

Ley 1/2019 de secretos empresariales

Se ha publicado recientemente la nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales que ha entrado en vigor el 13 de marzo de 2019. Con ella se transpone 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 comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Hasta ahora no existía una ley específica que regulara los secretos empresariales, que se protegían a través de distintas normas dispersas en el Código Penal o en la Ley de Competencia Desleal y, principalmente, a través de cláusulas contractuales.

La Ley de secretos empresariales tiene por objeto proteger los secretos empresariales, para lo cual define qué se ha de entender por tales, cuándo se entiende que su obtención, utilización o revelación son ilícitas y cuáles son las acciones para su defensa.

Se refuerza la protección de los secretos empresariales como medida para incentivar la innovación, el desarrollo de nuevos conocimientos y la competitividad empresarial.

La ley se estructura en veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

El **Capítulo I** se inicia con la descripción del objeto de la ley, esto es, la protección de los secretos empresariales, estableciendo su definición conforme a los dictados de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016. Esta definición constituye una de las principales novedades de la presente ley, que abarca cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

El **Capítulo II** define, por un lado, las circunstancias en las que la obtención,

utilización y revelación de secretos empresariales son consideradas lícitas en consideración a intereses dignos de una mayor tutela y por tanto, frente a las que no procederán las medidas de protección previstas en esta ley; y, por otro, las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales. En este sentido, la protección de los secretos empresariales se extiende también de forma novedosa a las llamadas «mercancías infractoras» incluyéndose los actos de explotación de estas mercancías entre los que constituyen violación de secreto empresarial.

El **Capítulo III**, aborda, mediante reglas dispositivas, la vertiente patrimonial del secreto empresarial. Se trata, en definitiva, de previsiones que, en defecto de acuerdo entre las partes, ordenan cómo se desenvuelve la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad, en particular si se acomete mediante licencia contractual.

Por su parte, en el **Capítulo IV** se consigna un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación en línea con lo ya dispuesto en materia de infracción de patentes y por extensión de otros derechos de propiedad industrial. Por último, la regulación material de las acciones de defensa concluye con una regla propia de prescripción.

Finalmente, el **Capítulo V** viene a regular aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica, a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso plenamente eficaz y sencillo, respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable, cuya eficacia se asegura en todo caso a través de un catálogo adecuado de medidas cautelares.

Las **novedades procesales** más significativas se proyectan sobre tres aspectos:

- 1.) Se incorporan una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial.
- 2.) Se ofrece un marco normativo para el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas.
- 3.) Se incorporan reglas singulares en materia de tutela cautelar, así como especialidades en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante la pendencia del litigio se produzca una desaparición sobrevinida del secreto empresarial y para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se puedan ver o se hayan visto afectados desfavorablemente por las medidas cautelares.



En la parte final destaca la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que ésta se regirá por lo dispuesto en la presente norma, que actuará como ley especial frente a la previsiones de aquella disposición, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la integración de lagunas. De esta forma se perfila el encaje de la nueva ley dentro del marco de protección que nuestro ordenamiento jurídico proporciona frente a la violación de los secretos empresariales, sin perjuicio de las consecuencias que, para los casos más graves, resulta de la aplicación de los tipos delictivos contemplados en los artículos 278 y 279 del Código Penal.

Derecho transitorio. La Ley se aplica a cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos.

Si bien, las acciones de defensa de los secretos empresariales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.