

LA NUEVA LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES

José Carlos GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario
Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid
jcgv@der.ucm.es

Manuel Jesús MARTÍNEZ LÓPEZ

Doctorando en Derecho Mercantil.
Universidad Complutense de Madrid
m.martinez@maabogados.com

I. INTRODUCCIÓN

La nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en vigor desde el 21 de febrero de 2019; en adelante, LSE), busca asegurar el uso de la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial con el objetivo de proteger la información no solo relativa a conocimientos técnicos o científicos (propiedad industrial e intelectual), sino también datos relativos a clientes, estrategias o planes de negocio. Dicha protección se hace necesaria en un contexto donde se ven cada vez más expuestos a prácticas desleales a causa de la globalización, de cadenas de producción más largas y de un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Proteger esta información empresarial no pública incentiva la innovación y creatividad, repercutiendo en el buen funcionamiento y crecimiento del mercado (especialmente beneficiando a las PYMES y centros de investigación)¹.

Para ello, la LSE surge como vehículo de trasposición de 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)², contra su obten-

¹ *Vid.* Preámbulo, I, LSE y considerandos (1)-(4) de la Directiva 2016/943.

² Nótese que en la Directiva (UE) 2016/943 se emplea el término «secretos comerciales», traducido literalmente del concepto «*trade secrets*» de la versión inglesa. En la versión

ción, utilización y revelación ilícitas, y como complemento de la legislación vigente en nuestro país en la materia incluida en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (su art. 13 sobre «Violación de secretos»).

Mediante la Directiva (UE) 2016/943 se armoniza la legislación de los Estados miembros en la materia con el objetivo de establecer un nivel suficiente común de reparación en caso de apropiación indebida de secretos empresariales (que redunde en la protección del mercado interior), sin perjuicio de permitir que los Estados miembros desarrollen una protección más amplia.

A diferencia de las leyes específicas sobre patentes y marcas, en España no existía antes una ley dedicada por entero a los secretos empresariales. El art. 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD) —que, hasta el momento, ofrecía una protección insuficiente—, queda modificado de tal forma que simplemente declara desleal la violación de secretos y redirige su protección a la nueva LSE.

Por último, aparte de transponer la Directiva (UE) 2016/943 e integrarse en el ordenamiento existente, la LSE incluye aspectos que, sin tener un origen directo en esta, complementan y perfeccionan su contenido. Estos incluyen: previsiones que operan en caso de falta de acuerdo entre las partes de un contrato; un catálogo abierto de acciones de defensa reconocidas al titular del secreto empresarial, y la introducción de normas procesales especiales orientadas a hacer efectiva la tutela judicial de los titulares de secretos empresariales (*i. a.*, medidas cautelares, buena fe procesal, confidencialidad, diligencias de preparación y medios de prueba).

francesa se emplea el término «*secrets des affaires*»; en la versión italiana, «*segreti commerciali*», y en la versión alemana, «*Geschäftsgeheimnisse*». Entendemos que la traducción correcta en Derecho español correspondería al concepto de «secretos empresariales» y que esta traducción (que es la que acertadamente recoge la LSE) es coherente con los indicados conceptos de Derecho comparado. La falta de precisión de las versiones españolas de las normas europeas deberían haber llamado ya la atención del legislador y el Gobierno de España, que deberían colaborar con las instituciones de la UE para solucionar este problema a la mayor brevedad.

II. PROTECCIÓN DE SECRETOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL PREVIA A LA LSE

Procede, en primer lugar, una somera introducción al antecedente de la LSE a efectos de contextualización.

Antes de la entrada en vigor de la LSE, el régimen legal vigente se ha contenido en un único artículo de la LCD cuyo tenor literal, desde el 31 de enero de 1991, ha sido el siguiente:

«Artículo 13. *Violación de secretos.*

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el art. 14.

2. Tendrá, asimismo, la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contemplada en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el art. 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto».

Tras la entrada en vigor de la LSE, conforme a su disposición final segunda, el art. 13 LCD queda modificado en el sentido de constituir un mero reenvío a la LSE:

«Artículo 13. *Violación de secretos.*

Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales».

