

Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales

José Miguel LISSÉN ARBELOA

Abogado

Patricia GUILLÉN MONGE

Abogada

ABG Intellectual Property

Diario La Ley, Nº 9363, Sección Tribuna, 21 de Febrero de 2019, Editorial **Wolters Kluwer**

Resumen

El 13 de marzo de 2019 entra en vigor la Ley de Secretos Empresariales, un paso más en la protección legal de la innovación en España que configura con precisión el ámbito de protección conferido por el secreto empresarial, los actos de infracción y sus excepciones y límites, así como los remedios procesales a hacer valer por el titular frente a los infractores. Con ello, se incrementa la seguridad jurídica y se fomenta la transferencia de tecnología sobre esta modalidad de activo intangible. Como contrapartida, la ley exige al titular la adopción de medidas activas para identificarlo y protegerlo.

I. Planteamiento

El 21 de febrero de 2019 se ha publicado en el BOE la Ley 1/2019, de 20 de febrero (LA LEY 2045/2019), de Secretos Empresariales (en adelante, la **Ley de SS.EE.**), dando cumplimiento así el legislador español a la obligación de transposición de la Directiva (UE) 2016/943 de 8 de junio de 2016 (LA LEY 9592/2016), de secretos comerciales. La entrada en vigor de la Ley de SS.EE tendrá lugar el 13 de marzo de 2019.

En este sentido, la promulgación de la Ley de SS.EE. supone el reconocimiento definitivo por parte del legislador del valor estratégico del conocimiento generado dentro de las organizaciones y la utilización

de la confidencialidad como herramienta de gestión de la competitividad. Sin duda, ello estimulará la innovación en nuestro país, al dotar al sistema de una **regulación integral y sistemática** que mejora la seguridad jurídica y ofrece una protección legal adecuada a todos los operadores del mercado (e.g. multinacionales, pequeñas y medianas empresas, entidades de base tecnológica o del conocimiento, universidades, centros de investigación, inversores, emprendedores, etc.).

Para ello, la Ley de SS.EE. modifica y desarrolla la hasta ahora escueta regulación contenida en el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero (LA LEY 109/1991), de Competencia Desleal, introduciendo novedades significativas, que describimos brevemente a continuación.

II. Definición legal de secreto empresarial

Por primera vez el legislador nacional define el concepto de secreto empresarial, comprendiendo cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que (a) sea secreto, (b) tenga un valor empresarial real o potencial y (c) haya sido objeto de medidas razonables de protección para su mantenimiento en secreto.

De la anterior definición, se pueden extraer –en nuestra opinión– dos ideas principales: (a) el **carácter expansivo del objeto susceptible de protección** como secreto empresarial, al optar el legislador por una definición no exhaustiva de los campos a los que puede circunscribirse el mismo y (b) la aplicación del **principio de responsabilidad proactiva** ya que se impone al titular (o licenciario exclusivo) del secreto empresarial la carga de acreditar que ha adoptado medidas para la protección del mismo y se prevé expresamente que los tribunales tengan en cuenta, entre otros factores, la adopción de estas medidas para decidir tanto sobre el otorgamiento de medidas cautelares como sobre el fondo del asunto.

III. Naturaleza del secreto empresarial y alcance de la protección conferida

El secreto empresarial se configura como un derecho que se proyecta sobre los datos y la información confidenciales de interés para la empresa, susceptibles de atribuir a su titular una **ventaja competitiva**, no divulgados y siempre que sean objeto de medidas de naturaleza jurídica, técnica u organizativa encaminadas a preservar su carácter secreto. A diferencia de lo que ocurre con las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial y, en particular, con los signos distintivos (con algunas excepciones), los diseños industriales (a excepción de los dibujos y modelos comunitarios no registrados) y las patentes y modelos de utilidad, el derecho **no se adquiere por el registro** válidamente efectuado, sino mediante su creación y mantenimiento en secreto. Otra diferencia

relevante respecto de las distintas modalidades de propiedad industrial radica en su **vocación territorial mundial**, al no estar constreñida por el principio de territorialidad inherente a las marcas, las patentes y los diseños industriales. Una tercera nota característica de los secretos empresariales y diferenciadora respecto a las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial radica en su **vocación de duración indefinida**, en tanto persista el interés del titular en evitar su divulgación y continúe siendo objeto de medidas razonables para preservar su carácter secreto. Finalmente, el derecho conferido por el secreto empresarial se caracteriza por su **vulnerabilidad**, en la medida en que su divulgación generalizada y pérdida de control conduce inevitablemente a la pérdida del derecho.

