

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

A través de esta norma se traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

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

En el **Capítulo I** se define el objeto de la Ley, considerando **secreto profesional** cualquier información o conocimiento incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

- 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.

Se considera **titular de un secreto empresarial** a cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley.

El **Capítulo II** recoge los medios por los cuales es lícita la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial así como, cuando se considera que se ha producido la violación de los secretos profesionales.

La obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

- a) El descubrimiento o la creación independientes;
- b) La observación, estudio, 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, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial;
- c) El 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;
- d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial.

Actos de violación. 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 pueda deducir; y
- b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

La 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, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita.

La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita.

Se consideran mercancías infractoras aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

El **Capítulo III** complementa el secreto profesional como objeto del derecho de propiedad, concretando la transmisibilidad, cotitularidad, licencias y transmisión.

El secreto empresarial es transmisible. En la transmisión habrán de observarse los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

El secreto empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se registrará por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes (art.5.2) y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes.

El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial.

Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la

realización del negocio de que se trate. Responderá siempre y cuando hubiera actuado de mala fe.

El **Capítulo IV** concreta las acciones de defensa de los secretos empresariales, reconocidos al titular del secreto empresarial, para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación.

Se considerará **infractor** a toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación. **Contra los actos de violación de secretos empresariales** podrán, en especial, solicitarse:

- a) La declaración de la violación del secreto empresarial.
- b) La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
- c) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
- d) La aprehensión de las mercancías infractoras.
- e) 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) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante.
- g) La indemnización de los daños y perjuicios.
- h) La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos de esta ley.

Se establece la **prescripción** de las acciones de defensa en un plazo de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

El **Capítulo V** sobre jurisdicción y normas procesales, otorga jurisdicción al orden jurisdiccional civil, para los litigios civiles que puedan surgir al amparo de esta norma, y competencia al Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o a elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos. También regula aspectos procesales como las diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales y medidas cautelares.

La presente ley será de aplicación para la protección de cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos. Las acciones de defensa de los secretos empresariales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Marzo 2019.