



MARIMÓN

ABOGADOS

**Novedades en el ámbito Procesal |
La nueva ley de secretos empresariales**

Abril de 2019

La nueva Ley de secretos empresariales

El pasado día 13 de marzo entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, por la que se ha traspuesto al Derecho español la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos empresariales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

La norma ofrece, por vez primera en nuestro derecho, una regulación completa de los secretos empresariales en la que se refuerzan significativamente los instrumentos de protección de los que dispone su titular, que hasta ahora se limitaban a ciertas previsiones aisladas en la Ley de Competencia Desleal de 1991 y en el Código Penal, y a las estipulaciones que pudiera incluir en sus contratos con terceros.

Con el objetivo –según se explica en el Preámbulo de la norma- de reforzar la seguridad jurídica en esta materia para incentivar la innovación empresarial, la nueva Ley establece un marco de regulación y protección de los secretos empresariales que se aproxima al de las patentes y marcas -aunque sin llegar a su extensión-, configurando de este modo un segundo nivel de derechos de propiedad industrial.

¿Qué se entiende por secreto empresarial?

La Ley define como secreto empresarial cualquier tipo de información o conocimiento (incluido, por ejemplo, el comercial, organizativo o financiero), siempre y cuando reúna tres condiciones: (i) que sea secreto, es decir, que no sea conocido ni fácilmente accesible en el sector del que se trate; (ii) que tenga un valor empresarial (real o potencial); y (iii) que se hayan adoptado medidas razonables para mantenerlo en secreto.



La Ley, al igual que la Directiva que traspone, se limita a reiterar con alguna pequeña variación la definición del secreto empresarial contenida en el artículo 39 del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, que ya venía siendo aplicada de un modo pacífico por la jurisprudencia interpretativa de las normas que sobre la materia se contenían en la Ley de Competencia Desleal y en el Código Penal.

¿Qué actuaciones prohíbe en concreto la nueva norma? ¿Cuáles autoriza expresamente?

Como una primera diferencia con el régimen jurídico de los demás derechos de propiedad industrial, la Ley establece un catálogo de conductas relacionadas con la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales que se consideran conformes a derecho, y, como cláusula de cierre, autoriza cualquier otra actuación que “según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales”.

Como conductas expresamente autorizadas, pueden destacarse el descubrimiento o creación independientes, la denominada “ingeniería inversa” (el estudio de un producto puesto a disposición del público), el acceso, utilización o revelación del secreto en el ejercicio de la libertad de expresión e información o con ocasión de un expediente administrativo o judicial, así como por parte de los trabajadores o sus representantes en el marco del ejercicio de los derechos que les otorga la legislación laboral.

A este último respecto, es importante llamar la atención sobre el hecho de que la Ley expresamente dispone que no se considerarán secretos empresariales la experiencia y competencias “adquiridas honestamente” por los trabajadores, consagrando de este modo lo que ya había advertido la jurisprudencia de un modo pacífico.



Junto con la relación de las conductas autorizadas, la norma recoge igualmente un catálogo de actuaciones que se considerarán en cualquier caso ilícitas: el acceso no autorizado a soportes que contengan el secreto empresarial y su utilización o revelación con infracción de un compromiso contractual previo con su titular (de confidencialidad o de cualquier otra naturaleza).

Y, en paralelo a la cláusula general prevista para las conductas autorizadas, la Ley prohíbe con carácter general cualquier otra actuación que “en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales”.

Una importante novedad de la Ley es la extensión de la responsabilidad por la violación de secretos empresariales a terceros ajenos en principio a la conducta infractora, pero que hayan obtenido, utilizado o revelado el secreto o “mercancías infractoras” (aquellas que se benefician significativamente del secreto) con conocimiento de su origen ilícito (o debiéndolo haber conocido).

¿Permite la norma la cotitularidad y transmisión del secreto empresarial?

En efecto, la Ley permite la cotitularidad del secreto empresarial, es decir, que pertenezca en proindiviso a varias personas, rigiéndose la comunidad resultante por lo acordado entre ellas, subsidiariamente por la propia Ley y, en defecto de las dos anteriores, por el derecho común aplicable a la comunidad de bienes.

De igual modo, la norma prevé la cesión o concesión de licencia, exclusiva o no, a un tercero para explotar el secreto empresarial, así como la transmisibilidad del mismo.

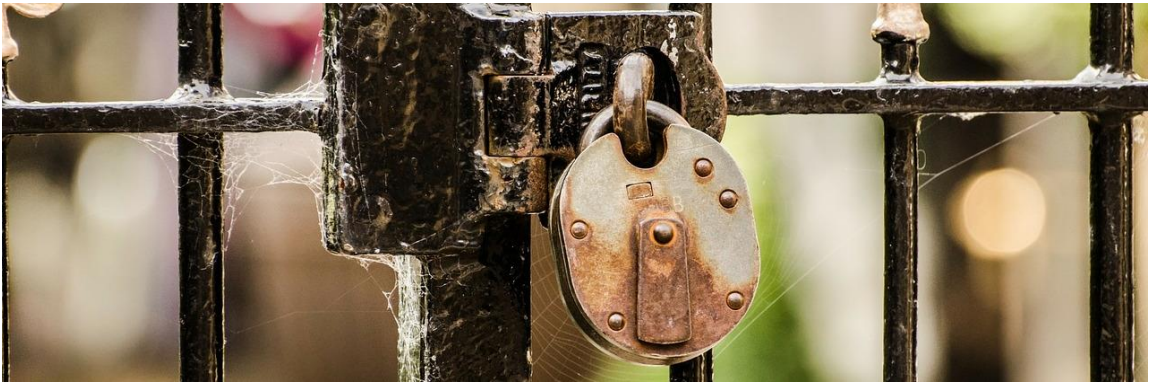
¿Qué acciones prevé la Ley para proteger el secreto empresarial?

En términos similares a lo que se reconoce en la regulación de los demás derechos de propiedad industrial, así como en la propia normativa de competencia desleal, la Ley establece un catálogo amplio y abierto de acciones que el titular de un secreto empresarial puede ejercitar en su defensa: acción de declaración de la infracción, acción de cesación o prohibición de conductas infractoras, acción de remoción de los efectos de la violación del secreto (en la que se incluye expresamente la posibilidad de aprehensión de las mercancías infractoras y su retirada del mercado), acción de indemnización de daños y perjuicios, y publicación o difusión de la sentencia.

Por lo que respecta a la acción de remoción, es interesante la posibilidad que contempla la nueva norma de que el titular del secreto exija la atribución en propiedad de las mercancías infractoras, en cuyo caso el valor de los bienes entregados se imputarían al importe de la indemnización debida.



Son igualmente importantes las reglas que se establecen para favorecer el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, en las que se recogen ciertas normas que ya venían aplicándose en los demás derechos de propiedad industrial (posibilidad de reclamar la denominada “regalía hipotética” o los gastos de investigación), aunque sin establecer un importe mínimo en función de la cifra de negocios de la entidad infractora. Asimismo, se prevé la posibilidad de reclamar una indemnización coercitiva para reforzar las garantías de cumplimiento de la sentencia que pueda dictarse.



Otras novedades de calado en este punto son el establecimiento de un plazo de prescripción más prolongado que el contemplado en la Ley de Competencia Desleal (3 años desde el conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto), el reconocimiento de legitimación para accionar al beneficiario de una licencia (bien cuando expresamente se pactó con el titular, bien ante la inacción de éste -tras haber sido requerido fehacientemente por el licenciatario-), y la posibilidad de demandar incluso a terceros adquirentes de buena fe de secretos empresariales o mercancías infractoras.



Esta última posibilidad tiene, sin embargo, ciertos límites en atención a la falta de culpa del demandado: no se le puede reclamar en ningún caso el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, y se le reconoce el derecho de sustituir las medidas de cesación, remoción de efectos o aprehensión de las mercancías infractoras, por el pago de una indemnización pecuniaria a la demandante, siempre y cuando sea razonablemente satisfactoria y la ejecución de las medidas cause al tercero un perjuicio desproporcionado.

En cuanto a las reglas procesales aplicables, y como sucede con la normativa reguladora de patentes y marcas y competencia desleal, los litigios que puedan plantearse al amparo de la Ley se atribuyen a los Juzgados de lo Mercantil del domicilio del demandado o, a elección del demandante, de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o en la que se hubieran producido sus efectos.

Y, acogiendo de nuevo reglas que ya se venían aplicando en los demás derechos de propiedad industrial, la nueva norma reconoce al titular del secreto la posibilidad de solicitar diligencias preliminares para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento sea indispensable para la preparación de la demanda; y le permite obtener con una cierta amplitud medidas cautelares anticipatorias del fallo, tales como el cese o prohibición provisional de utilizar el secreto empresarial o comercializar las mercancías infractoras.

¿Cómo proteger el secreto empresarial que se revela durante un procedimiento judicial?

Este punto es una de las mayores novedades de la Ley de Secretos Empresariales, al prohibirse expresamente a las partes, sus abogados o procuradores, o a cualquier otra persona que intervenga en un procedimiento, la utilización o revelación de la información confidencial a la que haya tenido acceso en el seno de un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial.



Además, la norma contempla la posibilidad de que los Jueces o Tribunales tomen medidas concretas para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial (restringir el acceso a esa información a un número limitado de personas, y publicar versiones no confidenciales de las resoluciones judiciales).



Esta posibilidad se prevé no sólo para los procedimientos por violación de secretos empresariales, sino, en general, para cualquier procedimiento en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo.



Marimón Abogados es un despacho fundado en 1931 que ofrece servicios legales en todas las áreas del Derecho y que cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Sevilla. Nuestro despacho se ha adaptado a los cambios que se han ido produciendo en el mercado mediante la mejora constante de sus servicios y la ampliación de sus ramas de actividad, creando departamentos especializados que cuentan con una dilatada experiencia de acompañamiento a nuestros clientes en su actividad diaria.

- Administrativo y regulatorio
- Concursal
- Fiscal
- Laboral
- Penal
- IP & IT
- Competencia
- Financiero
- Inmobiliario
- Mercantil y societario
- Urbanismo & Medio Ambiente
- Procesal

Italian Desk

French Desk

German Desk

Portuguese Desk

Para cualquier aclaración o comentario sobre el contenido de esta alerta pueden contactar con:

Marcelino Pajares | Responsable del departamento de Derecho procesal en la Oficina de Madrid
mpajares@marimon-abogados.com

Ana Ruiz | Abogada del departamento de Derecho procesal
aruiz@marimon-abogados.com

BARCELONA

Aribau, 185
08021 Barcelona
Tel.: +34 93 415 75 75

MADRID

Paseo de Recoletos, 16
28001 Madrid
Tel.: +34 91 310 04 56

SEVILLA

Balbino marrón, 3
planta 5ª-17 (Edificio Viapol)
41018 Sevilla
TEL.: +34 954 657 896

www.marimon-abogados.com