

Revista Aranzadi Doctrinal

2019

Número 10 (Noviembre 2019)

Legislación

Doctrina

Mercantil

Mercantil

1 La nueva Ley de Secretos Empresariales: un paso adelante en la protección de los activos de la empresa

JOSÉ MARTÍNEZ ENGUÍDANOS

Asociado Senior de Andersen Tax & Legal

ISSN 1889-4380

Revista Aranzadi Doctrinal 10

Sumario:

- I. Introducción
- II. Régimen Legal de la Ley Española
 - 1. Concepto y alcance del Secreto Empresarial
 - 2. Ampliación al ámbito Laboral
 - 3. Limitaciones al ámbito de Protección
 - 4. Secreto Empresarial como derecho de propiedad
- III. Del procedimiento judicial
 - 1. Acciones previstas
 - 2. Daños indemnizables
 - 3. Legitimación y plazos
 - 4. Competencia
 - 5. Confidencialidad
 - 6. Sanción por uso indebido
 - 7. Prueba
 - 8. Medidas cautelares
- IV. Conclusiones

RESUMEN:

El pasado 20 de febrero de 2019, las Cortes Generales

ABSTRACT:

Last February 20th, 2019, the Spanish Parliament

aprobaron finalmente la Ley 1/2019 sobre Secretos Empresariales, que implementa la Directiva de la UE 2016/943 sobre la protección del «know-how» y de la información empresarial (secretos empresariales) contra su adquisición, uso o divulgación ilícitos. En línea con la Directiva y el Acuerdo sobre los ADPIC, la normativa española establece una definición precisa de "secreto comercial", centrándose en las medidas previas que el titular del secreto debería haber tomado para protegerlo. La Ley española, sin embargo, va un paso más allá de lo que la Directiva de la UE había establecido, y contempla una protección más amplia de los secretos empresariales, por ejemplo, regulando la transferencia, copropiedad y licencia de los secretos empresariales como activos intangibles. Además, la normativa española ofrece una amplia gama de recursos legales para la protección de los derechos del titular, incluyendo medidas cautelares.

PALABRAS CLAVE: Secreto empresarial - Regulación española - Propiedad intelectual - Recursos legales - Confidencialidad - Medidas cautelares

finally passed the Law 1/2019 on Trade Secrets, which implements EU Directive 2016/943 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. Aligned with the Directive and TRIPS Agreement, Spanish national regulation sets out an accurate definition of "Trade Secret", focusing in the previous measures the holder of the secret should have taken in order to protect it. The Spanish Regulation, however, goes one step beyond what the EU Directive had set out, and provides a wider protection of the Trade Secrets by, for instance, regulating the transfer, co-ownership and licensing of the Trade Secrets as intangible asset. Further, the Spanish regulation provides a wide range of legal remedies in the protection of the holder's rights, including precautionary measures.

KEYWORDS: Trade Secrets - Spanish regulation - IP - Legal remedies - Confidentiality - Precautionary measures

Fecha recepción original: 10 de Abril de 2019

Fecha aceptación: 2 de Agosto de 2019

I. INTRODUCCIÓN

El pasado 20 de febrero se aprobó en las Cortes Generales la [Ley 1/2019](#), de Secretos Empresariales que, tras su correspondiente tramitación parlamentaria, ha venido a transponer a nuestro ordenamiento jurídico –no sin cierto retraso, pero con algunas agradables sorpresas– la [Directiva \(UE\) 2016/943](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016.

Dicha Directiva responde a la necesidad de armonizar las normativas de los Estados Miembros en materia de protección de secretos empresariales, tras advertirse que éstas divergían entre sí, a pesar de estar todos los países de la Unión vinculados por los Acuerdos de Ronda Uruguay de 1994.

De hecho, los países de nuestro entorno más cercano ya han adaptado sus normativas internas a la Directiva. Ese es el caso, por ejemplo, de Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica e Italia, que incluso la incorporó antes de la expiración del plazo legal al efecto.

