

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales [BOE n.º 45, de 21-II-2019]

ASPECTOS PROCESALES

Las empresas y organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual. La confidencialidad es fundamental, presentándose como un instrumento para gestionar la competitividad empresarial, la transferencia e innovación en investigación, y pretende proteger información que abarca los conocimientos técnicos o científicos y los datos referentes a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.

Pero con más frecuencia han ido apareciendo prácticas desleales buscando la apropiación indebida de secretos empresariales (hablamos de robo, espionaje económico o copias no autorizadas, por ejemplo). Su aumento se debe, entre otras causas, a las nuevas tecnologías, la globalización, cadenas más largas de suministros... Y ello ha hecho que sus legítimos titulares no pudieran aprovechar las ventajas que les podrían otorgar sus secretos reduciéndose el crecimiento económico y disminuyendo la inversión, además de desincentivar la innovación y la creatividad.

Por ello es imprescindible que los secretos empresariales estén protegidos adecuadamente. Un paso fundamental lo constituyó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados «ADPIC»), al que quedaron vinculados todos los Estados miembros de la Unión Europea, aprobándose mediante la Decisión 94/800/CE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1994. Pero las divergencias nacionales en materia de protección de secretos empresariales son las que llevaron a la aprobación de 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.

Dentro de este marco se aprobó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que ahora se comenta, que –con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno– está incluida en el Plan Anual Normativo de 2018 y, como expresa su propio Preámbulo, aborda el mandato de transposición de la Directiva (UE) 2016/943, completándose así la regulación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

La Ley 1/2019 se estructura en veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria y seis disposiciones finales. El último capítulo, el V, es

el más amplio y regula los aspectos procesales bajo la rúbrica «Jurisdicción y normas procesales», lo que se lleva a cabo en los arts. 12 a 25.

La Sección 1.^a de este Capítulo se dedica a regular las disposiciones generales. Primeramente, el art. 12 señala la jurisdicción y el procedimiento, de tal forma que los litigios en esta materia se conocerán por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la LEC.

El art. 13 recoge la legitimación, indicando que la poseen «*el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio*», por lo tanto, se trata de un supuesto de legitimación cerrada, lo que hace que estemos ante un presupuesto procesal que determina, con exclusión de las demás, las únicas personas que están legitimadas. Aunque el n.º 2 de este mismo artículo amplía los supuestos, ya que contempla que el titular de una licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de un secreto empresarial que no esté legitimado podrá requerir fehacientemente al titular del secreto para que entable la acción judicial correspondiente y, si este último se negara, el licenciatario podría entablarla él, debiendo notificárselo al titular, que podrá personarse o intervenir en el procedimiento.

En cuanto a la competencia, en el art. 14 se regula que será el Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado el territorialmente competente, o el de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, a elección del demandante.

Más adelante, esta norma contempla el tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial, expresándose que cualquier persona que intervenga en este tipo de procedimientos (abogados, procuradores, personal de la Administración de Justicia, peritos, testigos...), o cualquiera que tenga acceso a documentos obrantes en el mismo, no podrán utilizar ni revelar información que constituya secreto empresarial y haya sido declarada confidencial por los jueces o tribunales, según aparece en el art. 15, expresándose también en el mismo que esta prohibición estará en vigor incluso tras la conclusión del procedimiento.

Como se expresa en su Preámbulo, se ofrece a los titulares de secretos empresariales variados instrumentos para obtener la tutela judicial, con un potente sistema de acciones y un proceso eficaz, sencillo y rápido, que huye de formalidades innecesarias, con un amplio catálogo de medidas cautelares.

Así, se estaría hablando de medidas tales como restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda considerarse un secreto empresarial (aunque, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores tendrán ese acceso); restringir igualmente a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse algún secreto, o el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas; o poner a disposición de quienes no

estén incluidos entre ese limitado número de personas una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte.

En la adopción, contenido y circunstancias de las medidas para preservar la confidencialidad de la información deberán tenerse en cuenta los intereses legítimos de las partes y de los terceros, respetando –como no podía ser de otra forma– el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, además de que el tratamiento de datos de carácter personal debe hacerse de conformidad con la normativa de la Unión Europea y española en materia de protección de datos de carácter personal.

En la Ley 1/2019, además, se agravan las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar con carácter general por incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal, dedicándole el art. 16. En el mismo, como especialidad frente a lo que marca el apartado 3 del art. 247 de la LEC, se puede imponer una multa a la parte demandante que haya ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe, que podría alcanzar hasta la tercera parte de la cuantía del litigio y, también, los jueces y tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se declare el carácter abusivo e infundado de la demanda que se hubiera interpuesto.

La Sección 2.^a regula, en los arts. 17 a 19, las diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales. Se trata de diligencias de comprobación de hechos (art. 17), acceso a fuentes de prueba (art. 18) y medidas de aseguramiento de la prueba (art. 19), donde estos aspectos se ponen en relación con lo regulado por la Ley de Patentes (Capítulo II del Título XII) y con la LEC (arts. 283 bis a) a 283 bis h) y k), y el art. 297). Nos parecen muy interesantes estas diligencias al facilitar al posible demandante la obtención de la información necesaria para preparar el juicio, de tal forma incluso que sin estos instrumentos las acciones podrían estar condenadas al fracaso.

La Sección 3.^a, bajo la rúbrica de «Medidas cautelares», regula diversos aspectos de estas: a) su petición y régimen de las mismas (art. 20), que se regirán por lo previsto en esta ley y, en lo demás, por la Ley de Patentes y la LEC; b) las medidas cautelares que podrán adoptarse (art. 21), como son el cese o la prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial; de producir, ofrecer, comercializar, utilizar, importar, exportar o almacenar mercancías infractoras; la retención y depósito las mismas, o el embargo preventivo de bienes; los presupuestos de las medidas cautelares (art. 22) como la proporcionalidad, c) los intereses legítimos de las partes y de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales. Se incorporan reglas singulares en esta materia y algunas especialidades con respecto a la caución sustitutoria (art. 23); el alzamiento de las medidas en caso de que mientras se está desarrollando el litigio se produzca una desaparición sobrevenida del secreto empresarial (art. 24), y para la tutela de los terceros que pudieran haber sido afectados desfavorablemente por las medidas cautelares apuntadas, recogiendo la caución exigible al demandante, de tal forma además que los terceros podrán reclamar la indemnización de los daños

y perjuicios conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aun no habiendo sido parte en el proceso declarativo (art. 25).

La Disposición transitoria única dispone que esta Ley se aplicará para proteger cualquier secreto empresarial, sin tener en cuenta la fecha de la adquisición de la titularidad sobre ellos, aunque si ya hubiera comenzado algún litigio sobre esta materia se seguirán por el mismo cauce por el que se hubieran iniciado.

Por último, en cuanto a las diligencias finales, destacamos la segunda, tercera y quinta, que se refieren, respectivamente, a la modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, de tal forma que su art. 13 recoge que la violación de secretos empresariales se considera competencia desleal, pero se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales; a la habilitación para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y a una mención expresa a que con esta Ley se incorpora al Derecho español el Derecho de la Unión Europea, en concreto la Directiva (UE) 2016/943 ya mencionada.

M.^a Inmaculada SÁNCHEZ BARRIOS
Profesora Titular de Derecho Procesal
Universidad de Salamanca
misaba@usal.es