

## LA NUEVA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

Nuevo marco jurídico para la protección de los secretos empresariales en España: se aprueba finalmente la Ley de Secretos Empresariales, que incorpora al Derecho español la Directiva de 2016. La ley introduce algunos cambios relevantes al régimen existente.

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales (la Ley de Secretos Empresariales, "**LSE**"), se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de febrero de 2019, y entrará en vigor veinte días después de dicha publicación. La LSE implementa la Directiva (UE) 2016/943 de 8 de junio de 2016 sobre la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (la "**Directiva**"). Antes de la entrada en vigor de la Directiva, la protección de los secretos empresariales ya se encontraba regulada en España, aunque de manera dispersa en una pluralidad de leyes como la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991) o el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995). La LSE no modifica por completo la legislación actualmente aplicable, si bien regula determinadas cuestiones por primera vez e introduce modificaciones relevantes en algunas de las leyes civiles existentes.

### DEFINICIÓN DE SECRETO EMPRESARIAL

La LSE adopta una definición de secreto empresarial en línea con la recogida en la Directiva y en el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC o, en inglés, TRIPS), que, si bien no se encontraba expresamente contemplada en la legislación actual, venía siendo aplicada por los Tribunales españoles.

De acuerdo con la LSE, para que un secreto empresarial pueda ser considerado como tal, la "información o conocimiento" debe ser "secreto", "tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto" y "haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto".

### OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN LÍCITAS DE SECRETOS EMPRESARIALES

La LSE lista varios actos lícitos de obtención, utilización y revelación de secretos, básicamente copiados de la Directiva, los cuales no se encontraban previstos en la legislación española existente.

#### Aspectos clave

- La transposición de la Directiva de Secretos Comerciales se ha completado con la publicación el 21 de febrero de 2019 de la Ley de Secretos Empresariales, la cual entrará en vigor a mediados de marzo.
- La Ley de Secretos Empresariales no modifica por completo la normativa civil existente en materia de protección de secretos empresariales, la cual se encuentra dispersa en varias leyes, pero sí modifica ciertos aspectos relevantes.
- Introduce una definición de "secreto empresarial" en la normativa española.
- Distingue entre actos lícitos e ilícitos, y regula las "mercancías infractoras".
- Prevé la transmisión y licencia de los secretos empresariales y regula su cotitularidad.
- Incluye un listado de acciones (incluyendo la indemnizatoria) y contempla la posibilidad de solicitar medidas cautelares.
- Completa y amplía las normas existentes sobre medidas para preservar la confidencialidad de la información en el marco de procedimientos judiciales.
- Regula aspectos procesales, como el plazo de prescripción y la legitimación activa.

## **OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN O REVELACIÓN ILÍCITAS DE SECRETOS EMPRESARIALES**

La LSE distingue entre los infractores originales y los receptores de secretos empresariales, circunstancia no contemplada en la actual Ley de Competencia Desleal (la cual solo lista los actos que pueden ser considerados una explotación desleal de secretos empresariales, y establece como requisito para "la persecución de las violaciones de secretos" que la persona que adquiere, divulga o explota el secreto haya actuado con "ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto").

### **Actos ilícitos realizados por infractores originales:**

La LSE incluye:

- La obtención de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular mediante el "acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir";
- La obtención de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular mediante "cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales"; y
- La utilización o revelación de un secreto empresarial "cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial".

La LSE no requiere la existencia de un elemento subjetivo para considerar que dichos actos son ilícitos. Ahora bien, en línea con la normativa existente (Ley de Competencia Desleal), condiciona la indemnización de los daños y perjuicios a que el infractor haya actuado con dolo o culpa.

### **Actos ilícitos llevados a cabo por los receptores:**

La LSE establece que obtener, utilizar o revelar un secreto empresarial también será considerado un acto ilícito cuando la persona que realice estos actos "en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita (...)". Por tanto, se introduce un elemento subjetivo en el supuesto de receptores de los secretos.

La LSE también contempla los actos de explotación de "mercancías infractoras" como posibles usos ilícitos de secretos empresariales, lo cual supone una novedad con respecto a la normativa existente. Se requiere asimismo la concurrencia de un elemento subjetivo.

## **COTITULARIDAD Y LICENCIAS**

La LSE regula la cotitularidad y las licencias de secretos empresariales. La nueva ley sigue las normas establecidas al respecto por la Ley de Patentes, si bien incluye algunas particularidades teniendo en cuenta la naturaleza de los

secretos empresariales; por ejemplo, que la cesión del secreto empresarial deberá "ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes".

## **ACCIONES**

La LSE refleja la Ley de Competencia Desleal, que lista la declaración de infracción, la cesación (o prohibición), la remoción, la indemnización de daños y perjuicios y la publicación de la sentencia como acciones a disposición del demandante. Sin embargo, la LSE incluye acciones más detalladas y ajustadas a la naturaleza de los secretos empresariales que no estaban expresamente contempladas en la normativa existente (si bien podrían entenderse comprendidas en las acciones generales previstas en la Ley de Competencia Desleal); por ejemplo, la destrucción o entrega al demandante de los documentos, objetos, materiales, sustancias o ficheros electrónicos que contengan el secreto empresarial, o la aprehensión de las mercancías infractoras.

La LSE también prevé la sustitución de las medidas objeto de las acciones contempladas por dicha ley por el pago de una "indemnización pecuniaria", siempre que se cumplan determinados requisitos (ante todo, que se trate de un tercero adquirente que haya actuado "de buena fe"). Esta posibilidad no estaba reconocida en la normativa existente.

## **DAÑOS Y PERJUICIOS**

A diferencia de la normativa existente, que no contempla criterios específicos para cuantificar los daños y perjuicios, la LSE dispone (copiando casi literalmente la Directiva) que estos se cuantificarán:

- Teniendo en cuenta "todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial (...)" ; o
- Fijando "una cantidad a tanto alzado" que atienda al menos a una regalía hipotética.

