

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

Legal Flash de Propiedad Industrial e Intelectual

25 de febrero de 2019



El próximo 13 de marzo entra en vigor la **Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales**, mediante la que transpone la **Directiva (UE) 2016/943**, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

La nueva Ley ofrece una sólida protección a los conocimientos que la empresa decide mantener en secreto y que tienen valor – real o potencial – precisamente por su carácter secreto. Hasta ahora la protección era fragmentaria y se instrumentaba fundamentalmente a través del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, que ahora también se modifica para remitir a la nueva regulación.

Los conocimientos objeto de protección se definen en términos muy amplios y se proporcionan herramientas procesales para su adecuada protección. Destacamos a continuación algunos de los aspectos principales de la nueva Ley y nuestras **recomendaciones** para proteger los secretos empresariales.



¿Qué es un secreto empresarial?

Cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna los requisitos de:

- No ser generalmente conocido en los círculos en los que normalmente se utiliza esa información o conocimiento ni fácilmente accesible para quienes pertenecen a esos círculos.
- Tener valor empresarial real o potencial por su carácter secreto.
- Haber sido objeto de medidas razonables para mantenerlo secreto.

No se protege la información de escasa importancia. No es posible invocar la protección de los secretos empresariales para limitar el uso por parte de los trabajadores de la experiencia y competencias adquiridas honestamente durante su carrera profesional.

¿Puede ser lícita la obtención, utilización y revelación de secretos?

- La Ley contempla diversos supuestos en que se considera lícita la obtención de la información que constituye el secreto empresarial, por ejemplo, cuando se adquiere por descubrimiento o creación independientes, o por ingeniería inversa a partir del producto u objeto que se posee lícitamente, salvo cuando esté válidamente prohibido.
- No cabe el ejercicio de las acciones previstas en la ley en casos en que la obtención, utilización o revelación se realice (i) en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información; (ii) en defensa del interés general para descubrir irregularidades; (iii) en el ejercicio de las funciones de los representantes de los trabajadores, cuando resulte necesario; o (iv) para la protección de un interés legítimo legalmente reconocido.

Obtención, utilización o revelación ilícita

- La ley permite al titular del secreto ejercitar acciones contra la obtención ilícita del secreto empresarial, por ejemplo, cuando se accede de forma no autorizada a los soportes que contienen o permiten deducir la información, o cuando de cualquier modo se obra de forma contraria a las prácticas comerciales leales.
- Se considera que la utilización o la revelación del secreto es ilícita si la información se obtuvo ilícitamente o se incumple un acuerdo de confidencialidad u otras obligaciones que limiten la revelación o la utilización del secreto.
- Actúa también de forma ilícita quien sabe o debía haber sabido que obtiene la información directa o indirectamente de quien la utilizaba o revelaba de modo ilícito.



Mercancías infractoras

- La Ley protege también frente a la producción, oferta o comercialización (o la importación, exportación o almacenamiento con tales fines) de mercancías infractoras, esto es, de productos o servicios que se han beneficiado de modo significativo de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.
- Tales actividades son ilícitas cuando quien las lleva a cabo sabe o debería haber sabido que el secreto que incorporan las mercancías se había utilizado de forma ilícita.

Cotitularidad, transmisión y licencias

- La Ley regula el régimen de cotitularidad, transmisión y licencias sobre los secretos empresariales.
- Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas, presumiéndose esto último. Se puede pactar el alcance objetivo, material, territorial y temporal que las partes tengan por conveniente. El licenciatario, y en su caso el sublicenciatario, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto.
- Quien transmita onerosamente un secreto empresarial o conceda una licencia sobre el mismo responde, salvo pacto en contrario, de los daños y perjuicios causados al adquirente si posteriormente se declara que no estaba facultado para llevar a cabo la transmisión o licencia.

Acciones de defensa

- La Ley prevé el ejercicio de acciones contra quienes obtienen, utilizan o revelan ilícitamente secretos comerciales.
- Si ha intervenido culpa o dolo del infractor, el demandante podrá reclamar indemnización de los daños y perjuicios, que deberá ser adecuada a la lesión realmente sufrida por la violación del secreto.
- También cabe solicitar medidas como, entre otras, la declaración de violación del secreto; medidas de cesación; prohibición de comerciar con mercancías infractoras; la aprehensión de estas y de los medios destinados únicamente a su producción; la entrega al demandante de los soportes que contengan el secreto; o la publicación de la sentencia, que deberá preservar la confidencialidad del secreto.
- Las acciones pueden dirigirse también contra terceros adquirentes de buena fe, en cuyo caso, a petición del demandado las medidas solicitadas por el demandante se podrán sustituir por una indemnización pecuniaria, si la adopción de aquellas le hubiera de causar un perjuicio desproporcionado.
- Se establece un plazo de prescripción de tres años para las acciones de defensa de los secretos empresariales, que se contarán desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que llevó a cabo la violación del secreto.
- La Ley establece un conjunto de normas procesales específicas para el ejercicio de las acciones de defensa, que incluyen un sistema de protección de la confidencialidad de la información secreta que se haya aportado al procedimiento.



Nuestras recomendaciones para proteger el secreto empresarial

- **Identificar, categorizar y justificar el valor empresarial del secreto**
Es esencial acotar su contenido y justificar su ventaja competitiva frente a terceros para legitimar la confidencialidad del secreto.

- **Significar económicamente el secreto empresarial**
Explotar económicamente el secreto, licenciar su uso o, en su caso, incorporarlo en la contabilidad.

- **Adoptar medidas de protección, acceso y custodia**
 - Implementar controles de acceso telemático con clave e histórico de acceso.
 - Protocolizar el tratamiento del secreto.
 - Restringir la accesibilidad y conocimiento del secreto al círculo indispensable.

- **Medidas contractuales frente a empleados y terceros**
 - Cláusulas de confidencialidad.
 - Cláusulas penales.
 - Cláusulas que limiten el uso del secreto a la finalidad contractual.

Para obtener información adicional sobre el contenido de este documento puede dirigirse a su contacto habitual en Cuatrecasas

©2019 CUATRECASAS

Todos los derechos reservados.

Este documento es una recopilación de información jurídica elaborado por Cuatrecasas. La información o comentarios que se incluyen en el mismo no constituyen asesoramiento jurídico alguno.

Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento son titularidad de Cuatrecasas. Queda prohibida la reproducción en cualquier medio, la distribución, la cesión y cualquier otro tipo de utilización de este documento, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la previa autorización de Cuatrecasas.