



Universidad Miguel Hernández
4º Grado de Derecho
Derecho Mercantil

**ANTECEDENTES A LA NUEVA REGULACIÓN DEL SECRETO
EMPRESARIAL Y LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.**

Raquel Monserrat Simó.

Tutor:

José Carlos Espigares Huete

ÍNDICE

- 1. ABREVIATURAS. Pág. 5**
- 2. INTRODUCCIÓN. Pág. 6**
 - A). ¿Por qué regular los secretos empresariales? Pág.6**
 - B). ¿Qué son los secretos empresariales? Pág. 7**
- 3. DIRECTIVA (EU) 2016/943. Pág. 9**
 - A). Antecedentes de la Directiva. Pág.10**
 - B). Propósitos de la Unión. Pág. 11**
 - C). Alcance del Derecho. Pág. 12**
 - 1. Conductas Ilícitas y Excepciones. Pág. 12**
 - 2. Conductas Lícitas. Pág. 14**
- 4. LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL EN ESPAÑA: LA VIOLACIÓN DE SECRETOS. Pág 14**
 - A). Actos de competencia desleal: Violación de secretos e Inducción a la infracción contractual. (Art.13 y 14 LCD). Pág 15.**
 - B). Legitimación activa de una compañía extranjera para ejercitar acciones de competencias desleal en España. (Artículo 33 LCD).Pág 19.**
 - C). Acciones derivadas de la competencia desleal (Capítulo IV LCD). Pág 21.**
 - D). La Violación de Secretos y la nueva regulación (cambios). Pág.23**
- 5. LA NUEVA REGULACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL, Y SU COMPARACIÓN CON LA LCD. Pág.24**
 - A). El Poder Judicial y la LSE. Pág.26**
 - B). Ámbito de aplicación. Pag. 30**
 - 1. Objeto (Artículo 1). Pág. 30**
 - 2. Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales. Pág. 32**
 - a. Lícitas. (Artículo 2). Pág. 32**
 - b. Violación de secretos empresariales. (Artículo 3). Pág. 34.**
 - C). El Secreto empresarial, como objeto del Derecho de Propiedad. Pág.36.**
 - 1. Transmisibilidad del secreto (Artículo 4). Pag.37**

- 2.Cotitularidad (Artículo 5). **Pág.38**
- 3.Licencias de secretos empresariales (Artículo 6). **Pág.39**
- 4.Transmisión o licencias sin titularidad o facultades (Artículo 7). **Pág. 40**

D) Acciones de Defensa (Artículo 8). Pág.40

- 1.Acciones Civiles (Artículo 9): Tipos de acciones. **Pág.41**
- 2.Cálculo de los daños y perjuicios (Artículo 10). **Pág. 43**
- 3.Prescripción (Artículo 11). **Pág.44**

E) Legitimación para el ejercicio de las acciones (Artículo 13).Pág.44

F) Jurisdicción y Procedimiento (Artículo 12). Pág. 45

- 1.Competencia (Artículo 14). **Pág.45**
- 2.Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial (Artículo 15). **Pág.46**

G) Incumplimiento de la buena fe procesal (Artículo 16). Pág. 48

H) Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales. Pág. 49

- 1.Diligencias de comprobación de hechos (Artículo 17). **Pág.49**
- 2.Acceso a fuentes de prueba (Artículo 18). **Pág. 50**
- 3.Medidas de aseguramiento de la prueba (Artículo 19). **Pág. 52**

I) Medidas Cautelares. Pág. 53

- 1.Petición y régimen de las medidas cautelares (Artículo 20). **Pág. 54**
- 2.Posibles medidas cautelares (Artículo 21). **Pág. 55**
 - a. *Presupuestos (Artículo 22). Pág. 56*
 - b. *Solicitud de caución sustitutoria por el demandado (Artículo 23). Pág. 56.*
 - c. *Alzamiento en caso de desaparición sobrevenida del secreto empresarial (Artículo 24). Pág 56*
3. Caución exigible al demandante (Artículo 25). **Pág.57**

6. CONCLUSIONES. Pág 58

7. BIBLIOGRAFÍA. Pág. 60



1. ABREVIATURAS.

- LEC, Ley de Enjuiciamiento Civil.

- LP, Ley de Patentes.

- CC, Código Civil.

- ADPIC, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derecho de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

- LSE, Ley de Secretos Empresariales.

- OMC. Organización Mundial del Comercio.

- LCD, Ley de Competencia Desleal.

- ST, Sentencia.

- STS, Sentencia del Tribunal Supremo

- CGPJ, Consejo General del Poder Judicial.

- CE, Constitución.

- LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial.

- TFUE,

- SSEE, Secretos Empresariales

- LECrím, Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. INTRODUCCIÓN:

Ante la reciente entrada en vigor de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, mi intención es llevar a cabo un breve estudio sobre ésta. Pues el ámbito de los secretos empresariales en la actualidad puede llegar a ser difícil de delimitar. ¿Cuándo entender que nos encontramos ante un secreto empresarial? ¿Qué información puede ser difundida? ¿Cuál no puede? ¿Por qué? ¿Qué hacer frente una violación de nuestro secreto? ¿Qué tipo de acciones tenemos frente a la violación? ¿Quién tiene la titularidad de las acciones? ¿Es posible su cotitularidad? ¿Y su transmisibilidad?

Por todo esto, y también para entender la necesidad de regular los secretos industriales, además de saber la procedencia de esta Ley y atender al la Ley de Competencia Desleal donde también encontramos la violación de los secretos, y el cambio que supone en ella la nueva regulación.

También veremos en un primer momento a las cuestiones básicas, para poder introducirnos posteriormente, a la Directiva (EU) 2016/943 que es la propulsora de la actual ley de secretos empresariales en España.

Posteriormente, pasaremos por la Ley de Competencias Desleal. Nos adentraremos de lleno, en el nuevo texto normativo que regula los Secreto Comerciales. Y, ver que ocurre con la Ley de Competencia desleal que regula la violación de secretos empresariales, tras el establecimiento de la nueva Ley 1/2019.

Y, por último, las conclusiones que extraeremos a lo largo del trabajo, sobre los secretos empresariales.

A) ¿Por qué regular los secretos empresariales?

Son muchos los motivos los que podemos encontrar, citando el artículo de **“Wolters Kluwer” de Iriarte Ibargüen, Ainoa**: “el mayor riesgo de vulneración del secreto empresarial lo encontramos dentro de la empresa. Al contratar auditorias, revisar

los acuerdos de los empleados, proveedores y socios comerciales, su información comercial, redes sociales... Además de que, en el momento que se de la difusión de información confidencial de la empresa, sin que hayamos adoptado medidas razonables para poder evitarlo, no podremos invocar la protección que nos ofrece la Ley”.

Cómo dice en los motivos de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales “Nos encontramos en un momento histórico, en el que la globalización, la creciente externalización, cadenas de suministros más largas y un mayor uso de las tecnologías de las informaciones y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de las prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretas empresariales. Es necesario proteger los esfuerzos emprendidos por los empresarios, pues sino la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento [...]”

Es necesario garantizar la competitividad, que se sustenta, en el know-how (saber hacer) y en información empresarial no divulgada, esté protegida de manera suficiente, para mejorar las condiciones y en el marco del desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de la información en el mercado.

Todo lo dicho contribuirá, como dice la ley 1/2019, de 22 de febrero, a dar una seguridad jurídica reforzada, que aumentará el valor de las innovaciones que las organizaciones tratan de proteger como secretos empresariales, ya que se reduciría el riesgo de apropiación indebida. Y todo ello, desembocará en efectos positivos en el funcionamiento del mercado.

B) ¿Qué son los secretos empresariales?

La nueva Ley sobre secretos empresariales, es establece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de secreto empresarial. Entendemos como tal: “cualquier información o comunicación, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

1º. Ser secreto: según la ley entendemos como tal, aquella información o datos, que en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas.

Entonces lo relevante o la clave, es la falta de conocimiento por parte de terceros. Entendemos el carácter secreto de la información, no depende de la utilización de medios de ocultación que le den a la información una condición de un tesoro escondido, sino que se refiere a que se utilicen medios que sean precisos para que hagan que el acceso a la información no sea sencillo, o simple.

2º. Tener valor empresarial: ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto. lo que se hace es otorgar un valor comercial por su carácter al secreto.

¿Qué entendemos por “valor comercial? Debemos entender que el secreto tendrá un valor económico, pudiendo obtener ese valor en un futuro o desde el principio. El valor comercial del secreto debe ser significativo, para entender esa necesidad de mantenerlo en secreto, es decir, que se necesite mantenerlo en secreto por el importante valor económico que tiene para la empresa. Al mismo tiempo, es el estado de secreto que tiene la información, lo que la hace valiosa, que tenga un valor económico.

¿Cómo sabemos que la información es valiosa? Entiendo que un conocimiento es más o menos valioso, dependiendo de la ventaja a nivel competitivo que da a su titular en el marco del mercado en el que opere la empresa o el titular del secreto.

¿A quién le corresponde demostrar ese valor comercial del secreto? Al propio titular de este, pues es el que mejor conocerá los elementos que prueben el hecho de mejora competitiva que supone.

3º. Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlas en secreto.”

¿Hay que cumplir algún requisito para que el secreto quede bajo el ámbito de protección de la Directiva? Sí, pues la información debe haber sido objeto de medidas suficientes o razonables, dependiendo del caso, para mantenerla en secreto, debiendo ser adoptadas estas medidas por el propio titular de la información o la personas que legítimamente ejerza su control.

Citando una parte del artículo del periódico El Economista, escrito por **María Negro, Abogada en Derecho de la Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías en Auren**: “Esto significa, que podremos proteger mediante la figura del secreto toda aquella información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables para que se mantengan en secreto. Considerándose secreta, cuando no sea generalmente conocida por personas que integren los círculos que se viene utilizando ese tipo de información.”

Añadir, a la anterior definición, un extracto del artículo de **José Miguel Lissén Arberola y Patricia Guillén Monge**: “se puede extraer dos ideas principales: el carácter expansivo del objeto susceptible de protección como secreto empresarial, al optar el legislador por una definición no exhaustiva e los campos a los que puede circunscribirse al mismo, y la aplicación del principio de responsabilidad proactiva ya que e impone al titular, o el licenciatarario exclusivo, del secreto empresarial la carga de acreditar que ha adoptado medidas para la protección del mismo y se prevé expresamente que los tribunales tengan en cuenta, entre otros factores, la adopción de estas medidas para decidir tanto sobre el otorgamiento de medidas cautelares como sobre el fondo del asunto”.

3. LA DIRECTIVA (EU) 2016/943.

El 8 de junio de 2016, se aprobó la Directiva UE 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos la información empresarial no divulgada, con el objetivo de homogeneizar, en el ámbito de la Unión Europea, las divergentes nacionales existentes en materia de protección de los secretos empresariales.

Sus motivos, son parecidos a los que se exponen en la Ley 1/2019, de 22 de febrero, sobre los secretos empresariales. Aunque varía en ciertos puntos, como, cuando habla

sobre las diferencias entre los Estados miembros, en lo que respecta a la protección jurídica de los secretos comerciales, no existiendo un nivel de protección equivalente en toda la Unión, lo que conduce a la fragmentación del mercado interior en este ámbito y debilita el efecto disuasorio global de la normativa aplicable.