1. Concepto de «secretos empresariales» en la LCD

El concepto de «secretos» en el art. 13 LCD original partía de la categoría «secreto empresarial», de la que los «secretos industriales» constituían una «especie». No contenía la norma, sin embargo, una definición de dichos conceptos.

El concepto de «secretos empresariales» en Derecho español se ha definido en la jurisprudencia. Si bien la mayor parte de la doctrina jurisprudencial se ha centrado en el análisis sobre si el concreto activo intangible o inmaterial objeto del pleito constituía un secreto empresarial, se ha llegado a una definición en la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

«Habremos de ir a una concepción funcional-práctica, debiendo considerar secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que de ser conocidos contra la voluntad de la empresa pueden afectar a su capacidad competitiva. Así, serán notas características: la confidencialidad (pues se quiere mantener bajo reserva), la exclusividad (en cuanto propio de una empresa), el valor económico (ventaja o rentabilidad económica) y la licitud (la actividad ha de ser legal para su protección)»³.

Este concepto jurisprudencial se ha visto influenciado por el ADPIC, que es tomado en consideración por el Tribunal Supremo:

«A falta de un concepto legal de secreto empresarial que nos permita deslindar en cada caso si concurre o no el referido tipo, también podemos acudir al art. 39 ADPIC (ratificado por España el 30 de diciembre de 1994 y publicando en el *BOE* de fecha 24 de enero de 1995), según el cual la información debe reunir los siguientes caracteres: *a)* Que sea secreta, en cuanto no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información. *b)* Que tenga un valor comercial o competitivo por ser secreta. *c)* Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias concurrentes, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla»⁴.

2. Violación de secretos como acto de competencia desleal

El art. 13 LCD en su redacción anterior a la entrada en vigor de la LSE tenía un doble objeto.

En primer lugar, y por un lado, en el art. 13.1 y 2 LCD se contiene la definición de la conducta desleal consistente en la «violación de secretos», cuyos elementos pueden descomponerse en los siguientes:

³ *Vid.*, entre otras, SSTS 679/2018, de 20 de diciembre (RJ\2018\5855), y 285/2008, de 12 de mayo (RJ\2008\3583).

⁴ *Vid.*, entre otras, STS 679/2018, de 20 de diciembre (RJ\2018\5855). *Vid.* Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, Acuerdo de la Ronda Uruguay: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

- a) Divulgación o explotación.
- b) Sin autorización de su titular.
- c) Que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, por medio de espionaje o procedimiento análogo (art. 13.2 LCD) o mediante la inducción a la infracción contractual (art. 14 LCD).
- d) Con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto, sin necesidad de cumplir con el requisito general de «fines concurrentiales» de la LCD.

Por otro lado, como es sabido, en caso de violación de secretos de carácter desleal, en la LCD se prevé un conjunto de reglas procesales especiales en materia de: acciones⁵; legitimación activa⁶ y pasiva⁷; prescrip-

⁵ «Artículo 32. *Acciones.*

1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

- 1.^a Acción declarativa de deslealtad.
- 2.^a Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.
- 3.^a Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.
- 4.^a Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
- 5.^a Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal si ha intervenido dolo o culpa del agente.
- 6.^a Acción de enriquecimiento injusto, que solo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.^a a 4.^a, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora».

⁶ «Artículo 33. *Legitimación activa.*

1. Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el art. 32.1.1.^a a 5.^a

Frente a la publicidad ilícita está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el art. 32.1.1.^a a 5.^a cualquier persona física o jurídica que resulte afectada y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo.

La acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal podrá ejercitarse, igualmente, por los legitimados conforme a lo previsto en el art. 11.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La acción de enriquecimiento injusto solo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada.

2. Las acciones contempladas en el art. 32.1.1.^a a 4.^a, podrán ejercitarse además por las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos cuando resulten afectados los intereses de sus miembros».

⁷ «Artículo 34. *Legitimación pasiva.*

ción (un año)⁸, y diligencias preliminares (sujetas a lo previsto en la Ley de Patentes)⁹. El juez competente para conocer de estas acciones es el juez de lo mercantil¹⁰.

