

# GTA VILLAMAGNA

## ABOGADOS



# ALERTA

## Procesal

Febrero 2019

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

## LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES

### I.- INTRODUCCIÓN

En el Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero de 2019 (núm. 45), se ha publicado la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (“**Ley de Secretos Empresariales**” o “**Ley 1/2019**”), que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (“**Directiva 2016/943**”), relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales).

Como se señala en el Preámbulo de esta nueva Ley, en el mercado actual el conocimiento técnico, científico y empresarial adquiere cada vez más relevancia en las organizaciones (como activo intangible), y su valor radica precisamente en su carácter secreto o confidencial.

Estos conocimientos no divulgados (secretos comerciales e industriales) son una herramienta de competitividad e innovación para las empresas, que requieren de una protección y de un marco adecuado para su desarrollo y explotación.

Precisamente la aprobación de la nueva Ley responde a esta necesidad y su contenido se refiere a:

- La definición del secreto empresarial objeto de protección (¿qué se entiende por secreto empresarial a los efectos de la Ley 1/2019?).
- La determinación de las circunstancias en las que la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales se

puede considerar lícita, y qué conductas, por el contrario, resultan ilícitas (Capítulo II de la Ley 1/2019).

- La vertiente patrimonial del secreto empresarial, en lo referido a su titularidad, transmisibilidad y explotación (Capítulo III).
- Las acciones civiles para la defensa del secreto empresarial (Capítulo IV).
- Diversas reglas procesales específicas para la tutela de la posición jurídica del titular de un secreto empresarial en los procedimientos administrativos y judiciales (Capítulo V).

### II.- EL CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL

#### ¿Qué se entiende por secreto empresarial?

En el artículo 1 de la Ley 1/2019 se define el secreto empresarial como cualquier información o conocimiento (tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero), que reúna las siguientes condiciones:

- Ser confidencial (secreto), en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no resulte generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni resulte fácilmente accesible para éstas.
- Tener un valor empresarial (real o potencial), precisamente debido a su carácter secreto.

- Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

### **¿Quién es el titular de un secreto empresarial?**

Se entiende que el titular del secreto empresarial es la persona física o jurídica que, de manera legítima, ejerce el control sobre esa información confidencial, gozando de protección frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información que resulte ilícita.

### **III.- LA OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES**

#### **Conductas lícitas**

Se considera lícita la obtención de un secreto empresarial por alguno de los siguientes medios (artículo 2 de la Ley 1/2019):

- Por el descubrimiento o la creación independientes.
- Por 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 quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial.
- En el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados.

- Por cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales.

- Cuando la ley (estatal o europea) exija o permita la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial.

Así mismo, se considera que la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial es también lícito en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
- Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarde relación directa con el secreto empresarial.
- Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas, siempre que la revelación resulte necesaria.
- Cuando la normativa exija a los titulares de secretos empresariales divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas.

#### **Conductas ilícitas: violación del secreto empresarial**

Por el contrario, a los efectos de la Ley 1/2019, se considera ilícita (artículo 3):

- La obtención de secretos empresariales, sin consentimiento de su titular, mediante:

- El acceso, apropiación o copia no autorizada de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir.
- Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.
- La utilización o revelación de un secreto empresarial sin consentimiento de su titular, cuando se incumpla un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o se incumpla una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto.
- La utilización o revelación de un secreto empresarial a sabiendas (o debiendo saber) que se obtiene directa o indirectamente a través quien lo utiliza o revela ilícitamente (conforme al párrafo anterior).
- La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento a tales fines, cuando la persona que las realice sepa, o en las circunstancias del caso, debiera saber que el secreto empresarial que incorporan se ha utilizado de forma ilícita.

A estos efectos, 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, utilizados o revelados de forma ilícita.

#### **IV.- EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD**

##### **Titularidad y transmisibilidad**

En cuanto a la vertiente patrimonial del secreto empresarial (artículos 4 a 7 de la Ley 1/2019), debe señalarse que es transmisible y puede pertenecer a varios cotitulares.