Es decir, la directiva, busca la armonización de una normativa en el ámbito territorial de la Unión Europea, para que el mercado interior no se vea afectado en la medida que las diferencias existentes producen una reducción en los incentivos en las empresas para emprender actividades económicas transfronterizas enfocadas en la innovación.

Si se consigue esta armonización normativa entre los países miembro de la Unión Europea, fomentará la cooperación con socios en materia de investigación o fabricación, la externalización o inversión en otros Estados miembros, como también actividades que dependen de la utilización de información protegida.

A) Antecedentes de la Directiva Europea.

¿Surge la Directiva de la nada, siendo la Unión Europea la precursora, tras observar la necesidad de que los Estados miembros tengamos una normativa armonizada? O más bien, ¿Aparece después de la aparición de otros textos normativos que ya versan sobre la protección de los secretos de las empresas?

Pues bien, es lo que vamos a averiguar aquí. En la Directiva europea encontramos en uno de sus apartados iniciales, una mención a la Organización Mundial del Comercio. Lo que nos dice, es que la OMC ya ha puesto remedio a la falta de seguridad jurídica en los secretos comerciales, y esta solución se obtiene con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Porque éste acuerdo ya regula disposición sobre la protección de los secretos comerciales, así cómo también la forma de su obtención, utilización o los supuestos en que se entiende que son revelaciones ilícitas por terceros. Las disposiciones del ADPIC¹ constituyen normas internacionales comunes.

¹ ADPIC, Sección 7: protección de la información no divulgada. Artículo 39: “al garantiza, de conformidad con lo establecido en el art.10 bis del Convenio de París 1967, los Miembros protegerán la información no

Debemos poner atención, en este acuerdo pues, todos los Estados miembros de la unión, así como la Unión, nos encontrábamos vinculados a este Acuerdo anteriormente. Por lo que, antes de la directiva, estábamos ya sometidos a una regulación general de los secretos empresariales en el ámbito de la Unión Europea. Entonces ¿Por qué la creación de la Directiva (EU) 2016/943?

Porque el Acuerdo, aún establecido, no hace crea de forma completa, para que los Estados miembros establezcan una regulación homogénea, pues seguimos encontrando notables diferencias entre las legislaciones de los Estados en el ámbito de la protección de los secretos comerciales.

Entonces, que sigan existiendo estas diferencias en la normativa de los Estados miembros, implica que no haya un nivel de protección jurídica equivalente en lo que respecta a los secretos empresariales dentro de la Unión.

A causa de todo lo anterior dicho, es la razón por la que la Unión lleva a cabo la Directiva, para conseguir esa armonización normativa en los secretos comerciales, así conseguir una mayor protección jurídica, y por lo tanto no se produce una fragmentación del mercado interior en este ámbito ni debilita el efecto global de la normativa aplicable.

B). Propósitos de la Unión.

El primero y uno de los más importante de los objetivos de la directiva, es el visto anteriormente, la armonización de la normativa de los secretos comerciales, para la obtención de una protección jurídica uniforme en esta materia.

Después, como se puede deducir de lo desarrollado antes, el objetivo tiene proteger los secretos comerciales frente su obtención, utilización o revelación ilícita.

divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a los organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a tercero o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales ...”

También se pretende conseguir un mejor funcionamiento del mercado interior, en lo que respecta a la investigación y la innovación, por lo que para poder conseguir lo, se deberá establecer normas para la protección armonizada, como hemos dicho en el primer párrafo.

Para poder alcanzar el objetivo, la Directiva establece cuando se considerará cuando la obtención de una información es ilícita. Así como al mismo tiempo, da pie a los Estado para que otorguen a sus órganos judiciales la facultad para determinar, cuándo prevalecerá la protección del secreto comercial o el interés público y la libertad de expresión

Una de sus finalidades, citando lo dispuesto por **José Miguel Lissén Arbeloa y Jesús Muñoz-Delgado Mérida**, socios del Área de IP-IT de Gómez -Acebo & Pombo, “es poner en disposición de los poseedores legítimos de secretos empresariales las medidas, procedimiento y recursos necesario para prevenir la realización de actos de obtención, divulgación y utilización ilícitas. Poner fin a dichos actos, ordenando su cese, remover sus efectos, resarcir económicamente a los perjudicados de manera efectiva, por dichos actos. Consiguiendo un equilibrio adecuado entre la protección de los secretos empresariales y otros interese públicos... La Directiva, -como desde hace años viene haciendo nuestro Juzgados y Tribunales al interpretar los artículos 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal- exigen la creación e implementación dentro de las organizaciones poseedoras legítimas de secretos empresariales de una cultura de protección de estos.”

C). Alcance el Derecho.

La Directiva pretende establecer una regulación mínima en el orden civil, dando al poseedor legítimo del “ius prohibendi”, esto es, emprender acciones contra los actos que supongan una adquisición, obtención y revelación ilícitas de secretos empresariales, también actos de explotación de mercancías infractoras son mercancías que su diseño, características, funcionamiento, proceso de fabricación o comercialización, se benefician de manera significativa de el o los secretos comerciales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

1. Conductas Ilícitas y Excepciones.

Se considera, según dispone la Directiva (UE) 2016/943, que se ha obtenido de forma ilícita un secreto comercial, cuando se haya obtenido mediante el acceso no autorizado, apropiación, copia no autorizada de cualquier documento objeto, material, sustancia o fichero electrónico, que se encuentre legítimamente bajo el control del poseedor del secreto empresarial y que contenga el secreto comercial, o que a partir de él se pueda deducir el secreto.

También se entiende como conducta ilícita, en los casos en que se considere un comportamiento contrario a las prácticas comerciales leales.

Al mismo tiempo, se considera ilícito la utilización o revelación del secreto sin el consentimiento del poseedor de éste. Dentro de lo dicho, se en marcan los siguientes actos; la obtención del secreto de forma ilícita, o bien incumplir un acuerdo de confidencialidad u otra obligación de no revelar el secreto, o incumplir una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto.

Además, debemos tener en cuenta que, cuando una persona, en el momento que utilice, obtenga o revele, la información objeto de secreto comercial, debiese saber o supiera que dicha información se había obtenido de forma directa o indirecta de otra persona que lo utiliza o revela de deforma ilícita, entenderemos que la primera también se encuentra dentro del marco de las conductas ilícitas.

Por último, se encuentra dentro de las conductas ilícitas, la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras, o la importación, exportación o almacenamiento de estas, con fines que se consideren utilización ilícita de un secreto comercial. La persona que llevo a cabo estas actividades tendrá que saber o debiese saber, las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había utilizado de forma ilícita.

Pero, dentro de estos supuestos en los que la conducta de una persona se considera como ilícita, encontramos también una excepción, en la que se entenderá que la conducta

de obtención, utilización o revelación de secretos empresariales no será reprochable cuando se produzca, en el ejercicio del derecho de libertad de expresión e información.

Entendemos que no es ilícita, cuando ejercemos este derecho, para poner al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que se haya hecho en defensa del interés general. También no se considera que es ilícita den esa información, los trabajadores de la empresa lo den a conocer a sus representantes, con el fin de ejercer sus funciones, o de proteger un interés legítimo.

2. Conductas Lícitas.

La Directiva establece que, los Estados miembros deben garantizar la licitud de los actos de obtención de secretos comerciales, cuando se produzcan por:

- a. El descubrimiento o creación independientes.
- b. La ingeniería inversa, salvo prohibición contractual
- c. El ejercicio de los derechos de los representantes de los trabajadores a la información y consulta.
- d. Cualquiera otra práctica que, en las circunstancias, se conforme a los usos comerciales honestos.

Entenderemos como lícita una actuación, cuando el Derecho de la Unión o el derecho interno de un Estado miembro permita la conducta, o la consideren como tal.

4. LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL EN ESPAÑA: LA VIOLACIÓN DE SECRETOS.

La Ley de Competencia Desleal, Ley 3/1991, de 10 de enero, expone en su preámbulo una serie de motivos, los principales son la apertura de nuevos mercados, la emancipación de la vida mercantil española de vínculos corporativos y proteccionistas y una mayor sensibilidad de los empresarios hacia la innovación de las estrategias comerciales, que abren nuevos puntos de vista en nuestra economía.

Pero simultáneamente han dejado ver los riesgos de la libre iniciativa empresarial, que sea objeto de abusos que de forma habitual son gravemente perjudiciales para el conjunto de intereses que coinciden en el sector: de los empresarios, consumidores, y del propio Estado de mantener el sistema de competencia correctamente saneado.

La Ley de Competencia Desleal, se establece para proteger los intereses de la libre competencia e impedir la violación de este derecho, como también el artículo 38 de la Constitución Española² y en la legislación europea.

El Derecho de la libre competencia, es bastante frágil, por lo que necesita de protección, sancionando los actos que sean contrario al mismo u que transgreda la competencia de mercado.

¿Qué entendemos por actos de competencia desleal? Debemos saber que los actos de comportamiento desleal, es todo comportamiento que sean contrarios a la buena fe. Entonces ¿Qué es la buena fe? Comprendemos que son actos entre empresarios y consumidores que no sean contrarios a la diligencia profesional.

Siendo un acto contrario a la diligencia profesional todo aquel que se puede exigir al empresario, que pueda distorsionar el comportamiento de los usuarios, esto es, que cambie su comportamiento económico. El empresario influye de manera significativa en los comportamientos de los consumidores, mediante actos que disminuyen su capacidad de tomar decisiones, con relación a la aceptación de servicios o productos (en la selección de una oferta; el contrato de un servicio; el pago de un precio; conservación de un bien o servicio; ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios).

² Art. 38 CE: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”

A). Actos de competencia desleal: Violación de Secretos (Art.13 LCD).

Dentro del ámbito de protección de la Ley de Competencia Desleal, encontramos una enumeración de actos que considera como desleales, pero en este caso, el que nos interesa en el artículo 13 de la ley que reguló la violación de secretos. ¿Por qué? Porque la nueva Ley de Secretos Empresariales se dedicó de forma completa a regularlos.

En este apartado voy a indagar en un primer momento sobre el artículo 13 su interpretación, el significado, el marco que tiene, además de introducir jurisprudencia y doctrina sobre él. Para poder conocer hasta que punto alcanzaba la protección de este artículo en este apartado.

Dentro de la categoría de violación de derecho empresariales y bajo determinadas circunstancias, pueden situarse aquellos actos de aprovechamiento en beneficio propio de información considerada valiosa y secreta a la que ha tenido acceso. Es decir, que el artículo 13 ofrece protección al empresario frente a conductas entendidas como actos de violación de secretos.

Citando el art. 13 de ley, se entiende como acto de violación de secretos:

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el art. 14.
2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.
3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el

art.2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar el titular del secreto.”

Pero para poder decir, que hay una violación de secretos, primero tendremos que saber si la información revelada tiene la condición de secreto. Se establecen unos requisitos para poder saber cuando nos encontramos ante una conducta desleal.