En segundo lugar (y en estrecha relación con lo anterior), el establecimiento en el art. 13.3 LCD de una regla especial respecto de la establecida en el art. 2 LCD (ámbito objetivo) que fundamente los ilícitos en la materia en los «actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales», presumiéndose la finalidad concurrencial «cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de terceros»¹¹. Frente a dicho ámbito objetivo, el simple «ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto» constituye una especialidad.

Por un lado, y ya desde su entrada en vigor, el art. 13 LCD original distaba de ser sistemáticamente coherente con el resto de ilícitos en materia de competencia desleal, que sí necesitaban del requisito general de fines concurrenciales.

Por otro lado, esta incoherencia ya evidenciaba en aquellos tiempos la necesidad de tratar la protección de los secretos empresariales de forma autónoma. Sin perjuicio de recordar que la protección de secretos empresariales como ilícito en materia de competencia desleal se contenía en el art. 10 bis del Convenio de París de 1967, huelga recordar que el régimen jurídico de otros activos intangibles como las paten-

1. Las acciones previstas en el art. 32 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto solo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento.

2. Si la conducta desleal se hubiera realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el art. 32.1.1.^a a 4.^a deberán dirigirse contra el principal. Respecto a las acciones de resarcimiento de daños y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el Derecho Civil».

⁸ Art. 35 LCD.

⁹ Art. 36 LCD.

¹⁰ Art. 82 ter.2.a) LOPJ.

¹¹ «Artículo 2. *Ámbito objetivo*.

1. Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.

3. La ley será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que este llegue a celebrarse o no».

tes¹² y las marcas¹³ ha evolucionado y se ha dotado de una normativa específica y autónoma.

Cierto es, sin embargo, que el elemento de publicidad que distingue a patentes y marcas de los secretos empresariales ha contribuido indubitablemente al mayor y más temprano desarrollo mediante tratados internacionales y en Derecho comparado. Desarrollo que ha expandido la materia no solo para la definición y protección judicial, sino también mediante la vasta protección institucionalizada de patentes y marcas a través de registros públicos nacionales y el surgimiento de profesiones especializadas (agentes de patentes y agentes de marcas). Por estas y otras razones, la armonización comunitaria en materia de patentes y marcas ha sido muy anterior en el tiempo, a pesar de la aprobación del ADPIC¹⁴ y la Decisión 94/800/CE¹⁵. El salto tecnológico producido desde los noventa y el crecimiento exponencial de los secretos empresariales como activo intangible de primer orden en el mundo empresarial, especialmente en la economía digital, han impulsado la necesidad de armonización que culmina en la Directiva 2016/943¹⁶.

III. RÉGIMEN DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

La ley se estructura en veinticinco artículos, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

¹² En Derecho español, antes de la vigente Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, ya se había previsto la protección de marcas comerciales en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y en el anterior Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931.

¹³ En Derecho español, antes de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ya se había previsto la protección de marcas comerciales en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y en el anterior Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931.

¹⁴ *Vid.* ADPIC. También considerandos 5 y 6 de la Directiva (UE) 2016/943.

¹⁵ Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994). *Vid.* considerandos 5 y 9 de la Directiva (UE) 2016/943.

¹⁶ *Vid.* considerandos 1 y 4 de la Directiva (UE) 2016/943.

1. Definición de secreto empresarial (art. 1). Secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad (arts. 4-7)

La *definición* de secreto empresarial en la LSE es la siguiente¹⁷:

«Se considera 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 precisa de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza 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».

Así pues, mediante el art. 1 LSE se incorpora en Derecho español (veinticinco años después de su ratificación) el art. 39.2 ADPIC¹⁸.

Esta definición «funcional», centrada en los requisitos que (se entiende) justifican el otorgamiento de protección a este tipo de activo intangible o inmaterial, dota al concepto de secreto empresarial de flexibilidad y, así, adaptabilidad normativa a nuevas formas futuras de secreto empresarial.

