



CERTIFICACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A INFORME

Acto que se certifica: Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 22 de marzo de 2018, por el que se ha aprobado el siguiente:

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de febrero de 2018, procedente de la Secretaria de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia, tuvo entrada en el Consejo General del Poder Judicial a efectos de evacuación del correspondiente informe conforme a lo dispuesto en el artículo 561.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales.

2.- La Comisión Permanente del Consejo, en su reunión de 21 de febrero de 2018, designó Ponente de este informe a la Vocal doña María del Mar Cabrejas Guijarro.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CGPJ

3.- La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en la redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio), tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a "*[n]ormas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales*" (apartado 6 del art. 561.1 LOPJ).

4.- Atendiendo a este dictado, en aras a una correcta interpretación del alcance y sentido de la potestad consultiva que allí se prevé a favor de este Consejo, y considerado el contenido del Anteproyecto remitido, el informe que se emite se centrará en el examen y alcance de las normas sustantivas o procesales que en él se incluyen específicamente.



5.- Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

6.- El Anteproyecto de Ley que se somete a informe (en adelante, ALSE) tiene por objeto, esencialmente, incorporar al ordenamiento jurídico interno 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 –en lo sucesivo, DSC- (DO L 157, de 15.6.2016). La norma europea trata de paliar la falta de armonización existente en los ordenamientos de los Estados miembros de la Unión Europea en la definición y protección de los secretos comerciales, identificados con los conocimientos técnicos (*know how*) y la información empresarial, articulando las medidas, remedios y procedimientos a través de los que se ha de dispensar tal protección, en sede jurisdiccional civil, por los tribunales de justicia. En tal sentido, se trata de un proyecto normativo que, bajo el presupuesto de la necesidad de lograr la armonización material y procesal perseguida por la norma europea, define y delimita ante todo el objeto de la tutela que dispensa, tanto en lo que se refiere al bien –inmaterial, en su mayor dimensión- al que viene referido el derecho y los legítimos intereses que merecen amparo, como en lo atinente al ámbito de protección –las actuaciones ilícitas-, para configurar desde ahí el régimen procesal de la tutela del derecho y los intereses dignos de protección.

7.- Se concibe, por tanto, como una norma de contenido netamente tuitivo de tal derecho y de aquellos intereses legítimos que tiene como finalidad establecer un marco procesal de tutela que comprende no solo la delimitación de las acciones y subsiguientes pretensiones de que dispone el titular del secreto para obtener la protección del capital intelectual y de la información empresarial que constituyen su objeto, sino también las reglas y pautas a través de las cuales se ha de desarrollar el proceso, incluso en su fase previa o inicial, combinando el respeto de las garantías procesales con la efectividad del derecho objeto de tutela, y regulando la tutela cautelar, al tiempo que las medidas a través de las cuales se dispensa, en la resolución de fondo, la tutela impetrada. Se encuentra ahí, en consecuencia,



el engarce del objeto del proyecto normativo con la competencia consultiva de este órgano de gobierno del Poder Judicial, que se explica tanto en razón de los aspectos jurídico-constitucionales que, como a continuación se verá, cabe advertir en la materia que es objeto del proyecto legislativo, como por el carácter netamente procesal que presenta su contenido; sin soslayar la singular trascendencia que presenta el hecho de tratarse de una norma de transposición de un acto legislativo de la Unión Europea, cuya adecuada incorporación ha de ser objeto asimismo de la función informadora de este Consejo General del Poder Judicial, siquiera sea en cumplimiento estricto del deber de colaboración institucional.

III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

8.- La Ley proyectada se estructura en veinte artículos distribuidos en cuatro capítulos.

9.- El capítulo I, integrado por un solo artículo, contiene las disposiciones generales y regula el objeto y los sujetos destinatarios de la norma.

10.- El capítulo II, bajo el título "Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales", se desarrolla a través de los artículos 2 y 3, en los que se describen las conductas lícitas y las ilícitas.

11.- El capítulo III (artículos 4 a 7, ambos incluidos) regula las acciones de defensa de los secretos empresariales, el cálculo de los daños y perjuicios y la prescripción de las acciones.

12.- El capítulo IV, bajo el epígrafe "Jurisdicción y normas procesales", se estructura en tres secciones. La primera de ella (artículos 8 a 11, incluidos) contienen las disposiciones generales en materia de jurisdicción y competencia, legitimación y confidencialidad de los secretos empresariales durante el proceso. La sección segunda (artículos 12 a 14, incluidos) contiene normas sobre las diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba y sobre medidas de aseguramiento de la prueba. La sección tercera (artículos 15 a 20, incluidos) regula las medidas cautelares.

13.- El Anteproyecto se cierra con una Disposición transitoria única y cuatro Disposiciones finales, la primera de las cuales modifica el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en tanto que la segunda contiene el título competencial, y la tercera precisa que con la Ley



se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/943. La última Disposición final establece la entrada en vigor de la Ley proyectada.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

I

14.- La DSC, cuya transposición al Derecho nacional se quiere llevar a cabo mediante el Anteproyecto de ley objeto de informe, y que encuentra su base jurídica en el artículo 114 TFUE –que prevé la adopción de actos normativos de la UE para la armonización de las legislaciones nacionales cuando ello sea necesario para el buen funcionamiento del Mercado Interior-, es consecuencia del resultado de la evaluación de la encuesta desarrollada por la Comisión Europea en el marco de la Estrategia Europa 2020, en el seno de la cual surge el compromiso de crear la denominada «Unión por la innovación», y que puso de manifiesto, ya en el año 2012, la importancia estratégica que revisten los secretos comerciales en términos de crecimiento, competitividad e innovación.

15.- La Comisión, en el desarrollo de dicho programa, detectó el diferente grado de regulación de los secretos empresariales y de su protección civil en el espacio europeo. No todos los Estados de la Unión tienen algún tipo de regulación sobre apropiación de secretos comerciales, y no todos –España y Alemania, entre otros- contienen una definición legal de secreto comercial. En Reino Unido y Holanda carecen de una regulación específica sobre el secreto comercial en Derecho civil, y su protección se dispensa a través de interpretación judicial de los preceptos generales sobre responsabilidad extracontractual o del *common law* tradicional. En otros países, como Malta, la tutela de los secretos comerciales solo se proporciona por vía contractual.

16.- En ese marco, la Comisión, en el Resumen de la Evaluación de Impacto que acompañó al Proyecto inicial de Directiva, además de la inexistente o insuficiente regulación del secreto comercial, de su definición y de cuándo debía ser protegido, constató que no existía un similar grado de protección en los Estados miembros. Así, no en todos ellos se regulan las acciones de cesación contra los infractores; las normas tradicionales de cálculo de las indemnizaciones de daños y perjuicios no son siempre adecuadas, y no todos los Estados miembros disponen de métodos alternativos; son diferentes y en muchos casos insuficientes las garantías de confidencialidad sobre los secretos durante la sustanciación de los procesos civiles; y el



tratamiento penal de los secretos empresariales no es homogéneo, pues en algunos Estados no está tipificado como delito el robo y revelación de secretos comerciales.

17.- A partir de tal panorama, la Comisión identificó los problemas que habrían de abordarse y solucionarse. En primer lugar, detectó un nivel de incentivos inferior al óptimo para las actividades de innovación transfronteriza, pues en los casos en lo que se da un riesgo de apropiación indebida de secretos comerciales asociado a una protección jurídica ineficaz, los incentivos para emprender actividades de innovación, también a escala transfronteriza, se ven afectados como consecuencia del menor valor esperado de la innovación basada en los secretos comerciales y los mayores costes que implica su protección, así como del mayor riesgo que entraña el intercambio de secretos comerciales. La situación se escenifica con el ejemplo de que el 40 por ciento de las empresas de la Unión Europea se abstendría de compartir secretos comerciales con otras partes por temor a que la información sea objeto de una utilización abusiva o sea difundida sin su autorización, perdiendo de ese modo su carácter comercial. Tal circunstancia frena la innovación y, en particular, la investigación colaborativa y la innovación abierta, que precisan de múltiples empresas y socios de investigación que compartan datos valiosos. Se constata que las ventajas competitivas basadas en un secreto comercial se encuentran en peligro, y se constata también el riesgo de competitividad reducida: la fragmentación de la protección jurídica dentro de la Unión no garantiza un ámbito de protección y un nivel de reparación comparables en todo el Mercado Interior, lo que pone en peligro esas ventajas, estén o no relacionadas con la innovación, y socava la competitividad de los poseedores de secretos comerciales. Y de nuevo se ejemplifica la situación afirmando que la industria química europea, que depende en gran medida de la innovación de los procesos sustentada en secretos comerciales, estima que la apropiación indebida de un secreto comercial podría conllevar en muchos casos una reducción del volumen de negocios de hasta un 30 por ciento.

18.- La DSC surge así con el objetivo de ofrecer un marco de convergencia de los ordenamientos jurídicos nacionales en materia civil, además de la convergencia de los ordenamientos nacionales en materia penal. Tal y como se indica en la Introducción de la Propuesta de Directiva, los efectos de la convergencia de los remedios en materia civil permitirían a las empresas innovadoras defender sus secretos comerciales legítimos de forma eficaz en toda la Unión, y estarían más dispuestas a solicitar protección jurídica contra los daños que pudieran sufrir en caso de apropiación indebida de



secretos comerciales si pudieran confiar en la confidencialidad durante los procedimientos judiciales: *«[u]na seguridad jurídica reforzada y una convergencia legislativa contribuirían a aumentar el valor de las innovaciones que las empresas tratan de proteger como secretos comerciales, ya que se reduciría en riesgo de apropiación indebida»*. *«...[P]ara liberar todo su potencial como activo económico, la información de valor (como los procesos de fabricación, las nuevas sustancias y materiales, la tecnología no patentada o las soluciones empresariales –y, se añade ahora, los datos comerciales, la información sobre clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado-, tiene que ser transferible de forma fiable, ya que puede ser utilizada de forma diferente por diferentes agentes en diferentes regiones geográficas, lo que generará ingresos para los creadores y permitirá una asignación eficiente de los recursos»*. Para la Comisión, un marco jurídico heterogéneo reduce asimismo los incentivos para emprender cualquier actividad transfronteriza relacionada con la innovación que dependa de la utilización de información protegida como secreto comercial, por ejemplo, el establecimiento en otro Estado miembro para fabricar o comercializar bienes o servicios basados en tales secretos, el suministro de bienes o servicios a una empresa en otro Estado miembro, o la externalización de la producción a otra empresa en un Estado miembro: *«[e]n tales situaciones, si el secreto comercial es objeto de una apropiación indebida en otro país con un menor grado de protección, los bienes infractores pueden circular en todo el mercado»*.

19.- El diagnóstico y las propuestas de la Comisión se encuentran en la base normativa de la DSC, que parte de la importancia de la obtención, desarrollo y la aplicación de conocimientos técnicos y la información en la economía del conocimiento y como medio para proporcionar una ventaja competitiva a las empresas. La inversión en la generación y aplicación de capital intelectual *«[e]s un factor determinante para su competitividad y su rendimiento asociado a la innovación en el mercado y, por tanto, para la rentabilidad de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente a la investigación y el desarrollo de las empresas»*. Estas utilizan los conocimientos técnicos y la información empresarial como medio alternativo a los derechos de propiedad intelectual, las patentes, los derechos sobre modelos y dibujos y los derechos de autor, para hacer suyos los resultados de sus actividades asociadas a la innovación, cuando optar por la apertura no permite la plena explotación de las inversiones en innovación e investigación. *«[A]l proteger esa gran diversidad de conocimientos técnicos e información empresarial, ya sea como complemento o como alternativa a los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales permiten a*



los creadores e innovadores sacar provecho de sus creaciones e innovaciones, por lo que son especialmente importantes para la competitividad de las empresas, así como para la investigación y el desarrollo, y el rendimiento asociado a la innovación» [Considerando (2) DSC].

20.- Existe por tanto una estrecha relación entre innovación abierta, la investigación colaborativa, la cooperación transfronteriza, el desarrollo de nuevos conocimientos y la emergencia de nuevos modelos empresariales, el estímulo a la inversión, el desarrollo en libre competencia de las empresas, especialmente PYMEs, el crecimiento económico y el empleo, y, en fin, el desarrollo del Mercado Interior en la Unión Europea. La relación entre todos estos elementos ya ofrece una idea de los distintos planos que presenta la protección normativa de los secretos empresariales, donde confluyen intereses generales asociados a la libre competencia y al desarrollo del Mercado Interior, e intereses particulares, vinculados a la protección del resultado de la innovación, y al valor económico y la ventaja competitiva que proporciona, en el marco de un mercado de libre competencia.

21.- Y en la otra cara, se encuentra el riesgo al que están sometidas las empresas innovadoras, expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos comerciales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, tanto dentro como fuera del territorio de la Unión, que comprometen la capacidad del poseedor legítimo del secreto empresarial para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor en la labor de innovación; riesgo que, por ende, se acrecienta por el fenómeno de la globalización, de la creciente externalización, de las cada vez más largas cadenas de suministros y por el mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

22.- Ante esta situación, *«[!]a falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos comerciales en toda la Unión menoscaba los incentivos para emprender actividades transfronterizas en el mercado interior asociadas a la innovación e impiden que los secretos comerciales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo. En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado interior y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento» [Considerando (4)].*



23.- La Directiva, en su Considerando (5), reconoce la insuficiencia de los esfuerzos emprendidos a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio para poner remedio a este problema, y que han culminado en la conclusión del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -el «Acuerdo sobre los ADPIC», al que están vinculados todos los Estados de la Unión, como esta misma, conforme a la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay (1996-1994) (DO L 336, de 23.12.1994)-. Si bien contiene, entre otras, disposiciones relativas a la protección de los secretos comerciales contra su obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros, y que constituyen normas internacionales comunes, persiste sin embargo la falta de homogeneidad en la protección de los secretos comerciales, derivada de las notables diferencias en las legislaciones de los Estados miembros, de la falta de una definición común y de la determinación, también común, de las conductas ilícitas -con la subsiguiente falta de uniformidad en el alcance de la protección-, así como de la falta de coherencia en las medidas, procedimientos y remedios procesales, del diferente tratamiento de quienes han obtenido el secreto comercial de buena fe, pero han sabido posteriormente, en el momento de su utilización, que su obtención se había producido a raíz de una obtención ilícita anterior, y, en fin, de la ausencia de un tratamiento normativo homogéneo del régimen de resarcimiento, donde no siempre se tiene en cuenta la naturaleza inmaterial de los secretos comerciales, y donde no siempre se permite la aplicación de reglas abstractas de cálculo de la indemnización [Considerandos (6) y (7)].

24.- La Directiva se orienta, por tanto, a asegurar un nivel de tutela judicial civil suficiente y coherente en todo el mercado interior, en evitación de los riesgos y de las indeseables consecuencias que se derivan de la falta de armonización legislativa, que, en cualquier caso, se concibe de mínimos, sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros ofrezcan una protección más amplia frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, siempre que respeten las salvaguardas expresamente previstas en la Directiva para la protección de los intereses de otras partes [Considerando (10)].

II

25.- Llegado este punto, resulta conveniente destacar ciertos aspectos conceptuales del marco jurídico en que se sitúa la proyectada regulación de



la protección de los secretos empresariales, cual es el marco del Derecho de la competencia, que presenta diferentes vertientes, tanto de índole político-económica (el tipo o modelo de competencia en términos económicos), como técnico-jurídica (el ámbito de aplicación de las normas relativas a la competencia) y de carácter jurídico-procesal (los criterios de enjuiciamiento de la licitud concurrencial de las prácticas de los empresarios). Para lo cual ha de tenerse en cuenta la transición de un sistema de competencia perfecta, en el cual ninguno de los participantes en el mercado es capaz por sí mismo de influir con su conducta y su política empresarial en el sistema de formación de precios y en la conducta de los competidores y de los consumidores, hacia un sistema de competencia imperfecta, consecuencia de la propia estructura del mercado, en el que se produce una afectación de la posición de los competidores y de la libertad de los consumidores –hasta el punto de convertirse en meramente formal-, al influjo del desarrollo económico y del progreso técnico.

26.- Esta concepción de la competencia ha supuesto un progresivo intervencionismo estatal en el mercado con la finalidad de corregir las deficiencias del sistema. De este modo, la concepción técnico-jurídica de la competencia está transida de la función de la Constitución económica de cada Estado, con arreglo a la cual se establecen los presupuestos concretos bajo los que se diseña el modelo de competencia y el grado de su imperfección.