El primero la conducta, el art.13 exige que para que exista la violación de secreto concurran las conductas de, divulgación, explotación o adquisición por espionaje de la información. Pero nada dice, de que esta conducta deba ser realizadas en el mercado y con fines concurrencia les. Sino que el acto se deberá revelar como objetivamente idónea para promover o asegurar la difusión de las prestaciones propias o de un tercero.

Segundo requisito, es necesario que la información tenga la consideración de secreto. Abarca la información industrial, relativa al modo de manufacturar un producto, implementar un proceso, prestar un servicio, y los secretos profesionales referidos a la organización interna (know-how) y las relaciones entre clientes y distribuidor.

La doctrina exige un triple requisito, para que se pueda considerar la información como confidencial: 1) No debe ser conocida generalmente, ni que sea de fácil acceso; 2) Tener valor comercial, por lo que hay una razón para mantenerla en secreto; 3) El titular debe establecer medidas para la protección de la información, para mantenerla en secreto.

1. Información secreta y que además no sea fácilmente accesible: que sea una información secreta significa que posea el carácter de reservada u oculta. Este es lo esencial del art.13.

En el caso de que la información secrete, se forme por una pluralidad de elementos, su carácter de secreto no desaparecerá en el caso de que alguno de ellos sea conocido asilada o individualmente.

2. Que posea un valor comercial: esto es, que la conservación del secreto tenga un interés para la empresa, en tanto que, les otorga una ventaja competitiva frente a otros empresarios del sector.

Con esto, queda descartado como secreto por lo tanto queda descartada toda información intrascendente, también aquella que sea sobre el ámbito interno de la empresa que no pueda ser objeto de cesión o licencia.

3. Voluntad de mantener el secreto: el objetivo de este punto es, por un lado, descartar la activación del ordenamiento para aquel contenido que no se han divulgado, sino que tan solo por aza o porque no ha habido ocasión-

Además, incidir en la importancia de que el titular de la información mediante la confirmación que ha adoptado medidas para su protección. Siendo la voluntad para mantener una información secreta tácita o expresa. Tácita será cuando se entiende cuando se llevan a cabo medidas para la conservación adecuada.

El último requisito es, método por el que se haya obtenido la información ya que puede ser obtenida de manera ilegítima, en este caso se considera una práctica desleal, o bien consigue de manera legítima, pero con deber de reserva.

Además de estos tres requisitos, debe concurrir con ellos la intencionalidad, pues entendemos como desleal la violación de secretos, cuando es realizada con la intención de obtener un beneficio para uno mismo o un tercero, o causar perjuicio a su titular.

Entonces, ¿qué es un secreto empresarial? Según la Ley de Competencia Desleal. Encontramos la Sentencia nº 13/2009 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5ª, del 13 enero de 2009, dice que: “básicamente el art.13 LCD sanciona la divulgación o explotación sin autorización de su titular, de secretos empresariales (industriales y comerciales), a los que se haya accedido legítimamente, con deber de reserva, o ilegítimamente (por medio de espionaje o de las conductas del art.14) con ánimo de obtener provecho ,propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.”

A falta de un concepto legal de secreto empresarial, nos dirigiríamos en casa caso, si se da o no lo referido, al artículo 39 ADPIC, que garantiza una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el Convenio de París 1967.

El artículo 39 ADPIC, entiende que es secreto la información que no sea conocida, ni fácilmente accesible, que tenga valor comercial personal o competitivo por ser secreta, y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

Por otra parte, no debemos dejar de recordar el **art. 14 LCD**, que enmarca podemos encontrar en dentro de su ámbito de protección, conductas que pueden ser consideradas como desleales, como ya dice el art.13 .1 LCD.

El art.14.2 LCD: “La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando siendo conocida, **tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial** o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas”.

Como podemos ver, el ámbito de protección de este artículo también contempla la violación de secretos junto con el artículo 13.

En este caso, hablamos de que se lleva a cabo un acto de competencia desleal, mediante la violación de secretos empresariales o industriales ¿Por qué? Por inducir a trabajadores, proveedores, clientes y demás que disuelvan su relación contractual o también solo por aprovechamiento propio de la persona que divulga la información o un tercero, a mediante la revelación de una información confidencial de la empresa. Además, que la actuación llevada por el que divulga el secreto puede ir encaminada con la intención de eliminar a la otra empresa en el mercado o, que el secreto desvelado vaya acompañado de un engaño u otras actuaciones análogas.

B). Legitimación activa de una compañía extranjera para ejercitar acciones de competencias desleal en España (Artículo 33 LCD).

Me parece de gran interés indagar en este punto, pues uno de los objetivos de la creación de la nueva Ley, persiguiendo el mismo que la Directiva, es la redacción de una normativa semejante en todo el ámbito europeo, para una que los empresarios puedan defenderse, ante actos de competencia desleal, que se llevan a cabo en otros países.

Entonces esto nos plantea la cuestión de, cómo se protegían los empresarios extranjeros en España, o al revés, de como los empresarios españoles en países extranjeros, de los actos de competencia de otro empresario que tiene una nacionalidad diferente y se le aplicaba una normativa totalmente dispar a la suya.

Pues bien, para poder explicar la situación de que una empresa extranjera pueda ejercer la legitimación activa en España, encontramos la STS 474/2017, de 20 julio de 2018, Sala primera [ECLI:ES:TS:2017:3025], que estableció doctrina sobre la legitimación activa para ejercer acciones de competencias desleal. Aplicando la Ley de competencia Desleal (Ley 3/1991, de enero), tras la reforma que sufrió esta Ley en 2009, se aplica el art.33 (la actual LCD ha sido reformado en el 2014, pero se encuentra en el mismo artículo), que es igual al artículo 19 que regulaba de manera anterior la Ley.

El Tribunal resuelve en este caso, a favor de la Empresa norteamericana, entiende que la empresa extranjera la concede una licencia exclusiva a una empresa española, y ésta según el entendimiento de la otra compañía, a lleva a término actos de competencia desleal, en concreto, actos de violación de secretos (regulado art.13 LCD), llevados a cabo por algunos de los socios y trabajadores de la empresa española.

¿Por qué el tribunal falla a favor de la empresa estadounidense? Lo que ocurre aquí es que se aplica el artículo 33 LCD.

Art.33.1 LCD: “Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el art. 32.1, 1ª a 5ª...”

El Tribunal entiende que para que la empresa pueda ejercer la legitimación activa, debe cumplirse dos requisitos acumulativos, que encontramos en el artículo anterior, el primero es que la empresa participe en el mercado, y también de que haya un perjuicio o amenaza directa a los intereses económicos.

Pero además los tribunales interpretan que la participación en el mercado debe ser en el mercado español, es decir, que o sería suficiente con la participación de la empresa en el mercado en alguno de los países miembros de la Unión.

En este caso, la empresa extranjera no había intervenido de manera directa en el mercado español, pero si de manera indirecta así que, hay una excepción por parte del tribunal, porque finalmente falla a favor de la empresa, aún no habiendo participado de manera directa.

Aunque el Tribunal Supremo desestima en un primer momento la demanda, finalmente se acepta, haciendo la excepción que se explica en el párrafo de arriba, esto es, se entiende que la empresa si que participado en el mercado por el acuerdo (de licencia exclusiva), celebrado con la empresa española.

También podemos encontrar otros casos, en concreto la sentencia nº 873/2009, de 20 enero de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:158). Se trata de una compañía danesa, que había registrado aquí su marca y nombre comercial por un tercero, y que no pudo ejercer acciones de competencia desleal, porque no se le reconoció su legitimación activa, para que pudiese recuperar su distintivo para poder operar bajo el mismo en España.

Se le deniega, porque la empresa no ha participado en el mercado de manera directa, ni de ninguna manera, sino lo que quiere es recuperar su marca, para poder participar en él.

Cómo podemos observar, las empresas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la legislación española para poder ejercer acciones de protección, contra actos de competencia desleal llevados a cabo en España, o por una empresa o persona española, además de cumplir los que ya su propia normativa nacional le obliga a cumplir.

Así, en este caso la nueva le LSE, ayuda a la mejora la protección de las empresas ante actos desleales de terceros, porque sigue las directrices de la Directiva (UE) que persigue la armonización de la normativa sobre los secretos empresariales en todo el territorio europeo, por lo que la todos Estados miembros, tendremos una normativa parecida, por lo que será fácil el poder protegerse ante actos desleales, de violación del secreto empresaria.

Aunque, también es cierto, que todos aquellos actos de desleales, que no se encuentran enmarcados dentro de la normativa de los secretos empresariales, seguirán rigiéndose por la LCD, por lo tanto, en los otros Estados miembros, por su normativa correspondiente.

C). Acciones derivadas de la competencia desleal (Capítulo IV).

Las acciones sirven para reprimir las conductas que se entienden desleales, que la ley enumera y regula a lo largo de su texto. Los perjudicados por este tipo de conducta tiene derecho a una serie de acciones civiles, de las que entenderán los juzgados de los mercantil. Se disponen de las siguientes acciones:

1. “La acción declarativa de deslealtad”: su función es que el juez declare que acto es de competencia desleal, ilícito. Esta acción, se suele acumular a las demás.
2. La” acción de cesación o prohibición de su reiteración futura”: esto es que, que se ponga fin a la conducta desleal o que no se pueda volver a realizar la actividad ilícita.
3. La “acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal”: con esta acción, lo que se pretende es eliminar los efectos del acto.
4. La “acción de rectificación”: en el caso de que se den, informaciones engañosas, incorrectas o falsas, se obtiene mediante esta acción la corrección de dichas informaciones.

5. La “acción de indemnización de daños y perjuicios”: se puede utilizar esta acción, cuando en la conducta desleal, ha sido ocasionada por medio de dolo o culpa, por la persona que realizó el acto.
6. La “acción enriquecimiento injusto”: para que el acto desleal que ha lesionado a la posición jurídica de la víctima indemnice a este. Sólo procederá la posición jurídica se encuentre amparada por un derecho de exclusiva u otro análogo contenido económico.

Para poder ejercitar estas acciones se debe tener legitimación activa, que le corresponderá a las personas físicas o jurídicas que participen en el mercado, que resulten perjudicados económicamente debido a la conducta desleal.

También se encontrarán legitimados, las asociaciones profesionales, o representativas de intereses de afectados o de consumidores en determinados casos, y al mismo tiempo, tiene se encuentran legitimados; El Instituto Nacional de Consumo y los órganos autonómicos o locales correspondientes; Las entidades en defensa de los intereses de los consumidores de otros Estados de la Comunidad Europea; y el Ministerio Fiscal, en relación con los intereses generales, colectivos o difusos de consumidores o usuarios.

Las acciones, prescriben en el plazo de un año a contar desde el momento en que se pudieron ejercitarse y el legitimado tuviera conocimiento del acto desleal. O, en todo caso, en el plazo de 3 años, desde el momento de finalización de la conducta.

D). La Violación de Secretos y la nueva regulación (cambios).

Teniendo en cuenta que la regulación anterior, que encontrábamos en España estaba dispersa entre la LCD, y el Código Penal.

