



# ELZABURU

Estab 1865

## La nueva Ley Española de Secretos Empresariales

Por fin se publicó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Esta novedad legislativa abre una nueva posibilidad de protección para las empresas, que verán como parte de su información más valiosa pasa a tener un reconocimiento legal equivalente al de otros derechos de propiedad industrial. Por ello, vamos a analizar algunas de las novedades más relevantes que incorpora esta regulación.



En primer lugar, esta Ley define qué es el secreto empresarial, y lo hace de una manera muy amplia, permitiendo que todo tipo de información pueda serlo. El objeto de protección incluye cualquier información o conocimiento que cumpla con tres requisitos:

1. Sea secreto.
2. Tenga valor empresarial.
3. Haya sido objeto de medidas razonables para mantener su secreto.

Así, prácticamente cualquier conocimiento que una empresa genere puede ser un secreto empresarial.

En segundo lugar, se indican qué actividades son consideradas lícitas e ilícitas, teniendo en cuenta las actividades que la gestión de los secretos empresariales conlleva: obtención, utilización y revelación. Así, tales actos podrán ser legales o ilegales según las circunstancias que describe la Ley.

Por un lado, la obtención, y por ello la utilización y revelación será lícita si es consecuencia de:

1. El descubrimiento independiente.
2. La ingeniería inversa.
3. El ejercicio de los derechos laborales.
4. Cualquier otra actuación conforme a las prácticas comerciales leales.

Pero, por otro lado, esas mismas actuaciones (obtención, utilización y revelación de secretos empresariales) también pueden ser consideradas ilícitas. Esto ocurre en el caso de que la obtención del secreto empresarial se haya producido sin autorización del titular, es decir, en el caso de obtención ilícita. Esta forma de obtener la información afecta a las otras conductas, pues la utilización y revelación serán también ilícitas si la obtención lo ha sido.

También, si se ha llegado al conocimiento de forma lícita, pero se utiliza o revela incumpliendo alguna obligación contractual o similar, estos actos serán considerados como infracciones del secreto empresarial.

# La nueva Ley Española de Secretos Empresariales

**ELZABURU**

Estab 1865

Una de las **novedades** importantes de esta nueva Ley es la **responsabilidad por la infracción**, pues se fija la responsabilidad objetiva de terceros que no cometen las actividades ilícitas explicadas antes. Así, será responsable de una infracción el que obtenga, revele o utilice el secreto empresarial sabiendo o debiendo saber que lo obtiene de quien lo utiliza o revela de forma ilícita. Este modelo de responsabilidad objetiva se extiende también a los que producen, ofertan o comercializan mercancías que incorporan un secreto previamente utilizado de forma ilícita.

Pero la nueva Ley no se queda ahí, pues también establece un régimen de responsabilidad que podríamos calificar de “ultra objetiva”, por el que se considera responsable incluso al tercero de buena fe, aunque dicha responsabilidad es más atenuada que en los supuestos anteriores.

Por tanto, la Ley exige una gran diligencia a las empresas a las horas de transmitir o recibir secretos empresariales, debiendo cuidarse de no tratar con información obtenida de forma irregular para evitar sanciones.



Se considera al secreto como objeto de propiedad, permitiendo la cesión y licencia de los secretos empresariales, con un régimen similar al de las patentes, donde ya se contemplaba la cesión del know-how. Asimismo, se determina el régimen para los casos de cotitularidad sobre el secreto; en estos casos prevalecería lo acordado entre las partes, aplicándose en su defecto lo que resulte aplicable en la Ley y, en lo restante, por las previsiones sobre comunidad de bienes del Código Civil. De nuevo, el régimen legal es similar al de las patentes. Por último, este capítulo impone responsabilidad al transmitente de secretos de los que no era titular por los daños causados al adquirente, siempre que el primero hubiese actuado de mala fe.



Con respecto a las acciones de defensa del secreto empresarial, se equipara este derecho al resto de derechos de propiedad industrial, siguiendo de nuevo el catálogo de acciones permitidas para las patentes, como pueden ser la cesación, remoción y la indemnización. La responsabilidad atenuada del tercero de buena fe de la que hablábamos antes se materializa en este punto, pues se permite la sustitución de estas acciones por el pago de una indemnización pecuniaria en algunos casos. Adicionalmente, la Ley permite el ejercicio de medidas cautelares y de diligencias preparatorias para complementar las acciones de defensa, siguiendo el procedimiento fijado tanto por la Ley de Patentes como por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Uno de los grandes avances incorporados es la exigencia de confidencialidad en procedimientos judiciales sobre secretos, evitando poner en riesgo esta valiosa información por el ejercicio de una acción estableciéndose medidas de preservación y sanciones por su infracción.

La nueva Ley supone una oportunidad para todas las empresas, a las que abre la posibilidad de proteger como secreto empresarial informaciones que no tenían una protección clara. Precisamente por este motivo se hace necesario implantar un plan de protección del secreto empresarial para conseguir la protección dispensada por la Ley. De lo contrario, el titular del secreto empresarial no podría ejercitar las múltiples acciones que la nueva Ley pone a su alcance.

Asimismo, las empresas deberán ser especialmente diligentes con la información que reciben y utilicen y pueda ser considerada secreto pues, como ya hemos mencionado, pueden ser responsables de infracciones, aun en el caso de ser terceros de buena fe.

*Javier Fernández-Lasquetty, Cristina Espín, Martín Bello*