El artículo 14 de la Directiva permite a los Estados Miembros "limitar la responsabilidad por daños y perjuicios de los trabajadores frente a sus empresarios en relación con la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial, cuando aquellos no hayan actuado de forma intencionada." Sin embargo, la LSE no incorpora esta limitación.

## **PRESCRIPCIÓN**

Apartándose ligeramente del plazo de prescripción de un año establecido en la Ley de Competencia Desleal, la LSE establece un plazo de prescripción de tres años, "desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial".

## **LEGITIMACIÓN ACTIVA**

La LSE reconoce legitimación activa al "titular del secreto empresarial" y a "quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio". De esta manera, se introduce un criterio más restrictivo que el establecido en la Ley de Competencia Desleal, la cual reconoce legitimación para el ejercicio de acciones a cualquier persona "que participe en el mercado, cuyos intereses

económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal".

La LSE prevé asimismo la posibilidad, copiada de la Ley de Patentes, de que el licenciataria sin legitimación activa pueda solicitar al "titular" que ejercite la acción, o ejercitarla él mismo si el "titular" rehúsa hacerlo o no la ejercita en el plazo de tres meses.

## **PROTECCIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES**

Las obligaciones de confidencialidad y las medidas que los Tribunales podrán ordenar para proteger la confidencialidad se regulan en mayor detalle en la nueva LSE, completando así las normas actualmente contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (por ejemplo, la LSE prevé la posibilidad de establecer un "club de confidencialidad").

Si bien la Directiva únicamente se refiere a la adopción de medidas para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir un secreto empresarial en aquellos procedimientos cuyo objeto sea precisamente la supuesta violación de un secreto, la LSE incluye también la información aportada "a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo".

## **INCUMPLIMIENTO DE LA BUENA FE PROCESAL**

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece multas de hasta 6.000 euros por la comisión de actos contrarios a la buena fe procesal. La LSE introduce una disposición específica para los procedimientos relativos a la vulneración de secretos empresariales, señalando que las multas que podrán imponerse a los demandantes que ejerciten una acción de forma abusiva o de mala fe podrán alcanzar "sin otro límite, la tercera parte de la cuantía del litigio". Asimismo, la LSE prevé la posibilidad de que los Tribunales ordenen "la difusión de la resolución en que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta".

## **MEDIDAS CAUTELARES**

Las medidas cautelares previstas en la LSE son similares a las ya contempladas actualmente en el ordenamiento jurídico español, aunque más adaptadas a la naturaleza de los secretos empresariales y al concepto de "mercancías infractoras".

Las solicitudes de medidas cautelares relativas a secretos empresariales deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Patentes. No obstante, la LSE introduce un nuevo requisito de "proporcionalidad" (o "*balance of convenience*"), copiado de la Directiva e inexistente en las mencionadas Leyes, según el cual, al verificar la concurrencia de los presupuestos generales para la adopción de las medidas cautelares, el Tribunal deberá "examinar especialmente las circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad teniendo en cuenta el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria en su obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícitas, los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la adopción o de la falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de

terceros, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales".

La LSE también contempla la posibilidad de solicitar una caución sustitutoria, así como de reclamar al solicitante la indemnización por los daños y perjuicios sufridos si las medidas concedidas son posteriormente alzadas. Estas disposiciones, si bien no divergen en gran medida de lo actualmente previsto, sí añaden algunas especificidades:

- No serán sustituibles por caución "las medidas cautelares dirigidas a evitar la revelación de secretos empresariales"; y
- La obligación de conservar la caución prestada por el solicitante de las medidas se mantendrá al menos durante un año tras el alzamiento de las mismas (atendiendo a la posibilidad de que quien las haya sufrido pueda reclamar una indemnización), siendo dicho plazo de dos meses en la Ley de Patentes.

## **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

Tras la entrada en vigor de la LSE, esta será de aplicación para proteger cualquier secreto empresarial, independientemente del momento en el que se haya adquirido legítimamente la titularidad sobre el mismo. No obstante, las acciones para la protección de secretos empresariales que se hubieran interpuesto antes de dicha entrada en vigor "se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado".

# C L I F F O R D C H A N C E

## CONTACTOS

**Miquel Montaña**  
Partner

**T** +34 93 3442 223  
**E** miquel.montana  
@cliffordchance.com

**Josep Montefusco**  
Partner

**T** +34 93 3442 225  
**E** josep.montefusco  
@cliffordchance.com

**Ana Benetó**  
Associate

**T** +34 93 3442 285  
**E** ana.beneto  
@cliffordchance.com

**Laura Cachón**  
Associate

**T** +34 93 3442 272  
**E** laura.cachon  
@cliffordchance.com

This publication does not necessarily deal with every important topic or cover every aspect of the topics with which it deals. It is not designed to provide legal or other advice.

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

Clifford Chance, Av. Diagonal 682, 08034  
Barcelona, Spain

© Clifford Chance 2019

Clifford Chance, S.L.P.U.

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcelona • Beijing •  
Brussels • Bucharest • Casablanca • Dubai •  
Düsseldorf • Frankfurt • Hong Kong • Istanbul •  
London • Luxembourg • Madrid • Milan •  
Moscow • Munich • Newcastle • New York •  
Paris • Perth • Prague • Rome • São Paulo •  
Seoul • Shanghai • Singapore • Sydney •  
Tokyo • Warsaw • Washington, D.C.

Clifford Chance has a co-operation agreement  
with Abuhimed Alsheikh Alhagbani Law Firm  
in Riyadh.

Clifford Chance has a best friends relationship  
with Redcliffe Partners in Ukraine.