El secreto empresarial como activo intangible o inmaterial constituye un bien y, por tanto, es susceptible de *titularidad*¹⁹. El titular del secre-

¹⁷ *Vid.* art. 1.1 LSE. Ha de entenderse, por tanto, que los requisitos a)-c) son cumulativos, no alternativos.

¹⁸ «2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta, y
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla».

¹⁹ *Vid.* arts. 1.2 y 4.7 LSE.

to empresarial es la persona física o jurídica que ejerza el control sobre el mismo, pudiendo existir varios titulares²⁰. Su *cotitularidad* se regirá conforme a las siguientes reglas subsidiarias²¹:

- a) En primer lugar, a lo pactado entre cotitulares.
- b) En defecto de pacto, a las siguientes normas:

«2. Cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

- a) Explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares.
- b) Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal.
- c) Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros a fin de que estos puedan sumarse a las mismas, contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos.

3. La cesión del secreto empresarial o la concesión de licencia a un tercero para explotarlo deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas».

- c) En defecto de pacto y de norma de la LSE aplicable, conforme a las normas de la comunidad de bienes.

Sin perjuicio de lo anterior, existen *límites a su titularidad*: la titularidad de secretos empresariales no podrá afectar a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva, a la movilidad de los trabajadores o al uso por estos de la experiencia o competencia obtenidas honestamente²².

La *transmisibilidad* del secreto empresarial se podrá llevar a cabo mediante²³:

- a) *Cesión*, que implica una transmisión pura y simple del derecho de propiedad.
- b) *Licencia*, que constituye una transmisión únicamente de los derechos de explotación económica del secreto empresarial por parte

²⁰ Vid. arts. 1.2 y 5 LSE.

²¹ Vid. art. 5 LSE.

²² Vid. art. 1.3 LSE.

²³ Vid. arts. 5.3 y 6 LSE.

del licenciante (que mantiene la titularidad del derecho de propiedad) al licenciatarario (que deviene el titular del derecho de licencia y de la consiguiente explotación económica).

La licencia de secretos empresariales se prevé expresamente en los siguientes términos:

«Artículo 6. *Licencias de secretos empresariales.*

1. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.

2. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

3. El titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. El licenciatarario o sublicenciatarario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial».

Este artículo positiviza las normas básicas desarrolladas en la práctica comparada de contratos de licencia de secretos empresariales tomando como guía los contratos de licencia de patente (y, así, su normativa aplicable).

Tanto en caso de transmisión onerosa como de licencia, el transmitente responderá frente al adquirente de los daños que sufra en caso de carecer de las facultades necesarias para llevar el negocio a cabo o cuando actúe de mala fe²⁴.

2. Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales lícita e ilícita (arts. 2-3)

Es *lícita* la obtención de información constitutiva de secreto en los siguientes supuestos:

²⁴ *Vid.* art. 7 LSE.

- a) Cuando se utilice algunos de los medios siguientes²⁵:
- i) creación independiente;
 - ii) observación de un producto puesto a disposición del público;
 - iii) ejercicio del derecho de los trabajadores a ser informados;
 - iv) cualquier otra actuación leal, incluida su transmisión.
- b) En los casos y términos en los que el Derecho europeo o español lo exija o permita²⁶.
- c) En los siguientes casos:
- i) ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información;
 - ii) con el fin de descubrir actividades contrarias a Derecho en relación directa con dicho secreto empresarial;
 - iii) comunicación a representantes de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones;
 - iv) protección de intereses legítimos en los términos siguientes:

«d) Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español. En particular, no podrá invocarse la protección dispensada por esta 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 estas, 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»²⁷.

Es *ilícita* la obtención, revelación o utilización del secreto empresarial llevada a cabo de forma no autorizada (por ejemplo, sin consentimiento e incumpliendo una obligación contractual «o de cualquier otra índole») o de cualquier otra manera que se considere contraria a las prácticas comerciales leales en atención al caso concreto. La conducta ilícita incluye desde el «acceso, apropiación o copia no autorizada de [...] soportes que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda

²⁵ Vid. art. 2.1 LSE.

²⁶ Vid. art. 2.2 LSE.