27.- El debate se contrae, entonces, a determinar cuál es el específico ámbito de las funciones político-económicas y jurídicas de la competencia, debate que se ha trasladado a la esfera legislativa, al punto de haberse canalizado la defensa de la libre competencia en dos sectores, el derecho de la competencia directamente relacionado con la organización y el funcionamiento del sistema económico en donde, sin tener por objeto esencial la tutela de los empresarios frente a actos desleales de su competidores, se garantiza la existencia de la libre competencia en el mercado, la concurrencia de empresarios y oferentes y la igualdad de oportunidades; y por otro lado, el derecho de la competencia relacionado directamente con la tutela del empresario frente a los actos desleales de los competidores.

28.- Este planteamiento poliédrico del Derecho de la competencia, en el que concurre además el derecho de la propiedad industrial e intelectual, tiende, sin embargo, a diluirse en el momento actual, donde se abre paso la consideración de que la protección de la libre competencia es un presupuesto institucional del ordenamiento de la economía de mercado, y



donde se dimensiona la significación de la Constitución económica de la competencia, que origina que en el elemento esencial de la protección cobre relevancia el interés general, y no solo el interés particular y privado. Se produce, por tanto, una confluencia de la vertiente pública y privada de la competencia, lo que se patentiza tras una interpretación integradora de las normas de la legislación de propiedad industrial, consumerista y de competencia desleal con los artículos 33 y 38 de la Constitución. La legislación sobre competencia sirve tanto a la finalidad de protección frente a las perturbaciones del mercado, como a la de proteger frente a los actos o conductas que perjudican a los consumidores, como, en fin, a la finalidad de tutela frente a la actuación desleal de los competidores. Si bien, pese a tal interacción, la normativa permanece disgregada, manteniéndose la regulación de la defensa de la competencia desde el punto de vista institucional, donde predominan los intereses públicos, junto con la regulación de la propiedad industrial y de la defensa de la competencia frente a las conductas desleales de los competidores, en la que tiene un papel más preponderante la tutela de los intereses privados.

29.- Esta interacción normativa origina ciertas zonas de fricción, en unos casos, mientras que en otros muestra un carácter claramente complementario. En primer término, la regulación penal de los delitos de revelación de secretos (artículos 278, 279 y 280 del Código Penal), en los que el bien jurídico protegido se identifica con el interés económico que se protege con el secreto empresarial revelado, en suma, con la protección de la competencia como institución en el mercado, presenta similitudes con la protección civil de los secretos empresariales, pues en ambas concurre una aproximación en el bien jurídico a tutelar, en ambas se dispensa protección frente a la apropiación indebida –por medios ilícitos- del secreto empresarial, así como frente a la apropiación por medios legítimos pero con el deber de reserva, y en ambos es suficiente un perjuicio potencial o un riesgo de daño, si bien la comisión del ilícito penal sólo se contempla en su vertiente dolosa, dolo que no siempre es exigible en la comisión de actos de competencia desleal.

30.- En segundo lugar, se produce una cierta interacción entre las normas de defensa de la competencia y las normas de competencia desleal, en la medida en que determinadas conductas pueden ser calificadas como ilícitas tanto desde el punto de vista de defensa de la competencia como desde la normativa de competencia desleal: el artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, contempla el falseamiento de la competencia por actos desleales, con lo que se pone en conexión una y otra disciplina, la deslealtad del mercado y la deslealtad por/con el competidor, y



se hace preciso acudir a mecanismos de relación que delimiten el ámbito material y procesal de la protección que se dispensa en uno y otro campo.

31.- Interactúan asimismo las normas de competencia desleal y las normas sobre propiedad industrial, si bien se mueven en diferente plano, por cuanto aquellas no están orientadas a proteger un derecho de exclusiva sobre un determinado bien inmaterial, y, en realidad, los derechos de propiedad industrial, antes que afectar a la libre competencia, la protegen en la medida en que estimulan la actividad empresarial y por cuanto la protección registral de la invención o del signo distintivo y la correspondiente exclusividad incrementan la innovación, el desarrollo tecnológico y el patrimonio industrial. Con todo, se hace necesario establecer también aquí reglas de relación que determinen el carácter prioritario o residual de una y otra regulación, carácter este último que la generalidad de la doctrina atribuye a las normas que articulan las acciones de competencia desleal respecto de las que se contienen en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Macas, y en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

32.- Paralelamente, se ha de poner de relieve la complementariedad entre una y otra reglamentación y la relación entre la tutela del secreto empresarial y la tutela que ofrece la vertiente registral del derecho de propiedad industrial. Piénsese, por ejemplo, en la situación que se encuentra el poseedor legítimo del secreto empresarial frente a la obtención del mismo por su proveedor que, tras la obtención, decide patentar la innovación, el proceso de fabricación o el producto sobre el que recae el secreto, colocando a aquel en posición de eventual infractor de la patente, y abocándolo al ejercicio de las acciones, fundamentalmente reivindicatorias, frente al titular de la patente, cuando la invención, el proceso o el producto cumplen los requisitos de patentabilidad. Reacción esta que tendrá diferente alcance según se haya consumado o no la concesión de la patente y según se trate de patente nacional, patente europea regida por el Convenio de Munich sobre patente Europea de 5 de octubre de 1973 y su Reglamento de Ejecución, o de patente unitaria regulada por el Reglamento (UE) 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (DO L 361, de 31.12.2012), el Reglamento (UE) 1260/2012, de la misma fecha, relativo a las disposiciones sobre traducción en la protección de la patente unitaria, y al Acuerdo 2013/C 175/01, sobre el Tribunal Unificado de Patentes -del que España, sin embargo, no es signataria-, tanto en punto a la imposibilidad de retirar la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante y la



suspensión cautelar del procedimiento de concesión, cuanto al alcance del ejercicio con éxito de la reivindicación.

33.- Y en la misma línea de incidir en la complementariedad, se ha de retener que, tal y como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, si bien es cierto que la patente supone, respecto de la innovación protegida, su divulgación, y que por ello deja de ser secreta, no menos cierto es que la patente puede venir complementada con un *know how* (saber hacer, el conocimiento empresarial) que escapa al objeto de la patente y que puede facilitar su explotación empresarial. En definitiva, la invención no siempre ha de absorber todo el *know how* de la empresa, y por lo tanto no existe obstáculo a que respecto de lo no divulgado con la patente pudiera subsistir un secreto industrial, comercial o empresarial (STS nº 474/2017, de 20 de julio de 2017, ECLI:ES:TS:2017:3025).

III

34.- Las anteriores consideraciones ofrecen el pie de apoyo para situar la ley proyectada en el marco normativo vigente, y para determinar la naturaleza, alcance y objeto de la protección que dispensa. Desde ahí, ha de servir para reflexionar acerca del lugar que habrá de ocupar la norma proyectada, en ese acervo normativo, en cuanto norma de trasposición de la DSC.

35.- La protección que el ordenamiento jurídico-privado vigente ofrece de los secretos empresariales se encuentra en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD, en lo sucesivo), que, a partir de la cláusula general del artículo 4.1 (*«[S]e reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe»*), regula en sus artículos 13 y 14 la violación de secretos y la inducción a la infracción contractual en los siguientes términos:

«Artículo 13. Violación de secretos

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.
2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.



3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto».

«Artículo 14. Inducción a la infracción contractual

1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.
2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena solo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas».

36.- Por otra parte, en el Capítulo IV regula las acciones derivadas de la competencia desleal, tanto el tipo de acciones (artículo 32), como la legitimación activa (artículo 33), la legitimación pasiva (artículo 34), la prescripción de las acciones (artículo 35) y, en fin, las diligencias preliminares (artículo 36), con remisión en este último caso a la legislación de patentes.

37.- Es importante destacar que el legislador nacional concibe la tutela de los secretos empresariales con un alcance mayor que el que con carácter general se dispensa frente a los actos de competencia desleal, pues no solo atiende a la protección del correcto funcionamiento del mercado, y no solo se protege exclusivamente el mercado frente a quien opera ilegítimamente ofreciendo unas prestaciones que no se basan en su propio esfuerzo –por el contrario, se basan en el esfuerzo del titular del secreto que se ha visto desprovisto de la ventaja competitiva que le proporcionaba-, sino que se protege asimismo el bien inmaterial que constituye el secreto empresarial. De ahí que el artículo 13.3 LCD disponga que la tutela de los secretos empresariales no precisa de la concurrencia de los requisitos en el artículo 2 (que el acto desleal se realice en el mercado y con fines concurrenciales).

38.- La Ley proyectada, conforme a los fines, objetivos y contenido de la Directiva que está llamada a transponer, y a cuyo esquema, por lo general, se ajusta, recoge la definición –que en la norma europea se quiere



uniforme, como concepto autónomo- de secreto empresarial, y describe quién es su titular, al que, según se precisa en la Exposición de Motivos, se atribuye «*[u]n derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, y en particular de cesión o transmisión a título definitivo, y de licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte*». Define a continuación el objeto de tutela y su alcance, estableciendo cuándo la obtención, la utilización y la revelación de los secretos empresariales se considerarán lícitas y cuando ilícitas, contemplando en este último caso tanto la obtención, utilización o revelación originarias como la obtención, utilización y revelación derivada o secundaria, así como los actos de producción, oferta, comercialización, importación, exportación o almacenamiento para tales fines de las mercancías infractoras. Regula a continuación las acciones de defensa de los secretos empresariales, las clases de acciones civiles y el objeto de la tutela que se puede impetrar y dispensar, incluyendo la tutela que cabe solicitar frente al adquirente de buena fe, así como las reglas de cálculo de los daños y perjuicios. Aborda seguidamente las normas de jurisdicción y procedimiento, la legitimación, la competencia y las reglas de confidencialidad en el curso del procedimiento y en la resolución que le ponga término, así como las diligencias preliminares y de comprobación de hechos, el acceso a las fuentes de prueba y las medidas de aseguramiento de prueba, y finalmente la tutela cautelar.

39.- Atendido el contenido de la Ley proyectada, coherente con el de la norma europea que quiere incorporar, se advierte que la tutela que a través de ella se ha de dispensar se sitúa en paralelo a la que tiene por objeto los derechos de propiedad industrial, con los que no se identifica el objeto y el alcance de la protección que dispensa la norma en proyecto, por cuanto no confiere al titular del secreto empresarial ningún derecho en exclusiva. Y al mismo tiempo, converge en la protección que hasta ahora ofrece la LCD, incorporando los requerimientos que se derivan de la norma europea.

40.- Para evitar el solapamiento del régimen de la LCD sobre secretos empresariales y el de la Ley proyectada, la Disposición final primera ALSE modifica el artículo 13 de la LCD, que quedaría redactado del siguiente modo:

«Artículo 13. Violación de secretos.

Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación sobre protección de secretos empresariales».



41.- De este modo, se quiere desgajar del régimen de la LCD la regulación de la violación de secretos empresariales, que, no obstante, se considera un acto de competencia desleal y, por tanto, quedaría todavía comprendido dentro del ámbito material de aplicación de la LCD, por más que la ley reguladora de los secretos empresariales constituyera *lex specialis* frente a esta, y por tanto, de aplicación preferente.

42.- Así las cosas, si bien la obligada transposición de la Directiva precisa de la actuación del legislador nacional para incorporar al ordenamiento interno sus disposiciones y lograr la finalidad armonizadora a la que está orientada, cabe preguntarse si, visto el plano sobre el que incide, y dejando a salvo la libertad del prelegislador para establecer la vía para llevar a cabo dicha transposición, esta podría efectuarse sin necesidad de articular una nueva ley, introduciendo en las normas vigentes, particularmente en la LCD y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, las modificaciones que exija la incorporación de las disposiciones de la Directiva al ordenamiento interno.

43.- Según se explica en la MAIN, el grueso de la regulación sobre protección jurídica de los secretos empresariales se encuentra en el artículo 13 de la LCD que, en el plano sustantivo, configura(ba) las conductas consideradas ilícitas y sus presupuestos, y en el plano procesal se beneficia(ba) de las acciones de competencia desleal.

44.- Esta regulación, sin embargo –continúa precisando la MAIN-, deja en manos de los jueces y tribunales la tarea de dar respuesta a ciertas cuestiones, como la determinación de la naturaleza de la información susceptible de constituir objeto de un secreto empresarial, la delimitación entre secretos empresariales y saberes, habilidades y experiencias que forman parte del patrimonio intelectual y profesional propio de los trabajadores, el tratamiento del aprovechamiento de los secretos empresariales ajenos que se han incorporado indebidamente a productos y servicios, la calificación de la conducta de quien utiliza secretos empresariales ajenos adquiridos de terceros que los transmiten de forma ilícita, y las circunstancias en las que la obtención y comunicación de secretos empresariales ajenos deben quedar al margen de la ilicitud en atención a los objetivos y fines que tratan de alcanzarse de ese modo.

45.- Al mismo tiempo –sigue señalando la MAIN-, la regulación vigente presenta algunas carencias en relación con las medidas procesales adecuadas para proteger los secretos empresariales, tanto en la configuración de las acciones –especialmente en los casos en los que se ha verificado ya la utilización ilegítima-, como en los medios de preparación del



ejercicio judicial, particularmente como consecuencia de que no son aplicables las diligencias preliminares y medidas de aseguramiento de prueba específicas de las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y en la falta de una regulación procesal que preserve de modo eficaz la confidencialidad de los secretos empresariales durante la sustanciación de los procedimientos.

46.- La opción del prelegislador de incorporar en una nueva y específica ley las disposiciones de la Directiva se justifica en que *«[p]or una parte, la regulación de la directiva europea no tiene fácil encaje en la estructura de las dos leyes citadas (la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), cuya ordenación sistemática se vería alterada de insertarse en ellas el régimen sustantivo y procesal de protección de los secretos empresariales. Por otra parte, estos secretos merecen una regulación propia, como aquella de la que ya disponen otros derechos patrimoniales de propiedad industrial, como por ejemplo, las patentes, los diseños industriales, las obtenciones vegetales o las topografías de productos semiconductores»*.

47.- Sin discutir la realidad de tales afirmaciones y la bondad de los argumentos que han conducido al prelegislador a optar por una ley especial, no puede perderse de vista que con ello, y pese a trasladar a esta la regulación de la violación de los secretos empresariales, se produce todavía un cierto solapamiento normativo, en tanto que constituye un acto desleal que cae dentro del ámbito material de la LCD, y que puede producir, en contra del manifiesto objetivo del prelegislador, una mayor dispersión normativa e introducir un importante grado de inseguridad jurídica acerca de la eventual coexistencia de dos regímenes diferentes de protección, que habría de afectar a aspectos tan relevantes como el objeto y el alcance de la tutela dispensada, el objeto y contenido de las acciones de protección de los secretos empresariales, las medidas de reparación, el resarcimiento de los perjuicios, la legitimación, la prescripción o las diligencias preliminares, tanto mayor cuanto, por ende, ni la LCD ni la ley proyectada se desentienden de la regulación de la LEC, y cuando tanto una como otra se apoyan en determinados extremos, como en la regulación de las diligencias preliminares, en la Ley de Patentes.

48.- Junto a la opción de articular la transposición de la DSC a través de una ley especial se alza la posibilidad de llevarla a cabo utilizando los cuerpos normativos vigentes –la LCD y la LEC, especialmente–, introduciendo en ellos las disposiciones precisas para incorporar el régimen de protección de los secretos empresariales, tanto material como procesal,



establecido en la Directiva, y sin perjuicio de las eventuales remisiones a la ley procesal en la medida en que puedan o deban aprovecharse los conceptos, figuras, procedimientos e instituciones que en ella se contemplan. No puede olvidarse que el legislador ha ido adaptando la regulación de la ley procesal a los requerimientos de esta naturaleza impuestos por la normativa de propiedad industrial y de defensa de la competencia, como ha sucedido recientemente con la introducción de los artículos 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k) de la LEC, sobre el acceso a fuentes de prueba, introducidos por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.

IV

49.- Para concluir este apartado conviene hacer algunas consideraciones de orden terminológico y conceptual que afectan al título de la ley proyectada y a su objeto. Esta se intitula "Ley de Secretos Empresariales", mientras que la Directiva versa sobre "la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención utilización y revelación ilícitas".

50.- En el Considerando (14) de la Directiva se indica que el objeto de la protección lo constituyen los «secretos comerciales», concepto que incluye los conocimientos técnicos, la información empresarial y la información tecnológica. En el Considerando (1) identifica el concepto de «conocimientos técnicos» con la expresión anglosajona "*know how*", que en otros actos de la Unión, como el Reglamento (CE) núm 777/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado –hoy artículo 101 TFUE- a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (DO L 123, de 27.4.2004), se define como *«un conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que es: a) secreta, es decir, no de dominio público o fácilmente accesible; b) sustancial, es decir, importante y útil para la producción de productos contractuales, y c) determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad»*.