Sin duda, la Directiva habrá logrado incrementar la armonización de legislaciones, pero lamentablemente, el grado de ambigüedad en la Directiva y la rápida comparativa de las transposiciones británicas, italianas y española ya nos evidencia que las divergencias siguen presentándose, por ejemplo, en cuanto al plazo de prescripción de acciones, que en nuestro ordenamiento se sitúa en tres años, en el italiano en cinco, y el británico, que varía de cinco a seis años dependiendo del territorio en el que se ejercite la acción.

No cabe duda, en cambio, de la mejora en la regulación de los secretos empresariales que la nueva Ley supone.

Pero con la Directiva no sólo se trataba de dotar de un carácter más homogéneo al mercado interior europeo estableciendo un marco normativo común, coherente, coordinado y claro, sino también de establecer, en los distintos países de la Unión, un conjunto de mecanismos procesales semejantes, que traslade a los empresarios la convicción de que la tutela de los secretos

empresariales revestirá un alto grado de similitud allí donde quiera que las circunstancias concretas de la violación de sus derechos le obliguen a pedir el amparo judicial, bien por radicar el presunto infractor en otro Estado de la Unión, o por encontrarse dispersos en el mercado europeo los productos realizados con infracción de sus derechos, lo cual es bastante habitual en el marco de una economía que traspasa las fronteras nacionales, como lo es la europea.

Tampoco ha pasado por alto el legislador en Bruselas la necesidad de que dichos mecanismos procesales sean seguros en sí mismos, con el objetivo de conseguir una regulación efectiva y atractiva para el empresario que reduzca al máximo los recelos que en muchas ocasiones estos manifestaban ante la posibilidad de que, a través del procedimiento judicial en defensa de un secreto violado, el propio procedimiento se convirtiera en un escaparate público de exposición del secreto, frustrando con ello el objetivo de preservar el carácter secreto del conocimiento o información.

La carencia de normas procesales específicas que impidieran la filtración del secreto a través del proceso judicial, tanto en la exigua regulación anterior del secreto empresarial en el ámbito mercantil en el ahora modificado [artículo 13](#) de la [Ley de Competencia Desleal](#), como en la [Ley de Enjuiciamiento Civil](#), ciertamente contribuía a extender esa sensación de inseguridad, que ahora se ha visto eliminada en gran medida con la acertada regulación contenida al efecto en la Ley.

Quienes actuamos ante Juzgados y Tribunales en estas materias del derecho mercantil, sin duda hemos conocido del ejercicio de acciones judiciales que tenían como propósito encubierto la averiguación de un secreto empresarial de la competencia so pretexto de que ésta estaría, supuestamente, infringiendo el secreto de quien instaba el proceso.

También de ello se ha ocupado la ley, como veremos más adelante, estableciendo un régimen de sanciones para quien realizare un uso fraudulento de la justicia, que va más allá del régimen general en vigor.

Debe hacerse hincapié en la necesidad de que el proceso judicial en esta materia sea seguro, y a ello deben coadyuvar los Juzgados y Tribunales mediante una aplicación rigurosa y proporcionada de la ley, evitando que bajo la apariencia del ejercicio legítimo de acciones legales, éstos procedimientos sirvan espuriamente a un propósito de obtención ilícita de secretos ajenos, convirtiéndose en herramientas o medios aptos para perpetrar la obtención o revelación del secreto.

No conviene olvidar que las empresas, así como los organismos investigadores, mantienen en secreto sus conocimientos e información sensible, bien porque por la propia naturaleza del concreto conocimiento o información no son susceptibles de acogerse a alguno de los regímenes de protección que se conceden como derechos de exclusiva por los Estados (patentes, diseño industrial, registro de propiedad intelectual, etc.), o bien porque, pudiendo acogerse, así lo deciden libremente por considerarlo más adecuado para su propósito, siendo en ambos casos que, precisamente, la preservación como secreto de esos conocimientos es lo que les otorga una ventaja competitiva frente al resto.