²⁷ Vid. art. 2.3 LSE.

deducir» hasta la propia «producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento». Esta ilicitud puede producirse tanto de forma directa como indirecta (siempre que una parte supiera o debiera haber sabido que su contraparte lo obtuvo de forma ilícita)²⁸.

3. Introducción de normas procesales especiales de la LSE

Procede subrayar que la mayor parte del articulado de la LSE se corresponde con normas de Derecho procesal más que a su régimen sustantivo.

3.1. Acciones de defensa de los secretos empresariales (arts. 8-11)

Podrán interponerse acciones judiciales ante el juez de lo mercantil competente²⁹ por las siguientes causas: *i*) declaración de violación de secreto; *ii*) cesación de los actos de violación; *iii*) intervención de mercancías infractoras; *iv*) aprehensión y recuperación de mercancías infractoras; *v*) remoción de soportes del secreto empresarial; *vi*) atribución de la propiedad de las mercancías infractoras; *vii*) indemnización de daños y perjuicios, y *viii*) publicación de la sentencia. Ciertamente esta es una novedad relevante frente a las acciones disponibles conforme al art. 32 LCD, destacando la previsión expresa de acciones sobre las mercancías infractoras. Estas acciones, que sí existen en sede de violación de patente o marca, no estaban previstas expresamente en sede de secretos empresariales.

Es también destacable, frente al régimen anterior, el expreso *régimen de determinación* de la procedencia de dichas medidas, basado en los siguientes criterios³⁰:

- a) Proporcionalidad.
- b) Las «circunstancias del caso, y entre ellas el valor y otras características del secreto empresarial en cuestión, las medidas adoptadas para su protección, el comportamiento del infractor, las consecuencias de la violación del secreto empresarial, la probabilidad de que el infractor persista en la violación, los intereses legítimos

²⁸ Vid. art. 3 LSE.

²⁹ Vid. art. 9.1 LSE.

³⁰ Vid. arts. 9.3 y 9.7 LSE.

de las partes, las consecuencias que podría tener para las partes que se estimen o no las acciones ejercitadas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales».

- c) En caso de publicación de sentencia, el posible perjuicio a la «intimidad y reputación del infractor condenado».
- d) En caso de cesación y prohibición de conducta, «dicha duración deberá ser suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva o económica que el infractor hubiera podido extraer de la violación del secreto empresarial».
- e) Las medidas de cesación y prohibición decaerán cuando dicha información «deje de constituir un secreto empresarial por causas que no puedan atribuirse directa o indirectamente al infractor condenado».
- f) En caso de tercer adquirente de buena fe, debe destacarse la posibilidad, a elección del demandado, de que 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 que habría permitido utilizarlo durante el periodo en el que su utilización hubiera podido prohibirse».

La *prescripción* se torna una de las novedades más relevantes, pues se extiende a tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial (frente al año previsto en el art. 35 LCD)³¹.

Mención aparte merece el cálculo de los *daños y perjuicios*, a cuyos efectos deberá computarse el siguiente conjunto de elementos³²:

- a) «Todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante», incluyendo, asimismo, los gastos necesarios para «obtener pruebas razonables» del ilícito.
- b) Enriquecimiento injusto.
- c) Otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas.
- d) Alternativamente, podrá fijarse una indemnización a tanto alzado, «atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que

³¹ Vid. art. 11 LSE.

³² Vid. arts. 10 LSE, 73 LP y capítulo IV del título V del libro III LEC.

la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el periodo en el que su utilización podría haberse prohibido».

