

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

PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY Y ASPECTOS MERCANTILES

La norma que pasamos a comentar en forma de crónica, primera ley del año 2019, tiene como finalidad regular los «secretos empresariales», centrándose principalmente en su protección (conforme a su artículo 1, el objeto de la ley es la protección de tales secretos), aunque también los contempla como bienes objeto del derecho de propiedad. Esta Ley 1/2019, de 20 de febrero –llamada por el legislador *Ley de Secretos Empresariales* para «preservar la terminología tradicionalmente empleada en nuestro sistema jurídico»–, se aprueba con el pretendido objetivo de mejorar la protección de estos secretos, procediendo para ello a vaciar parcialmente la *Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal*, concretamente su artículo 13, el cual es modificado, dejándolo prácticamente sin contenido. La nueva ley viene a reforzar el régimen legal contra la violación de los secretos empresariales al completar la regulación anterior no solo en el plano sustantivo, sino también, de manera significativa, en el plano procesal, e incluso, aunque sea en mucha menor medida, en el de las relaciones laborales. Digamos que son numerosas las normas procesales incorporadas en esta ley –nada menos que catorce artículos de los veinticinco que tiene– si bien no van a ser objeto de consideración en este trabajo, remitiéndonos en relación a los aspectos procesales a otra crónica contenida en este mismo número de *AIS*.

Otra finalidad a la que atiende esta ley –y a la que el Preámbulo no le da demasiada importancia– es la de cumplir el mandato de incorporar al ordenamiento jurídico español el Derecho de la UE, en concreto 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 \[DOUE L 157, de 15 de junio de 2016\]*](#), disposición que llama la atención por lo descriptivo de su título, en contraste con el escueto título de la ley española. [En el año 2016 destacó en el ámbito europeo la protección de los datos, entendidos estos en sentido amplio, pues además de aprobarse esta Directiva para proteger los (datos) secretos técnicos y empresariales, siendo el bien jurídico protegido el juego correcto de la competencia en el mercado, también fue aprobado el Reglamento (UE) n.º 2016/679, de 27 de abril, conocido como el *Reglamento General de Protección de Datos Personales –RGPD–*, con la mirada puesta en este caso en el derecho a la intimidad como bien jurídico protegido, lo que llevó a la aprobación de una nueva LO de Protección de los datos personales: la LO 3/2018, de 5 de diciembre,

(vid. SÁNCHEZ BARRIOS, J. L. 2019: «Protección de datos personales y de la privacidad: contexto tecnológico y normativo». *Revista Rueda (Revista Universidad, Ética y Derechos –CEDU–)*, 2018-2019, núm. 3-4, 9 y ss.: <https://revistas.uca.es/index.php/Rueda/article/view/5422/5670> y otros trabajos del dossier monográfico sobre esta materia coordinado por el mismo autor en <https://revistas.uca.es/index.php/Rueda/issue/view/370>). El plazo de transposición de la Directiva 2016/943 a los ordenamientos jurídicos internos era el 9 de junio de 2018, por lo cual cuando se aprobó la Ley 1/2019 ya había expirado el mismo, incumpléndose aquel mandato durante algo más de ocho meses. Señalemos que la ley que comentamos había sido incluida en el *Plan Anual Normativo de 2018* aprobado el 7 de diciembre de 2017 con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, del Gobierno (precepto que se introdujo por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, habiendo sido desarrollado posteriormente por el RD 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa).

El Preámbulo de la ley puede despistar a quienes no hayan tenido un contacto previo con esta materia, pues a lo largo de muchos párrafos desde el inicio parece venir a presentar la protección de los secretos empresariales como una novedad en el Derecho español, enlazando reiteradamente estos secretos con aspectos tan importantes y atrayentes como son la innovación y la competitividad de nuestras empresas y el progreso técnico y económico en general, lo cual es normal que se indique pues existe una indiscutible ligazón entre todo ello, tal como, por otra parte, señala también la Directiva 2016/943 en sus considerandos. No se da tanta importancia, sin embargo, al menos no la que entendemos que merece, al hecho de que la violación de secretos se haya venido contemplando expresamente desde hace veintiocho años como acto desleal en la Ley de Competencia Desleal de 1991 –y sigue contemplándose ahora–; de hecho, no hay referencia alguna a la LCD en el Preámbulo hasta la tercera página, al final de la segunda parte, y cuando la menciona es solo para decir que la nueva ley viene a completar el artículo 13 (al que luego vacía de contenido). Lo mismo podría decir un penalista, pues el Código Penal y sus artículos 278 y 279 no se mencionan hasta la última línea del Preámbulo –y eso que la violación de los secretos empresariales ya era merecedora de sanción penal antes de promulgarse la LCD, a través de los artículos 497 y 499 del anterior Código Penal–. Dicho así, habrá quienes consideren que no tiene mayor importancia que pueda parecer que la protección de los secretos empresariales es una materia nueva en el Derecho español, punto en el que discreparemos, aunque solo sea en consideración a los legisladores anteriores y a los operadores jurídicos y la doctrina mercantilista, que llevan casi tres décadas aplicando, interpretando, alegando y desgranando el citado artículo 13 de la LCD –y el artículo 14 que lo completa, al que el anterior precepto se remitía antes de ser vaciado–. La Ley de Competencia Desleal debería haber