II. RÉGIMEN LEGAL DE LA LEY ESPAÑOLA

1. CONCEPTO Y ALCANCE DEL SECRETO EMPRESARIAL

Centrándonos en lo que nuestra reciente ley define como secreto empresarial, en total sintonía con la Directiva y con el artículo 39 de los Acuerdos de Ronda Uruguay de 1994, lo será “*cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero*” que reúna las siguientes condiciones: (i) 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, (ii) tener valor empresarial, real o potencial, por su carácter secreto, y (iii) haber sido objeto de medidas

razonables de protección por parte del titular del secreto para mantenerlo en tal condición.

Sin lugar a dudas, y como punto de partida, será en torno a acreditar el cumplimiento o no de esas tres condiciones, donde habremos de focalizar nuestra atención tanto los operadores jurídicos, como los empresarios que deseen asegurarse la protección que la Ley dispensa.

Es decir, habrá que estar al caso concreto de cada posible infracción para determinar si nos encontramos ante un supuesto secreto, y –como veremos más adelante– si éste es susceptible de protección o no por haberse adquirido por tercero de forma ilícita, y es ahí donde la inactividad del empresario puede dejarle sin amparo legal.

Por ello, las medidas que el empresario hubiera implementado con carácter previo para la consideración –y mantenimiento– de una cierta información o conocimiento como secreto será determinante a la hora de tratar de impedir la apropiación ilegítima por terceros de esos conocimientos, y de conseguir, en caso de producirse, el amparo de la ley.

Tal exigencia de proactividad en el empresario en la adopción de medidas para proteger su know-how no resulta novedosa, puesto que, con anterioridad a la presente ley, ya nuestro Tribunal Supremo venía exigiendo –sin ir más lejos en los habituales litigios relativos al uso por exempleados de listados de clientes de su anterior empresa (v.gr. [Sentencia del Tribunal Supremo 1032/2007, de 8 de octubre](#) (RJ 2007, 6805))–, tales prevenciones a efectos de considerar éstos como secretos que pudieran encontrar amparo bajo el anterior [artículo 13](#) de la Ley de Competencia Desleal.

Por lo tanto, con mayor razón ahora, **el empresario diligente deberá tomar cartas en el asunto y revisar la suficiencia o no de aquellas medidas ya implementadas para proteger aquello que pretenda mantener secreto, o ante la carencia de éstas, implementar las que estén a su alcance y resulten razonablemente exigibles**, bajo criterios de proporcionalidad, dependiendo de la importancia del secreto concreto.

Es relevante también apuntar que la información comprendida en el objeto de esta Ley no se limita a conocimientos técnicos o científicos, sino que abarca también “*datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado*”, como la propia Ley en su exposición de motivos nos apunta, resolviendo favorablemente y de un plumazo largas pugnas doctrinales y jurisprudenciales en torno a la consideración de este tipo de activos como intangibles protegibles.

2. AMPLIACIÓN AL ÁMBITO LABORAL

También se ocupa la Ley, en material laboral, de aseverar que la protección de los secretos de la empresa no podrá afectar a la autonomía de los interlocutores sociales o al derecho a la negociación colectiva, lo que indudablemente habrá de tomar en consideración el empresario para compatibilizar ambos intereses.

Asimismo, en materia laboral se recuerda que el secreto empresarial no podrá servir de justificación para limitar el uso por los trabajadores de la experiencia y competencias adquiridas honestamente en el desempeño de su trabajo. Lejos de abrirse aquí una vía de escape para la obtención, utilización o revelación de secretos, habrá de entenderse que lo que pretende la norma es impedir a la empresa establecer de facto una suerte de pacto de no competencia post contractual, pero no que, por el mero hecho de haber participado en la creación para la empresa de ese activo, le sea lícito al trabajador apropiarse de él, utilizándolo o revelándolo contra el interés de la empresa.

