



---

## El Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, a debate

### **Esther de Félix Parrondo**

Socio

[esther.defelix@cuatrecasas.com](mailto:esther.defelix@cuatrecasas.com)

### **Manuel Díaz Baños**

Asociado Senior

[manuel.diaz@cuatrecasas.com](mailto:manuel.diaz@cuatrecasas.com)

El 8 de junio de 2016 se aprobó la Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Con la aprobación de la Directiva, la Unión Europea quiso dar un impulso a la protección de secretos empresariales y superar las divergencias nacionales con el doble objetivo de garantizar la adecuada competitividad y de mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

Con el fin de transponer al ordenamiento jurídico interno la Directiva UE 2016/943, el 8 de febrero de 2018 se publicó el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales. Según la propia Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, la regulación pretende mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la apropiación indebida en el mercado interior.

El Anteproyecto aborda en cuatro capítulos (i) la descripción del objeto de la ley; (ii) las circunstancias en las que la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales son consideradas lícitas y las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales; (iii) un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los remedios 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; y (iv) finalmente un capítulo en el que se regulan aspectos procesales.

Ya se han escuchado ciertas voces que cuestionan algunos puntos del Anteproyecto, entre otras, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que emitió su informe el 15 de marzo de 2018 y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lo hizo el pasado día 22 del mismo mes y año.



Una primera cuestión que puede plantearse es si resulta necesario articular una ley especial o si, para la trasposición de la Directiva, bastaría con introducir en las normas vigentes (particularmente en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley de Enjuiciamiento Civil) las modificaciones pertinentes. Téngase en cuenta que la nueva regulación propuesta podría producir un solapamiento normativo que podría generar dificultades.

Tanto la CNMC como el CGPJ advierten en sus respectivos informes de la imprecisión de la definición de secreto empresarial en el Anteproyecto. La CNMC recomienda precisar el concepto de secreto empresarial para descartar que el mismo contemple información que se pueda haber obtenido con infracción del ordenamiento jurídico. Por su parte, el CGPJ aboga por eliminar la imprecisión de la noción de “conocimiento general” de la información e introducir, como requisito para considerar secreto empresarial una información, la existencia de un interés legítimo del titular del secreto empresarial para mantenerla confidencial y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad.

El informe del CGPJ añade que ese interés legítimo, en línea con lo señalado por el Tribunal Supremo al interpretar el artículo 13.1 de la Ley de Competencia Desleal, debe residir en el valor competencial de la información, es decir, en la ventaja que otorga a su titular sobre sus competidores y que, por ello, se esfuerza en conservar, evitando su divulgación. El CGPJ considera asimismo que la facilidad o no del acceso a la información debe venir referida a los competidores, actuales o potenciales.

Igualmente, el CGPJ advierte de que los pactos de confidencialidad no pueden afectar a la experiencia, capacidad y conocimientos adquiridos por un trabajador durante su permanencia en la empresa porque afectaría a su desarrollo profesional. Para ello, se aboga por el ofrecimiento de pautas normativas para identificar lo más objetivamente posible la información y los conocimientos técnicos que integran el concepto de secreto empresarial frente a los conocimientos, experiencias y competencias del trabajador sobre los que no ha de pasar el deber de reserva.

Sin duda será una cuestión fundamental comprobar si se delimita, y cómo, qué conocimientos y experiencia adquiridos por el trabajador durante el tiempo que dura su relación con un empresario pueden ser puestos al servicio de otro una vez extinguida la relación con el primero. Para el CGPJ cabe considerar que integran el acervo del trabajador aquellos conocimientos que, incluso 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 tan estrechamente vinculados a la experiencia, capacidad y conocimientos del trabajador que, de no poder utilizarse, se impediría o limitaría excesivamente el desarrollo de su actividad profesional.

La CNMC, con el objeto de establecer una regulación protectora del denunciante y para evitar posibles represalias, recomienda añadir el carácter de confidencial de las comunicaciones de estos sujetos en el ámbito de la Ley de secretos empresariales. En la línea mantenida por la CNMC en anteriores ocasiones, la CNMC insiste en reclamar la ampliación de la legitimación activa de las acciones previstas en el propia Anteproyecto a todo aquel que se considere perjudicado por la vulneración de un secreto empresarial.



Otra cuestión que puede conllevar a equívoco es la expresión de “tercer adquirente de buena fe” contenida en el artículo 4 del Anteproyecto para referirse a aquellos que 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 directa o indirectamente de un infractor. Quizás, como sugiere el CGPJ, deba eludirse esta expresión porque realmente quien ha obtenido de un infractor el secreto empresarial no es propiamente un tercero. Lo relevante en este caso es la novedad que introduce el anteproyecto de la posibilidad, a petición del demandado, de sustituir la ejecución de las acciones generales previstas de cesación, remoción, aprehensión de las mercancías infractoras por una indemnización pecuniaria adecuada a la lesión realmente sufrida por el titular del secreto como consecuencia de su violación.

Finalmente, el CGPJ advierte de que el Anteproyecto no concreta los elementos para la fijación de la indemnización de los daños y perjuicios causados por la violación del secreto empresarial, y propone adaptar a esta materia los criterios establecidos en la 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 (beneficios que el titular habría obtenido de no existir la infracción o beneficios obtenidos por el infractor), o la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia.

Los interrogantes planteados por el CGPJ y, en menor medida, por la CNMC aconsejan revisar una regulación imprescindible para atender la necesidad de cubrir y de dar seguridad jurídica a un marco jurídico que debe ser estable y predecible para todos los agentes involucrados.