La Ley de Secretos Empresariales que ha entrado en vigor el día 13 de marzo 2019 es fruto de la transposición de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 junio de 2016.

La transposición de la Directiva, mediante la creación de la nueva LSE, y no llevando a cabo una reforma de la ya anterior ley de Competencia Desleal no ha puesto punto final a la antigua regulación de la LCD, no quedando obsoleta su protección jurídica de los secretos empresariales con el Derecho de Competencia Desleal.

Así lo dice la LSE en su disposición final segunda, que sostiene la calificación de la violación de los secretos empresariales como conducta desleal. En el sentido práctico de esta nueva regulación, en realidad se limita a extender la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil a los asuntos de secretos empresariales y la aplicación de las especialidades procesales relativas a los procesos de competencia desleal.

Las novedades que trae la nueva Ley de Secretos Empresariales es la extensión de la ilicitud a la obtención, utilización y revelación de los secretos por quien lo obtiene, que sabe o debe saber, que la información que obtenía de una persona que revelaba o utilizaba ilícitamente. También el sometimiento de la ilicitud de la producción y explotación comercial de las mercancías infractoras a las personas que lleva a cabo esta actividad conociendo o debiendo conocer que incorpora el secreto empresarial de manera ilícita.

La nueva normativa lo que hace es completar la anterior regulación ya existía en España, que ha otorgado protección jurídica a los secretos empresariales en nuestro ordenamiento hasta la fecha.

Según estipula la Ley 1/2019, de 20 febrero de Secretos Empresariales: “que la modificación que sufre el art.13 LCD, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que éste se regirá por lo dispuesto en la presente norma, que actuará como ley especial frente a las 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.”

Es decir, ahora la regulación de la LCD es sustituida por la contenida en la nueva ley, de modo que el art.13 , pasa a remitir a la LSE, disponiendo que “se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales”.

Nuestro legislador no solo traslada el contenido de la norma europea, sino que, además, establece una regulación del secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, con una serie de previsiones con respecto a la transmisibilidad del secreto y la posibilidad de la cotitularidad de este.

5. LA NUEVA REGULACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL, Y SU COMPARACIÓN CON LA LCD.

Hasta ahora, en España encontrábamos una protección desligada, principalmente entre el Código Penal (arts. 278 a 280), y la Ley 3/1991 de competencia Desleal (art.13) y en cierta normativa específica (Ley de patentes 24/2015, Art.18.3).

Siendo la nueva Ley de Secretos empresariales la primera norma que se dedica de manera completa y específica a regular los secretos empresariales.

La LSE traspone al derecho español (interno), la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del consejo, de 8 junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados, reemplazando la regulación de esta materia contenida en la Ley de Competencia Desleal.

Nos preguntamos, por qué es necesaria la protección de los conocimientos empresariales no divulgados, una de las razones que justificarían su importancia tal, por la que necesitan ser preservados, es que la información para las empresas es un bien de objeto de comercial.

La innovación es importante, es un estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia que surjan modelos empresariales que se basan en la utilización de información adquirida colectivamente. Las entidades innovadoras, esta expuestas a prácticas desleales, que quieren apropiarse de manera incorrecta de los secretos empresariales, mediante diversos modos, ya sea el robo, espionaje, copia no autorizada ...

Y la falta de medios eficaces para proteger los secretos empresariales por parte de titular legítimo cuando, e son divulgados, difundidos o utilizados por otros, menoscabando los incentivos para emprender en actividades de innovación, además de que impiden que la información pierda su potencial.

Como consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, repercutiendo en el mercado y en su potencial como factor de crecimiento.

Así, que entendemos que es necesario asegurar la competitividad en el mercado, protegiendo la información, que es un bien objeto de comercio para las empresas, y por lo tanto, necesitan de medidas que eviten, o que apalien, la pérdida del valor estratégico de su know-how como consecuencia de una divulgación no deseada.

El secreto empresarial, es una modalidad de la propiedad intelectual, en sentido amplio, que tiene por objeto la información confidencial relativa a cualquier aspecto de la empresa.

La nueva ley, enuncia cinco capítulos, planteando situaciones para que el legislador da protección por parte de los tribunales españoles a los titulares de la información protegida por ser secreto empresarial.

Esto tiene dos objetivos, garantizar la competitividad de las empresas que se basa en la información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada y, por otro lado, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

En definitiva, la transposición de la citada directiva se hace con el fin de incorporarla en nuestro ordenamiento jurídico, buscando mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales, contra su apropiación indebida.

Los criterios que sigue la LSE, para la transposición, según su redacción de motivos, son el principio de necesidad y eficacia transponiendo la directiva con fidelidad

para que se evite la dispersión en aras de la simplificación. Y también el principio de proporcionalidad, atendiendo a la necesidad de proteger y dar seguridad jurídica. Ya que, la transposición se hace con el ánimo de dar, un marco normativo, estable, predecibles, integrado y claro.

A). El Poder Judicial y la LSE.

En el comunicado del Poder Judicial de España, el jueves de 22 de marzo de 2018, se habla de que, en el informe aprobado por este órgano estatal, hay posturas que consideran que, las transposiciones de la directiva, podría producirse sin necesidad de llevar a cabo una nueva ley, sino que mediante la introducción de las modificaciones que se exigen por la norma europea en las normas ya vigentes en España, LEC y LCD, sería suficiente.

Porque al crear la nueva normativa, se produce un solapamiento normativo en tanto que la violación de secretos constituye un acto desleal que ya se encuentra en el ámbito material de la LCD.

Además, en el Anteproyecto de esta Ley, el Consejo considera que la definición que se establece de secreto empresarial, para poder determinar cuando nos encontramos ante uno, es imprecisa y que, además, el criterio utilizado debería girar entorno a la existencia de un interés legítimo del titular del secreto, para mantenerla en reserva y la expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad.

También encontramos la interpretación del Tribunal Supremo, que entiende que el art.13.1 LCD, debe residir en el **valor de la competencia** de la información, es decir, en la ventaja que otorga a sí titular sobre sus competidores, y es por esto, que su titular se esfuerza en mantenerla en secreto.

El Consejo General del Poder Judicial, entiende que no se debe dejar de tener en cuenta también, para la consideración de una información como secreta, la **facilidad o no que haya en el acceso a la información para** competidores, actuales o potenciales.

Pues bien, haciendo un paréntesis, debemos decir que, en Ley de Secretos Empresariales, no encontramos diferencia con el Art.1 del anteproyecto, que da la definición del secreto empresarial, siendo constitutivo de secreto empresarial la información que sea secreta, que tenga valor empresarial y que sea objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto.

Si constando lo dicho en los párrafos anteriores, sobre lo que se debería tener en cuenta, para entender una información como secreta. Entonces lo que ocurre es que falta más desarrollo en la definición dada en la Ley y Anteproyecto, para que se entienda de manera completa cuando nos encontramos con un secreto empresarial.

Tal vez, se debe hacer una mención al interés legítimo que tenga el titular de la información en mantenerla en secreto, porque lo que encontramos en la normativa, en el segundo punto del artículo son los sujetos que se les dará la protección a su información, por esta ley.

Pero, si el titular de la información ejerce las medidas necesarias para el mantenimiento de la información en secreto, según el apartado c) del art.1. LSE, podríamos saber la intencionalidad de su titular de mantenerla en secreto. Por lo que, a mi entender, no sería necesario, la ampliación del artículo.

Continuando con los comentarios, del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley, nos encontramos en el punto de distinguir entre el Secreto empresarial y los conocimientos del trabajador.

El pleno del Consejo conviene en decir que, en el anteproyecto, es necesario que, de unas pautas normativas para identificar de la manera más objetiva, la información y los conocimientos técnicos que son parte del secreto, frente a los conocimientos que se consideran experiencias y competencias del trabajador, sobre los que no hay reserva.

El CGPJ, entiende que el deber de reserva o confidencialidad del trabajador durante la relación laboral es consustancial, al deber de buena fe, que debe presidir ésta, y la obligación de confidencialidad, puede ser inconciliable con el Derecho a la Libertad de Trabajo.

Pues bien, esto se encuentra en el art. 2.3 del Anteproyecto de Ley, como en la Ley de Secretos empresariales, que no sufre ningún tipo de modificación en su contenido, siendo igual en el anteproyecto, como en la Ley.

El Art.2. que se titula “Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales”, en su punto tercero, habla de unos determinados actos de obtención, utilización o revelación de un secreto, en las que no procederá dirigir contra ellas acciones y medidas previstas en la ley.

Pero, es que cómo bien dice el nombre del artículo habla de secretos empresariales, aunque si que se refiere a los trabajadores, en el apartado 3. c) y d), aunque igualmente, su contenido no es sobre los conocimientos del trabajador. Pues bien, al no encontrarse una distinción en la ley, cabe la posibilidad que los conocimientos del trabajador sean considerados por el empresario, como secreto empresarial por lo que, este artículo proteger a los empleados, en el caso, de que den información sobre su trabajo, que se encuentre dentro del marco del secreto. Encontrándose protegidos los trabajadores específicamente, en los supuestos c) y d).

Después de lo dicho, el Consejo determina que debemos saber que los conocimientos del trabajador son, aquellos que incluso que, recayendo sobre la información empresarial, las técnicas, los procedimientos, el know-how o los conocimientos técnicos capaces de integrar el concepto de secreto empresarial, se encuentran estrechamente vinculados a la experiencia, capacidad y conocimientos de trabajador que, de no poder utilizarse, se impediría o limitaría excesivamente el desarrollo de su actividad profesional.

En este caso, si que es necesario, al igual que define lo que es un secreto empresarial, también dedicara un momento a definir que se debe considerar como conocimiento de los trabajadores, y como identificarlo.

Por otra parte, el informe también cae en la cuenta de que, en el anteproyecto no se fija, como cuantificar de la indemnización por la violación del secreto empresarial. El pleno dice que, “el prelegislador no concreta la norma, los elementos para la fijación de la indemnización de los daños y perjuicios causados por la violación de un secreto

empresarial, y propone adaptarlo a Ley de Patentes, que incluyen los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas de la comisión de la infracción, las consecuencias económicas negativas, o la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia.”

Cosa que se corrige en la LSE, que determina como se va a cuantificar la indemnización que habrá de recibir el titular legítimo del secreto, en su artículo 10 “Cálculo de los daños y perjuicios”

Finalmente, el informe nos da a saber que el anteproyecto de ley deja fuera de su protección, la intención, utilización o revelación de un secreto que haya tenido lugar en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación (Art. 120.1 CE³ y Art. 232.1 LOPJ⁴).

Bueno, pues en artículo 2. 2. del Anteproyecto de Ley, si que se ha incluido en su contenido, lo dicho en el informe y dispone así: “La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se considera lícitas en los casos y términos en los que el Derecho europeo o español lo exija o permita.” Y en su punto 3. (a. menciona que no procederán las acciones y medidas previstas en la ley para actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial, “en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información ..., incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación.”

Disponiendo de igual modo, en la Ley definitiva, en la LSE. Por lo que podemos ver, que en este caso el legislado a atendido a la dicho en el Informe del consejo, y a dispuesto lo recomendado por éste.