En caso de existir cotitularidad sobre el secreto empresarial, la relación se regirá por lo pactado entre las partes y, en su defecto, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes (proindiviso), con las siguientes particularidades (artículo 5 de la Ley 1/2019):

- Cada uno de los partícipes podrá por sí solo:
  - Explotar el secreto empresarial previa notificación al resto de cotitulares.
  - Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial.
  - Ejercitar las acciones civiles y penales en defensa del secreto empresarial, si bien deberá notificárselo al resto de cotitulares a fin de que puedan sumarse a las acciones.
- La cesión del secreto empresarial o la concesión de licencia a un tercero para explotarlo deberá autorizarse conjuntamente por todos los partícipes, salvo disposición judicial.

##### **Licencias de secretos empresariales**

El secreto empresarial también puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial o temporal que se pacte (artículo 6 de la Ley 1/2019).

En particular, la licencia puede ser o no exclusiva. Si en el acuerdo no se dice nada, se presumirá que no es exclusiva, de manera que el licenciante podrá otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. El licenciario no podrá en ningún caso ceder la licencia a terceros, ni conceder sub-licencias, salvo que se hubiese convenido lo contrario.

Así mismo, el licenciario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.

En caso de que se llegue a transmitir (a título oneroso) un secreto empresarial o se otorgue una licencia, el transmitente responderá (salvo pacto en contrario) frente al adquirente en caso de que posteriormente se declare que el carecía de la titularidad o de la facultad de otorgar licencia, siempre y cuando el transmitente hubiese actuado de mala fe (artículo 7 de la Ley 1/2019).

## **V.- LA DEFENSA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES**

### **Las acciones civiles**

El Capítulo IV de la Ley 1/2019 contiene un catálogo abierto de acciones civiles para la defensa del secreto empresarial (artículos 8 a 11 de la Ley).

En especial, frente a los actos de violación de un secreto empresarial podrán solicitarse judicialmente las siguientes medidas:

- La declaración de la violación del secreto empresarial.
- La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
- La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías

infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.

- 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, siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas.
- 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.
- La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, entonces el demandante deberá compensarlo a la otra parte.
- La indemnización de daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como

consecuencia de la violación del secreto empresarial.

- La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial.

### **El cálculo de los daños y perjuicios**

La Ley 1/2019 pone especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, en lo referido al modo de cálculo y a su liquidación, en consonancia con la regulación que a tal efecto existe en nuestro ordenamiento jurídico en materia de infracción de patentes y otros derechos de propiedad industrial.

Para el cálculo de la indemnización (artículo 10 de la Ley de Secretos Empresariales), se tendrán en cuenta los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, el enriquecimiento injusto del infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el daño moral causado al titular. Se podrán incluir también los gastos de investigación incurridos para obtener una prueba de la infracción.

Con carácter alternativo se podrá fijar, según los casos, una cantidad alzada, atendiendo, al menos, y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada hubiese 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.

Así mismo, a fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios, se podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad, conforme al artículo 73 de la Ley

24/2015, de 24 de julio, de Patentes (“**Ley de Patentes**”), al que se remite la Ley de Secretos Empresariales.

Así mismo, cuando en la sentencia se fijen las bases para la cuantificación de los daños y perjuicios, la liquidación se realizará en fase de ejecución conforme al procedimiento de liquidación de daños y perjuicios establecido en el artículo 712 y ss. de la LEC.

### **Plazo de prescripción de las acciones**

Resulta relevante destacar que la Ley 1/2019 establece un plazo de prescripción de tres años para las acciones de defensa de los secretos empresariales, a contar desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación (artículo 11 de la Ley 1/2019).

## **VI.- JURISDICCIÓN Y OTRAS REGLAS PROCESALES**

### **Jurisdicción y competencia**

La Ley de Secretos Empresariales establece también las reglas competencia para los litigios civiles en esta materia.

En particular, serán competentes los Juzgados de lo Mercantil de la provincia del domicilio del demandado o, a elección del demandante, los de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos (artículo 14 de la Ley 1/2019).

### **Legitimación activa y pasiva**

Para el ejercicio de las acciones civiles en defensa del secreto empresarial estarán legitimados (artículo 13 de la Ley 1/2019) el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación

que les autorice expresamente para el ejercicio de estas acciones.