51.- El legislador europeo, al aludir al objeto de la protección, se refiere indistintamente a conocimientos técnicos -"*know how*", que comúnmente se traduce como "saber hacer"-, a información, información de valor no divulgada, información empresarial no divulgada, y a secretos comerciales,



si bien en su enunciado identifica estos con los conceptos “conocimientos técnicos” e “información empresarial no divulgada”. La cuestión no pasa de ser meramente terminológica, acaso de identificación conceptual, porque la Directiva define con claridad, como se verá, el objeto de la protección que dispensa. El uso del término “secretos comerciales”, con que se identifica el objeto de la tutela, responde a una no del todo correcta traducción del término inglés “*trade secrets*”, e induce a error en cuanto al verdadero objeto de protección, pues el calificativo “comercial” deja inmediatamente fuera del concepto a los secretos industriales, cuando la norma europea comprende también estos en su ámbito de protección, y no solo estos, sino también los «*datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado*» [Considerando (2)]; en definitiva, tanto las innovaciones tecnológicas como de naturaleza económica, financiera, organizativa, etc.

52.- El prelegislador ha optado, sin embargo, por acudir al término “secretos empresariales”, denominación que, como explica en la MAIN, se identifica mejor con el objeto de protección de la norma europea, y es más acorde al término con que se identifica la protección que se deriva del artículo 13.1 de la LCD, que alude, junto a “los secretos industriales” a otros “de cualquier otra naturaleza empresarial”, siendo este, por lo demás, el término que la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia utiliza para denominar el objeto de la tutela que ofrece el referido artículo 13.1 LCD. Por lo demás, el calificativo “empresarial”, que apunta a una conexión del secreto con la empresa –como expresamente se indica en el artículo 1.1 ALSE-, no es contradictorio con el ámbito donde la DSC sitúa el objeto de su protección y es coherente con la definición que recoge el artículo 1.1. ALSE, como tampoco debe verse inconciliable con el artículo 39.2 ADPIC del que, como a continuación se verá, toma los elementos para definir el secreto empresarial, pues aunque este precepto no menciona expresamente que la información a que se refiere es información relativa a la empresa, esta nota se ha de entender implícita, en una lectura conjunta de dicho precepto, del artículo 39.1 ADPIC y del artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la propiedad Industrial (CUP) de 20 de marzo de 1883.

53.- Si bien debe considerarse acertada la elección del prelegislador al utilizar la expresión “secretos empresariales”, cabría, no obstante, sugerir que el título de la ley fuera más expresivo de su verdadero objeto, incluyendo en su denominación el término “protección”, de modo semejante a “Ley para la protección de secretos empresariales”, más acorde, por lo demás, con la denominación de la Directiva que transpone, y con el



declarado objeto de la norma proyectada, tal y como se expresa en su artículo 1.1.

V. CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EL ARTICULADO DEL ANTEPROYECTO

a) Disposiciones generales. Objeto de la ley

54.- El artículo 1 ALSE, después de precisar cuál es el objeto de la ley, recoge en su apartado primero la definición de "secreto empresarial", y lo hace en idénticos términos a la definición contenida en el artículo 2.1) DSC, que a su vez está en la línea de la definición contenida en el artículo 39.2 ADPIC. Se garantiza así el cumplimiento del objetivo de armonización en punto a disponer de un concepto homogéneo de secreto empresarial que se construye con la confluencia de estos elementos: a) ser información secreta, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial precisamente por ser secreta; y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

55.- La jurisprudencia ya había acuñado un concepto de secreto empresarial en torno a estos elementos al interpretar el artículo 13.1 LCD, definiéndolo como "*[e]l conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar, evitando su divulgación*" (STS, Sala primera, de 21 de octubre de 2005, ECLI:ES:TS:2005:6410). También la doctrina de las Audiencias Provinciales ha construido un concepto de secreto empresarial en torno a los caracteres de falta de notoriedad, valor económico, actual o potencial, y adopción de medidas razonables para preservar o evitar la divulgación (cfr. SAP Barcelona, Sección 15ª, de 12 de junio de 2009, ECLI:ES:APB:2009:14922).

56.- Se deben hacer, no obstante, las siguientes consideraciones acerca de la definición de secreto empresarial que se recoge en el artículo 1.1 ALSE:



- a) El precepto mantiene la imprecisión de la noción “conocimiento general” de la información. Se mantiene la incógnita, por tanto, de donde se encuentra el límite del conocimiento tolerable para determinar el carácter secreto. El criterio para determinar cuándo la información no es generalmente conocida debería girar en torno a la existencia de un interés legítimo por mantenerla confidencial y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad, tal y como se infiere del Considerando (14) de la Directiva.
- b) La facilidad o no del acceso a la información debería concretarse conforme pautas que contengan criterios objetivos, y debe venir referida a los competidores, actuales o potenciales.
- c) El valor empresarial ha de entenderse referido a una ventaja competitiva, real y objetiva, actual o potencial, entendida como la probabilidad de que la obtención, utilización o revelación ilícitas de la información pueda perjudicar los intereses de la persona que ejerce legítimamente el control del secreto empresarial, menoscabando su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir, tal y como indica el Considerando (14) DSC.
- d) Al referirse a la adopción de medidas razonables para mantener el carácter secreto de la información [letra c) del artículo 1.1], debería atenderse a las circunstancias del caso, para facilitar su apreciación discrecional atendiendo a todas las concurrentes, sean de la naturaleza que fueren.

57.- El apartado segundo del artículo 1 precisa quién es el sujeto beneficiario de la protección, y frente a qué actos se dispensa.

58.- El artículo 2.2) de la Directiva define como poseedor de un secreto comercial a «*[c]ualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial*». El sustantivo “poseedor” es el que aparece en la definición del artículo 2.2) de la Directiva, en la traducción al castellano publicada en el Boletín Oficial del Estado.

59.- El término “poseedor” puede considerarse equivalente al anglosajón de “holder”, al francés de “detenteur” o al alemán de “Inhaber”. Esta traducción, que apunta al concepto de poseedor tal y como se considera desde el punto de vista civil, puede plantear ciertos problemas conceptuales cuando se traslada al ordenamiento jurídico español. Debe tenerse en cuenta que en algunos ordenamientos, como el alemán o el suizo, la posesión se identifica con todo señorío de hecho sobre una cosa, sin distinguir, por tanto, entre posesión y detentación, en línea con la tradicional figura germánica de la *Gewere* (cfr. par. 854 del Código Civil



alemán -BGB- y 919 del Código Civil suizo). Por tanto, aun cuando la posesión venga calificada de "legítima", se da cabida tanto al poseedor como al mero detentador, al poseedor de hecho y de derecho, y con independencia de la existencia o no de *animus possidendi* o *animus domini*.

60.- La cuestión trasciende del mero nominalismo, pues se trata de caracterizar al sujeto al que se reconoce el derecho a la protección conferida normativamente, el *ius prohibendi* que atribuye la norma. El concepto de "poseedor legítimo" comprendería, en relación con nuestro Derecho, tanto al poseedor natural como al poseedor civil (artículo 430 del Código Civil -CC-); al poseedor civilísimo (cfr. artículo 440 CC); al poseedor en concepto de dueño y al que posee en concepto distinto del de dueño (artículo 442 CC); al poseedor mediato y al poseedor inmediato (conforme a la distinción que cabe derivar del artículo 432 CC); y al poseedor en nombre propio y al poseedor en nombre ajeno -como representante del poseedor o como servidor de la posesión- (cfr. artículo 431 CC).

61.- Los Considerandos (2), (3) y (4) y el artículo 2.2) de la Directiva no parecen permitir, sin embargo, que la protección que dispensa tenga una esfera tan amplia. De su lectura cabe colegir que el sujeto beneficiario de la protección es aquel que está en disposición de determinar de forma efectiva el alcance y la eficacia comercial del conocimiento técnico y la información empresarial en que consiste el secreto, y, en consecuencia, el alcance de la ventaja competitiva que le es inherente, en una recta interpretación de la expresión «*ejercer el control*», que aparece mejor situada en la órbita del creador o innovador empresarial, de quien, en definitiva, actúe en el tráfico económico ostentando un papel relevante en el mercado por razón del secreto empresarial. Conforme a esta idea, quedarían, pues, al margen de la protección el representante del poseedor, el servidor de la posesión, e incluso el poseedor inmediato como mero detentador del secreto por cuenta de otro, pero no se excluye abiertamente al licenciatario, al que expresamente aludía la Explicación del Proyecto de Directiva que acompañaba la versión inicial de la misma, y al que el artículo 9.1 ALSE contempla entre los legitimados para el ejercicio de las acciones de defensa del secreto empresarial.

62.- El prelegislador ha optado por acudir al término "titular legítimo" para delimitar el sujeto beneficiario de la protección, vinculando tal titularidad al secreto empresarial, y esta elección no resulta inadecuada en la medida en que responde a la idea de poder de disposición o posición de dominio sobre el secreto empresarial en el sentido que se acaba de exponer, conforme al ámbito subjetivo de la tutela que otorga la Directiva.



63.- El precepto proyectado no descende, sin embargo, a definir el sujeto infractor, en los términos que se contienen en el artículo 2.3), que considera como tal a *«[t]oda persona física o jurídica que haya obtenido, utilizado o revelado de forma ilícita un secreto comercial»*. Esta definición, sin embargo, se incorpora después en el artículo 4 LSE, al regular con carácter general la defensa de los secretos empresariales.

64.- El apartado tercero de este artículo 1 ALSE dispone que la *«[p]rotección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho de negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente»*.

65.- El precepto incorpora al ordenamiento interno lo dispuesto en el artículo 1.2 d) DSC, que deja a salvo la autonomía de los interlocutores sociales y su derecho a celebrar convenios colectivos, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho y las prácticas nacionales, y las previsiones del apartado tercero del artículo 1 DSC, que establece que *«[N]ada de lo dispuesto en la presente Directiva podrá invocarse para restringir la movilidad de los trabajadores. En particular, en lo que respecta al ejercicio de dicha movilidad, no se podrá invocar la presente Directiva para: a) limitar el uso por parte de los trabajadores de aquella información que no constituya un secreto comercial tal y como se define en el artículo 2, punto 1; b) limitar el uso por parte de los trabajadores de la experiencia y las competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional; c) imponer a los trabajadores restricciones adicionales en sus contratos de trabajo distintas de las restricciones impuestas en virtud del Derecho de la Unión o nacional»*.

66.- Los señalados preceptos de la Directiva han de ponerse en relación con el artículo 3.1 b) DSC, conforme al cual se considera lícita la obtención de un secreto comercial cuando se realice en el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho de la Unión y el derecho o las prácticas nacionales; y con el artículo 5 c) DSC, que deja fuera de la protección los supuestos en los que la presunta obtención, utilización o revelación del secreto haya tenido lugar como consecuencia de haberlo



puesto los trabajadores en conocimiento de sus representantes en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de sus funciones de conformidad con el derecho de la Unión o nacional, siempre que tal revelación fuera necesaria para tal ejercicio. Esta última disposición se traslada, por su parte, al artículo 2.3 c) ALSE, que incluye entre las actividades lícitas la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial tales supuestos.

67.- Estos preceptos han de ponerse a su vez en relación, por una parte, con el artículo 153.1 e) TFUE –promoción de la información y consulta de los trabajadores-, con los artículos 27 y 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) –derechos de información y consulta y derechos de negociación colectiva-, con la **Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea y, en el plano interno, con los artículos 64 y 65 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores -ET, en lo sucesivo-); y por otra parte, con el artículo 45 TFUE –libre circulación de los trabajadores- artículos 10.1 y 35 de la Constitución, los artículos 39 a 41 del ET, el artículo 15 CDFUE el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 6 y siguientes del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales.**

68.- Se trata de una zona de confluencia de distintos derechos e intereses dignos de protección –la información y consulta en el marco de la representación y negociación colectiva, la libre circulación de los trabajadores, la movilidad laboral y el derecho al trabajo mismo, y el derecho sobre el bien inmaterial que constituye el secreto empresarial y su protección frente a actos que lo vulneren en detrimento de la ventaja competitiva que comporta- cuya delimitación, en función del peso específico de cada uno en el marco jurídico general en que se desenvuelven y en su relación con los demás, y sobre la base de que no constituyen derechos absolutos e intereses incondicionados e ilimitados, no resulta fácil de articular.

69.- Si bien la prevalencia de los derechos de información y consulta de los trabajadores sobre el interés legítimo del titular del secreto empresarial es fácilmente reconducible al marco del ejercicio de los derechos sociales y de la representación y negociación colectivas –y así se desprende de los



artículos 5 c) DSC y del artículo 2.3 c) ALSE-, la confluencia del derecho al trabajo, la libre circulación de los trabajadores, la utilización por parte de estos de la experiencia, competencias y conocimientos adquiridos (el comúnmente denominado "*skill and knowlegde*"), y el derecho del titular del secreto empresarial y el haz de facultades que confiere, no ofrece perfiles nítidos que permitan establecer apriorísticamente reglas más allá de las contenidas en las disposiciones de la Directiva y del Anteproyecto de Ley arriba indicadas.

70.- Conviene, empero, detenerse en algunas consideraciones al hilo de los distintos supuestos en los que en la práctica puede darse esa interacción, bajo el presupuesto –fácilmente contrastable- de que numerosos casos de utilización y revelación ilegítima de secretos empresariales se producen en el marco de las relaciones laborales, bien durante su desarrollo, bien a su extinción, y asumiendo lo espinoso de la materia.

- a) El deber de reserva o confidencialidad del trabajador durante la relación laboral es consustancial al deber de buena fe que debe presidir las relaciones laborales [artículos 5 a) y 54.2 d) ET] y al deber de no hacer competencia desleal al empresario, independientemente de que medie o no pacto a tal efecto (artículo 21.1 ET). En este sentido, lo relevante no es tanto el resultado obtenido sino la conducta empleada, por cuanto la interdicción pesa sobre todo aquel comportamiento del trabajador –y en general, de aquellos vinculados por una relación fiduciaria con el empresario- que se aleje del estándar de conducta que es exigible conforme al principio de buena fe.
- b) Debe tenerse en cuenta que el deber de actuar con arreglo al principio de buena fe se extiende más allá de la extinción de la relación con el empresario, y con arreglo al mismo (artículo 7.1 CC) habrá de valorarse la conducta consistente en la utilización o revelación de la información empresarial lícitamente obtenida, pero ponderando adecuadamente dicho deber y el derecho al trabajo y a la libertad de trabajo constitucionalmente consagrado. La obligación de confidencialidad, y más si se concibe permanentemente, puede ser inconciliable con el derecho a la libertad de trabajo.
- c) El acervo personal y profesional del trabajador –experiencia, conocimientos y competencias- adquirido durante el desarrollo de la relación con el empresario es distinto e independiente del secreto empresarial, si bien no será fácil identificar cuándo se está ante uno y otro. Como regla de base ha de considerarse que, so pena de limitar indebidamente los derechos consagrados en los artículos 10.1 y 35



- CE, el trabajador ha de estar autorizado a poner los conocimientos y experiencia adquiridos durante el tiempo que duró su relación con el empresario al servicio de otro empresario una vez extinguida la relación con el anterior (cfr. STS, Sala Primera, de 24 de noviembre de 2006, ECLI:ES:TS:2006:7599).
- d) En la aplicación de dicha regla, cabe considerar que integran el acervo del trabajador aquellos conocimientos que, incluso recayendo sobre la información empresarial, las técnicas, los procedimientos, el *know how* o los conocimientos técnicos capaces de integrar el concepto de secreto empresarial, se encuentran tan estrechamente vinculados a la experiencia, capacidad y conocimientos del trabajador que, de no poder utilizarse, se impediría o limitaría excesivamente el desarrollo de su actividad profesional, y por ende los derechos consagrados en los artículos 10.1 y 35 CE.
 - e) Los pactos de no competencia o permanencia regulados en el artículo 21.2 y 4 ET protegen un interés no estricta y únicamente anudado al secreto empresarial, sino que amparan también el interés del empresario de que el trabajador que a lo largo de la permanencia en la empresa haya adquirido una experiencia, competencias o capacitaciones, no ponga las mismas al servicio de competidores. Tales pactos de confidencialidad, sin embargo, no deberían incidir en la posibilidad de que el trabajador utilice el bagaje de experiencia, conocimientos y competencias adquirido durante el tiempo que prestó servicios al empresario.
 - f) Como epítome de lo anterior, sería conveniente que el prelegislador ofreciera pautas normativas para identificar lo más objetivamente posible la información y los conocimientos técnicos que integran el concepto de secreto empresarial frente los conocimientos, experiencias y competencias del trabajador sobre los que no ha de pesar el deber de reserva, para lo cual cabría considerar como criterio diferenciador la individualidad propia de estos conocimientos y competencias, como entidad objetiva distinta de los conocimientos técnicos y la información de la empresa, y atender a su vinculación a la esfera personal y profesional del trabajador y a la eventual afectación de su desarrollo profesional.

b) Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales

71.- El artículo 2 ALSE, que abre su Capítulo II, determina cuándo la obtención, la utilización y la revelación de secretos empresariales se



considera lícita, en tanto que el artículo 3 describe las conductas infractoras.