³ Art. 120 CE: 1. Las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes del procedimiento...

⁴Art. 232 OPJ: 1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento...

A) Ámbito de aplicación.

1. Objeto (Artículo 1).

La novedad más importante que nos da la nueva Ley de Secretos empresariales se encuentra en su artículo 1, que define el objeto de protección de la Ley, el secreto empresarial.

Es tan significativa la integración de la definición del secreto empresarial en la normativa, porque no existía ninguna de manera anterior en la legislación interna de España. Los tribunales la han encontrado en la directiva europea y el art. 39 de la ADPIC de manera anterior, así como también encontramos la determinación de su naturaleza.

Según el art. 1.1 LSE: “El objeto de la presente ley es la protección de los secretos empresariales.

A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúnan las siguientes características:

- a. Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es 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;
- b. Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y;
- c. Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto...”

De la definición dada por la Ley, podemos extraer unas ideas, primero el carácter expansivo del objeto de protección, es decir de la gran cantidad de información que, se encontrará protegida bajo la norma, si se entiende por secreto lo que estipula.

Una segunda idea, es que el titular del secreto debe ser responsable, y acreditar que efectivamente a llevado a cabo los actos necesarios para asegurar la no divulgación del secreto, esto es, la responsabilidad proactiva.

La protección, se le dará al titular del secreto que puede ser tanto a persona física como jurídica, entenderemos que el titular, porque ejerce el control sobre él (Art.1.2).

Por lo tanto, la información que no encaja dentro de la definición dada entendemos que es la información que tenga escasa o sea de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión (Art.1.3 LSE).

Es decir, que, la protección jurídica que tiene los secretos empresariales no alcanza al supuesto de que los trabajadores utilicen su experiencia y capacidades después de la expiración del contrato de trabajo que les unía con su anterior empleador. Cómo se explica en el artículo del bufete “Uría Menéndez”⁵

⁵ Uría Menéndez: “Por regla no son experiencia o competencias del trabajador el conocimiento que adquiere sobre concretas técnicas procesos, productos y servicios, sistemas de organización, estrategias e iniciativas comerciales, fuentes y técnicas de financiación...etc. Que aplica o simplemente posee el empleador y procura a su empleador para el desempeño de sus cometidos laborales; la información que el trabajador no puede retener naturalmente en la memoria (sin que ello signifique que, al contrario, aquello que puede conservarse en la memoria es necesariamente experiencia y competencias profesional); la información sobre el concreto contenido de las relaciones del empleador con sus competidores, clientes y proveedores y sobre sus vicisitudes...etc.”

Es interesante, resaltar que, el derecho al secreto empresarial nace por su sola creación, siempre que la información, independientemente de su naturaleza, cumpla con los requisitos establecidos en el art.1 LSE.

Por último, hay que tener en cuenta, que no es un derecho de exclusiva, como ya veremos más adelante, sino que viene limitado por el ejercicio de otros derechos.

2. Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales.

La legislación que protege a los secretos empresariales da a su titular o a la persona que legítimamente tenga su control, un “ius prohibendi”, como hemos visto en el artículo anterior (Art.1.2 LSE). Este derecho tiene un alcance limitado, desde un punto subjetivo y también desde el objetivo, por lo que de, de ningún modo se puede calificar este derecho de exclusiva susceptible erga omnes.

La perspectiva objetiva es la que vamos a analizar en este apartado, que es el “ius prohibendi” conferido al titular por el secreto empresarial alcanza, exclusivamente, a un grupo reducido de comportamientos, y los que se encuentran exentos.

a). Obtención, utilización y revelación lícita de secretos (Art. 2 LSE).

Se considera lícita la obtención e la información constitutiva de secreto cuando tenga lugar como consecuencia de la realización por uno de los siguientes métodos:

- a. De un descubrimiento o creación independiente;
- b. De la observación, estudios, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones son estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener d este modo la información constitutiva del secreto empresarial.
- c. Del ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes, o

- d. De otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales. (Art.2 LSE)

Siempre que estos actos se lleven a cabo, en ausencia del ánimo de obtener un provecho o causar un perjuicio, y, además, que se hagan en consideración a intereses dignos de mayor tutela, son lícitos o queda a salvo de las acciones de defensa de los secretos empresariales.

Tampoco procederán las acciones y medidas de protección de secretos empresariales, cuando los actos de obtención, utilización y revelación, sean llevados a término en algunas de estas situaciones:

- a. En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (Ley 12415/2007), concluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación; (art.2. 3º.(a.)
- b. Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal; (art.2. 3º. (b.)
- c. Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio. (art.2. 3º.(c.)
- d. Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español. (Art.2. 3º.(d.)

Por lo tanto, tras lo dicho, se debe saber, que no podrá invocarse la protección dispensada por la ley para obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales divulgar la información o comunicarla a las autoridades, administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el derecho europeo o español, de la información presentada por las empresas que obren en poder de dichas autoridades (Art.2.3º.(d.).

Todos estos supuestos, son situaciones delicadas, en las que se encuentra las personas que difunde la información secreta, por lo que la cuestión que no aborda aquí es, la confidencialidad de la identidad de la persona que da la información, sobre todo su importancia en los supuestos de la relación trabajador-empleador.

En otros ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, si que se garantiza la protección de la identidad de las personas denunciantes, por lo que aquí, también sería necesario regular las situaciones en las que sería favorable mantener la confidencialidad del sujeto demandante. (Informe 1/2/1006 del Grupo de trabajo de la Comisión europea creado de conformidad con el art.29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24/10/1995)⁶.

b. Violación de Secretos (artículo 3 LSE).

Se entiende que nos encontramos ante una violación de un secreto empresarial, cuando; “La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante:

- a) 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 puede deducir; y
- b) Cualquiera otra actuación que, en las circunstancias del caso se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

⁶ Informe de 1 febrero de 2006 del Grupo de trabajo de la Comisión Europea creado de conformidad con el art.29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos : “ aplicar las normas de protección de datos de la Unión Europea a los programas de denuncia de irregularidades supone otorgar una consideración específica a la cuestión de la protección de las personas que pueda haber sido incriminadas en una alerta. En este sentido, el Grupo de Trabajo enfatiza que los programas de denuncia de irregularidades conllevan un riesgo muy grave de estigmatización y vejación de dicha persona dentro de la organización a la que pertenece. Las personas estarán expuestas a tales riesgos incluso antes de saber que ha sido incriminada y de que los supuestos hechos”.

Entonces, se vulnera el secreto empresarial cuando **sin consentimiento del titular de éste**, se obtienen por medios desleales, o se acceda, revele o utilice por estos medios.

La norma también contempla la posibilidad de incurrir en un acto ilícito de manera indirectamente estos son; cuando se adquiere la información por una persona que lo haya conseguido de manera desleal, según el caso; también cuando se explote, ofrezca o produzca un producto que supone una utilización ilícita del secreto, **siempre que se hubiese tenido que saber**.

Entonces, si una persona no sabe, ni tiene manera de saber, que la información que ha obtenido es ilícita porque vulnera el secreto, no le podrá oponer tal carácter reservado.

b. Punto de vista subjetivo.

Esto es, las personas ya sean físicas o jurídicas sobre las que el empresario podrá interponer su legitimación activa, es decir las acciones de que otorga la ley de secretos empresariales en su artículo 9.

Vistos los dos artículos anteriores, podemos ver que hay distintas formas de realizar actos de violación de secretos, en un primer momento, y a lo mejor el más evidente de los modos, es cuando se realiza o bien se colabora en un acto de obtención, utilización o revelación de un secreto o se explota o se contribuye a explotar las mercancías.

Después, también las personas que debieron de saber o supieran que la obtención de la información fue de manera ilícita por las personas que lo revelaba o lo utilizaba, o que las mercancías eran infractoras.

Y por lo último, los adquirentes, que, en el momento de utilizar, revelación no sabían o no hubieran debido saber que lo obtenido era un secreto empresarial.

En este supuesto la Ley, atenúa la responsabilidad del sujeto, o en su caso, que no se puedan llevar a cabo actos de violación de secreto y las acciones de remoción, sino al pago de una indemnización pecuniaria al actor titular del secreto, que haya sido vulnerado su secreto, siempre la indemnización sujeta al principio de proporcionalidad y a la libre discrecionalidad del órgano jurisdiccional.

Encontramos una clasificación de los sujetos, cada uno con un nombre distinta, en el artículo de Wolters Kluwer “Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales”.⁷

B) El Secreto empresarial, como objeto del Derecho de Propiedad.

Cómo ya se explica en el artículo primero de la Ley de Secretos empresariales, en el que se define el objeto de esta, es decir, cuando se entiende que una información es un secreto empresarial. Pues bien, una de las tres características que tiene que cumplir es que tenga su valor económico.

Es por primera vez que nuestro ordenamiento jurídico regula el secreto como objeto de propiedad, sin que fuera exigido por la Directiva de la UE.

La LSE da a su titular un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, y tras reconocer su transmisibilidad por medio de transmisión y licencia, establece el régimen jurídico general de la comunidad sobre secretos empresariales y las licencias de secretos empresariales.

⁷ Wolters Kluwer “características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva ley de Secretos empresariales (pág. 4): **·Infractores primarios:** estos, es aquellos que bien realizan o bien colaboran en las realizaciones de un acto de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial o bien explotan o contribuyen a la explotación de mercancías infractoras.

·Infractores negligentes: esto es, aquéllos que, bien como autores o cooperadores, en el momento en que se produzca la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial, supieran o debieran haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita, o bien se trataba de mercancías infractoras.

·Infractores de buena fe: esto es, los terceros adquirentes que, en el momento de utilización o revelación no sabían o no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directamente de un infractor primario o negligente.

Los secretos empresariales tienen, por lo tanto, un valor económico-estratégico, siendo un activo intangible, que puede ser transmitidos, encontrarse en cotitularidad o en un régimen de licencias. La LSE regula esto, en términos muy parecidos a otras leyes de propiedad industrial, como la Ley de Patentes⁸, Ley de Marca⁹, Ley de Diseños industriales¹⁰...etc.

1. Transmisibilidad del secreto (Artículo 4).

Dice que el secreto empresarial es transmisible y por lo tanto permitiendo su transmisión. Además, dice que a la hora de la transmisión deberá observarse, cuando sea de aplicación el art.101.3 del TFUE a determinar categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

Teniendo en cuenta que el TFUE regula la política de competencia en el mercado interior en sus artículos 101 al 109, prohibiendo los acuerdos entre empresas, que sean contrarios a la libre competencia. Y también, la posición dominante en el mercado, acusando de ella, para influir en el comercio entre los Estados Miembros.

Su objetivo principal es proteger la competencia, frente al falseamiento. El art.101, en su punto tercero, encontramos las excepciones a la prohibición del artículo¹¹.

⁸ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, Título VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad Arts.80, 81,82,83...ss.

⁹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Capítulo IV. La marca como objeto de derecho de propiedad. Arts. 46.1, 47, 48 ...ss.