3. LIMITACIONES AL ÁMBITO DE PROTECCIÓN

Por lo demás, una vez que en virtud de la Ley nos encontremos indudablemente ante un secreto empresarial, deberá determinarse la licitud o ilicitud de su obtención, utilización o revelación.

Con carácter previo, debe señalarse que la Ley establece cuatro supuestos tasados en los que la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales no podrán ser perseguidos por medio de las acciones y medidas que la misma establece. En puridad, respecto de dichos cuatro supuestos, el legislador no parece establecer un criterio de licitud o ilicitud, sino más bien de inoponibilidad de la protección de ley, por existir un interés superior que prima sobre el secreto.

Se trata, en síntesis, de evitar que la aplicación de la ley sea obstáculo (i) para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (especialmente centrado en proteger el ejercicio de la profesión periodística), (ii) para descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial; (iii) para que los trabajadores pongan dichos secretos en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio, y (iv) para proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español.

En particular, no podrá invocarse la protección dispensada por esta ley para intentar evitar cumplir cualquier normativa que obligue a los titulares de secretos empresariales a divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades.

Sin perjuicio de lo anterior, la ley configura a continuación sendas listas de supuestos en los que la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales será considerada como lícita o ilícita, finalizando en ambos casos con una cláusula abierta que las conforma como sistema de *numerus apertus*, por lo que habrá de valorarse cada supuesto de obtención de un secreto industrial individualizadamente, si bien aquellos supuestos expresamente indicados como ilícitos (v.gr., incumplimientos de acuerdos de confidencialidad, o extralimitación en el ejercicio de los derechos contractuales relativos a materia sujeta a secreto) habrá que entender que gozan de presunción en cuanto a su referido carácter.

El nuevo marco regulador declara la licitud de la ingeniería inversa, siempre que no medie prohibición expresa por parte del titular del secreto empresarial.

4. SECRETO EMPRESARIAL COMO DERECHO DE PROPIEDAD

Por otra parte, como singularidad nacional, puesto que nada indicaba la Directiva al respecto, nuestra ley establece una regulación del secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad, tratando aspectos como la cotitularidad, las licencias, o la transmisión por quien carece de facultades para ello. Cabe preguntarse por qué nuestro legislador ha introducido una cuestión que no venía contenida en la Directiva, pero en cambio no ha profundizado más ampliamente en la regulación como sí hace, por ejemplo, la [Ley de patentes](#) a este mismo respecto.

Debe destacarse también en cuanto al régimen de transmisión de secretos empresariales, la remisión –o recordatorio– que realiza la Ley a las normas de defensa de la competencia, y en concreto, a la exención por categorías en materia de acuerdos de transferencia de tecnología, cuando éstas fueran aplicables en virtud de la naturaleza del secreto.

Pero, como advertíamos al comienzo de este artículo, es en la regulación de las acciones judiciales puestas a disposición del titular del secreto, y en el establecimiento de normas procesales ágiles y eficaces, donde la Ley cobra especial relevancia.

III. DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

1. ACCIONES PREVISTAS

La importancia que el legislador otorga a los recursos procesales en la defensa de los secretos empresariales se observa, como punto de partida, en la facultad de demandar no solo al infractor, sino también al tercero que de buena fe adquirió el secreto sin saber de su origen ilícito. Esta posibilidad de demandar al tercero de buena fe –lo que desde la óptica procesal supone una ampliación de la legitimación pasiva– encuentra su razón de ser en una cuestión de estricta lógica procesal: dado que, por ejemplo, la Ley permite al titular del secreto –como veremos enseguida– solicitar del juzgado la incautación de los bienes producidos por medio de su infracción, necesariamente tendrá que oírse en el juicio al dueño de estos para que alegue lo que a su derecho convenga.