tenido un lugar totalmente destacado en el Preámbulo, continente de la presentación y la justificación de esta Ley de Secretos Empresariales.

La ley se estructura en cinco capítulos, una disposición transitoria y seis disposiciones finales. Los cuatro primeros capítulos contienen la regulación de los aspectos sustantivos, mientras que el capítulo quinto regula los aspectos adjetivos, esto es, procesales.

El Capítulo I contiene unas Disposiciones generales. El artículo 1 comienza viniendo a decir que el objeto de la ley no son tanto los secretos empresariales, sino la protección de dichos secretos, lo cual, hay que decir, no se traduce en el título de la ley. A continuación da una definición de secreto empresarial, considerando como tal

cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Se nos dice en el Preámbulo que esta definición «constituye una de las novedades más sobresalientes de la presente ley», afirmación que siendo cierta no resulta del todo acertada. Es cierto que la definición legal que contiene es una novedad en la normativa interna española. Ni la LCD ni ninguna otra norma española habían definido antes el «secreto empresarial», pero la novedad se queda simplemente ahí, pues es también lo cierto que esta definición es similar a la que contiene la Directiva 2016/943 en su art. 2 cuando define el «secreto comercial», siendo esta a su vez similar a la que se contiene de «información no divulgada» en el art. 39.2 del Acuerdo ADPIC, Anexo IC del Tratado de Marrakech, creador de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aprobado en abril de 1994. Las notas características se repiten siempre: información que sea secreta; tenga valor empresarial por ser secreta; y haya sido objeto de medidas razonables por parte de quien legítimamente la controla, el titular, para mantenerla en secreto.

Digamos que, con anterioridad a todas estas definiciones contenidas en unos y otros textos normativos, la doctrina española ya vino a utilizar un concepto de secreto empresarial prácticamente idéntico al recogido en nuestra reciente Ley de Secretos Empresariales y en esos otros textos.

Como acertadamente se ha señalado en algún comentario a la LCD tras la profunda reforma experimentada por la misma a resultas de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre,

la LCD no define el secreto empresarial ni se ocupa de precisar nota alguna caracterizadora del mismo. No obstante ello, la doctrina (entre nosotros, por todos GÓMEZ SEGARDE) ya había elaborado, acorde con las construcciones doctrinales y jurisprudenciales

precedentes de otros ordenamientos, una noción de secreto empresarial («todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto»), que acogida sin reservas en nuestro ordenamiento, viene a coincidir sustancialmente con la que, con posterioridad a la entrada de la LCD, ofrece el art. 39.2 ADPIC» [vid. GALÁN CORONA, E. 2011: «Artículo 13. Violación de Secretos». En Alberto Bercovitz (dir.): *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Cizur Menor: Thomson-Aranzadi, 351 y ss., 355-356].

Varios años antes, en mayo de 1992, al año de aprobarse la LCD en 1991, se celebraron en la *Cámara de Comercio e Industria de Madrid* unas Jornadas sobre dicha Ley donde fue presentada una ponencia sobre «Supuestos de competencia desleal por violación de secretos» que corrió a cargo de GALÁN CORONA, ponencia posteriormente publicada, junto a otras, en una obra colectiva coordinada por BERCOVITZ [vid. GALÁN CORONA, E. 1992: «Supuestos de competencia desleal por violación de secretos». En Alberto Bercovitz (coord.): *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991*. Madrid: BOE-Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 91 y ss.]. En aquellas jornadas ya se puso de manifiesto, y se pone de manifiesto en el trabajo publicado (*op. cit.*, 93), esa definición de GÓMEZ SEGADE y sus importantes estudios sobre el «Know-how» (secreto industrial o comercial) [vid. GÓMEZ SEGADE, J. A. 1974: *El secreto industrial (Know-how)*. Madrid: Tecnos].