3.2. *Jurisdicción y procedimiento (arts. 12-25)*

Por último (y sin perjuicio de que el alcance y extensión del presente comentario a la LSE no permite una aproximación más profunda), procede siquiera enunciar las principales novedades en materia procesal. Ciertamente, el diferente (por deficiente o inexistente) régimen procesal de la tutela judicial de secretos empresariales respecto de la protección de patentes y marcas no tenía justificación ni de hecho ni de derecho, dada su similar naturaleza intangible/inmaterial y contenido económico:

- a) *Competencia y jurisdicción.* De los litigios civiles que surjan al amparo de la LSE conocerán los jueces y tribunales del orden civil y se resolverán al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil³³. El órgano competente territorialmente será el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o el de la provincia donde se realizase la infracción (a elección del demandante)³⁴.
- b) *Legitimación.* Está legitimado para el ejercicio de las acciones el titular del secreto y el licenciatario autorizado para ello³⁵. La legitimación pasiva se entiende abordada en sede de actos ilícitos en materia de secretos empresariales³⁶.
- c) *Tratamiento de información.* La información del proceso que pueda constituir secreto empresarial no podrá ser revelada o utilizada por nadie que intervenga en el procedimiento, incluso tras la finalización de este. Para ello los jueces y tribunales podrán adoptar las medidas necesarias para preservar la confidencialidad³⁷.
- d) *Incumplimiento de la buena fe procesal.* Frente a lo previsto con carácter general en el art. 247.3 LEC, en este caso la multa «podrá alcanzar, sin otro límite, la tercera parte de la cuantía del litigio,

³³ Vid. art. 12 LSE.

³⁴ Vid. art. 14 LSE.

³⁵ Vid. art. 13 LSE.

³⁶ Vid. art. 3 LSE y apartado 3.2.

³⁷ Vid. art. 15 LSE.

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»³⁸. Adicionalmente, podrá dictarse la publicación de la resolución que aprecie mala fe procesal.

- e) *Diligencias preparatorias*. Se prevé el régimen de las siguientes diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales³⁹: *i*) comprobación de hechos, *ii*) acceso a fuentes y *iii*) aseguramiento de prueba.
- f) *Medidas cautelares*. Dada la importancia capital de las medidas cautelares para la protección de los secretos empresariales, que requieren especialmente una protección *ex ante*, en la LSE se equipara *mutatis mutandis* su régimen procesal al ya vigente desde hace largo tiempo en sede de patentes y marcas. Ciertamente, este ha sido el punto más débil de su ya insuficiente normativa procesal especial y el que, sin duda, ha generado más desamparo a los titulares de secretos empresariales. Procede enumerar, entre otras, las siguientes novedades⁴⁰: *i*) detalle de los tipos de medidas cautelares y presupuestos aplicables, *ii*) alzamiento de medidas cautelares y *iii*) caución exigible.

III. CONCLUSIONES

Frente al régimen previsto en la LCD, la LSE constituye una reforma de hondo calado, armonizada a nivel europeo y equiparando *mutatis mutandis* su régimen legal al de los grandes activos intangibles o inmateriales (por ejemplo, patentes y marcas).

Las principales novedades de la LSE son, más allá de la dotación de un propio y coherente cuerpo normativo (frente al «encaje» de la violación de secretos en la LCD), las siguientes:

- a) La definición del concepto de secreto empresarial.
- b) La plasmación de un régimen somero pero que adapta la normativa a la práctica contractual en materia de titularidad y transmisibilidad de derechos de propiedad.

³⁸ Vid. art. 16 LSE.

³⁹ Vid. arts. 17-19 LSE.

⁴⁰ Vid. arts. 20-25 LSE.

- c) Una regulación más completa del concepto de ilicitud en materia de secretos empresariales, trascendiendo la previa dimensión en materia de competencia desleal «especial».
- d) La dotación de un régimen procesal actualizado y coherente con la práctica comparada en materia de protección de activos intangibles o inmateriales, incluyendo:
 - i) La ampliación del catálogo de acciones, especialmente respecto de las mercancías infractoras.
 - ii) La previsión de un régimen de determinación de las medidas aplicables.
 - iii) La definición del cálculo de daños y perjuicios.
 - iv) El aumento del plazo de prescripción de un año a tres años.
 - v) El aumento de la multa por mala fe procesal a la tercera parte de la cuantía del litigio.
 - vi) La inclusión de medidas especialmente relevantes en sede de acciones relativas a violación de secretos empresariales generales (por ejemplo, tratamiento de información) y específicas en caso de diligencias preparatorias (comprobación de hechos, acceso a fuentes y aseguramiento de prueba) y medidas cautelares.