

3-2018 • FEBRERO 2018

Los secretos empresariales, más protegidos con el nuevo anteproyecto de ley

Los secretos empresariales son uno de los activos inmateriales de mayor relevancia para las empresas, especialmente en el contexto de la economía digital. Hasta ahora, sin embargo, su protección legal era bastante limitada y quedaba normalmente relegada al ámbito contractual.

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó la pasada semana el anteproyecto de ley de secretos empresariales que transpone la Directiva sobre secretos empresariales al ordenamiento español. El anteproyecto, que se encuentra en fase de audiencia e información pública, servirá para reforzar una protección que se había venido reconociendo por la jurisprudencia, con base en el tratado de los ADPIC¹. De forma indirecta esta protección también se reconocía en la Ley de Competencia Desleal² y el Código Penal³.

La Directiva de secretos comerciales

El 8 de junio de 2016, el Parlamento y el Consejo europeo aprobaron la Directiva nº. 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas⁴, la cual debía ser transpuesta por los Estados miembros antes del 9 de junio de 2018. La Directiva daba una definición de secreto comercial, ordenaba las conductas lícitas e ilícitas en relación con los mismos y ofrecía una serie de reglas en materia de competencia judicial.

En cumplimiento del Plan Normativo de 2018⁵, que preveía la transposición de dicha Directiva para 2018, el Consejo de Ministros ha hecho público el anteproyecto de la norma que deberá incorporar la regulación europea a nuestro ordenamiento.

¿Cuáles son las principales novedades del anteproyecto?

- **¿Qué es un “secreto empresarial”?** en línea con nuestro acervo jurisprudencial y con la definición de la Directiva 2016/943, un “secreto comercial” es cualquier información, relativa a cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, comercial, organizativo o financiero que: (i) sea secreta, es decir, no generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos especializados del sector ni fácilmente accesibles; (ii) tenga valor empresarial por ser secreta; (iii) haya sido razonablemente protegida para mantener el secreto.
- **¿Quién es el titular de un secreto empresarial?** Las personas que legítimamente tengan control sobre el mismo.
- **¿Qué derechos concede un secreto empresarial?** Permite prevenir la obtención, utilización o revelación ilícitas del mismo por parte de terceros.

¹ Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ratificado por España el 30 de diciembre de 1994 (BOE de 24 de enero de 1995), artículo 39: “protección de la información no divulgada”.

² Ley 3/1991, de 3 de enero, de Competencia Desleal, artículo 13 “violación de secretos”.

³ Ley Orgánica 1/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículos 278 y ss.

⁴ Diario Oficial de la Unión Europea nº. 157, de 15 de junio de 2016, págs.1-18 (accesible [aquí](#)).

⁵ Accesible [aquí](#).

- **¿Cuándo se puede obtener lícitamente un secreto comercial?** (i) mediante el descubrimiento o la creación independiente; (ii) mediante el estudio de un producto que se ponga en el mercado de forma lícita; (iii) por el ejercicio del derecho de los trabajadores a ser consultados e informados; (iv) por otros medios, por ejemplo un contrato de licencia de *know how*; (v) cuando lo imponga la ley.

- **El conflicto entre el secreto comercial y otros derechos fundamentales**

La Directiva 2016/943 se encontró con una fuerte oposición en Europa por parte de quienes alegaban que las amplias definiciones de secreto comercial que incorporaba podrían impedir el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en un contexto como el actual, cuando se vienen produciendo numerosas “filtraciones” publicadas en medios de comunicación.

Por ello, el anteproyecto establece que la protección de los secretos no se extenderá a casos en los que: (i) se ejerza legítimamente la libertad de expresión e información; (ii) se descubra alguna actividad ilegal en defensa del interés general; (iii) se desvelen secretos a representantes de los trabajadores, en el marco del ejercicio legítimo de sus funciones; (iv) se proteja un interés legítimo reconocido por la Ley (por ejemplo suministrar información a las autoridades administrativas o judiciales).

- **¿Cuándo se vulnera un secreto comercial?**

Cuando sin consentimiento de su titular mediante prácticas comerciales desleales se accede al mismo, se utiliza o se revela. Igualmente, será ilícito explotar el secreto cuando se accede al mismo mediante un acuerdo de confidencialidad o NDA. La norma también contempla la vulneración indirecta del secreto, por ejemplo: (i) cuando se accede al mismo a través de una persona que lo había obtenido de forma ilícita, en atención a las circunstancias del caso; (ii) cuando se explota, ofrece o produce un producto que supone una utilización ilícita del secreto, siempre que la persona debiera haber sabido que el secreto empresarial se había obtenido de forma ilícita.

- **¿Cuáles son las acciones judiciales de defensa del secreto comercial?**

Son las acciones clásicas: (i) declarativa de infracción; (ii) cesación; (iii) aprehensión de las mercancías infractoras; (iv) remoción; (v) atribución de las mercancías infractoras; (vi) indemnización, con base en el lucro cesante, el enriquecimiento injusto y el daño moral, o bien con base en una licencia hipotética; (vii) publicación de la sentencia.

Como novedad, la sentencia que declare la vulneración del secreto podrá fijar la cuantía de una indemnización coercitiva hasta que se dé efectivo cumplimiento a la sentencia

Las acciones prescribirán a los tres años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse y el titular tuvo conocimiento de la violación del secreto.

- **Normas procesales específicas**

Los litigios en la materia se atribuyen a los tribunales civiles del domicilio del demandado o, a elección del demandante, a los juzgados de lo mercantil de la provincia en la que se realizase la infracción o se produzcan sus efectos.

Se faculta a los jueces para que acuerden medidas destinadas a proteger la información confidencial que se aporte en los procedimientos judiciales, incluso tras la conclusión de éstos, por ejemplo: restringir el número de personas con acceso a un documento; restringir los asistentes a las vistas y/o publicar una versión no confidencial de las resoluciones judiciales que se dicten.

- **Diligencias de comprobación y medidas cautelares.** Se posibilita que las personas que ejerzan acciones con base en esta norma puedan solicitar este tipo de actuaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Patentes.
- **Modificación de la Ley de Competencia Desleal.** El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal (violación de secretos) queda modificado, por lo que a partir de ahora contendrá una remisión a la Ley de Secretos Empresariales.

¿Se protegen los *trade secrets* en otras jurisdicciones?

La protección del *know how* y los secretos comerciales no es exclusiva de la Unión Europea. Los EE.UU. ya incrementaron la protección civil y penal de los secretos comerciales en virtud de la *Trade Secrets Act*, sancionada el pasado 11 de mayo de 2016⁶.

Futura tramitación de la norma

Aunque por el momento el anteproyecto de ley español debe ser presentado al Congreso y puede ser objeto de enmiendas y cambios, sin duda es un firme paso adelante para mejorar la protección de los activos intangibles de las empresas, los cuales permiten una mejor protección de la innovación en ausencia de otros derechos más consolidados, como pueden ser las patentes.

⁶ An Act to amend chapter 90 of title 18, United States Code, to provide Federal jurisdiction for the theft of trade secrets, and for other purposes (accesible [aquí](#)).

MÁS INFORMACIÓN: DEPARTAMENTO PROPIEDAD INTELECTUAL

Síguenos:



www.garrigues.com

Esta publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico.
© Garrigues, quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de Garrigues.

Hermosilla 3 - 28001 Madrid - T +34 91 514 52 00