A la luz de lo expuesto, no podemos afirmar, como hace el Preámbulo de la ley que comentamos, que la definición de «secreto empresarial» que ofrece la ley constituya una novedad, y mucho menos sobresaliente. No lo es ni en el plano normativo ni en el doctrinal. Su única novedad es la incorporación al texto legal, lo que no carece de importancia, si bien, como decimos, se trata de una definición que viene siendo utilizada en lo sustancial desde hace décadas por nuestra doctrina y nuestros operadores jurídicos.

El Capítulo II de la ley se dedica a señalar cuándo la obtención, la utilización y la revelación de secretos empresariales son lícitas (art. 2) y cuando son ilícitas, constituyendo conductas de violación de secretos (art. 3), recogiendo una amplia casuística en uno y en otro caso. La mayoría de supuestos ilícitos guardan relación con los supuestos de deslealtad que preveía anteriormente el art. 13 LCD, antes de quedar dicho precepto vaciado de contenido (para ver su relación con los supuestos de deslealtad que preveía la LCD, vid. GALÁN CORONA, E.: «Artículo 13. Violación de Secretos», *op. cit.*, 362 y ss.).

El Capítulo III contempla el secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, esto es, se refiere a la vertiente patrimonial del mismo, desde el momento en que el titular del secreto empresarial cuenta con un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial. Las normas que contiene este capítulo se refieren a la transmisibilidad del secreto (arts. 4, 6 y 7) y a la posible cotitularidad del mismo (art. 5). Señala el Preámbulo

que se trata de reglas de carácter dispositivo, si bien en relación con la transmisión del secreto, conforme al art. 4, debe tenerse en cuenta la posible aplicación del [Reglamento \(UE\) n.º 316/2014, de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología \[DOUE L 93, de 28 de marzo de 2014\]](#). Por su parte, los arts. 6 y 7 se refieren, respectivamente, a la transmisión mediante licencia contractual y a la transmisión o licencia sin titularidad o facultades.

El Capítulo IV trata sobre las acciones de defensa de los secretos empresariales. El art. 8 se refiere a la posibilidad de ejercitar acciones de defensa contra los infractores de un secreto empresarial, incluso frente a terceros adquirentes de buena fe, con ciertas particularidades. El art. 9 recoge un catálogo abierto de acciones civiles de defensa (declaración de la violación, cesación o prohibición de actos de violación, prohibición de fabricación, aprehensión de las mercancías, indemnización de daños y perjuicios, etc.), el art. 10 contiene unas reglas particulares sobre el cálculo de los daños y perjuicios y el art. 11 contiene una regla de prescripción (de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial).

El Capítulo V se dedica a regular algunos aspectos procesales con abundantes llamadas a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley de Patentes. Es el capítulo más extenso (arts. 12 a 25) y se divide en tres secciones: una Sección primera con algunas disposiciones generales sobre jurisdicción, procedimiento, legitimación, competencia, etc.; una Sección segunda, sobre Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa; y una Sección tercera sobre medidas cautelares.

Termina esta ley, como quedó antes indicado, con una disposición transitoria y seis disposiciones finales. No contiene ninguna disposición derogatoria.

La Disposición transitoria única extiende la aplicación de la ley a la protección de todo secreto empresarial, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre el mismo, señalando además que las acciones de defensa de los secretos empresariales iniciadas antes de la entrada en vigor de la ley se seguirán por el procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

En cuanto a las Disposiciones finales, la primera modifica el artículo 13 de la *Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con materiales preciosos*; la segunda es la que modifica la *Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal*, el artículo 13 en concreto, el cual se ha mantenido para seguir atribuyendo el carácter de acto desleal a la violación de secretos; la disposición tercera contiene una habilitación al Gobierno para aprobar un texto refundido de la *Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal*, resultando llamativa la misma por el contexto normativo en que se realiza; la cuarta recoge los títulos de competencia estatal de conformidad con el artículo 149 de la Constitución española; la quinta se refiere a la incorporación del Derecho de la UE,

concretamente de la Directiva (UE) 2016/943; y, por último, la sexta a la entrada en vigor, a los veinte días de la publicación de la ley en el *BOE*, por lo que entró en vigor el 21 de marzo de 2019.

José Luis SÁNCHEZ BARRIOS
Profesor Titular EU de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
jsaba@usal.es