
URÍA MENÉNDEZ

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

Febrero 2019

1. Introducción

Hoy se ha publicado la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales (“**Ley de Secretos Empresariales**” o “**LSE**”), que entrará en vigor el 13 de Marzo de 2019. La LSE transpone al derecho interno 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 (la “**Directiva**”) y reemplaza la regulación de esta materia contenida en la Ley de Competencia Desleal (“**LCD**”).

La Directiva ahora transpuesta persigue armonizar las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de secretos empresariales. Estas diferencias, a juicio del legislador europeo, desincentivaban el emprendimiento de actividades económicas transfronterizas asociadas a la innovación y a la transferencia de conocimientos innovadores.

La Ley de Secretos Empresariales establece, como hiciera el art. 13 LCD, el régimen de protección de naturaleza jurídico-privada y alcance general para los secretos empresariales. Este régimen se completa con otras normas de orden laboral, penal, procesal y administrativo.

El secreto empresarial es una modalidad de propiedad intelectual (en sentido amplio) que tiene por objeto la información confidencial relativa a cualquier aspecto de la empresa. Esta modalidad de propiedad intelectual atribuye a su titular el derecho a impedir la obtención, utilización y revelación de la información protegida por ella cuando concurren las circunstancias que, según la ley, revelan el carácter reprochable de estas prácticas.

La transposición de la Directiva a través de una ley especial, en lugar de una reforma de la LCD, no ha puesto final a los lazos de la protección jurídica de los secretos empresariales con el Derecho contra la competencia desleal. Así se observa en la disposición final segunda de la LSE, que mantiene la calificación de la violación de secretos empresariales como conducta desleal. Al margen del debate teórico al que ello seguramente dará lugar, lo cierto es que el sentido práctico de esta disposición se limita en realidad a la extensión de la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil a los asuntos de violación de secretos empresariales y la aplicación de las especialidades procesales relativas a los procesos de competencia desleal en aspectos que no merecen un tratamiento particular en la nueva Ley.

2. Principales novedades

2.1. NOVEDADES SUSTANTIVAS

A) Definición de secreto empresarial

Las novedades más salientes que trae la nueva regulación dan comienzo con la definición de secreto empresarial, de la que carece la legislación interna vigente hasta ahora y que nuestros tribunales han hallado, como hace la Directiva, en el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como con la determinación de la naturaleza de la información (que incluye, también, conocimiento) que puede constituir su objeto (art. 1 LSE).

Dicha información se caracteriza, y diferencia de otra clase de información o conocimientos protegidos por el ordenamiento jurídico (como la información privilegiada, los secretos oficiales, los datos de carácter personal, etc.), por pertenecer a cualquier ámbito de la empresa, y en particular tanto al ámbito industrial, científico y tecnológico, como al organizativo, comercial y financiero.

Los requisitos que debe reunir esta clase de información para que sea y quede tutelada como secreto empresarial son, en línea con la doctrina anterior de los tribunales, que sea secreta, que tenga valor comercial y que se hayan adoptado medidas razonables para preservar su carácter secreto.

A estos efectos, la información (i) es secreta cuando no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas interesadas en disponer de ella; (ii) tiene valor empresarial si confiere a su titular una ventaja competitiva actual o potencial por el solo hecho de ser y mantenerse en secreto y, más precisamente, por conocerla y aplicarla o no aplicarla, frente a quienes carecen de la correspondiente información y están naturalmente interesados en disponer de ella; y (iii) es objeto de medidas razonables para mantener el secreto si su titular ha establecido disposiciones y arreglos prácticos que por su naturaleza son adecuados para mantener la confidencialidad de la información o conocimiento y que por su implementación son suficientes para ello a la vista de su importancia, de la forma o modalidad esperable de vulneración y del riesgo de que esta en efecto se produzca.

A estas medidas se habrá de sumar, allí donde no exista disposición legal que la establezca, el sometimiento de las personas que deban conocer la información por razón de su función o tarea a obligaciones de confidencialidad.

