

Nota relativa a la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales.

El pasado 20 de febrero de 2019 se publicó la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales. Dicha ley, que **entrará en vigor el próximo 13 de marzo de 2019**, traspone al derecho español la Directiva (UE) 2016/943, 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.

Esta ley es muy novedosa en España dado que no existía hasta ahora una ley que regulara los secretos empresariales. Éstos se protegían a través de diversa normativa pero sobre todo a través de cláusulas contractuales.

La citada ley quiere proteger los secretos empresariales regulando, principalmente, los siguientes tres aspectos:

➤ ¿Qué se entiende por secreto empresarial?

El artículo 1 de la Ley 1/2019 define el secreto empresarial como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que reúna las siguientes condiciones:

- Debe ser un secreto, esto es, que 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 que sea fácilmente accesible para ellas;
- Tener un valor empresarial por ser precisamente un secreto.
- Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para que permanezca secreto.

➤ ¿Qué actuaciones se consideran ilícitas?

La **obtención** de secretos empresariales sin consentimiento de su titular cuando se lleve a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizadas de cualquier tipo de soporte que contenga el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir y cualquier otra actuación que se considere contraria a las prácticas comerciales.

La **utilización o revelación** de un secreto empresarial cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice: (i) quien lo haya obtenido de forma ilícita, (ii) quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier tipo de obligación de no revelar el secreto empresarial o (iii) quien incumpla una obligación contractual o de otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

La **obtención, utilización o revelación** cuando quien las realice, en el momento de hacerlo, sepa o debería haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita.

Por otro lado, se considera lícita la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales cuando la obtención del secreto empresarial se realice por uno de los métodos siguientes: (i) el descubrimiento o la creación independiente; (ii) la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a confidencialidad; (iii) el ejercicio del derecho de los trabajadores y representantes a ser informados y consultados y (iv) cualquier otra actuación que pueda considerarse leal.

➤ Acciones para la defensa del secreto empresarial.

Contra los actos de violación de secretos empresariales podrán solicitarse las siguientes acciones civiles:

- La declaración de la violación del secreto empresarial.
- La cesación o la prohibición de los actos de violación.
- La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento.
- La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado.
- La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los soportes que contengan el secreto empresarial y en su caso su destrucción total o parcial.
- La atribución en propiedad de las mercancías infractoras.
- La indemnización por daños y perjuicios.
- La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia.

El plazo de prescripción de estas acciones es de TRES (3) años desde que se tiene conocimiento de la infracción.

Destacar la posibilidad de actuar incluso contra terceros adquirentes de buena fe, es decir, aquellos que utilicen un secreto empresarial ajeno y no sabían ni tenían que conocer el origen ilícito del mismo, y la posibilidad de solicitar medidas cautelares y diligencias de comprobación.

Otro de los aspectos relevantes es que la ley también regula la posibilidad de transmitir o licenciar los secretos empresariales.

A partir de ahora, no solo podrá gozarse de una protección de los secretos profesionales, sino que también procederá, dentro del marco de las acciones de *compliance*, adoptar medidas dentro de los protocolos de protección de los secretos profesionales de la empresa, así como ante posibles acciones que puedan vulnerar secretos profesionales ajenos.