72.- El Anteproyecto sigue la metodología de la Directiva y, como esta, prescinde de definir qué debe entenderse por obtención, utilización y revelación de los secretos empresariales, lo que permite considerar que el prelegislador, como el legislador europeo, ha querido dotar a dichos términos de la mayor amplitud posible, haciendo depender de las circunstancias en las que se desarrollan tales conductas su carácter lícito o ilícito.

73.- Conforme al artículo 2.1 ALS –que reproduce casi en su literalidad el artículo 3.1 DSC-, la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considerará lícita cuando se realice por alguno de los siguientes medios: a) el descubrimiento o la creación independientes; b) a través de la comúnmente denominada ingeniería inversa (es decir, a través de la observación, el estudio, el desmontaje o el 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 ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial); c) el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con la legislación y prácticas vigentes; y d) cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluida la transferencia, cesión o licencia contractual del secreto empresarial. El apartado segundo del mismo artículo dispone que *«[l]a obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se considerarán lícitas en los casos en los que la ley lo exija o permita»*.

74.- El prelegislador, al determinar las conductas lícitas, se ha ajustado en términos generales a las disposiciones de la Directiva. Sin perjuicio de ello, cabe sugerir, como mejora técnica, que al referirse a la ingeniería inversa recoja en su literalidad los términos de la Directiva, que condiciona la licitud a no *«[e]star sujeto a ninguna obligación jurídicamente válida»* que le impida obtener de este modo el secreto empresarial.

75.- Por otra parte, tal y como indica el Considerando (18) de la Directiva, la consideración de la obtención del secreto como lícita, cuando venga impuesta o permitida por la ley, se debe entender sin perjuicio de cualquier obligación de confidencialidad relativa al secreto empresarial o de cualquier restricción relativa a su utilización que el Derecho de la Unión o el nacional



impongan al destinatario o a la persona que obtiene la información. Sería conveniente que tal prevención quedara incorporada a la norma proyectada.

76.- A continuación, el apartado tercero de este mismo artículo recoge los actos de obtención, utilización o revelación de los secretos empresariales que quedan al margen de las acciones y de las medidas de protección que dispensa la Ley. Son las excepciones que se contienen en el artículo 5 de la Directiva, inmediatamente después de describir en el artículo anterior las conductas ilícitas. El prelegislador ha optado por incluir estas conductas a continuación de las conductas lícitas, seguramente con el designio de evitar su caracterización como excepciones frente a las conductas ilícitas, que podría conducir a una interpretación restrictiva de aquellas conductas –lo que ciertamente sería coherente con su carácter de excepción–, contrariamente a la finalidad que parece perseguirse de dotarlas de la mayor dimensión posible.

77.- Según indica el Considerando (19) de la Directiva, la protección de los secretos empresariales no ha de restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, que incluye la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, tal como refleja el artículo 11 de la CDFUE, en particular en lo que respecta al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes periodísticas. El artículo 2.3 a) del ALSE deja fuera de la protección que dispensa la Ley la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que ha tenido lugar en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación.

78.- A este respecto cabe hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, ha de incidirse en que, por imperativo de los principios de autonomía y de primacía del ordenamiento jurídico de la UE (cfr. STJUE C-26/62, Van Gend & Loos, EU:C:1963:1), el objeto y el alcance de la tutela del derecho a la libertad de expresión e información se han de medir con arreglo a los cánones que se derivan de su regulación en la CDFUE y en el CEDH, y de la interpretación de los tribunales supranacionales, del TEDH y del TJUE, antes que de su consideración de derecho fundamental constitucionalmente consagrado y de los parámetros de tutela establecidos por la jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, no cabe aplicar estándares nacionales de protección de derechos fundamentales de forma que quede afectado el nivel de protección previsto por la Carta, según su interpretación por el Tribunal de Justicia, y la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión. (cfr. STJUE C-399/11, de 26 de febrero de 2013, Melloni, ECLI:EU:C:2013:107).



79.- En esta línea debe tenerse en cuenta que en el ordenamiento de la Unión y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia los derechos consagrados en el artículo 11 de la CEDH se enfrentan no solo con derechos de la personalidad, sino con otros derechos igualmente reconocidos en el Derecho de la Unión, y particularmente, en lo que ahora interesa, con derechos y libertades económicas –y no se olvide que la protección de los secretos empresariales comporta la protección en el mercado frente a los competidores–, con los que ha de realizarse la oportuna ponderación, con el pertinente juicio de necesidad y de proporcionalidad, en atención al contenido esencial de los derechos en liza y los bienes y objetivos protegidos por el Derecho.

80.- La amplitud con que concibe la Directiva el derecho a la libertad de expresión y la libertad de información se explica a partir del papel prevalente que ostentan, en tanto que se encuentran vinculados al interés general y tienen un valor esencial en la libre formación de la opinión pública y en el pluralismo de la sociedad. Este carácter prevalente se reconoce tanto en las resoluciones del Tribunal de Justicia (vid. STJUE C-112/00, de 12 de junio de 2003, as. Schmidberger, ECLI:EU:C:2003:333), como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (*vide*, entre otras, sentencias de 23 de abril de 1992, caso Castell c. España, y 29 de febrero de 2000, caso Fuentes Bobo, c. España), y, en sede interna, en las del Tribunal Constitucional (cfr. SSTC 29/2009, de 26 de enero, ECLI:ES:TC:2009:29, y las que en ella se citan) y del Tribunal Supremo (STS de 6 de julio de 2017, ECLI:ES:TS:2017:2675, entre las más recientes).

81.- El prelegislador ha trasladado esa amplitud a la ley de transposición de la Directiva. Sin embargo, pese a su aparente carácter absoluto, y aun desde la prevalencia de los derechos declarados en el artículo 11 de la Carta, no debería de entenderse ajena a la pertinente ponderación de los derechos en juego y al pertinente test de proporcionalidad, especialmente en los supuestos en los que la información no se ha obtenido por medios lícitos. El problema de aplicación que siempre conlleva esa ponderación se ve sin embargo incrementado por la dificultad de identificar la fuente de la información, dada la reserva sobre ella consustancial al ejercicio del derecho de información, y por la dificultad, por tanto, de articular respecto de aquel que ha obtenido ilícitamente la información posteriormente divulgada las medidas, procedimientos y recursos previstos en la Ley.

82.- Conforme a la letra b) de este tercer apartado del artículo 2, quedan al margen de la protección los actos de obtención, utilización o revelación de



secretos empresariales que hayan tenido lugar con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal. Se trata, por tanto, de proteger el interés general mediante la denuncia de irregularidades o actividades ilegales (*whistleblowing*). En su versión inicial, el correlativo precepto de la Propuesta de Directiva exigía que la obtención, utilización o divulgación del secreto fueran necesarias para dicha revelación, exigencia esta que finalmente fue suprimida por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. En el Considerando (20) de la Directiva se precisa que la protección de los secretos empresariales no debe ampliarse a los casos en que la revelación sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, irregularidad o actividad ilegal *que guarden relación directa con dicho secreto comercial*, inciso este último que sería conveniente trasladar a la norma proyectada, por cuanto sirve para delimitar el ámbito del supuesto de exclusión de la protección de que se trata.

83.- Y en paralelo a este supuesto se encuentran los casos de obtención, utilización y divulgación de secretos empresariales con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por la ley [letra d) del artículo 2.3 ALSE y artículo 5 DSC], contemplando el prelegislador específicamente los supuestos de cumplimiento de normas que exijan la comunicación de la información a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de estas, y la aplicación de normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas, en virtud de las prerrogativas legalmente conferidas, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades.

84.- El artículo 3 regula, bajo este título, la violación de secretos empresariales. Para mantener una correlación con el enunciado del artículo anterior, y respetar el del artículo 4 DSC, parece más adecuado intitular el artículo bajo el enunciado de "*Obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos empresariales*".

85.- El precepto responde al contenido y estructura del artículo 4 de la Directiva, y con arreglo al mismo, considera ilícita la obtención de secretos empresariales sin consentimiento del titular mediante el acceso, apropiación o copia no autorizada de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir, y cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.



86.- Conforme a su párrafo segundo, la utilización o revelación de un secreto se considera ilícita cuando, sin el consentimiento de su titular, i) las realice quien haya obtenido el secreto de forma ilícita; ii) haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial; o iii) haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

87.- En el apartado tercero se contemplan, también como actividades ilícitas –y en los mismos términos que el artículo 4.4 DSC-, la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita.

88.- Y en el apartado cuarto –que reproduce el artículo 4.5 DSC- se califica de ilícita la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines, cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita; recogiendo a continuación la definición de “mercancías infractoras” que se contiene en el artículo 2.4) de la Directiva.

89.- Es importante retener que el texto final de la Directiva, a diferencia del Proyecto inicial, no establece un elemento subjetivo determinado cuando se trata de la obtención, utilización o divulgación del secreto de manera originaria, suprimiendo de esta forma la exigencia de la concurrencia de negligencia grave o de actuación “de forma deliberada” que para estos actos preveía el Proyecto de Directiva. Para el caso de los receptores de secretos comerciales se mantiene sin embargo el elemento subjetivo previsto en el Proyecto de Directiva (“*que supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso*”), lo mismo que para los actos de explotación. También para la acción de indemnización de daños y perjuicios se mantiene el mismo elemento subjetivo (que el infractor «*[s]upiera o debiera haber sabido que se estaba involucrando en la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial*», artículo 14.1 DSC); y tratándose de trabajadores, se modula la responsabilidad por daños y perjuicios cuando no hubiesen actuado de forma intencionada (artículo 14.2 DSC), previéndose asimismo el ejercicio de las acciones frente a quienes en el momento de la utilización o revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no debían haber sabido que el secreto comercial se había obtenido de una persona que lo utilizaba o revelaba ilícitamente –es decir, frente a quien ha actuado de buena fe-, para articular en estos casos la



indemnización como medida alternativa [artículo 13.3 a) y Considerando (29) DSC].

90.- El prelegislador traslada este sistema, no exento de cierta complejidad, a los artículos 3, 4 y 5.1 f) y 7 ALSE. En la obtención originaria se mantiene la ausencia de un elemento subjetivo determinado que caracterice la conducta, si bien del análisis del conjunto normativo permanece la duda de si queda excluido o no el acceso fortuito o casual, y si en cualquier caso es necesario un elemento cognoscitivo, volitivo o intencional, o un determinado grado de culpa o negligencia. Este elemento subjetivo es necesario, sin embargo, para la ilicitud de la obtención, la utilización o revelación del secreto no originarias, y para los actos de explotación de mercancías infractoras; pero no está exento de responsabilidad quien obtiene, utiliza o revela el secreto de buena fe, si bien en este caso con la particularidad de articularse la indemnización como medida alternativa [artículos 12.3 DSC y 4 y 5.7 ALSE]. Por otra parte, la acción indemnizatoria se vincula a una responsabilidad de carácter netamente subjetivo, exigible bien a título de dolo, bien de culpa [artículos 14.1 DSC y 5.1 f) ALSE], lo que aparentemente sería predicable tanto de las conductas originarias como de las no originarias, si bien sería conveniente que este extremo quedara clarificado en la Ley proyectada.

c) Acciones de defensa de los secretos empresariales

91.- El artículo 4 ALSE, que abre su Capítulo III, contiene un precepto meramente descriptivo de las acciones frente a los infractores de los secretos empresariales y de la tutela que cabe dispensar frente a quienes denomina "*terceros adquirentes de buena fe*", entendiéndose como tales a quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto directa o indirectamente de un infractor.

92.- La referencia a los terceros adquirentes de buena fe no resulta del todo adecuada. Se ha buscado una correlación con la protección civil del tercer adquirente, si bien en este caso la protección no es completa, sino tan solo limitada, en el sentido de posibilitar que, a su instancia, pueda ser mantenido en la posesión del secreto empresarial a cambio de indemnizar al titular legítimo. Por otra parte, el empleo del término "tercer adquirente" puede resultar equívoco e inducir a error, pues quien ha obtenido de un infractor el secreto empresarial no es propiamente un tercero, salvo que se entienda referida dicha condición frente al titular legítimo. Parece más aconsejable ceñirse a los términos de la Directiva, y eludir la expresión



“tercer adquirente de buena fe”, contemplando la tutela del titular legítimo frente a quien, en el momento de la utilización o revelación no sabía o, en las circunstancias del caso, no hubiera debido saber que había obtenido el secreto de una persona que lo utilizaba o revelaba ilícitamente.

93.- El artículo 5 contiene el catálogo de acciones civiles frente a la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales. Estas pueden tener por objeto: a) la mera declaración de la obtención, utilización o revelación ilícita; b) la cesación o, en su caso, la prohibición de los actos ilícitos; c) la aprehensión y recuperación de las mercancías infractoras y de los medios destinados únicamente a su producción, bien para su modificación con objeto de eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras o que los medios estén destinados únicamente a su producción, bien para su destrucción, bien para su entrega a entidades benéficas; d) la remoción, con la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales sustancias, ficheros electrónicos o cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso, su destrucción total o parcial; e) la atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante; f) la indemnización de daños y perjuicios; y g) la publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 11 ALSE.

94.- El artículo analizado se completa con las siguientes disposiciones:

- i) La ejecución de las medidas de aprehensión de las mercancías infractoras, la remoción y la publicación de las sentencias a expensas del infractor, salvo que por excepción haya motivos para que deba ser de otro modo, y sin perjuicio del derecho a la indemnización de daños y perjuicios que pueda corresponder al demandante (apartado 2 del artículo 5 ALSE y artículo 12.4 DSC);
- ii) La adopción de las medidas atendiendo a su proporcionalidad y las circunstancias del caso, y entre ellas las que se detallan en el apartado 3 del artículo 5 ALSE, que recoge las descritas en el artículo 13.1 DSC;
- iii) La duración suficiente de la cesación y prohibición ordenada en la sentencia para eliminar cualquier ventaja competitiva o económica que el infractor hubiera podido extraer de la actuación ilícita, y la finalización de los efectos de tales medidas cuando la información en cuestión deje de constituir un secreto empresarial por causas que no puedan atribuirse directa o indirectamente al infractor



- condenado (apartados 4 y 5 del artículo 5 ALSE y apartados primero, último inciso, y segundo del artículo 13 DSC);
- iv) La articulación de la indemnización sustitutoria en el caso de los terceros adquirentes de buena fe (apartado 7 del artículo 5 ALSE y apartado tercero del artículo 13 DSC).

95.- Cabe advertir que el prelegislador no ha incorporado al texto proyectado las previsiones sobre la proporcionalidad de las medidas, procedimientos y recursos y sobre el abuso procesal contenidas en el artículo 7 de la Directiva, como tampoco la obligación general establecida respecto de ellas en el artículo 6 DSC, conforme al cual las medidas, procedimientos y recursos previstos serán justos y equitativos, no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados, y serán efectivos y disuasorios.

96.- Este mandato general se proyecta y se concreta en las disposiciones que específicamente regulan las acciones de tutela y las medidas objeto de las mismas, así como en el conjunto de reglas procesales que han de regir los procedimientos a través de los cuales se ventilen tales acciones y pretensiones. Por otra parte, la reacción frente a las pretensiones de tutela manifiestamente infundadas o abusivas se puede entender cabalmente colmada con el artículo 247 LEC, que impone el respeto a las reglas de la buena fe procesal y prevé la imposición de multas por su incumplimiento. No obstante, debería considerarse, junto con el interés público que representa el proceso, el interés particular de quien ha sido objeto injustificadamente del ejercicio malicioso o abusivo de las acciones de protección del secreto empresarial, y prever la difusión de la resolución que inadmita la pretensión ejercida de forma abusiva o de mala fe, tal y como autoriza el apartado segundo del artículo 7 de la Directiva.