B) Distinción entre secretos empresariales y conocimientos, habilidades y capacidades de los trabajadores

La LSE, no incluye la *“experiencia y competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional”* entre la clase de información que puede ser objeto de secreto empresarial (apartado II, pfo. 5.º del Preámbulo LSE). Esta consideración se ha traducido en el texto articulado en la previsión de que la protección de los secretos empresariales no podrá invocarse para restringir la movilidad de los trabajadores y, más precisamente, para imponer limitaciones al uso de su experiencia y competencias. De esta forma, encuentra ahora reflejo en la norma la doctrina general de los tribunales al respecto, dejando establecido que la protección jurídica de los secretos empresariales no se extiende a la utilización por parte de los empleados de su experiencia y capacidades tras la expiración del contrato de trabajo que les unía con su antiguo empleador, sea en el marco de una prestación laboral con otro empleador, sea para sí mismos. Y ello, porque esa experiencia y capacidades adquiridas (honestamente) con ocasión de ejecutar la prestación laboral forma parte del patrimonio profesional de los trabajadores y es distinta de los secretos empresariales, que sí pertenecen al empresario.

Sin perjuicio de lo anterior, la salvaguarda de la movilidad de los trabajadores no es razón que imposibilite el recurso a la protección jurídica de los secretos empresariales para impedir el uso de la información que posea esta condición, incluso en el caso de que resulte inevitable la utilización de esos secretos con ocasión del desempeño del nuevo empleo.

No ha de resultar sencillo en todos los casos trazar la línea que separa esta clase de experiencia y competencias de la información que constituyen secreto empresarial. Algunas indicaciones útiles para hacerlo, sin perjuicio de que siempre habrán de ponerse en relación con las concretas circunstancias del caso, son por regla las siguientes: en general, es experiencia y competencias la preparación profesional propia de quien haya ocupado unas posiciones laborales equivalentes y que capacita para ocupar nuevamente esas posiciones e incluso asumir otras superiores o relacionadas, incluida la que proceda de actividades de formación generales; el conocimiento general sobre el mercado, sus

operadores y sus reguladores, y las relaciones personales establecidas con esos operadores y reguladores.

En cambio, por regla no son experiencia o competencias del trabajador el conocimiento que se adquiere sobre concretas técnicas, procesos, productos y servicios, sistemas de organización, estrategias e iniciativas comerciales, fuentes y técnicas de financiación, etc. que aplica o simplemente posee el empleador y procura a sus empleados para el desempeño de sus cometidos laborales; la información que el trabajador no puede retener naturalmente en la memoria (sin que ello signifique que, al contrario, aquello que puede conservarse en la memoria es necesariamente experiencia y competencia profesional); la información sobre el concreto contenido de las relaciones del empleador con sus competidores, clientes y proveedores y sobre sus vicisitudes, etc..

C) Conductas constitutivas de violación de secretos empresariales

Las conductas relevantes por ser potencialmente infractoras de secretos empresariales son: (i) la obtención del secreto (entrar en poder de la información o de la fuente de la que se deduce la información), (ii) su utilización (emplearlo de cualquier forma) y su revelación (comunicarlo al público o solo a algunos terceros, incluso cuando se haga con deber de secreto) (art. 3.1 y 2 LSE), así como (iii) la producción y explotación comercial de las, a esos efectos, denominadas mercancías infractoras o *“productos y 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”* (art. 3.4 LSE).

Cada una de estas conductas es sustantivamente independiente de las demás y puede constituir por sí misma (si están presentes las circunstancias que fundan su ilicitud) una violación de secretos empresariales.

La determinación de las conductas potencialmente relevantes se completa con la concreción de las circunstancias en las que esas conductas se consideran ilícitas (violación de secretos). En lo esencial, esas circunstancias son, para la obtención, la ausencia del consentimiento del titular; para la utilización, la previa obtención ilícita o la quiebra de las condiciones en que el titular consintió su uso; y, en fin, para la revelación, la previa obtención ilícita o la vulneración de un pacto u obligación de confidencialidad. Queda eliminada para todos los casos la anteriormente vigente exigencia de que las

conductas relevantes se realizaran con ánimo de obtener un provecho, propio o de tercero, o de ocasionar un perjuicio (art. 13.3 LCD).