Resulta también muestra más que palmaria del interés del legislador en la protección de los secretos, el amplio elenco de acciones judiciales previstas, es decir, qué es todo aquello que se le puede pedir a los Juzgados y Tribunales. Hasta un total de ocho peticiones con las que el legislador parece querer abarcar todas las posibles consecuencias del actuar ilícito del infractor –lo cual sabemos es imposible– y de ahí que señale que las relacionadas son las acciones que podrán interponerse “*en especial*”, abriendo la vía a solicitudes no expresamente previstas.

Como no podía ser de otro modo, dicho elenco comienza con la acción declarativa de la violación del secreto, es decir, que por el Juez se establezca como hecho cierto que una persona o entidad ha infringido el secreto de otra. Esta acción opera como presupuesto para el resto, pues si no se declara la existencia de la violación, no podrá estimarse ninguna de las siguientes peticiones.

A continuación, relaciona en segundo lugar la acción de cesación y prohibición de los actos de violación concretos; en tercer lugar, la prohibición de fabricar, ofrecer o comercializar mercancías infractoras, así como su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines; en cuarto lugar, la aprehensión o incautación de las mercancías infractoras, incluidas las que se encuentren en el mercado, y de los medios dedicados únicamente a su producción, previéndose la posibilidad de que los productos infractores sean dados a entidades benéficas, lo cual redundaría en la idea plasmada en el punto sexto de impedir un enriquecimiento injusto del titular; en quinto, la acción de remoción, que comprende la entrega al demandante de los documentos, soportes, objetos, ficheros, materias, sustancias que contengan el secreto, y en su caso su destrucción total o parcial.

En sexto lugar nos encontramos con una de las medidas más controvertidas: la entrega de las mercancías infractoras al titular del secreto, descontando su valor de la indemnización. Parece claro que el legislador busca evitar, al amparo de la proporcionalidad de las acciones judiciales, el enriquecimiento injusto del titular del secreto, pero la opción planteada no parece la más acertada. Se produce aquí, a nuestro juicio, un error en la concepción de la medida, ya que, si el valor de lo producido con infracción del secreto excede de lo indemnizable, el demandante –sostiene la Ley– deberá compensarlo a la otra parte. No parece que la posibilidad de compensar los daños y perjuicios con el valor del producto producido en infracción del secreto sitúe al infractor en un riesgo muy elevado que desincentive claramente tales actuaciones, puesto que impone una valoración pericial del coste, y puede suponer una limitación de la responsabilidad del infractor. En todo caso, a nuestro juicio, la adquisición por el titular, como válido o conforme, de un producto que ha sido manufacturado sin su control parece poco confiable.

En séptimo lugar, se fija la acción de indemnización de daños y perjuicios, que habrá que referir exclusivamente al infractor, dejando fuera al tercero de buena fe. En este punto, recuerda una vez más la necesidad de proporcionalidad con la lesión sufrida por el titular del secreto.

Y por fin en octavo, se prevé la publicación de la sentencia, evitando menoscabar con ello la confidencialidad del secreto, pero observando cuidadosamente no menoscabar innecesariamente también el interés de las personas físicas implicadas.

2. DAÑOS INDEMNIZABLES

Volviendo a la indemnización de daños y perjuicios, además del lucro cesante, el enriquecimiento injusto del infractor, y el daño moral, se considera indemnizable el coste de la investigación en que incurrió el demandante para obtener prueba de la violación, pudiéndose fijar en algunos casos,

alternativamente, una cantidad alzada como indemnización que deberá ser equivalente al coste de la licencia que el infractor debió haber pagado para hacer uso del secreto legítimamente; tal previsión puede aplicar también cuando el demandado sea el tercero de buena fe.