La legislación protectora de los secretos empresariales confieren a su titular o a quien legítimamente posee su control un ***ius prohibendi de alcance limitado***, tanto desde una perspectiva subjetiva como desde el punto de vista objetivo, que en modo alguno puede calificarse como un derecho de exclusiva susceptible de ser invocado *erga omnes*.

Desde una **perspectiva objetiva**, el *ius prohibendi* conferido al titular por el secreto empresarial alcanza, exclusivamente, a un grupo reducido de comportamientos:

- Los actos de **obtención** (acceso, apropiación o copia no autorizada), **utilización y revelación** ilícitas descritos en el artículo 3 de la Ley de SS.EE.
- Los actos de **explotación** –comprendiendo los de producción, oferta, comercialización, importación, exportación o almacenamiento con tales fines– **de mercancías infractoras**, a saber, de productos o 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. Con respecto a estas últimas, el legislador ha ampliado de manera notable el ámbito de protección conferido por el secreto empresarial, pues, así como en materia de patentes o modelos de utilidad la protección alcanza únicamente a realizaciones que reproduzcan la totalidad de las características técnicas de al menos una reivindicación (bien de manera literal o en aplicación de la doctrina de los equivalentes), con base en el concepto de mercancías infractoras, una realización cuestionada será susceptible de vulnerar un secreto empresarial que se proyecte sobre un producto o un procedimiento sin necesidad de reproducir la totalidad de los elementos técnicos que incorpora. Para que exista vulneración del secreto empresarial, bastará con que la realización cuestionada se beneficie de manera significativa de un secreto empresarial obtenido, utilizado o revelado de forma ilícita.

Cualquier otro comportamiento no incluido entre los anteriores –tales como el descubrimiento o la creación independientes, el acceso a la regla técnica intrínseca al producto que incorpora el secreto

empresarial mediante ingeniería inversa siempre y cuando se haya accedido lícitamente al producto, el uso por los trabajadores de la experiencia y las competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional, los actos de delación dirigidos a denunciar prácticas delictivas – queda expresamente al margen del derecho de exclusión del titular del secreto empresarial.

Desde un **punto de vista subjetivo**, el grupo de personas físicas o jurídicas frente al que el titular o el licenciario del secreto empresarial podrá hacer valer su acción de cesación y de prohibición es susceptible de ser clasificado en tres categorías:

- **Infractores primarios**, esto es, aquéllos que bien realizan o bien colaboran en la realización de un acto de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial o bien explotan o contribuyen a la explotación de mercancías infractoras.
- **Infractores negligentes**, esto es, aquéllos que, bien como autores o cooperadores, en el momento en que se produzca la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial, supieran o debieran haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita, o bien que se trataba de mercancías infractoras.
- **Infractores de buena fe**, esto es, los terceros adquirentes que, en el momento de la utilización o revelación no sabían o no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directamente de un infractor primario o negligente. Con todo, la Ley de SS.EE. prevé una atenuación de la responsabilidad respecto de los infractores adquirentes de buena fe consistente en la sustitución de la condena a la cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial y las acciones de remoción de los efectos producidos por el acto de violación del secreto empresarial por una suerte de licencia obligatoria consistente en el pago de una indemnización pecuniaria al actor cuyo secreto empresarial haya sido vulnerado, siempre sujeta al principio de proporcionalidad y a la libre discrecionalidad del órgano jurisdiccional.

IV. El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad

En la actualidad no se discute ya el valor económico-estratégico de los activos intangibles y, en el caso de los secretos empresariales, su valor empresarial es intrínseco a la propia definición legal de secreto. Por ello, la Ley de SS.EE. establece un marco legal para la **transmisibilidad, cotitularidad y régimen de licencias** de los secretos empresariales, en términos similares a otras leyes de propiedad industrial como patentes, marcas, diseños industriales y obtenciones vegetales.

V. Catálogo de acciones civiles para defensa de los secretos empresariales

La nueva norma ofrece un amplio abanico de remedios procesales que permiten al titular o al licenciataria exclusivo del secreto empresarial el ejercicio de las **acciones declarativa, de cesación o prohibición y de remoción de efectos** –entre otras– del acto de violación así como la **indemnización de los daños y perjuicios** causados. El plazo de prescripción para el ejercicio de acciones se fija en tres años desde que el legitimado tuvo conocimiento de la identidad del infractor y del acto de infracción.

Asimismo, también prevé la Ley de SS.EE. mecanismos para la preparación del ejercicio de acciones como **diligencias de comprobación de hechos**, solicitud de medidas de **acceso a fuentes de prueba** (previstas en la LEC para los procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia), medidas de **aseguramiento de la prueba** y la posibilidad de solicitar la adopción de **medidas cautelares**.