¹⁰ Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Título VII. La solicitud y el registro del diseño como objeto de derecho, Capítulo I, Cotitularidad, art.58. Capítulo II, Transferencia, licencias y gravámenes, art.59, 60, 61 ...ss.

¹¹ TFUE. Art.101.3: “Pueden eximirse de dicha prohibición aquellos acuerdos que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos, o a fomentar el progreso técnico o económico, siempre y cuando reserven a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante y no imponga restricción que no sean indispensable, ni ofrezcan la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.” (La Política de Competencia, Stephanie Honnefelder.

www.europarl.eu/ftu/pdf/es/FTU_2.6.12.pdf)

Entonces, se podrán transferir los secretos empresariales, siempre y cuando se encuentren en las excepciones que se disponen en el tercer punto del art. 101 del Tratado.

2. Cotitularidad (Artículo 5).

Sabiendo el valor económico que tiene un secreto empresarial, reconocida y regulada su transmisibilidad en la Ley de estos. Debemos tener en cuenta, de que, en ciertos casos, es posible que se de la cotitularidad de la información, entre varias personas.

¿Qué es la cotitularidad? Cuando la propiedad del secreto comercial es compartida por varias personas, pudiendo cada uno de los titulares explotar el secreto empresarial o ejercer las acciones civiles en defensa de este de forma individual, aunque necesitarán la autorización de todos los cotitulares para poder cederla a terceros.

Los cotitulares, podrán establecer de forma libre, el régimen que deseen para regular la copropiedad del secreto empresarial, pero en el caso de no acordarlo, según la ley estipula, se le aplicará a la copropiedad el régimen de comunidad de bienes, de manera subsidiaria.

Cada partícipe, puede explotar el secreto empresarial, pero deberá comunicarlo previamente a los demás cotitulares. También le está permitido hacer actos necesarios para la conservación del secreto. Cómo, ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, para que puedan adherirse a las mismas, ayudando en el pago de los gastos habidos.

Si las acciones resultasen finalmente útiles para la comunidad, todos los comuneros deberán contribuir al pago de los gastos.

Por último, los cotitulares, pueden llevar a término la cesión del secreto o conceder licencias sobre el mismo, aunque la licencia deberá ser otorgada de manera conjunta por todos los comuneros. Aunque se puede dar la situación, de que un órgano jurisdiccional, entienda que, por razones de equidad dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de los partícipes a, realizar la cesión o concesión.

Este artículo de la Ley de Secretos Empresariales se encuentra redactado de manera casi idéntica, al artículo 80.de la Ley de Patentes, y también igual manera ocurre en el artículo 58 de la Ley que regula lo diseños industriales.

3. Licencias de los SSEE (Artículo 6).

En la concesión de licencias por el titular del secreto, a un tercero, la ley dice que, las partes podrán pactar el alcance objetivo, territorial, material y temporal de esta. Pero estos acuerdos, no afectarán a los derechos del titular sobre el secreto que son íntegros para su utilización del secreto, a no ser que las partes, acuerden lo contrario.

La licencia se entenderá no exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras o utilizar por sí mismo el secreto, a no ser que se pacte en el acuerdo que sea exclusiva.

Es exclusiva, cuando el licenciante sólo puede utilizar el secreto empresarial, si en el contrato se hubiera reservado de manera expresa ese derecho. Este tipo de licencia impide que se otorguen otras licencias por el licenciante.

Mientras que la no exclusiva, el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial.

Si la licencia se hubiera convenido mediante un contrato, el licenciante no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias a no ser que se hubiera acordado lo contrario en el contrato.

El licenciataro o sublicenciataro estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial (Art.6.4 LSE).

4. Transmisión o licencia sin titularidad o facultades (Artículo 7).

Quien sin titularidad o sin las facultades necesarias para realizar un negocio con el secreto, lo transmitiera a título oneroso u otorgará una licencia sobre el mismo, responderán frente al adquirente en el caso de que le produjese daños, salvo que hubieran pactado lo contrario.

D). Acciones de Defensa (Artículo 8).

La nueva ley ofrece un amplio abanico de remedios procesales que permite al titular o licenciario exclusivo del secreto empresarial, el ejercicio de las acciones de defensa, contra el acto que constituye una violación del secreto empresarial. Y también se prevé la indemnización de los daños y perjuicios causados por la violación.

Hay que observar con especial atención a la regulación de indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto en su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación en línea de lo ya dispuesto en materia de infracción de patentes y en otros derechos en materia de propiedad industrial.

La LSE considera como infractor de un secreto profesional a las personas física o jurídica infractora del secreto comercial, realizando cualquier acto de violación del secreto, previstos en el artículo 3¹².

Las acciones de defensa podrán dirigirse frente a los terceros adquirentes de buena fe, estos son, quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.

Además de interponer las acciones contra los infractores, se podrá exigir la adopción de las medidas necesarias para su protección.

¹² Artículo 3 LSE: 1. La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita...2. La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando sin el consentimiento de su titular, las realicen quien haya...3. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o debiera saber...etc

1. Acciones Civiles (Artículo 9): Tipos de acciones.

Cómo ya hemos dicho, en el punto anterior, la nueva ley establece un catálogo abierto de acciones de defensa del secreto, en el que observamos una clara inspiración en el listado de acciones previstas en las leyes de propiedad industrial y de competencia desleal.

Los remedios procesales que permiten al titular o al licenciatarario exclusivo del secreto empresarial el ejercicio de las siguientes acciones, art.9.1 LSE:

- a) “Acción declarativa de infracción: La declaración de la violación del secreto empresarial.
- b) Acción de cesación: La cesación o, en caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
- c) Acción de prohibición: La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
- d) Acción de la aprehensión de las mercancías infractoras: incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios de destinados únicamente a su producción del secreto comercial en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas.
- e) Acción de remoción: La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.”
- f) Acción de atribución de las mercancías infractoras: La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsidencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la

cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.

- g) Acción de indemnización: La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial.
- h) Acción de publicación de la sentencia: La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial.

Las medidas que encontramos en la ley se aplicarán siempre teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y las circunstancias concretas de cada caso, como es el valor y otras características del secreto empresarial en cuestión, las medidas adoptadas para su protección, el comportamiento del infractor, las consecuencias de la violación del secreto, la probabilidad de que el infractor persista en la violación, los intereses legítimos de las partes, las consecuencias que podría tener para las partes que se estimen o no las acciones ejercitadas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Respecto a las acciones de cesación y prohibición actos de violación del secreto empresarial, su duración debe ser la necesaria para acabar con cualquier tipo de ventaja competitiva o económica que el infractor hubiese podido obtener de la violación del secreto.

También la Ley observa la posibilidad de establecer, una indemnización coercitiva a favor del demandante, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. El importe se irá acumulando, al que corresponda percibir al demandante como indemnización.

2. Cálculo de Daños y Perjuicios (Artículo 10).

En este artículo la norma establece los parámetros, a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, entre los que encontramos, los

perjuicios económicos, como el lucro cesante, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial o los gastos de investigación en los que se hayan incurrido para poder obtener pruebas suficientes y razonables para demostrar la comisión de la infracción.

Con carácter alternativo, se puede fijar, según el caso, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, por lo menos, al importe de que la parte demandada habría tenido que pagar el titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiese podido prohibirse.

Para el cálculo y liquidación de los daños, iremos al artículo 73 de la Ley de Patentes, que dice así; “para poder fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad”.

Las acciones civiles antes vistas, se ejercitarán ante el orden jurisdiccional civil, por el titular o licenciataria exclusivo o no exclusivo que se le autorice de manera expresa que puede ejercitar las acciones.

Aunque la Ley prevé la posibilidad de solicitar y que se acuerden medidas cautelares que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, más adelante en el artículo 21 LSE.

Pero el solicitante de la medida cautelar debe prestar caución suficiente para responder, de manera más rápida o efectiva, a los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.

3. Prescripción (Artículo 11).

Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben en el plazo de 3 años, a contar desde el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

La prescripción se interrumpirá por las causas previstas en el Código Civil (artículo 1973 CC¹³).

E). Legitimación para el ejercicio de las acciones (Artículo 13).

La legitimación para poder ejercer las acciones civiles en defensa del secreto le corresponde a su titular o al licenciario/s, exclusivo o no, siempre que la licencia lo autorice expresamente. A la hora de ejercitar las acciones el licenciario deberá acreditar de manera adecuada la autorización que le permite ejercitarlas.

El licenciario que no pueda ejercer las acciones de defensa podrá en su lugar, requerir fehacientemente al titular del secreto para que lleve la acción judicial que corresponda.

Si el titular se negase o no ejerciera la acción correspondiente en el plazo de 3 meses, el licenciario puede entablar en su nombre, acompañando el requerimiento efectuado la acción.

Con anterioridad al transcurso del plazo del párrafo anterior, el licenciario puede ir ante un juez y pedir, la adopción de medidas cautelares urgentes cuando se justifique la necesidad de ellas, para evitar un daño importante.

Aún así el licenciario, deberá en todo caso, notificar de manera fehaciente al titular del secreto empresarial, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, como parte de éste o como coadyuvante.

¹³ Artículo 1973 CC: “la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y cualquier acto de reconocimiento de la deuda del deudor”. De tal forma que se pierde el tiempo de prescripción transcurrido y que volverá a comenzar a correr una vez cese la causa que motiva la interrupción.

A las causas de interrupción del plazo prescripción que encontramos en el Código Civil, deberíamos añadir, la del ejercicio de la acción penal ante los Tribunales del correspondiente orden jurisdiccional, expresamente prevista en el artículo 114 de la LECrim.

En esta parte de la normativa, que regula la legitimidad de las personas para el ejercicio de las acciones de defensa, podemos observar un paralelismo con la regulación de la Ley de Patentes en su artículo 117¹⁴.

F). Jurisdicción y Procedimiento (Artículo 12).

“Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente ley se conocerán por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil, y se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la LEC”¹⁵.

1. Competencia (Artículo 14).

Aquí la Ley regula, la competencia objetiva, es decir, cuales van a ser los Juzgados competentes para conocer de las acciones de defensa ante los actos de violación del secreto empresarial.

Los juzgados que conocerán de las acciones serán a elección del demandante, los tribunales de la provincia donde el demandado tenga su domicilio, o bien los del lugar donde se produjo la infracción, o bien donde se produzca su efecto.

La redacción de este artículo en la LSE no constituye ningún tipo de modificación de la regulación anterior de la LCD contenida en su artículo 13. Pues se mantiene la dispersión competencial, porque todos los Juzgados de lo Mercantil de España son competentes para conocer de las acciones civiles ejercitadas a causa de actos que violen los secretos empresariales.

¹⁴ Art.117.3 y 117.4 LP.

¹⁵ Art. 12 LSE.

2. Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial (Artículo 15).

El nuevo texto normativo, introduce en nuestro ordenamiento jurídico por primera vez reglas eficaces para asegurar la confidencialidad de la información que se aporta, o bien se genera en el proceso por violación, y aquella que sea secreto empresarial.

Ya de por sí, el ejercicio de las acciones para la defensa del secreto puede comportar la paradoja de tener que desvelarlo. A causa de esto, la LSE prevé una serie de medidas específicas sobre como se va a tratar la información que constituye secreto durante el procedimiento judicial.

