

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

Mediante esta ley se incorpora al Derecho español 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) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Las empresas y organizaciones utilizan la confidencialidad como herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca conocimientos técnicos o científicos, datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.

Estas entidades innovadoras están cada vez más expuestas (por la globalización, externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación) a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad.

La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas de su labor de innovación, y la falta de instrumentos jurídicos eficaces para la protección de los secretos empresariales, menoscaba los incentivos para emprender actividades destinadas a la innovación lo que repercute en el buen funcionamiento del mercado y en la merma de su potencial como factor de crecimiento.

Los esfuerzos emprendidos a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio para poner remedio a este problema tuvieron reflejo en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados «ADPIC») y en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016,) cuyo objetivo es garantizar que la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos, que se basa en el saber hacer y en información empresarial no divulgada (secretos empresariales), esté protegida de manera adecuada y mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

La Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo contiene:

- Normas en materia de protección frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos empresariales que no podrán invocarse para restringir la libertad de establecimiento, la libre circulación de los trabajadores o la movilidad de éstos y que tampoco afectan a la posibilidad de que los empresarios y los trabajadores celebren pactos de limitación de la competencia entre ellos.

- Definición del secreto empresarial como aquella información que sea secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; tenga un valor comercial por su carácter secreto, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control. Esta definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia, 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.
- Circunstancias en las que está justificada su protección jurídica, así como los comportamientos y prácticas que son constitutivos de obtención, utilización o revelación ilícita del mismo.
- Vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos empresariales no deben comprometer ni menoscabar los derechos y libertades fundamentales ni el interés público y han de ser aplicadas de forma proporcionada, evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior y previendo medidas de salvaguarda contra los abusos.

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales se estructura en veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

Capítulo I

Relativa a la protección de los secretos empresariales estableciendo su definición como: cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto. Se atribuyen al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, en particular, de cesión o transmisión a título definitivo y de licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte.

Capítulo II

Define las circunstancias en las que la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales son consideradas ilícitas en consideración a intereses dignos de una mayor tutela y, por tanto, frente a las que no procederán las medidas de protección previstas en esta ley; y, por otro, las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales.

Capítulo III

Contempla las previsiones que, en defecto de acuerdo entre las partes, ordenan cómo se desenvuelve la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad, en particular si se acomete mediante licencia contractual.

Capítulo IV

Consigna un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación en línea con lo ya dispuesto en materia de infracción de patentes y por extensión de otros derechos de propiedad industrial. La regulación material de las acciones de defensa concluye con una regla propia de prescripción.

Capítulo V

Regula los aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas para la tutela judicial, a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso eficaz y sencillo, respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable, cuya eficacia se asegura a través de un catálogo adecuado de medidas cautelares.

Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando tanto la creación de obstáculos al libre comercio como su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. A este respecto, se agravan las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar con carácter general por incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal, para impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en esta ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la directiva y aquí se transponen.

Las **novedades procesales más significativas** se proyectan sobre tres aspectos:

1. Se incorporan reglas para preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial.
2. Se ofrece un marco normativo para el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas.
3. Se incorporan reglas singulares en materia de tutela cautelar, así como especialidades en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante la pendencia del litigio se produzca una desaparición

sobrevenida del secreto empresarial y para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se puedan ver o se hayan visto afectados desfavorablemente por las medidas cautelares.

Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día 13/03/2019.