Parece acertado que la indemnización alzada equivalente al coste de la licencia tenga naturaleza alternativa y voluntaria, puesto que habrá –sin duda– muchísimos supuestos dentro de la inagotable casuística que pueda presentarse, en la que no convendrá a los intereses del titular someter a debate la fijación del importe de la licencia, y otros supuestos en los que el coste de las operaciones de determinación de los daños sufridos sí lo hagan aconsejable.

Se prevé adicionar a éstos daños y perjuicios una indemnización coercitiva a favor del demandante, por día transcurrido, hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia –que por supuesto habrá que considerar aplicable a partir de su firmeza–, posibilidad ésta, por cierto, que recuerda a la prevista en el Ley de Enjuiciamiento Civil en su [artículo 589](#), para la identificación de bienes por el deudor ejecutado en fase de ejecución de títulos judiciales, de tan escasa utilización en la práctica por muchos de nuestros órganos judiciales.

3. LEGITIMACIÓN Y PLAZOS

En cuanto a quién puede instar tales acciones ante los juzgados y tribunales –la llamada legitimación activa–, la Ley nos indica que éstas habrán de ejercitarse por el titular del secreto, pero también podrá hacerlo quien tenga un derecho de licencia sobre el mismo, exclusivo o no, siempre que haya requerido fehacientemente al titular para que entable las mismas, y pasado el plazo de tres meses, no las hubiera interpuesto.

Cuestión especialmente relevante es la atinente al plazo de interposición de las acciones, que la ley establece en tres años, comenzando a contar el plazo –*dies a quo*– no desde el momento en que se produjo el acto ilícito, sino desde que el perjudicado tuvo conocimiento de la identidad de la persona que violó su derecho.

En este aspecto conviene ser cauto y no posponer el ejercicio de las acciones judiciales so pretexto de desconocer la identidad del infractor, puesto que la debida diligencia del empresario que la ley exige para la preservación del secreto en tal condición no casa bien con una inexplicable incapacidad de identificar a la persona que realizó la obtención, utilización o revelación ilícita del secreto, máxime cuando el resultado del hecho ilícito se haya puesto en el mercado a través de productos infractores, siendo que se dispone de herramientas procesales hábiles para su identificación, como veremos enseguida.

4. COMPETENCIA

La competencia judicial para el conocimiento de las acciones en defensa del secreto corresponde objetivamente a los juzgados de lo Mercantil, y territorialmente, a aquellos del lugar donde se halle el domicilio del demandado, o a elección del demandante, donde se realice la infracción o donde se produzcan sus efectos.

5. CONFIDENCIALIDAD

En aras, como decíamos al principio de este artículo, a evitar que el propio proceso se convierta en una herramienta para propiciar la revelación de los secretos empresariales, los jueces y tribunales pueden declarar estos procedimientos como confidenciales, imponiendo el deber de guardar secreto no solo a las partes demandante y demandada del proceso, sino también a los abogados, procuradores, personal de la Administración de Justicia, testigos, peritos, y en general a quien intervenga en el mismo, adoptando medidas concretas al efecto, entre las que se encuentran la de limitar las personas que pueden tener acceso a la información sensible, el acceso de personas a las vistas judiciales o a las grabaciones de estas, o poner a disposición de quien no tenga acceso a lo anterior, una versión no confidencial de las resoluciones judiciales que se dicten, respetando siempre el derecho a la tutela judicial efectiva.

Como se puede apreciar, el régimen de confidencialidad regulado en la Ley va incluso más allá del que rige en materia de Propiedad Intelectual.

6. SANCIÓN POR USO INDEBIDO

La imposición de sanciones al demandante en aquellos casos en los que se observe que éste utilizó el procedimiento judicial como una vía para tratar de conseguir obtener secretos empresariales de terceros evidencia el interés del legislador por evitar su uso de forma indebida.

Las sanciones alcanzarán hasta un tercio del valor del litigio, según las circunstancias, facultándose también la publicación de la resolución judicial en la que se constatase tal carácter fraudulento.