97.- Al contemplar, entre las diferentes medidas posibles, la atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante [letra e) del apartado primero del artículo 5 ALSE], el precepto proyectado precisa que en tales casos el valor de las mercancías entregadas se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. En cambio –termina diciendo el precepto–, si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.

98.- No puede soslayarse que la determinación del valor de las mercancías infractoras no siempre y en todo caso será posible durante el proceso, en el curso del cual deberá establecerse el perjuicio irrogado al demandante y la



cuantía de la indemnización, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 219 de la LEC. De ordinario, y salvo que se hubiesen adoptado medidas cautelares, la entrega de las mercancías infractoras al demandante tendrá lugar en ejecución de sentencia, momento en el que cabrá valorarlas a efectos de imputar su valor a la indemnización debida. El prelegislador debería tener presente que la sentencia que declare la conducta ilícita, atribuya en propiedad las mercancías infractoras al actor y condene a una indemnización de daños y perjuicios, deberá tener en cuenta esta circunstancia, y fijar con claridad las bases para la determinación del importe de la indemnización, con la imputación del valor de las mercancías entregadas, acudiendo en su caso a estos efectos a los mecanismos que se articulan en los artículos 712 y siguientes de la LEC, o estableciendo en la misma sentencia las bases para fijar el valor de las mercancías.

99.- Las previsiones relativas a la publicación y difusión de la sentencia han de conectarse, por una parte, con la necesidad de preservar la confidencialidad del secreto empresarial, en los términos previstos en el artículo 11 ALSE –que, como se verá, incorpora las disposiciones del artículo 9 de la Directiva, relativo a la preservación de la confidencialidad de los secretos empresariales durante el proceso judicial, así como del artículo 15 de la misma, referido a la publicación de las resoluciones judiciales-; y por otro, con la preservación de otros derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal.

100.- A estos efectos, el artículo 9.2 c) DSC, que se reproduce en el artículo 11.2 c) ALSE, prevé, entre las medidas para preservar la confidencialidad de los secretos empresariales durante el proceso, la consistente en poner a disposición de toda persona que no esté incluida en el limitado número de personas a las que se restringe el acceso a los documentos, vistas y grabaciones del proceso una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan secretos comerciales.

101.- El artículo 15 DSC, después de contemplar posibilidad de que los tribunales ordenen la publicación total o parcial de la resolución, a instancia del actor y a expensas del infractor, y de incidir en la necesidad de que esa medida preserve la confidencialidad de los secretos comerciales conforme a lo dispuesto en el artículo 9, somete su adopción al pertinente juicio de proporcionalidad, así como la justificación de la medida al posible perjuicio que pudiera ocasionar a la intimidad y reputación del infractor. Paralelamente, el artículo 9.4 sujeta el tratamiento de datos de carácter personal a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE, previsión que ha de



entenderse referida al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en vigor a partir del 25 de mayo de 2018, de acuerdo con el art. 99.2 del Reglamento; en lo sucesivo, RGPD). Estas disposiciones se han incorporado a la letra g) del apartado primero y al apartado tercero del artículo 5 ALSE, y a los apartados segundo y tercero del artículo 11 ALSE, respectivamente.

102.- Como es sabido, el principio de publicidad de las actuaciones judiciales y de las sentencias dictadas por los Tribunales se encuentra consagrado en el artículo 120 CE, en el artículo 6.1 CEDH y en el artículo 47 CDFUE, cuya función, según han precisado el Tribunal Constitucional (cfr. STC 96/1987, de 10 de junio, ECLI:ES:TC:1987:96) y el TEDH (vid. STEDH de 8 de diciembre de 1983, caso Pretto y otros), es, por una parte, proteger a las partes de una justicia sustraída al control público, y por otra mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, siendo una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho. El artículo 24.2 CE ha otorgado a los derechos vinculados a la exigencia de la publicidad de las actuaciones judiciales el carácter de derecho fundamental, lo que a nivel supranacional se consagra en el artículo 6.1 CEDH y en el artículo 47 CDFUE.

103.- La publicidad de las sentencias, como la publicidad de las actuaciones judiciales, no responde a un principio absoluto, sino que se encuentra sujeta a las limitaciones impuestas por la ley, tal y como se deriva de los artículos 232 y 235 *bis* LOPJ. Los límites del carácter público de las sentencias vienen impuestos por la necesidad de preservar otros derechos constitucionalmente reconocidos, específicamente el derecho al honor y a la intimidad, o el derecho a la protección de datos de carácter personal, en este caso conforme a los principios de adecuación, pertinencia, proporcionalidad, exactitud y, en fin, de calidad de los datos que informan este derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el artículo 5.1 del RGPD.

104.- En la conciliación del principio general de publicidad y de los derechos constitucionalmente reconocidos que pueden verse afectados se encuentra la regla general contenida en el artículo 235 *bis* LOPJ, que impone la disociación de los datos de carácter personal que contuvieran las sentencias y el pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de



las víctimas o perjudicados, cuando proceda; con la prevención de que en todo caso habrán de adoptarse las medidas necesarias para evitar que las sentencias y el resto de resoluciones dictadas en el seno del proceso puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

105.- En similares términos, el artículo 3.2 del Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, aprobado por Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, establece que *«[s]e podrá restringir el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas, cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas dignos de especial tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, y, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes»*.

106.- Ahora bien, los límites a la publicidad de las sentencias no deben a su vez entenderse con carácter absoluto, sino que han de cohererse con otras previsiones del ordenamiento jurídico, en particular, las contenidas en la LOPD, que por remisión del artículo 236 *bis* LOPJ rige con carácter general el tratamiento de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia. Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2.a) LOPD, el acceso al texto de la sentencia puede comprender aquellos datos personales contenidos en ella cuya cesión, aún sin consentimiento del interesado, esté autorizado por la ley; con respeto siempre, claro está, a los principios inspiradores de la regulación del derecho a la protección de datos de carácter personal contenidos en el artículo 4 LOPD y en el artículo 5.1 del RGPD, y en particular el de minimización de los datos recogido en el 4.1 LOPD, que exige que los datos personales objeto del tratamiento o cesión sean *«adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas»*.

107.- En las resoluciones judiciales que resuelven las acciones de protección de los secretos empresariales, el principio general de publicidad, a través del que, además de los intereses generales del proceso, se satisface el interés del titular legítimo lesionado por la conducta infractora y se garantiza la efectividad misma de la tutela impetrada, se ve atemperado por la necesidad de preservar la confidencialidad del secreto, pues a través de ella se asegura también la efectividad de la tutela de los legítimos intereses del titular del secreto empresarial. Desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva se justifica, por tanto, la publicidad parcial del texto de la sentencia y la eliminación u ocultación de los pasajes



que contengan información que pueda constituir secreto empresarial [artículos 5.1 g) y 11.2 c) ALSE y 9.2 c) DSC].

108.- También desde el punto de vista de la tutela judicial, la salvaguarda del interés legítimo del titular del secreto empresarial puede exigir que la publicidad de la sentencia alcance a la información relativa al infractor que pudiera conducir a la identificación de una persona física, en cuyo caso, al juicio de proporcionalidad necesario para adoptar la medida de la publicación de la sentencia (artículo 5.3 ALSE y 15.3 DSC) se ha de unir la adecuada ponderación del derecho a la tutela judicial y el derecho al honor y a la intimidad del infractor condenado (artículo 5.3, segundo párrafo, ALSE, y artículo 15.3, segundo párrafo, DSC).

109.- Esta ponderación es también necesaria cuando están afectados otros derechos fundamentales, como el de autodeterminación informativa consagrado en el artículo 18.4 CE y en el artículo 8 CDFUE. La preservación de este derecho en las sentencias dictadas por los órganos judiciales a través de la disociación de los datos no debe entenderse como absoluta, y no impide su excepción, no solo cuando por disposición legal se autorice la cesión de los datos sin consentimiento del interesado, o cuando la propia ley disponga el acceso y la publicidad sin disociación de los datos (como sucede, por ejemplo, en la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal), sino también cuando así venga impuesto por la salvaguarda de un interés que deba considerarse prevalente, tras el pertinente juicio de proporcionalidad.

110.- En otro orden de cosas, el apartado sexto de este artículo 5 contempla la fijación en la sentencia, a instancia del actor, de una indemnización coercitiva a favor del demandante, adecuada a sus circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia, y cuyo importe se acumulará al que corresponda percibir al demandante con carácter general. Se prevé asimismo que al solicitarse la ejecución se pueda pedir su ampliación a los sucesivos incumplimientos, en los términos previstos en el artículo 578 de la LEC.

111.- El precepto es reflejo del contenido en el apartado cuarto del artículo 74 de la Ley de Patentes, que dispone: *«Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le*



corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil». La indemnización coercitiva que se contempla en el precepto proyectado debería vincularse a las acciones de cesación o prohibición, y a aquellas cuya ejecución comporta una prestación, un hacer o un no hacer, por parte del infractor condenado, excluyéndose, por tanto, las acciones indemnizatorias, respecto de las cuales se ha de considerar que los intereses por la mora procesal previstos en el artículo 576 LEC cumplen tal función resarcitoria y coercitiva.

112.- El artículo 6 ALSE se intitula "Cálculo de los daños y perjuicios". En él, el prelegislador se ha limitado a reproducir lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Directiva, que obliga, al fijarse la indemnización de los daños y perjuicios, a tener en cuenta todos los factores pertinentes, como los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido la parte perjudicada, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto empresarial. Con carácter alternativo, se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el periodo en el que la utilización podría haberse prohibido. El artículo 6 ALSE se cierra con un apartado segundo, que dispone que *«[e]n relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios será de aplicación lo dispuesto en los artículos 73 y 74.5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes».*

113.- Se advierte que el prelegislador, en línea con la Directiva, ha incluido entre los factores que han de tenerse en cuenta para fijar la indemnización el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor. De este modo, prescinde de configurar una acción autónoma de enriquecimiento injusto, tal y como hace el artículo 32.6º LCD, que contrae su ejercicio a los casos en los que la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada en un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

114.- La opción del prelegislador supone renunciar a articular la acción de enriquecimiento injusto, tal y como ha sido configurada jurisprudencialmente, de forma independiente a la acción de indemnización de daños y perjuicios, independencia y autonomía que, sin embargo, está



doctrinal y jurisprudencialmente aceptada, y se contempla en ciertos cuerpos normativos, como en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia (artículos 28 y 29). La autonomía de la acción de enriquecimiento respecto de la de indemnización de daños y perjuicios significa que una y otra están sometidos a distintos presupuestos –y entre otros, la concurrencia de dolo o culpa, que no es exigible en la acción de enriquecimiento-, con la posibilidad de ejercitarse una y otra de forma alternativa, sobre la base de su distinto fundamento, pues mientras la acción indemnizatoria, bien con base en la responsabilidad contractual (artículos 1101 y 1106 CC), bien de base extracontractual (artículos 1902 y siguientes CC), requiere de un hecho ilícito, doloso o negligente, la *condictio* de la acción de enriquecimiento solo precisa del desplazamiento patrimonial indebido, que, por ende, no es preciso en aquellas acciones indemnizatorias. Ciertamente, al no concebirla como una acción autónoma e independiente, sino únicamente como uno más de los elementos para fijar la indemnización, tal y como hace el legislador europeo, contribuye a la finalidad armonizadora de la Directiva; pero debe advertirse que esta opción no es una exigencia ineludiblemente impuesta por dicha finalidad, sino que el carácter enunciativo con que se describen los factores para la fijación de la indemnización en el artículo 14.2 de la Directiva, y su carácter de mínimos, autorizan al legislador nacional a decantarse por una opción diferente.

115.- También el prelegislador ha renunciado a concretar los elementos para la fijación de la indemnización, tal y como hacen los artículos 74 y 75 de la Ley de Patentes, cuyos criterios podrían servir de guía, convenientemente adaptados a la violación de los secretos empresariales. De este modo, podría preverse la posibilidad de que la cuantía indemnizatoria incluya, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. Asimismo, cabría concretar otros elementos para la fijación de la indemnización, y así, a elección del perjudicado, cabría tener en cuenta: a) las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación del secreto empresarial si no hubiera existido la conducta infractora y la competencia del infractor, o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación de las mercancías infractoras, permitiéndose la indemnización del daño moral en todo caso, aun no probada la existencia de perjuicio económico; y b) una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar



a cabo su explotación conforme a derecho durante el periodo en el que la utilización podría haberse prohibido. Para su fijación, cabría tener en cuenta, especialmente y entre otros factores, la importancia económica del secreto empresarial, y el número y clase de licencias concedidas en ese momento. Y sería asimismo conveniente que el prelegislador valorara la oportunidad de incluir específicamente otros elementos para fijar la indemnización, como el eventual desprestigio para el titular del secreto empresarial como consecuencia de la incorporación defectuosa de la información o los conocimientos técnicos a las mercancías infractoras o de su inadecuada presentación en el mercado.

116.- Por otra parte, resulta más adecuado exponer el contenido del artículo 73 de la Ley de Patentes –sobre la exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización-, con las pertinentes adaptaciones, en vez de hacer una remisión genérica al mismo.

117.- El artículo 7 cierra el Capítulo III del Anteproyecto y establece el plazo de prescripción de las acciones de defensa de los secretos empresariales, y el momento a partir del cual comienza a correr, así como las circunstancias que dan lugar a su interrupción. El prelegislador ha fijado un plazo de prescripción de tres años, dentro, por tanto, del límite de los seis que establece el artículo 8.2 de la Directiva, optando por establecer un plazo en el término medio del considerado, como máximo, por el legislador europeo, y entre el plazo anual que rige para las acciones de competencia desleal y el quinquenal establecido para las acciones reguladas en la legislación de patentes, marcas y diseños industriales. Por otra parte, la determinación del momento inicial del cómputo no solo en los términos del artículo 1969 CC, sino teniendo en cuenta también el momento en el que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial, constituye una precisión del principio *actio nata* que, por lo demás, se contempla en el artículo 35 LCD.

118.- No obstante, la concurrencia de este doble elemento de determinación del momento inicial del cómputo del plazo prescriptivo puede producir el efecto de prolongar en exceso el plazo de ejercicio de la acción, incluso más allá del plazo máximo de seis años que contempla el artículo 8.2 de la Directiva, mientras no se identifique al infractor, lo que, en determinados casos, puede quedar en manos del propio demandante y propiciar conductas abusivas; y por otra parte, el carácter subjetivo de este hecho puede dificultar la prueba para el demandado que alega la prescripción de la acción, en cuanto al inicio del cómputo del plazo y a su transcurso. Además, este elemento podría considerarse implícito en el



anterior, por cuanto la posibilidad de ejercicio de la acción comporta necesariamente la identificación de aquel o de aquellos frente a las que podrá ejercitarse. Cabe sugerir al prelegislador, por tanto, que reconsidere su inclusión a la hora de establecer el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción de las acciones de protección de los secretos empresariales.

119.- Paralelamente, sería aconsejable que en la determinación del *dies a quo* del cómputo del plazo se trasladara a la norma la doctrina de los daños continuados (cfr., entre otras, STS, Sala Primera, de 30 de noviembre de 2011, ECLI:ES:TS:2011:8213), con las pertinentes correcciones impuestas por el principio de buena fe y la doctrina del retraso desleal (*Verwirkung*).

120.- E igualmente convendría que el prelegislador, al referirse a las causas de interrupción de la prescripción –con reenvío a las previstas con carácter general en el Código civil-, tuviese en cuenta que, aun cuando el artículo 943 del Código de comercio (Ccom) se remite a las disposiciones de Derecho común respecto de las acciones que por virtud del mismo Código no tienen plazo determinado para su ejercicio, el artículo 944 Ccom contiene reglas específicas de interrupción de la prescripción, entre las que no se encuentra la reclamación extrajudicial que, sin embargo, sí se prevé en el artículo 1973 CC como tal causa interruptiva, por más que en algún caso se haya admitido como tal causa de interrupción de la prescripción en acciones de protección del derecho marcario (cfr. STS de 18 de mayo de 2006, ECLI).

