

Mayo 2019

LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

RESUMEN

El pasado 20 de febrero se aprobó finalmente la **Ley de Secretos Empresariales (LSE)**, que entró en vigor el 13 de marzo. Esta Ley transpone 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 revelaciones ilícitas. Esta nota informativa repasa los aspectos más relevantes que se recogen en la LSE.

1. ¿Qué se entiende por secreto empresarial?

A los efectos de la LSE, se entiende por secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que debe reunir tres condiciones:

- Debe ser **secreto**, por no ser generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice este tipo de información o conocimiento, ni sea fácilmente accesible para ellas;
- Debe tener un **valor empresarial** -real o potencial- precisamente por su carácter secreto; y
- Debe ser objeto de medidas razonables de protección por parte de su titular con el fin de mantenerlo secreto.

Pueden ser secretos empresariales, entre otros, invenciones no patentadas, algoritmos, fórmulas químicas, procesos de fabricación y producción, listas de clientes y proveedores, información sobre precios y costes, planes de negocio o estrategias de marketing.

2. La novedad: el secreto empresarial como derecho de propiedad

Una de las novedades más significativas de la LSE es el tratamiento que da al secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, asemejándose a los derechos de propiedad intelectual e industrial. El secreto empresarial es transmisible y también susceptible de ser **licenciado**, ya sea de manera exclusiva o no exclusiva.

La LSE regula el régimen de cotitularidad del secreto empresarial para el caso en que pertenezca en pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado por las partes, en su defecto por lo dispuesto en la LSE y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes.

La LSE también prevé el régimen legal aplicable a la concesión de **licencias** sobre secretos empresariales y establece una serie de presunciones para el caso en que las partes no regulen en el correspondiente contrato de licencia determinados aspectos como la exclusividad, los actos que integran la utilización del secreto empresarial, la cesión de la licencia a terceros o la concesión de sublicencias. En este sentido, la LSE permite que tanto el titular del secreto empresarial como el licenciataria (cuando la licencia así lo autorice) pueden ejercitar las acciones previstas en la LSE.

3. ¿Qué conductas tienen la consideración de violación de secretos empresariales?

Se considera ilícita la obtención de secretos empresariales **sin el consentimiento** de su titular, cuando se lleve a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizada de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes que contengan el secreto empresarial o cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales.

La **utilización o revelación** de secretos empresariales, sin el consentimiento de su titular, cuando el secreto empresarial haya sido obtenido de forma ilícita o mediante incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad o de obligación contractual.

La LSE también califica como utilización ilícita la producción, oferta, comercialización, importación, exportación y el almacenamiento de mercancías infractoras o servicios que incorporen un secreto empresarial de forma ilícita –en su diseño, características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización- o se beneficien significativamente de dicha incorporación.

4. ¿Quién responde de la violación del secreto empresarial?

Son responsables de la violación aquellos que **obtienen, utilizan o revelan el secreto empresarial sabiendo** que lo hacen sin el consentimiento de su titular o aquellos que, por las circunstancias del caso deberían haber sabido que obtenían el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita.

También responden, con algunas salvedades previstas en la LSE, los **terceros adquirentes** de buena fe, es decir, aquellos que en el momento de la utilización o revelación del secreto empresarial no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.

5. ¿Qué acciones pueden ejercitarse por la violación de secretos empresariales?

La LSE prevé que puedan ejercitarse, ante los Juzgados de lo Mercantil, las acciones de: (i) **declaración de violación**; (ii) **cesación** o prohibición de los actos de violación; (iii) prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines; (iv) **aprehensión** de las mercancías infractoras; (v) remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad de los documentos, objetos, archivos, que contengan el secreto empresarial; (vi) **atribución** en propiedad de las mercancías infractoras del demandante; (vii) **indemnización** de daños y perjuicios; y (viii) **publicación** o difusión completa o parcial de la sentencia.

*El Área de Innovación, en colaboración con integrantes de las Áreas de Propiedad Intelectual, Procesal y Laboral, ha elaborado un **Reglamento para la protección de secretos empresariales** dirigido a clientes (empresas o instituciones), que tiene por objeto establecer la política de actuación que dichas entidades deben adoptar para la protección de los Secretos Empresariales de los cuales es titular. En esta normativa se regulan (i) la titularidad de los Secretos Empresariales derivados de la actividad de la entidad; (ii) los procedimientos para la protección de los Secretos Empresariales de la entidad; y (iii) los derechos económicos resultantes de la explotación de los Secretos Empresariales de la entidad. El Reglamento incorpora también mediante anexo los modelos de documentos y cláusulas contractuales para la protección de los Secretos Empresariales.*

¿TIENE ALGUNA CONSULTA?

Desde el Área de Innovación y Emprendimiento, trabajamos para poder resolver las dudas que esta novedad pueda plantear. Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

CONTACTO:

Área de Innovación y
Emprendimiento
rcd@rcd.legal
www.rcd.legal