7. PRUEBA

En apoyo del ejercicio de acciones legales, se regula *ad hoc* el uso de distintas herramientas procesales preexistentes en nuestra normativa procesal, como las diligencias de comprobación de hechos, el acceso a fuentes de prueba y las medidas de aseguramiento de prueba.

En particular, respecto de las diligencias de comprobación de hechos, se faculta a quien vaya a interponer acciones legales en defensa de secretos empresariales a solicitar la práctica de una serie de diligencias de comprobación de hechos, cuyo conocimiento resulte imprescindible para preparar la demanda que después vaya a interponer. Se realiza en este punto una remisión expresa a lo previsto en el [Capítulo II del Título XII](#) de la Ley de Patentes.

En cuanto al acceso a fuentes de prueba, se faculta para dicha solicitud al titular o licenciario del secreto quien puede interesar del juzgado de lo mercantil alguna de las medidas establecidas en los artículos 283 bis a) a [283 bis h\) y 283 bis k\)](#) de la Ley de enjuiciamiento civil. Es preciso señalar que dicho régimen legal venía previsto en la norma procesal expresamente para la reclamación de daños por infracciones del Derecho de la Competencia, por lo que la expresa remisión legal que la ley de secretos efectúa pretende evitar interpretaciones judiciales denegatorias del uso de tales medidas en el procedimiento.

Entre estas medidas cabe destacar las tendentes a obtener la identidad y direcciones de los presuntos infractores, la identificación y el volumen de los productos y servicios afectados (es decir, de los productos infractores según la terminología de la ley de secretos), la identidad y direcciones de los compradores directos e indirectos de los productos y servicios afectados (es decir, de los terceros, para determinar su buena o mala fe, y localizar los productos infractores introducidos en el mercado), así como los precios aplicados sucesivamente a los productos y servicios afectados, desde la primera transmisión hasta la puesta a disposición de los consumidores o usuarios finales.

La práctica de estas diligencias ya contenía un específico régimen de confidencialidad que viene como anillo al dedo a la presente regulación de la ley.

Asimismo, en cuanto a las medidas de aseguramiento de la prueba, se nos recuerda la posibilidad de interesar, conforme al [297](#) de la LEC, la adopción de las medidas allí expuestas.

8. MEDIDAS CAUTELARES

En adición a lo anterior, que habrá que considerar preparatorio de la acción judicial a interponer, la ley prevé un detallado régimen de medidas cautelares para el aseguramiento de la eficacia de la Sentencia que en su día se dicte.

A este respecto, la ley realiza una remisión a lo dispuesto en el Capítulo III del [Título XII](#) de la Ley de Patentes y en el [Título VI](#) del [Libro III](#) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, destacándose singularmente a) el cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial; b) el

cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; c) la retención y depósito de mercancías infractoras; y d) el embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

Llama la atención el contenido del examen previo que el Juzgador deberá realizar para advenir la concurrencia de los presupuestos generales de las medidas cautelares, y de las circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad, ya que deberá tener en cuenta el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria en su obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícitas, los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la adopción o de la falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales, lo cual supone un juicio verdaderamente apriorístico del fondo del asunto en una fase temprana.

El demandado podrá solicitar, salvo en lo relativo a evitar la revelación del secreto industrial, la sustitución de la efectividad de las medidas cautelares acordadas por la prestación por su parte de una caución suficiente, de conformidad con lo dispuesto en el [artículo 129](#) de la Ley de Patentes y en los [artículos 746](#) y [747](#) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, que se centra en sustitución de la medida cautelar en cuanto a la obtención y uso, donde habrá sin duda que situar la distribución de los productos infractores.

Las medidas cautelares, como parece obvio, se alzarán en caso de desaparición sobrevenida del secreto empresarial.

