
Aprobada la Ley de Secretos Empresariales que traspone la Directiva de secretos comerciales

Febrero, 2019

En resumen

El pasado jueves 21 de febrero de 2019 se publicó en el BOE la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”), que entrará en vigor a los veinte días de su publicación.

El pasado jueves 21 de febrero de 2019 se publicó en el BOE la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”), que entrará en vigor a los veinte días de su publicación. Esta norma se ha tenido que tramitar por el procedimiento de urgencia, compelidas las autoridades españolas por la Unión Europea que aprobó hace más de dos años la Directiva (UE) 2016/943 de secretos comerciales, en una clara apuesta por la armonización de la regulación de los secretos empresariales y la primacía de la innovación y la transferencia de conocimientos, que, en el entorno en el que vivimos, con un incremento exponencial en el uso de las tecnologías de la información, se ven amenazados ante las fugas de información, el espionaje económico y la revelación de secretos.

Hasta ahora no existía en España una ley específica que regulara los secretos empresariales, que se protegían a través de distintos preceptos dispersos en el Código Penal, la Ley de Competencia Desleal o la Ley de Patentes; abordando la LSE esta materia con un enfoque integral, y, sobre todo, elevando el nivel de protección.

Alguno de los aspectos más relevantes que se recogen en la norma son los siguientes:

¿Qué se considera secreto empresarial?

La LSE conserva la terminología tradicionalmente empleada en nuestro sistema jurídico de “secretos empresariales” para designar el objeto de protección, definiéndolos como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que reúna las siguientes condiciones:

- Que sea secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no sea generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas.

- Tenga valor empresarial, ya sea real o potencial, como consecuencia de su carácter secreto;
- Debe haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Novedades procesales.

El principal instrumento que maneja la LSE para alcanzar sus objetivos es el establecimiento de determinadas reglas especiales en los procesos civiles en los que se dilucide la infracción de un secreto empresarial.

En particular, se prevén las **acciones** de (i) declaración de la violación del secreto empresarial, (ii) cesación o prohibición de los actos de violación del secreto empresarial, (iii) aprehensión de las mercancías infractoras y prohibición de su fabricación, ofrecimiento, comercialización o utilización, (iv) remoción, (v) atribución de las mercancías infractoras en propiedad al demandante, (vi) indemnización de daños y perjuicios y (vii) publicación de la sentencia; acciones de defensa muy similares a las previstas en relación con las violaciones de patentes y actos de competencia desleal. El plazo de prescripción es de tres años desde que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

Asimismo, se incorporan reglas específicas 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 tramitación del procedimiento se produzca la desaparición sobrevenida del secreto empresarial y para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se hayan visto afectados desfavorablemente por las medidas cautelares adoptadas.

Del mismo modo, se ofrece un marco normativo para el desarrollo de **diligencias de comprobación** de hechos, de acceso a pruebas en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas, similar al que se inició con el Real Decreto Ley 9/2017, de 26 de mayo, para las acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la competencia.

Destaca en la nueva norma la agravación de las medidas que los tribunales pueden adoptar con carácter general por el incumplimiento de las reglas de la **buena fe procesal**. La finalidad es impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en la LSE con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la norma.

La multa que podrá imponerse en este caso al demandante podría alcanzar la tercera parte de la cuantía del litigio, tomándose en consideración a los efectos de su fijación, entre otros criterios, la gravedad del perjuicio ocasionado, la naturaleza e importancia de la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados.

Por último, otra de las novedades relevantes de la LSE es que se faculta a los jueces para que adopten ciertas **medidas destinadas a preservar el tratamiento de la información confidencial** que se aporte o se genere en el proceso, en la medida que para poder conocer de un caso de infracción por secreto empresarial es necesario que se identifique el secreto infringido. Con ello se pretende evitar que los titulares de los secretos empresariales puedan verse desincentivados para ejercitar las correspondientes acciones judiciales por temor a que su información sensible quede expuesta.

Para cualquier solicitud de alta, baja o cambio de dirección no dude en ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: data.protection.office@es.pwc.com

© Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. 2018. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a Landwell -

PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. , firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

¿Hablamos?

Ernesto Benito

Socio responsable del área de Procesal y Arbitraje

+34 915 684 269

ernesto.benito.sancho@pwc.com

Mario Gil Riopedre

Senior Manager del área de Procesal y Arbitraje

+34 915 684 316

mario.gil.riopedre@pwc.com