

En el BOE del pasado día 21 de febrero, se ha publicado la Ley 1/2019 de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

De acuerdo con su Exposición de Motivos, las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales (el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad). Y, por ello, la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación.

Por medio de esta Ley se trata por lo tanto de garantizar que la competitividad que se sustenta en el saber hacer y en la información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada, para que la innovación y la creatividad no se vean desincentivadas.

Con este objetivo, a nivel internacional los ADPIC fueron el primer reflejo de esta necesidad, que vinculaba, entre otros, a todos los Estados miembros de la UE desde 1994. Más recientemente, la propia UE aprobó la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales), con el objetivo de armonizar la legislación de los Estados miembros a este respecto.

Con esta nueva Ley, cuyos aspectos más importantes pasamos a enumerar, se trata de cumplir la obligación de transposición de la citada Directiva europea.

ARTÍCULO 1

Se definen los secretos empresariales como 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 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**.

Vemos pues que se parte de un concepto amplio en el que se incluye cualquier información o conocimiento de cualquier tipo (tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero). Es decir, no se limita a conocimientos científicos o técnicos (que de alguna manera, aunque no siempre, pudieran estar protegidos por medio de la propiedad industrial) sino que por el contrario se amplía a conocimientos que pueden tener relevancia en aspectos puramente comerciales u organizativos.

Pero para que sean merecedores de la protección dispensada por esta ley, se exige que cumplan simultáneamente con tres condiciones indispensables: ser secretos (no generalmente conocidos en los círculos en los que se utilice ese tipo de información; tener un valor empresarial (por el hecho de ser secretos), es decir, aportar una ventaja; y haber sido objeto de medidas para mantener el secreto.



Por lo tanto, en una primera aproximación, podríamos decir que los empresarios han de ser conscientes de aquello que pueda tener el carácter de secreto con valor empresarial en el funcionamiento normal de sus empresas y actividades; y, dándose estas circunstancias, habrán de adoptar las medidas razonables necesarias para que esa información sea protegible.

Así pues, las directrices a seguir serían: primero, delimitar aquello que pueda ser considerado como secreto empresarial; e, inmediatamente después, establecer e implantar las medidas adecuadas para preservar esa información como secreta, para poder sacar provecho de la nueva normativa; en definitiva, ser conscientes de que hay que

marcar cualquier información o método de cualquier tipo que sea secreta, como poner los avisos necesarios (tanto frente a trabajadores como frente a clientes y proveedores).

La protección, según el artículo 1.2, se dispensa tanto a las personas físicas o jurídicas que legítimamente ejerzan el control sobre el secreto, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información objeto del secreto.

El artículo 1.3 establece que todo ello no puede afectar a la movilidad de los trabajadores o para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

ARTÍCULO 2

La obtención de la información constitutiva de secreto se considerará lícita (**Artículo 2**) cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

- a) El descubrimiento o la creación independientes (es decir, un tercero puede llegar por sus propios medios a obtener los mismos resultados).
- b) 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 quién realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial. De esto se deduce por un lado la importancia de registrar bajo propiedad industrial todo aquello que sea necesario y, también la importancia fundamental de firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) con todo aquél que vaya a tener alguna intervención (aunque sea mínima) en un proceso de desarrollo de nuevos productos o nuevos métodos comerciales.
- c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados. (Nuevamente aquí, es muy importante tener en cuenta que las empresas tienen la necesidad de firmar acuerdos de confidencialidad con los trabajadores y, también, de marcar como confidencial o secreta toda información "especial" que se les pueda dar).
- d) Cualquier otra información que, según las circunstancias, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial. Por lo tanto, es importante resaltar que el secreto puede ser objeto de cesión y/o licencia, y, por consiguiente, la necesidad de redactar contratos específicos para ello.



ARTÍCULO 3

El **Artículo 3** dispone cuando la obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considerará ilícita:

- a) 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 se pueda deducir; y
- b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento del titular, las realice 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 (Art. 3.2). De esta manera, es de absoluta conveniencia firmar acuerdos de confidencialidad y marcar como secreto todo aquello que así se considere.

Lo anterior alcanza también, y esto es muy importante, cuando el que las utilice, en el momento de hacerlo, sepa o debiera de haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quién lo utilizaba o revelaba de forma ilícita (Art. 3.3).

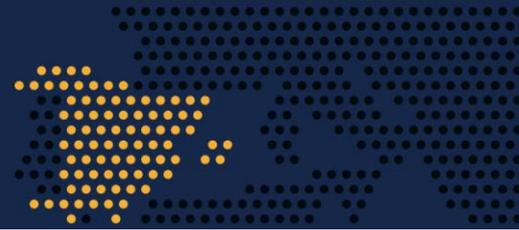
Y el artículo 3.4 va más lejos todavía, cuando establece que la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o debiera de haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita según el artículo 3.2. Se especifica que se consideran mercancías infractoras aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician

de manera significativa de secretos empresariales obtenidos o revelados de forma ilícita.

El Capítulo III de la Ley (**artículos 4 a 7**) trata sobre el secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad. Esta regulación es similar a la equivalente de las leyes de patentes y de marcas, y dispone que el secreto es transmisible, establece el régimen de cotitularidad, y regula las licencias que se pueden otorgar sobre el contenido del secreto.

El **artículo 8** dispone que se podrán ejercitar las acciones que correspondan contra los infractores de un secreto empresarial, y exigir la adopción de las medidas necesarias para su protección.





Según el **artículo 9**, las acciones civiles contra la violación de los secretos empresariales serán las siguientes:

- a) la declaración de violación.
- b) la cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación.
- c) la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
- d) la aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción.
- e) la remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
- f) la atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante.
- g) la indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor.
- h) la publicación o difusión completa de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial.

Se establece expresamente la posibilidad de imposición de una indemnización coercitiva a favor del demandante por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia.

Se establece un plazo de prescripción de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

Los litigios civiles que puedan surgir se tramitarán por el trámite del Juicio ordinario, y será competente el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

Se prevén también, como en la Ley de Patentes, la posibilidad de solicitar diligencias de comprobación de hechos (comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulten indispensables para preparar la correspondiente demanda), que se regirán por lo establecido en la Ley de Patentes.

También se podrán solicitar la adopción de medidas cautelares, que se regirán por lo dispuesto en el Ley de Enjuiciamiento Civil.

En la Disposición Transitoria Única de la Ley se indica que sus disposiciones se aplicarán con relación a cualquier secreto empresarial, con independencia de la fecha en que se hubiera adquirido legítimamente la titularidad sobre el mismo; es decir, todas sus disposiciones se aplicarán de forma retroactiva a cualquier secreto empresarial actualmente existente.

La Disposición Final Segunda dispone la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, adaptándose su redactado a la presente Ley, al señalar que se considerará desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales.

Su entrada en vigor será a los veinte días de su publicación en el BOE, es decir, el día de hoy 13 de marzo de 2019.