De acuerdo con lo previsto en el [artículo 728.3](#) de la LEC, el solicitante de la medida, es decir, el titular del secreto o el licenciataria, deberá prestar caución o garantía suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado, debiendo el Juzgado valorar, a los efectos de su importe, los potenciales perjuicios que las medidas cautelares puedan ocasionar a los terceros que resulten afectados desfavorablemente por aquellas.

Los terceros que hayan resultado afectados desfavorablemente por las medidas cautelares, incluso no siendo parte del proceso judicial, podrán reclamar una indemnización de los daños y perjuicios que la adopción de aquellas les hubiera ocasionado, cuando éstas hayan sido alzadas debido a un acto u omisión del demandante, o por haberse constatado posteriormente que la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial no fueron ilícitas o no existía riesgo de tal ilicitud.

En tal caso, podrán solicitar que la caución ofrecida por el demandante se mantenga, total o parcialmente, en tanto no se dicte resolución, siempre que la solicitud de indemnización se interponga dentro del plazo de un año.

IV. CONCLUSIONES

La protección que la Ley dispensa se aplicará a cualesquiera secretos empresariales, es decir, a los anteriores a la entrada en vigor de la Ley, y a los posteriores, pero las acciones de defensa de tales secretos que se hubieran entablado con anterioridad a su entrada en vigor se continuarán tramitando conforme a las normas procesales anteriores, no permitiéndose la aplicación retroactiva de la Ley en este sentido.

No debemos olvidar que la Ley supone un desarrollo especializado de la Ley de Competencia Desleal, a la que cabrá acudir para integrar sus lagunas dentro del ámbito civil como norma general en tanto no se oponga su contenido a lo establecido por la nueva regulación.

Por otro lado, debe recordarse que las infracciones más graves en cuanto a la violación de secretos empresariales pueden ser perseguidas por los [artículos 278](#) y [279](#) del [Código Penal](#), sin que quepa colegir que la aprobación de la Ley de secretos empresariales suponga restricción alguna en

la persecución de los ilícitos que revistan carácter penal.

La delimitación del ámbito civil o penal en la persecución de las infracciones de los derechos de los titulares de secretos empresariales es tarea que dejamos para otra ocasión, sin que pueda considerarse en modo alguno que ésta más concreta regulación de la infracción civil suponga vaciar de contenido la esfera penal, que permanece inalterada para los supuestos que revistan los condicionantes del tipo penal.

Se trata, a nuestro juicio, de una Ley necesaria en una materia complicada y sensible, en la que a los muy importantes intereses en liza, se une la necesaria preservación de los derechos y garantías procesales de las partes, debiendo jueces y tribunales actuar con cautela, pero con contundencia, para evitar que esta Ley caiga en saco roto, especialmente cuando el empresario sí haya adoptado previamente las medidas razonables para proteger su secreto empresarial.

En resumen, del tenor de la Ley, y de los principios que la inspiran conforme a la Directiva que transpone, debe una vez más resaltarse la imperiosa necesidad de que el empresario que desee preservar un cierto conocimiento o información como secreto, deberá adoptar con carácter inmediato medidas razonables en tal sentido, o revisar las que anteriormente adoptó, en atención a la importancia del secreto para su estructura empresarial, ya que los Juzgados y Tribunales no suplirán las carencias de la parte.

Estas medidas se sitúan en muy distintas esferas, como las relaciones laborales –en las que deberá observarse con celo la proporcionalidad–, las relaciones mercantiles a través de la redacción de acertadas cláusulas contractuales –por ejemplo, en los acuerdos de confidencialidad, o en las licencias de uso del secreto empresarial, sin olvidar otros aspectos de dichos contratos igualmente relevantes–, e incluso a nivel organizativo de la empresa, restringiendo el acceso a la información sensible al personal estrictamente necesario, incorporando medidas técnicas en la gestión de ese conocimiento que eviten la obtención, uso o revelación ilícita, para todo lo cual resulta recomendable implantar un programa adecuado de protección integral.