121.- Para cerrar este apartado, no cabe desconocer que el artículo 8.1 DSC impone a los Estados miembros la obligación de establecer, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo, «*[l]os plazos de prescripción aplicables a la formulación de pretensiones sobre el fondo y al ejercicio de acciones para la aplicación de medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva*». El precepto parece aludir, por tanto, a dos tipos de plazos de prescripción, lo que permite abrir la posibilidad de contemplar, además del plazo de prescripción propiamente dicho, otro tipo de plazo, bien un plazo máximo para el ejercicio de las acciones computado desde la finalización de la conducta, como el previsto en el artículo 35 LCD –no susceptible, por tanto, de interrupción, y asemejado a un plazo de caducidad-, bien un plazo para limitar al periodo a que se contrae la extensión de las medidas solicitadas, y en particular los daños y perjuicios cuya indemnización cabe reclamar.



d) Jurisdicción y normas procesales

122.- El Capítulo IV ALSE se abre con unas disposiciones generales en las que se establecen normas de jurisdicción y de procedimiento, de legitimación para el ejercicio de las acciones, de competencia y de tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial.

123.- El artículo 8 dispone que los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la Ley proyectada se conocerán por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la LEC.

124.- El prelegislador ha prescindido de establecer el tipo de procedimiento en atención a la materia litigiosa, por lo que la clase de juicio vendrá determinada por razón de la cuantía del litigio, por aplicación de las reglas contenidas en los artículos 249 y 250 de la LEC.

125.- El artículo 249.1-4º de la LEC reserva, sin embargo, el cauce del juicio ordinario a *«[l]as demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame»*. Cabe sugerir, a la vista de ello, que las acciones de protección de los secretos empresariales previstas en el ALSE se ventilen también por los trámites del juicio ordinario, sin otra excepción que aquellas acciones que tengan por exclusivo objeto reclamaciones de cantidad, en similares términos a los previstos en el señalado artículo 249.1.4º de la LEC, atendida la proximidad del objeto de aquellas acciones con el de las que contempla este precepto, y siendo así que el juicio ordinario se adecua en mayor medida al grado de complejidad que con seguridad habrán de presentar los litigios sobre tutela de los secretos empresariales.

126.- El artículo 9 ALSE regula la legitimación para el ejercicio de las acciones de protección de los secretos empresariales, que se atribuye a quien es su titular y a quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio.



127.- La legitimación así contemplada es más limitada que la que se atribuye en el artículo 33.1 de la LCD para el ejercicio de las acciones de competencia desleal –para lo que estará legitimada cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal-, y presenta algunos problemas.

128.- En primer lugar, junto con la legitimación ordinaria del titular del secreto empresarial se contempla la legitimación de los licenciarios, exclusivos o no, que estén autorizados expresamente para el ejercicio de las acciones. No queda claro, sin embargo, si la legitimación de estos últimos es, como parece a la vista de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 9 ALSE, una legitimación extraordinaria que desplaza la originaria del titular, de forma que su papel en el proceso se identifica con el de un interviniente voluntario, con los efectos previstos en el artículo 13 de la LEC, correspondiendo la legitimación propiamente dicha al licenciario por sustitución del legitimado ordinario. Por otra parte, y toda vez que se reconoce legitimación al licenciario, tanto en los casos de licencias exclusivas como en aquellos casos de licencias que no tengan tal carácter, no se contempla la eventual concurrencia de diversos licenciarios a quienes quepa reconocer la condición de legitimados.

129.- En el apartado segundo de este artículo 9 se regula la legitimación del licenciario que no está autorizado expresamente para el ejercicio de las acciones de defensa del secreto empresarial, cuando, requerido fehacientemente al efecto, el titular no entabla la acción judicial correspondiente. Es este un supuesto de legitimación subsidiaria similar al que el ordenamiento jurídico prevé en diferentes supuestos (por ejemplo, en el artículo 352.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para ejercitar las acciones de exclusión de socios, o en el artículo 72.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para el ejercicio de las acciones rescisorias y demás acciones impugnatorias). El precepto, sin embargo, no despeja las dudas que surgen en relación con la prescripción y su interrupción, cuando la acción se ejercita de forma subsidiaria por el licenciario después de haber requerido al titular del secreto y no haber ejercitado este en el plazo de un mes la correspondiente acción. Tampoco aclara en qué posición queda el licenciario que, antes del trascurso de dicho plazo, solicita la adopción de medidas cautelares, tal y como le autoriza el último inciso del artículo 9.2, si el titular del secreto empresarial ejercita finalmente la acción dentro de dicho plazo. Y finalmente, convendría aclarar también el alcance y sentido del apartado tercero de este artículo, y precisar si la notificación



fehaciente que ha de dirigir el licenciatario que ha ejercitado la acción al titular comunicándole la pendencia del proceso debe sujetarse a las previsiones del artículo 13 de la LEC o a las del artículo 14.1 del mismo cuerpo legal, y cuál es el carácter de la intervención procesal del titular, si se contempla un supuesto de intervención adhesiva simple, como parece, o de otra naturaleza, como la litisconsorcial.

130.- La competencia objetiva para conocer de las acciones previstas en la Ley proyectada se atribuye a los Juzgados de lo Mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 ALSE. Estos órganos son los competentes para conocer, entre otras, de las acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad [artículo 86 ter.2 a) LOPJ], por lo que, dada la proximidad de estas materias con la que es objeto de la Ley proyectada, y atendida la especialización de estos órganos jurisdiccionales, parece adecuada esta atribución competencial.

131.- Debe tenerse en cuenta, no obstante, que esta atribución competencial supone añadir una nueva competencia a las que ya tienen asignadas estos órganos jurisdiccionales; competencia adicional que no se deriva de las ya conferidas, ni cabe deducir de las mismas, como tampoco, dada la novedad de la materia, de un criterio general de atribución que quepa inducirse del artículo 86 *ter* LOPJ, por más que el objeto de la Ley proyectada sea cercano a las materias sobre las que recae la competencia de los Juzgados de lo Mercantil, tal y como viene establecida en el referido precepto, en términos no lo suficientemente amplios para dar cabida a esta nueva competencia. Por ello sería necesario que, por razones derivadas del principio de reserva de ley orgánica cualificada dispuesto en el artículo 122.1 CE, la atribución competencial contenida en el artículo 10 ALSE estuviera acompañada de la oportuna previsión en la LOPJ de la atribución de esta específica competencia de los Juzgados de lo Mercantil.

132.- Es cierto que, frente a lo que se acaba de exponer, la STC 110/2017, de 5 de octubre (ECLI:ES:TC:2017:110), ha afirmado, a partir del consolidado criterio de interpretación restrictiva del alcance de la reserva de ley orgánica con el fin de evitar petrificaciones y de preservar la regla de las mayorías parlamentarias no cualificadas, que *«[d]esde las diversas perspectivas señaladas procede excluir la exigencia de ley orgánica para toda norma atributiva de competencia jurisdiccional a los diversos tribunales ordinarios»* (FJ 4.b). Ahora bien, la anterior conclusión se realiza respecto del alcance de la reserva del artículo 81 CE en relación con el «desarrollo» del derecho al juez predeterminado por la Ley contenido en el



artículo 24.2 CE, preceptos estos que fueron los invocados en aquel proceso constitucional.

133.- Por tanto, tal y como este Consejo General del Poder Judicial ha venido sosteniendo en anteriores informes –con invocación de la doctrina recogida en la STC 121/2011, de 7 de julio, FJ 3 (ECLI:ES:TC:2011:121)-, de la mencionada STC 110/2017 no cabe inferir un pronunciamiento sobre el alcance de la reserva de ley orgánica derivada del artículo 122.1 CE en relación con la atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales.

134.- La competencia territorial se atribuye al Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, al Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos. Este criterio de atribución de la competencia territorial, con base en los fueros expuestos, es suficiente para garantizar la proximidad del órgano jurisdiccional al objeto del proceso y, al tiempo, para facilitar el ejercicio de los derechos procesales, por lo que ninguna objeción merece. Queda extramuros del ámbito de la Ley proyectada la competencia judicial internacional, que se rige por los instrumentos internacionales aplicables y por lo dispuesto en los artículos 21 y siguientes de la LOPJ.

135.- El artículo 11, bajo el epígrafe "*Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial*", incorpora las previsiones que contiene el artículo 9 DSC bajo el título "*Preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales durante el proceso judicial*".

136.- Este artículo de la Directiva ha sido el que más modificaciones ha experimentado durante el proceso de elaboración de la norma europea, introducidas fundamentalmente por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

137.- La previsión normativa, que conlleva la imposición desde la propia ley de limitaciones al principio general de publicidad de las actuaciones judiciales, se justifica por la necesidad de establecer, sin perjuicio de las medidas de salvaguarda oportunas que garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial –un proceso justo-, requisitos específicos destinados a proteger la confidencialidad del secreto empresarial controvertido durante el proceso judicial iniciado para su defensa, y que deben mantenerse en vigor incluso después de haber concluido el proceso judicial y en tanto que la información constitutiva del secreto empresarial no haya pasado a ser de dominio público [Considerando (24) DSC].



138.- Se trata, por tanto, de la articulación de medidas procesales que tienden a garantizar la confidencialidad del secreto empresarial durante el proceso que tiene por objeto su defensa, y, por ende, la finalidad del proceso mismo y la eficacia de la tutela impetrada, estableciendo un régimen de protección uniforme con el que se evite el efecto disuasorio que para el titular del secreto empresarial se deriva de la perspectiva de perder la confidencialidad del secreto durante el proceso judicial. La protección de este interés legítimo se ha de conciliar con el interés general a que está orientado el principio de publicidad de las actuaciones procesales y con la tutela judicial de los derechos e intereses legítimos, particularmente con el derecho de defensa en su sentido más amplio, siempre sobre la base de que ninguno de los intereses, principios y derechos concernidos tiene carácter absoluto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (*vide, ad ex.* Sentencia de 8 de diciembre de 1983, caso Pretto, cit.) ha recordado que el artículo 6.1 CEDH y el derecho a la recta administración de justicia que consagra no debe ser interpretado literalmente, debiendo apreciarse el principio de publicidad de las actuaciones judiciales en atención a las particularidades del caso concreto y del procedimiento en cuestión, en función de la finalidad y objeto del artículo 6.1 del Convenio, que se resumen en el control público del proceso. Y en similares términos se ha pronunciado el Tribunal Constitucional (cfr. STC 174/2001, de 26 de julio de 2001, ECLI:ES:TC:2001:174, entre otras).

139.- Estas medidas de confidencialidad se sitúan, por tanto, dentro de la esfera de excepciones del principio de publicidad de las actuaciones procesales que contempla el artículo 120.1 CE y el artículo 232.1 de la LOPJ, y cuentan con el marco legal habilitante exigido por dichos preceptos. Se han de situar al lado de las reglas generales que, específicamente para el proceso civil, regulan la publicidad de las actuaciones, acceso e información sobre las mismas, y acceso a libros, archivos y registros judiciales (artículos 138, 139, 140, 141 y 141 bis de la LEC; también, con carácter general, artículos 1 a 5 del Reglamento 1/2005, sobre aspectos accesorios de las actuaciones judiciales).

140.- Las medidas proyectadas presentan dos vertientes. Por un lado, se establece la obligación de las partes abogados, procuradores, personal de la Administración de Justicia, testigos, peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un proceso judicial relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, de no utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto



empresarial y que los jueces y tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o dicho acceso. Esta prohibición estará vigente incluso tras la conclusión del procedimiento salvo que por sentencia firme se concluya que la información no constituye secreto empresarial o, con el tiempo, pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice (artículo 11.1 ALSE y artículo 9.1 DSC).

141.- Por otra parte, los jueces y tribunales podrán, de oficio o a solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales (artículo 11.2 ALSE y 9.2 DSC). El prelegislador ha incluido también los procedimientos *«[d]e otra clase en (el) que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo»*, lo que hace referencia tanto a los procesos cuyo objeto tiene como cuestión prejudicial la declaración de secreto empresarial y su violación, como a aquellos en los que, sin existir otro proceso cuyo objeto sea específicamente la violación de un secreto empresarial, ésta o éste constituyan presupuesto necesario para decidir sobre el objeto del proceso del que conoce el juzgado o tribunal, e incluso cualesquiera otros en los que, aun sin constituir propiamente el objeto del proceso o presupuesto del mismo, se incorpore al procedimiento, como documento o cualquier otro medio de prueba, la información en que consiste el secreto empresarial o la mercancía que lo incorpora. Semejante amplitud, que autoriza el carácter de mínimos de la Directiva, no contradice la finalidad de esta, sino que, por el contrario, la refuerza; y no compromete la finalidad propia del proceso ni las garantías procesales, manteniéndose la discrecionalidad del juzgador para declarar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial.

142.- El apartado segundo del artículo 11 detalla las medidas concretas que la autoridad judicial podrá adoptar, en iguales términos a los del artículo 9.2 DSC: a) restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial; b) restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones y transcripciones de estas vistas; en ambos casos, la determinación del número de personas al que se limita el acceso ha de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y deberá incluir,



al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores; y c) poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se limita el acceso una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

143.- El prelegislador, por tanto, se ha ceñido al tenor literal del artículo 9 DSC, sin introducir grandes variaciones respecto de la regulación de la preservación de confidencialidad de los secretos empresariales durante el proceso que contiene la Directiva, con lo que asegura la armonización mínima que persigue la norma europea, desde el equilibrio entre el interés legítimo del titular del secreto empresarial y el reconocimiento de la importancia que tiene su protección de forma uniforme en el marco del mercado interior, el principio de publicidad de las actuaciones judiciales y el derecho a un proceso justo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el legítimo interés de las partes en el proceso y de terceros, sometiendo la adopción de las medidas tendentes a preservar la confidencialidad de los secretos cuya tutela se pretende a través del proceso al oportuno juicio de adecuación, necesidad y proporcionalidad.

144.- La sección segunda de este Capítulo IV se intitula "Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales", y contiene tres artículos referidos, respectivamente, a las diligencias de comprobación (artículo 12), al acceso a fuentes de prueba (artículo 13) y a las medidas de aseguramiento de la prueba (artículo 15).

145.- El artículo 12 regula las diligencias de comprobación de hechos mediante una cláusula de remisión a lo dispuesto respecto de ellas en el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes. El régimen de las diligencias de comprobación de hechos es consecuencia de la transposición por la Ley 19/2006, de 5 de junio, de la Directiva 2004/48/CE, y cobra virtualidad ante la consideración de que la enumeración de las diligencias preliminares que contiene el artículo 256 de la LEC tiene carácter de *numerus clausus*, tal y como ha precisado la jurisprudencia (*vide* Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2002, ECLI:ES:TS:2002:3037A). En tal sentido, las diligencias de comprobación de hechos vendrían a complementar el régimen de las diligencias preliminares. Con todo, cabría considerar la conveniencia de extender las diligencias preliminares contempladas en los ordinales séptimo, octavo, décimo y undécimo del artículo 256.1 de la LEC, dado su específico objeto y finalidad, a las



acciones de protección de los secretos empresariales, con las debidas adaptaciones al objeto de la tutela de estos.

146.- Por otra parte, el contenido del precepto no es correcto, pues atribuye la legitimación para solicitar la práctica de las diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda no solo a quien vaya a ejercitar la acción de protección del secreto empresarial, sino también a quien haya ejercitado la acción, lo que no guarda coherencia con aquella finalidad de preparación del juicio. Se sugiere, por tato, que la redacción se acomode a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 123 de la Ley de Patentes, a cuyo régimen, por ende, se remite, y que deja a salvo, por lo demás, el correspondiente a las diligencias previas contenido en los artículos 256 y siguientes de la LEC.

147.- El artículo 13, por su parte, se limita a remitirse a la regulación del acceso a las fuentes de prueba contenida en los artículos 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k) de la LEC, introducidos por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, y el artículo 14 hace lo propio, esta vez con remisión al artículo 297 de la LEC, al referirse a las medidas de aseguramiento de prueba.

148.- La sección tercera del Capítulo IV, que lo cierra, tiene por objeto establecer el régimen de las medidas cautelares para asegurar la efectividad de los eventuales pronunciamientos estimatorios en las acciones de protección de los secretos empresariales. Para ello, además de las disposiciones que se recogen en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 del Anteproyecto, que incorporan las previsiones de los artículos 10 y 11 de la Directiva, se remite a la regulación de las medidas cautelares contenida en el capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes y en el Título Vi del Libro III de la LEC, que operará con carácter subsidiario y complementario de las normas específicas de la Ley proyectada.