VI. Competencia de los Juzgados de lo Mercantil

Los Juzgados competentes para conocer de las anteriores acciones son, a elección del demandante, los Juzgados de lo Mercantil de la provincia (a) donde el demandado tenga su domicilio, (b) donde se produzca la infracción o (c) donde esta produzca sus efectos.

Por tanto, aunque no constituye una novedad respecto de la antigua regulación contenida en el artículo 13 de la LCD, la Ley de SS.EE. mantiene la dispersión competencial ya que **todos los Juzgados de lo Mercantil de España** serán competentes para conocer de acciones civiles en materia de violación de secretos empresariales. En nuestra opinión, al objeto de favorecer la especialización judicial, puede ser deseable que se designe un número más reducido de Juzgados competentes en materia de secretos empresariales, tal y como sucede ya en materia de patentes, diseños industriales y marcas.

VII. Protección del secreto empresarial durante el procedimiento judicial

Finalmente, la Ley de SS.EE. prevé un **catálogo abierto** de medidas para la protección de la información que pueda constituir secreto empresarial en el marco del procedimiento relativo a la protección de secreto empresarial, lo cual incentivará a los legitimados al ejercicio de acciones. Entre estas medidas se incluyen el **reforzamiento de las obligaciones de confidencialidad**, el establecimiento de restricciones en el acceso a la documentación confidencial, la celebración de las

vistas a puerta cerrada o la elaboración de una versión no confidencial de la sentencia para su publicación.

VIII. Implicaciones para los titulares de secretos empresariales

Aunque la Ley de SS.EE. no cita expresamente el **principio de responsabilidad proactiva** –como sí hacen otras normativas, como la de protección de datos– el titular o a la persona que legítimamente tenga el control sobre el secreto empresarial deberá acreditar la existencia, fecha de creación, titularidad, alcance, valor competitivo, importancia económica, contenido y cumplimiento de los requisitos de protección (*i.e.* carácter secreto + valor empresarial + adopción de medidas razonables de protección) y su mantenimiento continuado en el tiempo.

En este contexto legislativo, en nuestra opinión, la entrada en vigor de la Ley de SS.EE. hará imprescindible el diseño e implantación de políticas de cumplimiento normativo dentro de las organizaciones en al menos cuatro frentes:

- En primer lugar, la adopción de medidas transversales que impliquen a todas las áreas de la empresa involucradas en la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, en su producción, comercialización, protección y distribución, con objeto de preconstituir prueba válida en Derecho sobre la existencia, fecha de creación, titularidad, alcance, valor competitivo, importancia económica, contenido y cumplimiento de los requisitos de protección (*i.e.* carácter secreto + valor empresarial + adopción de medidas razonables de protección);
- En segundo lugar, en el ámbito de la gestión de los recursos humanos de las empresas, la adopción de políticas de (i) evaluación de candidatos procedentes de empresas competidoras que hayan tenido acceso a secretos empresariales de sus antiguos empleadores, de cara a reducir el riesgo de que el nuevo empleador incurra en responsabilidad primaria o por negligencia en caso de que el candidato pase a ser contratado y, dentro de la nueva organización, utilice o releve secretos empresariales ilegítimamente obtenidos en su anterior empleador o explote mercancías infractoras y (ii) de salida de empleados que, en el momento de resolución de sus contratos, hayan tenido acceso a información confidencial de la empresa protegida bajo el régimen de secretos empresariales, con objeto de advertirles de sus obligaciones de abstenerse en la realización de actos de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos empresariales, o de explotación de mercancías infractoras;
- En tercer lugar, la adopción de medidas encaminadas a permitir, dentro de las organizaciones, la obtención, de manera ágil y preservando todas las garantías de trazabilidad y no manipulación de las fuentes de prueba, de mecanismos de detección de actos de vulneración

y reacción efectiva en caso de producirse, de cara a la determinación del alcance de la vulneración y su fecha, la identificación de los responsables y a proceder a la eliminación o, al menos a la atenuación de sus efectos;

- Finalmente, la implantación efectiva de programas de formación y políticas internas de sensibilización en el uso, manejo y gestión de los secretos empresariales en todos los ámbitos y fases del proceso productivo de las empresas, desde el diseño de nuevas soluciones hasta su comercialización efectiva.

Por todo ello, la Ley de SS.EE. abre nueva vía a las políticas de cumplimiento normativo dentro de las organizaciones y ofrece un marco legal más sólido para la protección de la innovación.