

Nueva Ley de Secretos Profesionales

El pasado 21 de febrero de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales que entrará en vigor, en virtud de su Disposición final sexta, el 13 de marzo de 2019. Con esta norma se incorpora 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.

Si bien es cierto que hasta la fecha no existía en España una ley específica que regulara los secretos empresariales, los mismos no se encontraban carentes de toda protección, ya que se protegían bien a través de cláusulas contractuales, bien a través de distintas normas como el Código Penal o la Ley de Competencia Desleal o bien, en virtud de acuerdos internacionales como por ejemplo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados “ADPIC”) y del que es de destacar su artículo 39 al considerar que deben cumplirse ciertas condiciones para que la información se considere secreto comercial:

1. La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión).
2. Debe tener un valor comercial por ser secreta.
3. Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta tomadas por la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad).

En este contexto, y como es habitual, las diferencias existentes en cada una de las legislaciones de los Estados miembros sobre esta materia, supuso la necesidad de armonizarlas, de ahí, la aprobación de 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, con el objetivo de establecer un nivel suficiente y comparable de protección y reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales y cuya lectura de los Considerandos recomienda encarecidamente.



El objetivo de la iniciativa europea es, por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el Know How y en información empresarial no divulgada (secretos empresariales) esté protegida de manera adecuada y, por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

Es por tanto objeto de esta norma la protección del secreto empresarial, entendiéndose por tal, cualquier conocimiento o información de tipo tecnológico, científico, industrial, financiero, organizativo o comercial que se mantenga en secreto, tenga un valor empresarial por el hecho mismo de ser secreto, y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. Esto último es de importancia medular, porque para poder defender adecuadamente sus derechos las empresas van a tener que demostrar que cuentan con esquemas o protocolos de protección tanto técnicos como jurídicos destinados a proteger su información confidencial y donde el profesional del derecho podrá aportar un importante valor añadido a la hora de participar en el diseño e implantación de dichos instrumentos de protección.

A la vista de la Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales, podemos hablar de diferentes medidas de protección entre las que destacaremos:

1. La incorporación de acuerdos sobre confidencialidad en los contratos de trabajo, así como limitar el número de personas que conocen el secreto y asegurarse de que éstas son conscientes de que se trata de información confidencial. Consecuencia de lo anterior, será preciso formarlos respecto de la política de la empresa relativa a la revelación de información confidencial con definiciones y directrices claras sobre

- cómo y cuándo acceder, gestionar, proteger, distribuir, etiquetar y/o divulgar eventualmente una información confidencial que suponga un secreto empresarial;
2. Firmar acuerdos de no divulgación con aquellas terceras partes (proveedores, clientes) a las que, por razón del negocio o producción, sea necesario revelar aquella información de marcada naturaleza confidencial; y
 3. Adoptar un programa de seguridad y protección de la información que resulte ser secreto empresarial de forma que se restrinja el acceso a la misma, es decir, sólo habrá de acceder al secreto empresarial aquellas personas seleccionadas y para las finalidades para las que están autorizadas que sea capaz de responder a las preguntas de quién, qué, dónde, cuándo, para qué, cuál, etc.
 4. En todo caso, analizar si un secreto empresarial puede protegerse mediante otros instrumentos, como una patente, y en caso afirmativo, valorar cuál podría ser el método más eficaz de protección.

Tras el estudio de la norma se infiere de la misma que el legislador europeo, y el español en su ejercicio de transposición de la norma a derecho interno, se han preocupado de que el ejercicio procesal de la defensa de los secretos empresariales no constituya un obstáculo en sí mismo a su confidencialidad, garantía y protección. De ahí que se prevean medidas específicas para proteger la confidencialidad de la información que pueda aflorar en el proceso judicial; se trata de impedir que la publicidad de los procesos judiciales instituida como garantía para los intervinientes ponga a su vez en peligro la naturaleza reservada de los bienes que serán objeto de defensa precisamente a través de los mismos. Es por ello, que se imponga el deber de no utilizar ni revelar la información que pueda constituir secreto empresarial y que se haya conocido a raíz de la eventual intervención en el proceso, incluso tras su conclusión así como otras medidas tales como restringir el acceso a ciertos documentos o ficheros, limitar el acceso a las vistas (así como a las grabaciones o transcripciones de estas) o elaborar versiones no confidenciales de las resoluciones judiciales, de las que se hayan eliminado o en las que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

Siguiendo la línea que comenzó en el año 2017 para las reclamaciones de daños derivados de infracciones a las normas sobre defensa de la competencia, se contempla en la nueva Ley el acceso por parte del demandante o futuro demandante, (así los artículos 17, 18 y 19), a aquellas de las pruebas que se hallándose en poder de la parte contraria o de terceros, por definición poco dispuestos a facilitárselas al demandante, sean imprescindibles para que su acción prospere.

El sistema de protección procesal reforzada de los secretos empresariales se cierra, por último, con la previsión de una serie de medidas cautelares que aseguren la eficacia del propio proceso, entre las que se incluye el cese o la prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial, de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o el embargo preventivo de bienes para el aseguramiento de una eventual indemnización.

Destacar, (lo que fue ya recogido en el Proyecto de Ley), que la norma protege a los terceros afectados por las medidas preventivas adoptadas en el seno del proceso judicial, (véase artículo 25.3 de la Ley de Secretos Empresariales), a los que se les reconoce un derecho a ser resarcidos de los daños que tales medidas les hayan podido ocasionar y para lo que se dispondrá del plazo de un año, en caso de que, finalmente, la acción judicial no prospere y en virtud del ejercicio de tal acción hayan resultado perjudicados y ello, aunque no hayan sido parte en el proceso judicial.

Para finalizar, la norma considera en su artículo 2 que es lícita la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

- a) El descubrimiento o la creación independientes;
- b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se

haya puesto a disposición del público o esté licitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin

estar sujeto a ninguna obligaci3n que va?lidamente le impida obtener de este modo la informaci3n constitutiva del secreto empresarial;

- a) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o espan?ol y las pra?cticas vigentes;
- b) Cualquier otra actuaci3n que, segu?n las circunstancias del caso, resulte conforme con las pra?cticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesi3n y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capi?tulo III.

Cuando la obtenci3n, utilizaci3n o revelaci3n de un secreto empresarial se considere li?cita seg?n el Derecho europeo o espan?ol.

En todo caso, no procedera?n las acciones y medidas previstas en esta ley cuando se dirijan contra actos de obtenci3n, utilizaci3n o revelaci3n de un secreto empresarial que hayan tenido lugar en cualquiera las circunstancias siguientes:

- a) En ejercicio del derecho a la libertad de expresi3n e informaci3n recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unio?n Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicaci3n;
- b) Con la finalidad de descubrir, en defensa del intere?s general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relaci3n directa con dicho secreto empresarial;
- c) Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legi?timo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o espan?ol, siempre que tal revelaci3n fuera necesaria

para ese ejercicio;

- d) Con el fin de proteger un intere?s legi?timo reconocido por el Derecho europeo o espan?ol.

En particular, no podra? invocarse la protecci3n dispensada por esta ley para obstaculizar la aplicaci3n de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales divulgar informaci3n o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de e?stas, ni para impedir la aplicaci3n de la normativa que prevea la revelaci3n por las autoridades pu?blicas europeas o espan?olas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o espan?ol, de la informaci3n presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades.