



BROSETA

La nueva regulación de los secretos empresariales.

Patricia Gualde socia de BROSETA, directora del área de Derecho Procesal y Arbitraje

El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales que trata de dotar a las empresas de instrumentos eficaces para proteger sus secretos. La finalidad de la ley es garantizar que la competitividad, que se sustenta en el saber hacer y en información empresarial no divulgada, esté protegida de manera adecuada e incentivar la innovación.

Hasta la fecha, la regulación en materia de secretos empresariales en el ámbito civil se encontraba dispersa en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley de Patentes. La nueva Ley de Secretos Empresariales unifica su regulación incluyendo importantes novedades tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal.

Una de las principales novedades es que, por primera vez, nuestro legislador define lo que puede ser considerado como secreto empresarial y, por tanto, puede ser protegido a través de los mecanismos que la propia ley establece. El secreto empresarial es cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, siempre que reúna las siguientes condiciones:

- (i) Que sea secreto, es decir, que no sea generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión ni sea fácilmente accesible para ellas.
- (ii) Que tenga valor empresarial precisamente por su carácter secreto y,
- (iii) Que su titular haya aplicado medidas razonables para mantenerlo en secreto.

Como puede apreciarse, estamos ante un concepto amplio porque incluye cualquier tipo de información o conocimiento que no sea generalmente conocido y que tenga valor empresarial, así que no sólo comprende conocimientos técnicos o científicos sino también datos empresariales relativos a clien-

tes y proveedores, planes comerciales, metodologías de trabajo, estudios o estrategias de mercado...etc. Pero, por otro lado, para que una determinada información sea considerada o no secreto empresarial se tiene que atender expresamente a la conducta seguida por su titular que tiene que estar en condiciones de acreditar que adoptó las medidas adecuadas para mantener en secreto dicho conocimiento o información.

Este es uno de los aspectos clave de la nueva Ley que exige al titular del secreto empresarial la previa adopción de medidas tendentes a preservar el secreto empresarial porque, en caso contrario, la información no será susceptible de protección como secreto empresarial. El abanico de medidas es amplísimo, desde la necesaria suscripción de acuerdos de confidencialidad hasta el establecimiento de medidas de ciberseguridad, pasando por el establecimiento de niveles de acceso a la información confidencial, entre otras muchas.

En el artículo 3, la Ley define como ilícitos los siguientes actos:

- (i) La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular mediante el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, ficheros u otros soportes que contengan el secreto o mediante cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales
- (ii) La utilización o revelación de un secreto empresarial, sin el consentimiento de su titular, por quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o haya incumplido una obligación contractual que limite la utilización del secreto empresarial.
- (iii) La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento cuando la persona que las realice sepa o debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita.

La ley recoge un elenco de acciones frente a estos actos de violación de los secretos empresariales estableciendo múltiples singularidades respecto a la regulación de las acciones

recogida en la Ley de Competencia Desleal. Concretamente, podrá solicitarse ante el Juzgado de lo Mercantil que resulta competente:

- (i) La declaración de la violación del secreto empresarial.
- (ii) La cesación o prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
- (iii) La prohibición de fabricar, comercializar, utilizar o almacenar mercancías infractoras.
- (iv) La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado y de los medios destinados a su producción.
- (v) La remoción, que comprende la entrega al demandante de los documentos, objetos, materiales, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso, su destrucción.
- (vi) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante.
- (vii) La indemnización de los daños y perjuicios incluyendo el lucro cesante que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, el daño moral causado al titular del secreto empresarial. Una novedad destacable de la ley es que permite con carácter alternativo fijar una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización atendiendo, entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría 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 uso podría haberse prohibido.

(viii) La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia.

La Ley contiene también relevantes previsiones específicas en materia de medidas cautelares, diligencias de comprobación de hechos y acceso a fuentes de prueba y, dado el carácter secreto y sensible de la información que se va poner de manifiesto a lo largo de la tramitación del procedimiento judicial, la Ley contempla toda una serie de medidas que los jueces podrán adoptar para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y que haya sido aportada al procedimiento.

En definitiva, resultaba necesaria esta ley que regula de manera específica los secretos empresariales y brinda mecanismos de protección y defensa frente a posibles conductas de apropiación indebida de dichos secretos, pero al mismo tiempo esta nueva regulación supone todo un desafío para el empresario que deberá identificar qué concretos conocimientos o informaciones de su empresa pueden calificarse como secretos y adoptar e implementar las medidas necesarias de protección de los mismos.