Bajo este aspecto, las novedades más destacadas introducidas por la LSE incluyen la extensión de la ilicitud a la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales por quien los obtenga sabiendo —o habiendo debido saber— que obtenía el secreto de persona que lo revelaba o utilizaba ilícitamente (art. 3.3 LSE). Y, en este mismo orden de ideas, el sometimiento de la ilicitud de la producción y explotación comercial de las mercancías infractoras a que quien realice esos actos conociera o debiera conocer que incorporan el secreto empresarial de forma ilícita (art. 3.4 I LSE).

D) Conductas lícitas

En ausencia del ánimo de obtener un provecho o causar un perjuicio, la definición de los actos de violación de secretos se completa y delimita con una relación de actos de obtención, utilización o revelación que, en consideración a intereses dignos de mayor tutela, son lícitos o quedan a salvo de las acciones de defensa de los secretos empresariales (art. 2 LSE). Es lícita, por ejemplo, la obtención de la información objeto del secreto empresarial mediante el descubrimiento o creación independiente y la llamada ingeniería inversa, o su obtención, utilización o revelación “*con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español*” (como sucedería si la revelación se produce en el marco de las políticas de clemencia previstas en la legislación de defensa de la competencia o en general de la denuncia de conductas ilícitas ante las autoridades competentes).

E) Catálogo abierto de acciones civiles de defensa de los secretos empresariales

La LSE incluye un catálogo abierto de acciones civiles de defensa de los secretos empresariales, que concreta los remedios más importantes atribuidos su titular y define su alcance: declaración, cesación, completada con indemnizaciones coercitivas, aprehensión de mercancías infractoras para su modificación, destrucción o entrega a instituciones benéficas, remoción, atribución en propiedad de las mercancías infractoras, indemnización de daños y perjuicios, y publicación o difusión de la sentencia (arts. 8 y 9 LSE).

En esta materia destaca la precisión de las circunstancias que deben considerarse para definir el alcance de la cesación y publicación de la sentencia, la admisión de la posibilidad de sustituir la cesación y remoción por una indemnización de daños y perjuicios cuando la violación del secreto

empresarial no fuera dolosa y aquellas medidas hubieran de ocasionar al infractor un perjuicio desproporcionado, y, en fin, la concreción del contenido económico de la indemnización de daños y perjuicios y la disposición de medidas para facilitar su cálculo y liquidación, en línea con lo previsto en el art. 74 de la Ley de Patentes (la “LP”).

F) Secretos empresariales como objeto de derecho de propiedad

A todo lo anterior se suma la regulación, por primera vez en nuestro ordenamiento y sin que ello fuera exigido por la Directiva, de los secretos empresariales como objeto de derecho de propiedad (Capítulo III de la LSE). La protección jurídica de los secretos empresariales dispuesta en la LSE atribuye a su titular un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, y tras reconocer su transmisibilidad por medio de cesión y licencia, establece el régimen jurídico general de la comunidad sobre secretos empresariales y las licencias de secretos empresariales, en línea con lo previsto al respecto en la LP (arts. 4 a 6 LSE). A ello se añade la imposición de la obligación de responder por daños a quien sin título o facultades ceda o licencie a otro secretos empresariales ajenos (art. 7 LSE).

2.2. NOVEDADES PROCESALES

La Ley regula numerosos aspectos procesales con el fin de proporcionar a los titulares de secretos empresariales herramientas eficaces para defender su posición jurídica (art. 12 ss LSE), yendo en no pocos aspectos más allá de la Directiva.

A) Reglas nuevas para preservar la confidencialidad de la información en el proceso

La LSE introduce por primera vez en nuestro ordenamiento reglas precisas para preservar la confidencialidad de la información que se aporte o genere en el proceso por violación y constituya secreto empresarial (art. 15 LSE). Este régimen, por su acierto, puede servir de base para elaborar las disposiciones que, en otros procesos, como los de infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, se adopten para preservar los secretos empresariales que se aporten a los autos.

B) Ampliación de medidas para preparar el proceso

La LSE amplía las medidas para preparar el proceso, que no solo comprenden las diligencias de comprobación de la LP, como hasta ahora, sino también las medidas de acceso a fuentes de prueba

introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para los procesos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia, y las medidas de aseguramiento de pruebas (arts.17 a 19 LSE).