Cuando el licenciatarario no esté legitimado, podrá requerir al titular del secreto empresarial (fehacientemente) para que entable la acción correspondiente. Si tras el requerimiento, transcurridos tres meses, el titular se negara a ejercitar la oportuna acción, podrá el licenciatarario entablarla en su propio nombre (con la prueba del requerimiento previo y fehaciente al titular del secreto). Con anterioridad al periodo referido anteriormente (tres meses desde el requerimiento), el licenciatarario, en caso de necesidad, podrá solicitar por sí mismo las medidas cautelares oportunas.

#### **Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial**

Cuando una información de un secreto empresarial haya sido aportada a un procedimiento judicial (relativo a la violación del secreto profesional o a un procedimiento de cualquier otra clase), ninguno de los intervinientes en el proceso, tampoco el personal de la Administración de justicia, podrá utilizar, ni revelar aquella información confidencial, aun cuando el procedimiento haya finalizado (artículo 15 de la Ley 1/2019).

Los Jueces y Tribunales, de oficio o a instancia de cualquier de las partes, podrán adoptar medidas concretas para preservar la confidencialidad de la información (restringir a un número limitado de personas el acceso a los archivos que contengan el secreto empresarial y el acceso a las vistas en las que pueda revelarse un secreto empresarial, o manejar una versión no confidencial de la información entre el resto de personas).

#### **Diligencias de preparación de las acciones de defensa de los secretos empresariales**

La Ley 1/2019 establece una serie de diligencias para la preparación de las acciones de defensa de los secretos empresariales, similares a las que se establece en la Ley de Patentes (artículos 17 a 19 de la Ley de Secretos Profesionales).

En este sentido, se podrán solicitar al Juzgado la práctica de diligencias consistentes en:

- La comprobación de aquellos hechos que resulten indispensables para preparar la futura demanda (que se regirán por lo dispuesto a tal efecto en la Ley de Patentes, Capítulo II, Título XII).
- La adopción de medidas de acceso a fuentes de prueba (por el cauce de los artículos 283 bis a) a h) y 283 bis k) de la LEC).
- La adopción de medidas de aseguramiento de la prueba, conforme al artículo 297 de la LEC.

#### **Medidas cautelares**

En relación con la solicitud y adopción de medidas cautelares para la defensa de los secretos empresariales, se aplicarán las reglas específicas establecidas en la Ley de Patentes y, en lo demás, la regulación de las medidas cautelares establecida en la LEC.

En particular (conforme al artículo 21 de la Ley 1/2019), podrán adoptarse como medidas cautelares las siguientes:

- El cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial.

- El cese o, en su caso, la prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines.
- La retención y el depósito de las mercancías infractoras.
- El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

Por último, la Ley 1/2019 contiene algunas reglas específicas en lo referido a la solicitud y otorgamiento de caución en sede de medidas cautelares.

En resumen, como se puede apreciar, la Ley de Secretos Profesionales es una norma especial, con contenido sustantivo y procesal, que complementa la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (“**LEC**”), estableciendo unas reglas del juego necesarias para garantizar la competitividad fundamentada en el saber hacer y en la información empresarial no divulgada.

La norma entrará en vigor próximamente, transcurridos veinte días desde su publicación en el BOE (fue publicada el pasado 21 de febrero de 2019).

## CONTACTOS

Para más información pueden ponerse en contacto con:

**Ernesto García-Trevijano Garnica**

(+34) 91 781 35 28

[ernestogtrevijano@gtavillamagna.com](mailto:ernestogtrevijano@gtavillamagna.com)

**Marta Plaza González**

(+34) 91 781 35 28

[martaplaza@gtavillamagna.com](mailto:martaplaza@gtavillamagna.com)

**Mercedes Bértolo Martín de Rosales**

(+34) 91 781 35 28

[mercedesbertolo@gtavillamagna.com](mailto:mercedesbertolo@gtavillamagna.com)

# GTA VILLAMAGNA

## ABOGADOS

Síguenos en:



© GTA Villamagna febrero de 2019  
GTA Villamagna Abogados, S.L.P.  
GTA Villamagna, Marqués de Villamagna,  
3.-6º, 28001 Madrid (España)

La presente Alerta de Procesal se ha cerrado a fecha 28 de febrero de 2019

Esta Alerta contiene, exclusivamente, información de carácter general y no constituye, ni pretende constituir, asesoramiento jurídico alguno sobre las materias contenidas en ella. Cualquier decisión o actuación basada en su contenido deberá ser objeto del adecuado asesoramiento profesional.