

## Actualidad Profesional

---

*Por Francesca Corvi, abogada.*

### Ley de Secretos Empresariales: principales novedades

El pasado 21 de febrero se publicó en el BOE la Ley 1/2019 de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. La normativa, que entró en vigor el 13 de marzo, supone la transposición al derecho nacional de la Directiva Europea 2016/943. De 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Hasta ahora, los secretos empresariales se protegían a través de distintas normas dispersas en el Código Penal o en la Ley de Competencia Desleal y, principalmente, a través de cláusulas contractuales por lo que no existía, en España, una ley específica que los regulara.

Dentro de las novedades que se introducen por la Ley de Secretos Empresariales se destaca, además de la definición de los secretos y del concepto de titular, los supuestos en los que su obtención, utilización o revelación es ilícita, la regulación del régimen de cotitularidad sobre el secreto, su transmisión y la posible licencia del mismo. Además, se destaca el establecimiento de un régimen procesal específico que permite ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica.

La ley define el secreto empresarial (secretos comerciales según la Directiva UE) como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que sea secreto, en el sentido de que no debe ser generalmente conocido ni fácilmente accesible, tenga un valor empresarial real o potencial justamente por ser secreto, y haya sido objeto de medidas razonables para ser mantenido en secreto.

1

Por lo tanto, de esta definición, no abarca las informaciones de escasa importancia para el titular como tampoco, por exclusión de la propia ley, la experiencia y competencias adquiridas por los trabajadores durante el transcurso de su carrera profesional.

La protección prevista por la nueva normativa, se dispensa, según el artículo 1.2 de la ley, al “titular” concepto que se introduce en la legislación nacional a diferencia de la Directiva UE en la que se habla de “poseedor”. El titular de un secreto empresarial, que por lo tanto será quien ostente la legitimación para ejercitar las acciones de protección previstas por la ley, podrá ser cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo. Una de las novedades a destacar en cuanto a la titularidad del secreto empresarial es la cotitularidad puesto que el mismo podrá pertenecer pro indiviso a varias personas.

La ley confiere a los secretos empresariales naturaleza patrimonial estableciendo que los mismos son susceptibles de transmisión, cesión o licencia de uso. De esta forma, se asemejan a los derechos de propiedad industrial protegidos registralmente como las patentes o las marcas a diferencia de lo que ocurría en la regulación fragmentaria vigente hasta ahora en la que se ofrecía protección a un “bien jurídico” o a la competencia en general.

La defensa del secreto empresarial se articula, en primer lugar, definiendo cuales son las conductas que se consideran lícitas, cuales constituyen una violación de los secretos empresariales y cuáles son las acciones que el titular puede ejercitar para tutelar sus derechos. En segundo lugar, se establece un procedimiento específico para perseguir las infracciones en el que, además, se incluyen medidas concretas para respetar y garantizar la confidencialidad de la información en el seno del propio procedimiento judicial.

La obtención, utilización y revelación de secretos empresariales se considera lícita cuando se realice por uno de los siguientes medios: (i) descubrimiento y creación independientes; (ii) la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial; (iii) el ejercicio del derecho de los trabajadores y sus representantes a ser informados y consultados; (iv) cualquier otra actuación que resulte conforme a la práctica comercial leal.

Al contrario, se considera ilícita, y por lo tanto constituye una violación del secreto profesional, la obtención de secretos empresariales sin el consentimiento de su titular llevada a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, ficheros etc.

que contengan el secreto empresarial o mediante cualquier otra actuación que deba considerarse contraria a la práctica comercial leal. Del mismo modo, constituye una violación del secreto empresarial, la utilización y revelación del mismo por parte de quien lo haya obtenido de forma ilícita o haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o de similar naturaleza o por parte de quien sepa, o debería haber sabido, que obtenía el secreto empresarial por parte de quien directa o indirectamente lo utilizaba de forma ilícita.

Una novedad, introducida por la Ley de Secretos Empresariales, es la extensión de la protección a las llamadas “mercancías infractoras” incluyéndose los actos de explotación de estas mercancías entre los que constituyen una violación del secreto empresarial.

La ley establece una responsabilidad objetiva y responderá de las violaciones de los secretos empresariales cualquier persona física o jurídica que realice el acto de violación, incluidos los terceros adquirentes de buena fe frente a los que, de todas formas, no se podrá solicitar la indemnización por daños y perjuicios.

El aspecto más destacable de la nueva regulación, es la instauración de un procedimiento específico, cuya competencia se reserva a los Juzgados de lo Mercantil, para la protección de los secretos empresariales. Los titulares de los mismos podrán ejercitar distintas acciones consistentes en (i) la mera declaración de la violación del secreto empresarial; (ii) la cesación y prohibición de los actos de violación; (iii) la aprehensión de las mercancías infractoras; (iv) la remoción; (v) la atribución en propiedad de las mercancías infractoras; (vi) la indemnización de los daños y perjuicios que se adecuará a la lesión sufrida e incluirá los perjuicios económicos, el lucro cesante, el daño moral e incluso los posibles gastos de investigación en los que la parte haya

incurrido para poder acreditar la violación; (vii) la difusión completa o parcial de la sentencia.

Otra de las principales novedades de la Ley de Secretos Empresariales, que evita que los titulares de los secretos se vean desincentivados para ejercitar las acciones correspondientes, son las facultades otorgadas a los jueces para adoptar medidas concretas que garanticen la confidencialidad de la información aportada en el juicio.

En definitiva, se trata de una regulación necesaria, que viene a sustituir la fragmentaria hasta ahora vigente, que garantiza la efectividad de la tutela de los secretos empresariales y de los derechos de sus titulares que, hasta la fecha, se veía mermada, a veces, por el ejercicio de acciones en un ámbito, cual es el penal, caracterizado por principios garantistas y de intervención mínima.

La entrada en vigor de la nueva ley supone el reconocimiento del creciente valor patrimonial que representan estos activos intangibles ofreciendo mecanismos necesarios para protegerlos, siendo recomendable para los empresarios el asesoramiento por parte de abogados expertos en materia a fin de definir las medidas de protección, necesarias para la posterior defensa de los derechos, y de detectar las posibles violaciones de los secretos así como las acciones a ejercitar para resarcir los daños sufridos.