Así en el artículo 15, se dispone que: “las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial o que tenga acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso.”

Además, el artículo continúa diciendo, que “los Jueces y Tribunales, podrán, asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo”

Entre las medidas se mencionan expresamente las siguientes: a) restringir a un número limitado de personas (incluyendo, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores) el acceso a la información secreta y a las vistas cuando en ellas puede revelarse información que pueda constituir en todo o parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas

vistas; b) poner a disposición de toda personas que no esté incluido en el limitado número de personas una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

Las medidas específicas para la protección de la información durante el proceso son necesarias, pero para poder conocer de un caso de infracción por secreto empresarial es necesario que se identifique el secreto infringido.

En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15 de 17 de noviembre de 2011: “el demandante alega la concurrencia de actos de competencia desleal, por violación de secretos e inducción de terminación irregular de contratos de trabajo.

Pero, el demandante no identificó los secretos supuestos vulnerados, ni presentó pruebas periciales sobre la vulneración, que en cualquiera caso hubieran debido identificar los secretos supuestamente vulnerados).

La demanda fue desestimada totalmente, tanto en primera instancia, como en apelación. Porque imposible ejercitar una acción de infracción de secretos industriales sin identificar los secretos supuestamente infringidos”.

Con esta sentencia, observamos la importancia de las nuevas medidas incorporadas por nuestra reciente regulación de los secretos empresariales, que los protegen durante el proceso.

G). Incumplimiento de la buena fe procesal (Artículo 16).

Los intervinientes en procesos de acciones por violación de secretos empresariales deberán ajustarse a las reglas de buena fe procesal en los términos previstos en el art.247 de la LEC.

Art. 247 LEC: “1. Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en actuaciones a las reglas de la buena fe.”

Entendemos por actuaciones que se ajustan a las reglas de la buena fe, artículo 7.1 del Código civil; “los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”, es un concepto que aparece regulado en la parte general de CC en la modificación del año 1974, a causa de que en esa época la buena fe venía en concretos supuestos como en la regulación del matrimonio, por ejemplo.

La buena fe, que se explica en el art.7.1 CC, se entiende en esencia, como buena fe proyectada sobre la intención y actividad de los sujetos en sus relaciones con los demás, es decir, a su acomodación a las normas establecidas para cada relación jurídica.

La jurisprudencia entiende por buena fe, en el ejercicio de los derechos que se menciona en el artículo anterior, conlleva que la conducta del que ejercita dichos derechos se ajuste a normas éticas.

Como especialidad frente a lo estipulado en el apartado 3 del artículo 247 LEC; “3. Si los tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal¹⁶, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de 180€ a 6.000€, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio”.

La multa que podrá imponerse a la parte demandante que haya ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe, podrá alcanzar, sin otro límite, la tercera parte de la cuantía del litigio, tomándose en consideración a los efectos de 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.

Además, los jueces y tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta.

¹⁶ La buena fe procesal: extiende su ámbito de aplicación a todos los procesos y procedimientos y en cualquier fase de este (cautelar, declarativa, ejecutiva) y a todos los intervinientes en él: juez, abogados, testigos... Y esto así por la aplicación de la exigencia de buena fe contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

H). Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales.

Como novedad procesal, la LSE ofrece un marco normativo que facilita solicitar diligencias de comprobación de hechos, acceso a fuentes de prueba en poder de contrapartes y de tercero y, también, de aseguramiento de la prueba.

1. Diligencias de comprobación de hechos (Artículo 17).

La persona que vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos legítimamente podrá solicitar al Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda. Estas diligencias de comprobación de regirán por lo previsto en el Capítulo II del Título XII de Patentes.

Según la LP¹⁷, se podrán pedir la práctica de diligencias de comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, es este caso sería del secreto, sin perjuicio de las que puedan solicitar al amparado del art. 356.1.¹⁸ Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil.

Además de manera previa a resolver sobre la petición formulada, el juez podrá requerir informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.

Finalmente, sólo podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, sea presumible la infracción de las patentes, aquí el secreto empresarial, y no sea posible comprobar la realidad de esta sin recurrir a las diligencias solicitadas.

¹⁷ Ley de Patentes, Capítulo II; diligencias de comprobación de hechos artículo 123 “petición de las diligencias”.

¹⁸ Art. 356.1 LEC: cuando el tribunal lo considere conveniente, podrá disponer, mediante providencia, que se practiquen en un solo acto el reconocimiento judicial y el pericial, sobre el mismo lugar, objeto o persona, siguiéndose el procedimiento establecido en esta Sección.

Y al acordar la práctica de la diligencia solicitada, el Juez de acuerdo con lo que se dispone en la LEC¹⁹, fijará caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. En caso contrario, de que el Juez no considere suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de un auto que podrá ser apelado.

2. Acceso a fuentes de prueba (Artículo 18).

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la adopción de medidas de acceso a fuentes de prueba por los cauces previstos en los arts. 283 bis a), a h) y 283 bis k) de la LEC.

Las medidas de acceso a fuentes de prueba pueden solicitarse antes de la incoación del proceso, en la demandada, o sino durante el proceso.

La parte demandante, que solicita el acceso a fuentes, debe presentar una motivación razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonable, que sean suficientes para justificar la viabilidad del ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones de Derechos de la competencia.

Si se hubiera solicitado antes de la incoación del proceso, el solicitante tiene que presentar la demanda en el plazo de 20 días siguientes a la terminación de su práctica.

Se deberá solicitar ante el tribunal que conoce del asunto en primera instancia, o si ya estuviera iniciado el proceso, ante el tribunal que sea competente para conocer de la demanda principal.

En el caso de que el tribunal considerarse de oficio, que no le compete conocer de la solicitud, se abstendrá, indicando al solicitante el tribunal al que debe acudir. Por otro lado, si el tribunal se inhibiera en su competencia, decidirá del conflicto el tribunal superior común (Art.60 LEC).

¹⁹ LEC, artículo 256 “Clases de diligencias preliminares y su solicitud”.

También el propio tribunal puede ordenar la exhibición de las pruebas que contengan información confidencial cuando lo considere necesario en casos de acciones por daños.

Si la información confidencial fuera la comunicación entre abogado y cliente, se aplicará aquí las reglas sobre el deber de guarda de secreto. En el caso de que fuera en relación con terceros, el tribunal tendrá en cuenta las disposiciones existentes para proteger dicha información.

Los gastos ocasionados en la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba serán a cargo del solicitante. También serán a su cargo los daños y perjuicios que se causen a resultas de una utilización indebida de aquéllas.

La persona de quien se interese una medida de acceso a fuentes de prueba puede pedir al tribunal que el solicitante presente caución para responder de los gastos, y de los daños y perjuicios que se le pudieran irrogar.

En el caso de que la personas a la que va dirigida la caución destruyeses u ocultase las fuentes de prueba, o de cualquier otro modo imposibilitase el acceso efectivo a estas, el solicitante podrá pedir al tribunal que imponga alguna o algunas de medias previstas en el artículo 283 bis h)²⁰.

²⁰ Art. 283 bis h): ... a)Que declare como admitidos hechos a los cuales las fuentes de prueba supuestamente se referían; b)Que tenga al demandado o futuro demandado por tácitamente allanado a las pretensiones formuladas o que se vayan a formular; c)Que desestime total o parcialmente las excepciones o reconvencciones que el sujeto afectado por la medidas pudiese ejercitar en el proceso principal; d)Que imponga al destinatario de las emitidas una multa coercitiva que oscilará entre 600 € y 60.000€ por día de retraso en el cumplimiento de la medida.

2. A cualquiera de las medidas anteriores se podrán añadir la solicitud de que se condene al destinatario de la medida en las costas del incidente de acceso a las fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste.

3. Medidas de aseguramiento de la prueba (Artículo 19).

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado haya de entender de ella, de conformidad con el artículo 297 de la LEC²¹, la adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba que se consideren oportunas, en particular las mencionadas en el párrafo segunda del apartado 2 citado artículo.

Las medidas de aseguramiento consisten en, disposiciones que a juicio del tribunal permitan consolidar cosas o situaciones, o disposiciones para hacer constar fehacientemente la realidad y características de las cosas o situaciones.

En otros casos se podrán dar, mandatos de hacer o no hacer, bajo el apercibimiento de proceder, en caso de infringir los, por desobediencia a la autoridad.

En los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial o de la propiedad intelectual, deberá entregarse una descripción detallada, con o sin toma de muestras de las mercancías y objetos litigiosos, o bien se llevará a cabo una incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, o una incautación de los materiales e instrumentos utilizado en la producción o la distribución de las mercancías u objetos litigiosos, así como de los documentos relacionados con ellas.

Es necesario el que la demanda se interponga en los 20 días siguiente al aseguramiento de la prueba, salvo en los casos de fuerza mayor. Si el plazo transcurriera y no se presentará ninguna demandad, el tribunal de oficio puede acordar mediante auto, que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que se hubieran realizado, también se condenará al solicitante del aseguramiento a costas, o bien, la declaración de responsable al solicitante de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto por el que se adoptaron las medidas.

²¹ Art.297. 2 LEC: “las medidas consistirán en las disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan conservar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y características. Para los fines de aseguramiento de la prueba, podrán también dirigirse mandatos de hacer o no hacer, bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos, por desobediencia a la autoridad...”

Si el demandante hubiera solicitado el aseguramiento de la prueba ya iniciado el proceso, no encontraremos plazo alguno tras el aseguramiento, porque el proceso ya habrá sido iniciado y simplemente se adoptara en él las medias que se confirman en la audiencia previa del juicio ordinario al proponer la prueba o en la vista del juicio oral.

Para poder solicitar el aseguramiento de la prueba, el demandante debe demostrar la pertinencia y utilidad de la prueba, para que se pueda asegurar, analizando la relación entre la prueba a asegurar y aquello que vaya a ser objeto del proceso, como también la idoneidad de esta para la acreditación de los presupuestos fácticos del mismo.

Además, que haya razones o motivos para temer que, de no adoptarse, puede resultar imposible en el futuro la práctica de dicha prueba, la medida que se proponga o la que el tribunal estime preferible con la misma finalidad, pueda aplicarse y llevarse a cabo dentro un plazo breve y que no cause perjuicios graves y desproporcionados a las personas implicadas o a terceros.

I) Medidas Cautelares.

La nueva normativa en secretos empresariales incorpora una regulación singular en materia de las medidas cautelares, con ciertas especialidades en relación con la caución sustitutoria por el demandado, el alzamiento de las medidas cautelares en caso de desaparición sobrevenida del secreto empresarial y la tutela de los terceros que hayan resultado afectados desfavorablemente por medidas cautelares adoptadas y posteriormente alzadas.

Las normas especiales sobre las medidas cautelares de esta ley se completan con una remisión a la Ley de Patentes y a la LEC (Arts. 20 a 25).

La LP, permite dilatar los procesos que tiene por objeto la violación de los secretos empresariales la figura de los escritos preventivos que se regula en ella, que son útiles para los trabajadores que se quieran valer de su veteranía y conocimientos en el ejercicio

de su derecho a la movilidad laboral o para quienes haya obtenido la información protegida por secreto empresarial mediante la ingeniería inversa.