C) Legitimación activa de los licenciatarios

Por otra parte, la LSE otorga legitimación activa para el ejercicio de las acciones de defensa a los licenciatarios (exclusivos o no) cuando el titular del secreto les haya autorizado expresamente al efecto.

D) Normas especiales sobre medidas cautelares

La LSE establece algunas normas especiales sobre medidas cautelares, que se completan con una remisión a la LP y a la LEC (arts. 20 a 25 LSE). Las normas especiales aseguran que para la concesión de las medidas se ponderan las circunstancias relevantes para garantizar su proporcionalidad, que la desaparición sobrevenida del secreto empresarial determina su alzamiento, y que la posición de los terceros negativamente afectados por ellas es debidamente considerada (arts. 20 al final LSE). Por su parte, la remisión a la LP permitirá extender a los procesos de violación de secretos empresariales la figura de los escritos preventivos regulada en la LP, que podrían ser particularmente útiles para los trabajadores que se quieran valer de su experiencia y conocimientos en el ejercicio de su derecho a la movilidad laboral o para quienes hayan obtenido la información protegida por secreto empresarial a través de ingeniería inversa.

3. Valoración de conjunto

En su conjunto, la Ley de Secretos Empresariales entraña una sensible renovación del régimen de protección jurídica de los secretos empresariales, proporciona al ordenamiento interno una regulación más completa desde el punto de vista sustantivo, mejor técnicamente y en líneas generales eficiente y ágil desde el punto de vista procesal, aunque quizás menos contundente al haberse incorporado el detalle de las prevenciones y valoraciones a las que se condiciona la concesión de remedios y medidas cautelares en la Directiva. En este sentido, y por contraste con la situación precedente, llama la atención, frente a otras modalidades de propiedad intelectual, el hecho de que el legislador europeo y a su vez el español hayan introducido reglas de moderación para la concesión de remedios, como son el criterio de proporcionalidad, la importancia del secreto empresarial en cuestión y la protección de intereses de terceros.

Por otra parte, la nueva Ley no cambia, porque difícilmente puede cambiarse, una realidad esencial del sistema anteriormente vigente: los titulares de secretos empresariales que, tras la violación del secreto empresarial, tienen que acudir a los tribunales para ejercitar su protección difícilmente encontrarán una respuesta que salvaguarde plenamente sus intereses. En no pocos casos, si no se flexibilizan los requisitos para la admisión de las medidas cautelares previas a la demanda y si no se hace una lectura generosa de las exigencias de proporcionalidad, los remedios que otorguen los tribunales difícilmente preservarán la integridad y valor empresarial del secreto empresarial. En efecto, cuando se ejercitan acciones contra la violación de secretos empresariales, el infractor por regla general ya ha accedido y, en su caso, difundido en mayor o menor medida la información protegida.

En consecuencia, los verdaderos esfuerzos destinados a proteger los secretos empresariales deben centrarse en la adopción de una estrategia preventiva consistente en políticas de preservación de secretos y de información potencialmente constitutiva de secretos dirigidas tanto a acreditar y defender la existencia del secreto como a mantener su control, mediante disposiciones y arreglos prácticos adecuados, y en la inclusión de cláusulas contractuales contundentes (cláusulas penales, de exclusiva, de cumplimiento in natura, etc.) que desincentiven la violación de secretos empresariales.

Abogados de contacto



José Massaguer

Socio

+34915860590

jose.massaguer@uria.com



Montiano Monteagudo

Socio

+34934165162

montiano.monteagudo@uria.com



Ingrid Pi

Socia

+34915860728

ingrid.pi@uria.com



Carles Vendrell

Socio

+34915864579

carles.vendrell@uria.com



Núria Porxas

Counsel

+34934165162

nuria.porxas@uria.com



Francisco Javier García

Asociado principal

+34934165158

javier.garcia@uria.com

BARCELONA
BILBAO
LISBOA
MADRID
PORTO
VALENCIA
BRUXELLES
FRANKFURT
LONDON
NEW YORK
BOGOTÁ
BUENOS AIRES
CIUDAD DE MÉXICO
LIMA
SANTIAGO DE CHILE
BEIJING