149.- En realidad, las especificidades con relación al régimen de las medidas cautelares contenido en la Ley de Patentes y en la LEC residen – pues en rigor las específicas medidas que se contemplan son simple concreción de las previstas en los ordinales 1º, 3º, 7º, y 9º del artículo 727 de la LEC, y de las letras a), b) y c) del artículo 128.1 de la Ley de Patentes- en la vinculación del juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad, de apariencia de buen derecho y de peligro por la mora procesal al examen de las circunstancias que se detallan en el artículo 17 ALSE, que reproduce las contempladas en el artículo 11.2 de la Directiva; en la inadmisibilidad de la caución sustitutoria que puede ofrecer el



demandado cuando las medidas solicitadas tiene por objeto evitar la revelación de secretos empresariales (artículo 18, segundo párrafo, ALSE, y artículo 10.2 DSC); en el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas en caso de desaparición sobrevenida de los requisitos para que la información pueda ser considerada secreto empresarial [artículo 19 ALSE y artículo 11.3.b) DSC]; y en la caución exigible al demandante en garantía de la indemnización de los perjuicios que pudieran irrogarse a la parte demandada y a terceros como consecuencia de la adopción de las medidas cautelares, extendiendo el régimen de la exacción de daños y perjuicios que se establece en el artículo 742 de la LEC, con remisión a los trámites previstos en los artículos 712 y siguientes de la misma ley procesal, a los terceros perjudicados, aun no habiendo sido parte en el proceso declarativo; a cuyos efectos la caución podrá mantenerse, a instancia de parte, en tanto no haya transcurrido un año desde el alzamiento de las medidas cautelares y en tanto no se dicte resolución sobre la reclamación de la indemnización de los daños y perjuicios, siempre que se hubiera formulado dentro del año siguiente al alzamiento de las medidas.

150.- En la medida en que la regulación proyectada de las medidas cautelares, bien es traslación o complemento de las disposiciones de la Directiva sobre el particular, bien es concreción de las contenidas con carácter general en la LEC y de forma específica en la Ley de Patentes, no merece objeción alguna, sirviendo a los fines a que está orientada la norma europea, y siendo adecuadas las reglas de procedimiento que establece, con apoyo en la legislación procesal vigente.

VI. CONCLUSIONES

PRIMERA.- Si bien la obligada transposición de la Directiva (UE) 2016/943 precisa de la actuación del legislador nacional para incorporar al ordenamiento interno sus disposiciones y lograr la finalidad armonizadora a la que está orientada, cabe preguntarse si, visto el plano sobre el que incide, y dejando a salvo la libertad del prelegislador para establecer la vía para llevar a cabo dicha transposición, esta podría efectuarse sin necesidad de articular una nueva ley, introduciendo en las normas vigentes, particularmente en la LCD y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, las modificaciones que exija la incorporación de las disposiciones de la Directiva al ordenamiento interno.

Con la opción de articular una nueva ley, pese a trasladar a esta la regulación de la violación de los secretos empresariales, se produce todavía



un cierto solapamiento normativo, en tanto que dicha violación constituye un acto desleal que cae dentro del ámbito material de la LCD, y que puede producir, en contra del manifiesto objetivo del prelegislador, una mayor dispersión normativa e introducir un importante grado de inseguridad jurídica acerca de la eventual coexistencia de dos regímenes diferentes de protección, que habría de afectar a aspectos tan relevantes como el objeto y el alcance de la tutela dispensada, el objeto y contenido de las acciones de protección de los secretos empresariales, las medidas de reparación, el resarcimiento de los perjuicios, la legitimación, la prescripción o las diligencias preliminares, tanto mayor cuanto, por ende, ni la LCD ni la ley proyectada se desentienden de la regulación de la LEC, y cuando tanto una como otra se apoyan en determinados extremos, como en la regulación de las diligencias preliminares, en la Ley de Patentes.

Junto a la opción de articular la transposición de la DSC a través de una ley especial se alza la posibilidad de llevarla a cabo utilizando los cuerpos normativos vigentes –la LCD y la LEC, especialmente-, introduciendo en ellos las disposiciones precisas para incorporar el régimen de protección de los secretos empresariales, tanto material como procesal, establecido en la Directiva, y sin perjuicio de las eventuales remisiones a la ley procesal en la medida en que puedan o deban aprovecharse los conceptos, figuras, procedimientos e instituciones que en ella se contemplan.

SEGUNDA.- El prelegislador ha optado por acudir al término “secretos empresariales”, denominación que, como explica en la MAIN, se identifica mejor con el objeto de protección de la norma europea, y es más acorde al término con que se identifica la protección que se deriva del artículo 13.1 de la LCD, que alude, junto a “los secretos industriales”, a otros “de cualquier otra naturaleza empresarial, siendo este, por lo demás, el término que la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia utiliza para denominar el objeto de la tutela que ofrece el referido artículo 13.1 LCD. Por lo demás, el calificativo “empresarial”, que apunta a una conexión del secreto con la empresa –como expresamente se indica en el artículo 1.1 ALSE-, no es contradictorio con el ámbito donde la DSC sitúa el objeto de su protección y es coherente con la definición que recoge el artículo 1.1. ALSE, como tampoco debe verse inconciliable con el artículo 39.2 ADPIC del que toma los elementos para definir el secreto empresarial, pues aunque este precepto no menciona expresamente que la información a que se refiere es información relativa a la empresa, esta nota se ha de entender implícita, en una lectura conjunta de dicho precepto, del artículo 39.1 ADPIC y del artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) de 20 de marzo de 1883.



Si bien debe considerarse acertada la elección del prelegislador al utilizar la expresión "secretos empresariales", cabría, no obstante, sugerir que el título de la ley fuera más expresivo de su verdadero objeto, incluyendo en su denominación el término "protección", de modo semejante a "Ley para la protección de secretos empresariales", más acorde, por lo demás, con la denominación de la Directiva que transpone, y con el declarado objeto de la norma proyectada, tal y como se expresa en su artículo 1.1.

TERCERA.- El artículo 1 ALSE, después de precisar cuál es el objeto de la ley, recoge en su apartado primero la definición de "secreto empresarial", y lo hace en idénticos términos a la definición contenida en el artículo 2.1) DSC, que a su vez está en la línea de la definición contenida en el artículo 39.2 ADPIC. Se garantiza así el cumplimiento del objetivo de armonización en punto a disponer de un concepto homogéneo de secreto empresarial.

CUARTA.- Se deben hacer, no obstante, las siguientes consideraciones acerca de la definición de secreto empresarial que se recoge en el artículo 1.1 ALSE:

- a) El precepto mantiene la imprecisión de la noción "conocimiento general" de la información. Se mantiene la incógnita, por tanto, de dónde se encuentra el límite del conocimiento tolerable para determinar el carácter secreto. El criterio para determinar cuándo la información no es generalmente conocida debería girar en torno a la existencia de un interés legítimo por mantenerla confidencial y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad, tal y como se infiere del Considerando (14) de la Directiva.
- b) La facilidad o no del acceso a la información debería concretarse conforme pautas que contengan criterios objetivos, y debe venir referida a los competidores, actuales o potenciales.
- c) El valor empresarial ha de entenderse referido a una ventaja competitiva, real y objetiva, actual o potencial, entendida como la probabilidad de que la obtención, utilización o revelación ilícitas de la información pueda perjudicar los intereses de la persona que ejerce legítimamente el control del secreto empresarial, menoscabando su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir, tal y como indica el Considerando (14) DSC.



- d) Al referirse a la adopción de medidas razonables para mantener el carácter secreto de la información [letra c) del artículo 1.1], debería atenderse a las circunstancias del caso, para facilitar su apreciación discrecional atendiendo a todas las concurrentes, sean de la naturaleza que fueren.

QUINTA.- El prelegislador ha optado por acudir al término “titular legítimo” para delimitar el sujeto beneficiario de la protección, vinculando tal titularidad al secreto empresarial, y esta elección no resulta inadecuada en la medida en que responde a la idea de poder de disposición o posición de dominio sobre el secreto empresarial en el sentido que se acaba de exponer, conforme al ámbito subjetivo de la tutela que otorga la Directiva.

SEXTA.- Sería conveniente que el prelegislador ofreciera pautas normativas para identificar lo más objetivamente posible la información y los conocimientos técnicos que integran el concepto de secreto empresarial frente los conocimientos, experiencias y competencias del trabajador sobre los que no ha de pesar el deber de reserva, para lo cual cabría considerar como criterio diferenciador la individualidad propia de estos conocimientos y competencias, como entidad objetiva distinta de los conocimientos técnicos y la información de la empresa, y atender a su vinculación a la esfera personal y profesional del trabajador y a la eventual afectación de su desarrollo profesional.

SÉPTIMA.- El prelegislador, al determinar las conductas lícitas, se ha ajustado en términos generales a las disposiciones de la Directiva. Sin perjuicio de ello, cabe sugerir, como mejora técnica, que al referirse a la ingeniería inversa recoja en su literalidad los términos de la Directiva, que condiciona la licitud a no «*[e]star sujeto a ninguna obligación jurídicamente válida*» que le impida obtener de este modo el secreto empresarial.

Por otra parte, tal y como indica el Considerando (18) de la Directiva, la consideración de la obtención del secreto como lícita, cuando venga impuesta o permitida por la ley, se debe entender sin perjuicio de cualquier obligación de confidencialidad relativa al secreto empresarial o de cualquier restricción relativa a su utilización que el Derecho de la Unión o el nacional impongan al destinatario o a la persona que obtiene la información. Sería conveniente que tal prevención quedara incorporada a la norma proyectada.

OCTAVA.- El artículo 2.3 a) del ALSE deja fuera de la protección que dispensa la Ley la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que ha tenido lugar en ejercicio del derecho a la libertad de



expresión e información constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación.

Ha de incidirse en que, por imperativo de los principios de autonomía y de primacía del ordenamiento jurídico de la UE, el objeto y el alcance de la tutela del derecho a la libertad de expresión e información se han de medir con arreglo a los cánones que se derivan de su regulación en la CDFUE y en el CEDH, y de la interpretación de los tribunales supranacionales, del TEDH y del TJUE, antes que de su consideración de derecho fundamental constitucionalmente consagrado y de los parámetros de tutela establecidos por la jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, no cabe aplicar estándares nacionales de protección de derechos fundamentales de forma que quede afectado el nivel de protección previsto por la Carta, según su interpretación por el Tribunal de Justicia, y la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión.

NOVENA.- El prelegislador ha trasladado la amplitud que la Directiva dispensa a los derechos de libertad de expresión y de libertad de información a la ley proyectada. Sin embargo, pese a su aparente carácter absoluto, y aun desde la prevalencia de los derechos declarados en el artículo 11 de la Carta, no deberían de entenderse ajenos a la pertinente ponderación de los derechos en juego y al pertinente test de proporcionalidad, especialmente en los supuestos en los que la información no se ha obtenido por medios lícitos. El problema de aplicación que siempre conlleva esa ponderación se ve sin embargo incrementado por la dificultad de identificar la fuente de la información, dada la reserva sobre ella consustancial al ejercicio del derecho de información, y por la dificultad, por tanto, de articular respecto de aquel que ha obtenido ilícitamente la información posteriormente divulgada las medidas, procedimientos y recursos previstos en la Ley.

DÉCIMA.- Conforme a la letra b) del tercer apartado del artículo 2, quedan al margen de la protección los actos de obtención, utilización o revelación de secretos empresariales que hayan tenido lugar con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal. Se trata, por tanto, de proteger el interés general mediante la denuncia de irregularidades o actividades ilegales (*whistleblowing*). En el Considerando (20) de la Directiva se precisa que la protección de los secretos empresariales no debe ampliarse a los casos en que la revelación sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, irregularidad o actividad ilegal *que guarden relación directa con dicho secreto comercial*, inciso este último que sería conveniente trasladar a



la norma proyectada, por cuanto sirve para delimitar el ámbito del supuesto de exclusión de la protección de que se trata.

DECIMOPRIMERA.- El artículo 3 regula, bajo este título, la violación de secretos empresariales. Para mantener una correlación con el enunciado del artículo anterior, y respetar el del artículo 4 DSC, parece más adecuado intitular el artículo bajo el enunciado de "*Obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos empresariales*".

DECIMOSEGUNDA.- El prelegislador traslada las previsiones del artículo 4 DSC a los artículos 3, 4 y 5.1 f) y 7 ALSE. En la obtención originaria del secreto empresarial se mantiene la ausencia de un elemento subjetivo determinado que caracterice la conducta, si bien permanece la duda de si queda excluido o no el acceso fortuito o casual, y si en cualquier caso es necesario un elemento cognoscitivo, volitivo o intencional, o un determinado grado de culpa o negligencia.

Por otra parte, la acción indemnizatoria se vincula a una responsabilidad de carácter netamente subjetivo, exigible bien a título de dolo, bien de culpa [artículos 14.1 DSC y 5.1 f) ALSE], lo que aparentemente sería predicable tanto de las conductas originarias como de las no originarias, si bien sería conveniente que este extremo quedara clarificado en la Ley proyectada.

DECIMOTERCERA.- La referencia a los terceros adquirentes de buena fe (artículo 4 ALSE) no resulta del todo adecuada. Se ha buscado una correlación con la protección civil del tercer adquirente, si bien en este caso la protección no es completa, sino tan solo limitada, en el sentido de posibilitar que, a su instancia, pueda ser mantenido en la posesión del secreto empresarial a cambio de indemnizar al titular legítimo. Por otra parte, el empleo del término "tercer adquirente" puede resultar equívoco e inducir a error, pues quien ha obtenido de un infractor el secreto empresarial no es propiamente un tercero, salvo que se entienda referida dicha condición frente al titular legítimo. Parece más aconsejable ceñirse a los términos de la Directiva, y eludir la expresión "tercer adquirente de buena fe", contemplando la tutela del titular legítimo frente a quien, en el momento de la utilización o revelación no sabía o, en las circunstancias del caso, no hubiera debido saber que había obtenido el secreto de una persona que lo utilizaba o revelaba ilícitamente.

DECIMOCUARTA.- El prelegislador no ha incorporado al texto proyectado las previsiones sobre la proporcionalidad de las medidas, procedimientos y recursos y sobre el abuso procesal contenidas en el artículo 7 de la



Directiva, como tampoco la obligación general establecida respecto de ellas en el artículo 6 DSC, conforme al cual las medidas, procedimientos y recursos previstos serán justos y equitativos, no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados, y serán efectivos y disuasorios.

Este mandato general se proyecta y se concreta en las disposiciones que específicamente regulan las acciones de tutela y las medidas objeto de las mismas, así como en el conjunto de reglas procesales que han de regir los procedimientos a través de los cuales se ventilen tales acciones y pretensiones. Por otra parte, la reacción frente a las pretensiones de tutela manifiestamente infundadas o abusivas se puede entender cabalmente colmada con el artículo 247 LEC, que impone el respeto a las reglas de la buena fe procesal y prevé la imposición de multas por su incumplimiento. No obstante, debería considerarse, junto con el interés público que representa el proceso, el interés particular de quien ha sido objeto injustificadamente del ejercicio malicioso o abusivo de las acciones de protección del secreto empresarial, y prever la difusión de la resolución que inadmita la pretensión ejercida de forma abusiva o de mala fe, tal y como autoriza el apartado segundo del artículo 7 de la Directiva.

DECIMOQUINTA.- Al contemplar, entre las diferentes medidas posibles, la atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante [letra e) del apartado primero del artículo 5 ALSE], el precepto proyectado precisa que en tales casos el valor de las mercancías entregadas se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. En cambio –termina diciendo el precepto–, si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.

No puede soslayarse que la determinación del valor de las mercancías infractoras no siempre y en todo caso será posible durante el proceso, en el curso del cual deberá establecerse el perjuicio irrogado al demandante y la cuantía de la indemnización, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 219 de la LEC. De ordinario, y salvo que se hubiesen adoptado medidas cautelares, la entrega de las mercancías infractoras al demandante tendrá lugar en ejecución de sentencia, momento en el que cabrá valorarlas a efectos de imputar su valor a la indemnización debida. El prelegislador debería tener presente que la sentencia que declare la conducta ilícita, atribuya en propiedad las mercancías infractoras al actor y condene a una indemnización de daños y perjuicios, deberá tener en cuenta esta



circunstancia, y fijar con claridad las bases para la determinación del importe de la indemnización, con la imputación del valor de las mercancías entregadas, acudiendo en su caso a estos efectos a los mecanismos que se articulan en los artículos 712 y siguientes de la LEC, o estableciendo en la misma sentencia las bases para fijar el valor de las mercancías.