Ser regulan las medias cautelares que podrán solicitarse por quien vaya a ejercitar una acción civil de defensa para poner fin de forma rápida y efectiva a la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial.

1. Petición y régimen de las medidas cautelares (Artículo 20).

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de ella la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dicha acción, que se regirán por lo previsto en la Ley de Secretos Empresariales y, en lo demás, por lo dispuesto en el Capítulo III del Título XII de la LP, y en el Título VI del libro III de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Todo actor, ya sea principal o reconvencional, puede pedir ante el tribunal, la adopción de las medidas cautelares que entienda necesarias para garantizar la efectividad de la tutela judicial que pudiera conceder en la sentencia estimatoria que se dictare. Bajo la responsabilidad del actor que solicite las medidas.

Las medidas cautelares no pueden ser tomadas de oficio por el tribunal. Al igual que tampoco podrá acordar medidas más graves que las solicitadas por el actor.

2. Posibles medidas cautelares (Artículo 21).

Aquí se establecen un catálogo de posibles medidas cautelares, que pueden ser adoptadas contra el presunto infractor, que son las siguientes:

- a). “El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial.

b). El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, o exportar almacenar mercancías infractoras con tales fines.

c). La retención y depósito de mercancías infractoras.

d). El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios”²².

a. Presupuestos (Artículo 22).

Antes de poder aplicar las medidas mencionadas, el tribunal deberá examinar las circunstancias específicas del caso, esto que s deberán aplicar con proporcionalidad, porque las medidas son para la protección del secreto, por lo que se valorará el valor del secreto y otras características.

Se tendrá en cuenta, el comportamiento de la parte contraria en el momento de la obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícita. El interés de la parte que les es legítimo el secreto, y las consecuencias que tendrían ara las partes legítimas, la adopción o no de las medidas cautelares. Al mismo tiempo, también debe considerar los intereses de los terceros legítimos, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales.

b. Solicitud e caución sustitutoria por el demandado (Artículo 23).

La parte a la que se demanda puede solicitar la sustitución de las medidas cautelares efectivas, por el pago por su parte de una caución que sea suficiente, a juicio del tribunal, que fijará la caución que deberá prestas para responder de los daños y perjuicios. Pero en ningún caso, se podrá hacer cuando las medidas cautelares sean dirigidas para que no revele del secreto empresarial.

²² Ley de Secretos empresariales, Sección 3º, artículo 21.

Según encontramos en la Ley de Patentes²³, si el peticionario de la caución no la prestara en el plazo señalado por el Juez, que en ningún caso podrá ser inferior a 5 días hábiles, se entenderá que se renuncia a las medidas.

Para poder el Juez fijar el importe, deberá oír a ambas partes, durante la tramitación de las medidas. Pero según la LEC²⁴, en los casos de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal puede acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de 5 días, en este tiempo razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos para que se puede aplicar la medida cautelar y las razones por las que se acordado sin oír a la parte demandada.

c. Alzamiento en caso de desaparición sobrevenida del secreto empresarial (Artículo 24).

A instancia de la parte demandada se alzarán las medidas cautelares previstas en el artículo 21: a) El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial; b) El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; y c) La retención y depósito de mercancías infractoras.

Si la información en relación con la cual se interpuso la demanda ha dejado de reunir los requisitos para ser considerada secreto empresarial, por motivos que no puedan imputarse a aquella.

3. Caución exigible al demandante (Artículo 25).

Se impone al solicitante de la medida cautelar el deber de prestar caución suficiente para responder, de manera rápida, y efectiva, de los daños y perjuicios que la

²³ Ley de Patentes, artículo 129

²⁴ Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 733.2, 746 y 747

adopción de la medida cautelar pudiera causar el patrimonio del demandado, de conformidad con lo dispuesto en el art.728.3 LEC²⁵.

Esto es porque, la concesión de una medida cautelar supone una ventaja inicial para la parte que la solicita, puesto que la obtienen al principio del juicio un adelanto de la ejecución. Pero contrapartida el demandado es agravado por la medida, así que debe obtener una garantía de que se encuentra a salvo de posibles abusos y que le asegure a su vez la indemnización de daños y perjuicios en caso de que, finalmente, se revele injustificada la concesión de la medida.

Por todo esto, cuando se otorga una medida cautelar debe ir seguida en casi todos los casos de una prestación de caución por parte de quien la solicita, pues cumple con una función de equilibrio de las posiciones.

Los terceros que resulten afectados de forma desfavorable por las medidas cautelares que su hubieran adoptado en virtud de lo dispuesto, y que de manera posterior hayan sido alzadas debido a un acto u omisión del demandante, o por haberse constatado posteriormente que la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial no fueron ilícitas o no existiese el riesgo de tal ilicitud, podrán pedir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a lo que se establece en la LEC, aún si no hubieran sido parte del proceso declarativo.

Puede solicitar que la caución se mantenga, de manera total o parcial, mientras no se dicte una resolución, siempre y cuando, que la solicitud de la indemnización se lleve a término dentro del plazo establecido en el apartado anterior.

²⁵Art. 728.3 LEC: “Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.

El tribunal determinará la caución atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que realice, según el apartado anterior, sobre el fundamento de la solicitud de la medida.

La caución a que se refiere el párrafo anterior podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del art.529 LEC.

No podrá cancelarse la caución en tanto no haya transcurrido un año, desde el alzamiento de las medidas cautelares.

VI. CONCLUSIONES.

1. Sería beneficioso una mayor precisión en el concepto de secreto empresarial, para así no haya confusiones con la información que se pueda haber obtenido con infracción del ordenamiento.
2. La nueva ley no ha podido cambiar que, al titular del secreto al ser violado su información, y acudir a los tribunales para ejercitar sus derechos para la protección de la información, difícilmente se podrá proteger de manera plena sus intereses. Porque para que se eso, se necesita que se hagan más flexibles los requisitos de las medidas cautelares previas a la demanda, pues sino se lleva a término esa flexibilización, los remedios que son dados por los tribunales no son suficientes para preservar la integridad y valor empresarial del secreto empresarial.
3. La ley, nos da un régimen de protección jurídica de los secretos, que nuestro ordenamiento jurídico interno con una regulación más completa a la que había anteriormente, mejor técnicamente y también eficiente y ágil desde el punto de vista procesal.
4. Debería concretarse cual es el grado de diligencia necesario para la protección del secreto, así el empresario puede saber de forma cierta el mínimo despliegue de las actuaciones de conservación de la información, para que nadie pueda acceder a ella. Aunque esto lo más seguro que quede fijado tras ponerse en práctica pueda normativa y la interpretación de los tribunales.
5. También para poder entender que es un secreto empresarial y que no lo es, en el caso de la información que obtiene un trabajador, a la hora de desempeñar su trabajo, que no debe ser considerada como secreto empresarial, sería recomendable que se estipulase en la propia ley, para evitar confusiones.

VII. BIBLIOGRAFÍA.

LEGAL TODAY:

<http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/lanueva-ley-de-secretos-empresariales-traspone-la-directiva-de-secretos-comerciales>

Gómez-Acebo & Pombo:

<https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/publicada-la-directiva-relativa-a-la-proteccion-de-los-secretos-empresariales-industriales-y-comerciales.pdf>

BILBO CONSULTEC:

<https://bilboconsultec.com/secretos-comerciales-directiva-ue-2016-943/>

TRIBUTALEY (Asesores):

<comentario-la-nueva-directiva-ue-2016943-secretos-comerciales>

LEGAL TODAY

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop_industrial/el-anteproyecto-de-ley-sobre-proteccion-de-secretos-empresariales

Garrigues:

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/aprobada-la-ley-que-protege-los-secretos-empresariales

Algoritmo Legal:

<https://www.algoritmolegal.com/propiedad-intelectual/acuerdo-de-confidencialidad-y-proteccion-de-secretos-empresariales/>

Belzuz abogados:

<http://www.belzuz.net/es/publicaciones/en-espanol/item/10686-abogados-especialistas-en-el-nuevo-reglamento-general-de-proteccion-de-datos.html>

PODER JUDICIAL ESPAÑA:

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-el-informe-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-de-Secretos-Empresariales>.

MARISCAL & ABOGADOS:

<https://www.mariscal-abogados.es/competencia-desleal-la-violacion-de-secretos-empre...>

JUAN BOTELLA IP legal y asociados:

<https://juanbotella.com/blog/2019/02/14/nueva-ley-espanola-de-secretos-empresariales/>

Derecho & Perspectiva, la vida es derecho y el derecho es toda una vida :

<http://derechoyperspectiva.es/competencia-desleal-que-es-un-secreto-empresarial/>

IBERLEY el valor de la confianza:

<https://www.iberley.es/temas/aspectos-relevantes-ley-competencia-desleal-43851>

WOLTERSKLUWER (LCD):

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAA AAEAMtMSbF1jTAAAUNDS0NztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA1sVfZTUAAAA=WKE

Supercontable:

http://www.supercontable.com/boletin/A/articulos/ley_secretos_empresariales.html

Wolters Kluwer (causas interrupción prescripción).

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAA AAEAMtMSbF1jTAAAUNjA2NLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAZxyVCjUAAAA=WKE

GA_P (Gómez-Acebo & Pombo):

https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2019/02/Analisis-Secretos-empresariales_def.pdf

Uría Menéndez (Ley 1/2019, de 20 febrero):

https://www.uria.com/documentos/circulares/1060/documento/8453/Ley_Secretos_Empresariales.pdf?id=8453

Cremades & Calvo-Sotelo, abogados:

<https://www.cremadescalvosotelo.com/noticias-legales/la-ley-de-secretos-empresariales-entra-en-vigor-para-reforzar-la-proteccion-de-la>

BOE, LEC:

[act.php](#)

BOE, LSE:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-2364-consolidado.pdf>

IBER LEY: LSE.

<https://www.iberley.es/temas/acciones-defensa-secretos-empresariales-62860>

V-LEX: aseguramiento de prueba en el proceso civil:

[aseguramiento-prueba-proceso-civil-380389314](#)

Cinco Días (legal wolters Kluwer): la LSE entra en vigor, novedades procesales.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/13/legal/1552463969_615265.html

El economista

<https://www.economista.es/opinion-legal/noticias/9758960/03/19/Un-analisis-de-la-nueva-normativa-que-regula-los-secretos-profesionales.html>

VINCIT: SECRETOS EMPRESARIALES, PROTOCOLES DE PROTECCIÓN LABORAL.

<https://www.vincit.es/secretos-empresariales-protocolos-de-proteccion-laboral-vincit-abogados-miguel-angel-diaz-abogado-valencia-compliance-confidencialidad-competencia-desleal/>

Iberley

<https://www.iberley.es/temas/acciones-defensa-secretos-empresariales-62860>

ELDERECHO.COM LEFEBVRE · EL DERECHO:

<https://elderecho.com/supuestos-de-exigencia-de-caucion-en-la-fase-de-admision-de-demandas-y-tramite-en-el-proceso-civil>

