del secreto cuando la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial se haya llevado a cabo en alguno de estos casos —que se configuran expresamente como actos lícitos—: a) en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información; b) con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial; c) cuando el secreto ha sido divulgado por los trabajadores a sus representantes en el marco del ejercicio legítimo de sus funciones de representación siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio; d) a efectos de cumplir una obligación no contractual, o e) a efectos de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español.

En consecuencia, no podrá invocarse la protección dispensada por la ley para obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades.

5. ¿Se pueden celebrar negocios de transmisión del secreto?

La ley prevé expresamente que el secreto empresarial es transmisible (art. 4), si bien en la exposición de motivos se indica que lo que es transmisible es el «derecho subjetivo de naturaleza

patrimonial» que se concede a su titular. Con ese presupuesto, la ley se refiere a la cesión y a la concesión de licencias, estableciendo algunas reglas que no obedecen a la incorporación de la directiva.

Con carácter general, como normas de aplicación tanto a la cesión como a la licencia, se dispone lo siguiente:

- a) que quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre él responderá frente al adquirente de los daños que le cause si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio, sin que en los casos de mala fe quepa pacto en contrario;
- b) que, en caso de cotitularidad del secreto, el contrato de cesión o de licencia debe ser otorgado por todos los cotitulares a no ser que el órgano jurisdiccional, por razones de equidad, faculte específicamente a alguno de ellos. También se recuerda —lo cual es superfluo— que, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, deberán observarse los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

Específicamente en relación con las licencias de secretos empresariales, el artículo 6 dispone que las partes podrán pactar su alcance objetivo, material, territorial y temporal y se establecen normas supletorias en caso de que no se pacte nada al respecto. Así, salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a realizar todos los actos que integren la utilización del secreto empresarial y se presumirá que la licencia es no exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial (en la licencia exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho).

Asimismo, se preceptúa que, salvo que se pacte expresamente, el licenciatario no podrá ceder el contrato a terceros ni conceder sublicencias y que el licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.

6. ¿Qué acciones judiciales se pueden entablar en defensa del secreto?

La nueva ley establece un catálogo abierto de acciones de defensa del secreto —claramente inspirado en el listado de acciones previstas en las leyes reguladoras de la propiedad industrial y de la competencia desleal— en el que se incluyen la acción declarativa de violación del secreto y las acciones de prohibición, de cesación, de remoción, de indemnización de daños y perjuicios, de difusión de la sentencia y la previsión de una indemnización coercitiva a favor del demandante, adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca

el cumplimiento de la sentencia. Y ese paralelismo con las acciones por lesión de la propiedad industrial se aprecia sobre todo en la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, donde se prevén criterios de cuantificación como los previstos en la Ley de Patentes (LP).

Es especialmente significativa la posibilidad de sustituir las medidas en defensa del secreto por una indemnización pecuniaria siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria, la ejecución de dichas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado y el demandado sea un tercer adquirente de buena fe. La indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia de uso durante el periodo en el que su utilización hubiera podido prohibirse.

Además, a efectos de evitar un ejercicio abusivo de las acciones, se dispone (art. 16) que la multa por ejercicio de mala fe o abusivo podrá alcanzar, sin otro límite, la tercera parte de la cuantía del litigio, tomándose en consideración a los efectos de su fijación, entre otros criterios, la gravedad del perjuicio ocasionado, la naturaleza e importancia de la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados. Además, los jueces y tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta.

Se prevé, asimismo, la posibilidad de solicitar diligencias de comprobación de hechos, así como medidas de acceso a fuentes de prueba y de aseguramiento de la prueba. Y también se regulan las medidas cautelares, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Patentes y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

7. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las acciones?

Las peculiaridades legales a la hora de regular el acto de competencia desleal en que se traduce la vulneración de un secreto empresarial se manifiestan también en el plazo de prescripción de las acciones civiles recogidas en la nueva ley. En efecto, mientras que las acciones de competencia desleal previstas en el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercerse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta, el artículo 11 de la Ley de Secretos Empresariales establece que las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben «por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial». Hay, pues, una clara ampliación del plazo de prescripción en comparación con los demás actos de competencia desleal.

8. ¿Quién está legitimado para entablar las acciones civiles?

La legitimación para el ejercicio de las acciones civiles en defensa del secreto le corresponde a su titular y a los licenciatarios, exclusivos o no, siempre que la licencia los autorice

expresamente a ello (extremo que deberán acreditar adecuadamente el ejercer las acciones). De manera paralela a lo que sucede en materia de patentes (art. 117.3 LP), el licenciataria no legitimado podrá requerir fehacientemente al titular del secreto para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se niega o no ejerce la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciataria entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciataria podrá pedir al juez, con presentación del referido requerimiento, la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de ellas para evitar un daño importante.

Asimismo, también se incorpora una disposición, equivalente a la presente en la Ley de Patentes (art. 117.4), según la cual el licenciataria que ejerza una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular del secreto empresarial, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en éste o como coadyuvante.

9. ¿Cuáles son los tribunales competentes?

Al igual que sucede con las acciones por competencia desleal, la competencia objetiva para el conocimiento de las acciones civiles reconocidas en la Ley de Secretos Empresariales les corresponde a los juzgados de lo Mercantil competentes. Y, desde un punto de vista territorial, la competencia se otorga al Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado o, a elección del demandante, al Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o en la que se hubieran producido sus efectos.

10. ¿Qué medidas específicas se prevén para proteger el secreto empresarial en sede judicial?

El ejercicio de acciones en defensa del secreto empresarial puede comportar la paradoja de tener que desvelarlo. Por ello, la nueva ley introduce una serie de previsiones específicas sobre el tratamiento de la información que constituye secreto durante el procedimiento judicial. Así, el artículo 16 dispone que las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales —de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes— hayan declarado confidencial y de la que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso.

Además, los jueces y tribunales podrán, asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y que haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra

clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo. Entre esas medidas se mencionan expresamente las siguientes: *a)* restringir a un número limitado de personas (incluyendo, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores) el acceso a la información secreta y a las vistas cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas, y *b)* poner a disposición de toda persona que no esté incluida en el limitado número de personas una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.