DECIMOSEXTA.- En las resoluciones judiciales que resuelven las acciones de protección de los secretos empresariales, el principio general de publicidad, a través del que, además de los intereses generales del proceso, se satisface el interés del titular legítimo lesionado por la conducta infractora y se garantiza la efectividad misma de la tutela impetrada, se ve atemperado por la necesidad de preservar la confidencialidad del secreto, pues a través de ella se asegura también la efectividad de la tutela de los legítimos intereses del titular del secreto empresarial. Desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva se justifica, por tanto, la publicidad parcial del texto de la sentencia y la eliminación u ocultación de los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial [artículos 5.1 g) y 11.2 c) ALSE y 9.2 c) DSC].

También desde el punto de vista de la tutela judicial, la salvaguarda del interés legítimo del titular del secreto empresarial puede exigir que la publicidad de la sentencia alcance a la información relativa al infractor que pudiera conducir a la identificación de una persona física, en cuyo caso, al juicio de proporcionalidad necesario para adoptar la medida de la publicación de la sentencia (artículo 5.3 ALSE y 15.3 DSC) se ha de unir la adecuada ponderación del derecho a la tutela judicial y el derecho al honor y a la intimidad del infractor condenado (artículo 5.3, segundo párrafo, ALSE, y artículo 15.3, segundo párrafo, DSC).

Esta ponderación es también necesaria cuando están afectados otros derechos fundamentales, como el de autodeterminación informativa consagrado en el artículo 18.4 CE y en el artículo 8 CDFUE. La preservación de este derecho en las sentencias dictadas por los órganos judiciales a través de la disociación de los datos no debe entenderse como absoluta, y no impide su excepción, no solo cuando por disposición legal se autorice la cesión de los datos sin consentimiento del interesado, o cuando la propia ley disponga el acceso y la publicidad sin disociación de los datos (como sucede, por ejemplo, en la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal), sino también cuando así venga impuesto por la salvaguarda de un interés que deba considerarse prevalente, tras el pertinente juicio de proporcionalidad.



DECIMOSÉPTIMA.- La indemnización coercitiva que se contempla en el proyectado artículo 5.6 ALSE debería vincularse a las acciones de cesación o prohibición, y a aquellas cuya ejecución comporta una prestación, un hacer o un no hacer, por parte del infractor condenado, excluyéndose, por tanto, las acciones indemnizatorias, respecto de las cuales se ha de considerar que los intereses por la mora procesal previstos en el artículo 576 LEC cumplen tal función resarcitoria y coercitiva.

DECIMOCTAVA.- Al no concebir el prelegislador la acción de enriquecimiento injusto como una acción autónoma e independiente, sino únicamente como uno más de los elementos para fijar la indemnización, tal y como hace el legislador europeo, contribuye a la finalidad armonizadora de la Directiva; pero debe advertirse que esta opción no es una exigencia ineludiblemente impuesta por dicha finalidad, sino que el carácter enunciativo con que se describen los factores para la fijación de la indemnización en el artículo 14.2 de la Directiva, y su carácter de mínimos, autorizan al legislador nacional a decantarse por una opción diferente.

DECIMONOVENA.- El prelegislador ha renunciado a concretar los elementos para la fijación de la indemnización, tal y como hacen los artículos 74 y 75 de la Ley de Patentes, cuyos criterios podrían servir de guía, convenientemente adaptados a la violación de los secretos empresariales. De este modo, podría preverse la posibilidad de que la cuantía indemnizatoria incluya, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. Asimismo, cabría concretar otros elementos para la fijación de la indemnización, y así, a elección del perjudicado, cabría tener en cuenta: a) las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación del secreto empresarial si no hubiera existido la conducta infractora y la competencia del infractor, o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación de las mercancías infractoras, permitiéndose la indemnización del daño moral en todo caso, aun no probada la existencia de perjuicio económico; y b) una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho durante el periodo en el que la utilización podría haberse prohibido. Para su fijación, cabría tener en cuenta, especialmente y entre otros factores, la importancia económica del secreto empresarial, y el número y clase de licencias concedidas en ese



momento. Y sería asimismo conveniente que el prelegislador valorara la oportunidad de incluir específicamente otros elementos para fijar la indemnización, como el eventual desprestigio para el titular del secreto empresarial como consecuencia de la incorporación defectuosa de la información o los conocimientos técnicos a las mercancías infractoras o de su inadecuada presentación en el mercado.

VIGÉSIMA.- Resulta más adecuado exponer el contenido del artículo 73 de la Ley de Patentes –sobre la exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización-, con las pertinentes adaptaciones, en vez de hacer una remisión genérica al mismo, tal y como hace el apartado segundo del artículo 6 ALSE.

VIGESIMOPRIMERA.- La concurrencia del doble elemento de determinación del momento inicial del cómputo del plazo prescriptivo –el momento en que la acción pudo ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial (artículo 7 ALSE)- puede producir el efecto de prolongar en exceso el plazo de ejercicio de la acción, incluso más allá del plazo máximo de seis años que contempla el artículo 8.2 de la Directiva, mientras no se identifique al infractor, lo que, en determinados casos, puede quedar en manos del propio demandante y propiciar conductas abusivas. Por otra parte, el carácter subjetivo de este hecho –el conocimiento del infractor- puede dificultar la prueba para el demandado que alega la prescripción de la acción, en cuanto al inicio del cómputo del plazo y a su transcurso. Además, este elemento podría considerarse implícito en el anterior, por cuanto la posibilidad de ejercicio de la acción comporta necesariamente la identificación de aquel o de aquellos frente a las que podrá ejercitarse. Cabe sugerir al prelegislador, por tanto, que reconsidere su inclusión a la hora de establecer el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción de las acciones de protección de los secretos empresariales.

VIGESIMOSEGUNDA.- Paralelamente, sería aconsejable que en la determinación del *dies a quo* del cómputo del plazo se trasladara a la norma la doctrina de los daños continuados, con las pertinentes correcciones impuestas por el principio de buena fe y la doctrina del retraso desleal (*Verwirkung*).

E igualmente convendría que el prelegislador, al referirse a las causas de interrupción de la prescripción –con reenvío a las previstas con carácter general en el Código civil-, tuviese en cuenta que, aun cuando el artículo 943 del Código de comercio (Ccom) se remite a las disposiciones de



Derecho común respecto de las acciones que por virtud del mismo Código no tienen plazo determinado para su ejercicio, el artículo 944 Ccom contiene reglas específicas de interrupción de la prescripción, entre las que no se encuentra la reclamación extrajudicial que, sin embargo, sí se prevé en el artículo 1973 CC como tal causa interruptiva, por más que en algún caso se haya admitido como tal causa de interrupción de la prescripción en acciones de protección del derecho marcario (cfr. STS de 18 de mayo de 2006, ECLI).

Para cerrar este apartado, no cabe desconocer que el artículo 8.1 DSC impone a los Estados miembros la obligación de establecer, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo, *«[l]os plazos de prescripción aplicables a la formulación de pretensiones sobre el fondo y al ejercicio de acciones para la aplicación de medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva»*. El precepto parece aludir, por tanto, a dos tipos de plazos de prescripción, lo que permite abrir la posibilidad de contemplar, además del plazo de prescripción propiamente dicho, otro tipo de plazo, bien un plazo máximo para el ejercicio de las acciones computado desde la finalización de la conducta, como el previsto en el artículo 35 LCD –no susceptible, por tanto, de interrupción, y asemejado a un plazo de caducidad-, bien un plazo para limitar al periodo a que se contrae la extensión de las medidas solicitadas, y en particular los daños y perjuicios cuya indemnización cabe reclamar.

VIGESIMOTERCERA.- Cabe sugerir que las acciones de protección de los secretos empresariales previstas en el ALSE se ventilen por los trámites del juicio ordinario, sin otra excepción que aquellas acciones que tengan por exclusivo objeto reclamaciones de cantidad, en similares términos a los previstos en el señalado artículo 249.1.4º de la LEC, atendida la proximidad del objeto de aquellas acciones con el de las que contempla este precepto, y siendo así que el juicio ordinario se adecua en mayor medida al grado de complejidad que con seguridad habrán de presentar los litigios sobre tutela de los secretos empresariales.

VIGESIMOCUARTA.- Junto con la legitimación ordinaria del titular del secreto empresarial, el artículo 9.1 ALSE contempla la legitimación de los licenciatarios, exclusivos o no, que estén autorizados expresamente para el ejercicio de las acciones. No queda claro, sin embargo, si la legitimación de estos últimos es, como parece a la vista de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 9 ALSE, una legitimación extraordinaria que desplaza la originaria del titular, de forma que su papel en el proceso se identifica con el de un interviniente voluntario, con los efectos previstos en el artículo 13



de la LEC, correspondiendo la legitimación propiamente dicha al licenciario por sustitución del legitimado ordinario. Por otra parte, y toda vez que se reconoce legitimación al licenciario, tanto en los casos de licencias exclusivas como en aquellos casos de licencias que no tengan tal carácter, no se contempla la eventual concurrencia de diversos licenciarios a quienes quepa reconocer la condición de legitimados.

VIGESIMOQUINTA.- En el apartado segundo del artículo 9 se regula la legitimación del licenciario que no está autorizado expresamente para el ejercicio de las acciones de defensa del secreto empresarial, cuando, requerido fehacientemente al efecto, el titular no entabla la acción judicial correspondiente. Es este un supuesto de legitimación subsidiaria similar al que el ordenamiento jurídico prevé en diferentes supuestos (por ejemplo, en el artículo 352.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para ejercitar las acciones de exclusión de socios, o en el artículo 72.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para el ejercicio de las acciones rescisorias y demás acciones impugnatorias). El precepto, sin embargo, no despeja las dudas que surgen en relación con la prescripción y su interrupción, cuando la acción se ejercita de forma subsidiaria por el licenciario después de haber requerido al titular del secreto y no haber ejercitado este en el plazo de un mes la correspondiente acción. Tampoco aclara en qué posición queda el licenciario que, antes del transcurso de dicho plazo, solicita la adopción de medidas cautelares, tal y como le autoriza el último inciso del artículo 9.2, si el titular del secreto empresarial ejercita finalmente la acción dentro de dicho plazo. Y finalmente, convendría aclarar también el alcance y sentido del apartado tercero de este artículo, y precisar si la notificación fehaciente que ha de dirigir el licenciario que ha ejercitado la acción al titular comunicándole la pendencia del proceso debe sujetarse a las previsiones del artículo 13 de la LEC o a las del artículo 14.1 del mismo cuerpo legal, y cuál es el carácter de la intervención procesal del titular, si se contempla un supuesto de intervención adhesiva simple, como parece, o de otra naturaleza, como la litisconsorcial.

VIGESIMOSEXTA.- La competencia objetiva para conocer de las acciones previstas en la Ley proyectada se atribuye a los Juzgados de lo Mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 ALSE. Estos órganos son los competentes para conocer, entre otras, de las acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad [artículo 86 ter.2 a) LOPJ], por lo que, dada la proximidad de estas materias con la que es objeto de la Ley proyectada, y atendida la



especialización de estos órganos jurisdiccionales, parece adecuada esta atribución competencial.

No obstante, sería necesario que, por razones derivadas del principio de reserva de ley orgánica cualificada dispuesto en el artículo 122.1 CE, la atribución competencial contenida en el artículo 10 ALSE estuviera acompañada de la oportuna previsión en la LOPJ de la atribución de esta específica competencia de los Juzgados de lo Mercantil.

VIGESIMOSÉPTIMA.- La competencia territorial se atribuye al Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, al Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos. Este criterio de atribución de la competencia territorial, con base en los fueros expuestos, es suficiente para garantizar la proximidad del órgano jurisdiccional al objeto del proceso y, al tiempo, para facilitar el ejercicio de los derechos procesales, por lo que ninguna objeción merece.

VIGESIMOCTAVA.- El artículo 11 ALSE, bajo el epígrafe "*Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial*", incorpora las previsiones que contiene el artículo 9 DSC bajo el título "*Preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales durante el proceso judicial*".

La previsión normativa, que conlleva la imposición desde la propia ley de limitaciones al principio general de publicidad de las actuaciones judiciales, se justifica por la necesidad de establecer, sin perjuicio de las medidas de salvaguarda oportunas que garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial –un proceso justo–, requisitos específicos destinados a proteger la confidencialidad del secreto empresarial controvertido durante el proceso judicial iniciado para su defensa, y que deben mantenerse en vigor incluso después de haber concluido el proceso judicial y en tanto que la información constitutiva del secreto empresarial no haya pasado a ser de dominio público [Considerando (24) DSC].

Estas medidas de confidencialidad se encuentran, por tanto, dentro de la esfera de excepciones del principio de publicidad de las actuaciones procesales que contempla el artículo 120.1 CE y el artículo 232.1 de la LOPJ, y cuentan con el marco legal habilitante exigido por dichos preceptos. Se han de situar al lado de las reglas generales que, específicamente para el proceso civil, regulan la publicidad de las actuaciones, acceso e información sobre las mismas, y acceso a libros, archivos y registros judiciales (artículos 138, 139, 140, 141 y 141 bis de la LEC; también, con



carácter general, artículos 1 a 5 del Reglamento 1/2005, sobre aspectos accesorios de las actuaciones judiciales).

VIGESIMONOVENA.- De conformidad con lo previsto en el apartado segundo del artículo 11 ALSE, los jueces y tribunales podrán, de oficio o a solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales. El prelegislador ha incluido también los procedimientos *«[d]e otra clase en (el) que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo»*, lo que hace referencia tanto a los procesos cuyo objeto tiene como cuestión prejudicial la declaración de secreto empresarial y su violación, como a aquellos en los que, sin existir otro proceso cuyo objeto sea específicamente la violación de un secreto empresarial, ésta o éste constituyan presupuesto necesario para decidir sobre el objeto del proceso del que conoce el juzgado o tribunal, e incluso cualesquiera otros en los que, aun sin constituir propiamente el objeto del proceso o presupuesto del mismo, se incorpore al procedimiento, como documento o cualquier otro medio de prueba, la información en que consiste el secreto empresarial o la mercancía que lo incorpora. Semejante amplitud, que autoriza el carácter de mínimos de la Directiva, no contradice la finalidad de esta, sino que, por el contrario, la refuerza; y no compromete la finalidad propia del proceso ni las garantías procesales, manteniéndose la discrecionalidad del juzgador para declarar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial.

TRIGÉSIMA.- El prelegislador, al establecer en el artículo 11.2 ALSE las medidas que aseguren la confidencialidad de los secretos empresariales durante el proceso, se ha ceñido al tenor literal del artículo 9 DSC, sin introducir grandes variaciones respecto de la regulación que contiene la Directiva, con lo que asegura la armonización mínima que persigue la norma europea, desde el equilibrio entre el interés legítimo del titular del secreto empresarial y el reconocimiento de la importancia que tiene su protección de forma uniforme en el marco del mercado interior, el principio de publicidad de las actuaciones judiciales y el derecho a un proceso justo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el legítimo interés de las partes en el proceso y de terceros, sometiendo la adopción de las medidas tendentes a preservar la confidencialidad de los secretos cuya tutela se pretende a través del proceso al oportuno juicio de adecuación, necesidad y proporcionalidad.



TRIGESIMOPRIMERA.- Cabría considerar la conveniencia de extender las diligencias preliminares contempladas en los ordinales séptimo, octavo, décimo y undécimo del artículo 256.1 de la LEC, dado su específico objeto y finalidad, a las acciones de protección de los secretos empresariales, con las debidas adaptaciones al objeto de la tutela de estos.

TRIGESIMOSEGUNDA.- El contenido del artículo 12 ALSE no es correcto, pues atribuye la legitimación para solicitar la práctica de las diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda no solo a quien vaya a ejercitar la acción de protección del secreto empresarial, sino también a quien haya ejercitado la acción, lo que no guarda coherencia con aquella finalidad de preparación del juicio. Se sugiere, por tanto, que la redacción se acomode a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 123 de la Ley de Patentes, a cuyo régimen, por ende, se remite, y que deja a salvo, por lo demás, el correspondiente a las diligencias previas contenido en los artículos 256 y siguientes de la LEC.

TRIGESIMOTERCERA.- En la medida en que la regulación proyectada de las medidas cautelares, bien es traslación o complemento de las disposiciones de la Directiva sobre el particular, bien es concreción de las contenidas con carácter general en la LEC y de forma específica en la Ley de Patentes, no merece objeción alguna, sirviendo a los fines a que está orientada la norma europea, y siendo adecuadas las reglas de procedimiento que establece, con apoyo en la legislación procesal vigente.

Es cuanto ha de informar el Consejo General del Poder Judicial.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste extiendo y firmo la presente en Madrid a 22 de marzo de 2018

Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó
Secretario General