



CIRCULAR MERCANTIL Y LABORAL

11 de Marzo de 2019

INFORMACIÓN URGENTE:

LA LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES: NOTAS BÁSICAS A CONSIDERAR TANTO DESDE EL ÁMBITO MERCANTIL/CIVIL COMO LABORAL.

El pasado 21 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que entrará en vigor el 13 de marzo de 2019.

Esta Ley transpone al ordenamiento jurídico español 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.

Desarrollamos a continuación, de forma práctica y sintética, los principales aspectos de esta relevante normativa, tanto desde un punto de vista estrictamente mercantil como laboral.

1. Objeto de la Ley.

El objeto de la Ley es la protección de los secretos empresariales, siendo la primera Ley española que los regula de forma específica.

Hasta el momento, la protección de tales secretos en Derecho español quedaba limitada, principalmente, a lo establecido en los artículos 278 y 279 del Código Penal y en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Para una protección más completa debía recurrirse al uso de cláusulas contractuales específicas.

La nueva Ley pretende estimular el desarrollo de la innovación y garantizar la competitividad de las empresas, estableciendo un marco de protección adecuado y mejores condiciones para la explotación y transferencia a terceros tanto de los conocimientos técnicos o científicos fruto de ese desarrollo, como de cualquier otra información empresarial no divulgada.

2. ¿Qué se puede considerar “secreto empresarial”?

La Ley define “*secreto empresarial*” como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

- a. Ser secreto, es decir, no generalmente conocido ni fácilmente accesible por los círculos que habitualmente lo utilizarían;
- b. Tener valor empresarial real o potencial, y
- c. Haberse adoptado medidas razonables para mantenerlo en secreto.

Serían ejemplos de secreto empresarial, siempre que reúnan las condiciones antes mencionadas, los planes de negocio, estudios de mercado, estrategias comerciales, de responsabilidad social corporativa o de marketing, información sobre precios y costes, datos o listas de clientes y proveedores, canales de suministro, procedimientos de fabricación, invenciones no patentadas, códigos fuente, algoritmos o fórmulas matemáticas y químicas, entre otros análogos o similares.

Puede ser titular suyo cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y puede ser objeto de cesión o licencia de explotación.

3. Violación del “secreto empresarial.”

Se considera violación de secreto empresarial su obtención, utilización o revelación ilícitas por parte de terceros sin el consentimiento de su titular. En particular:

- a. Se considera que su obtención es ilícita cuando (i) se lleva a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizada de cualquier soporte que contenga el secreto empresarial o a partir del cual se pueda deducir; o (ii) cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales.
- b. Del mismo modo, también se considera que su utilización o revelación es ilícita cuando (i) ha sido obtenido de forma manifiestamente irregular; o (ii) se ha incumplido un acuerdo de confidencialidad u obligación similar.

Por otra parte, esa ilicitud se extenderá también a aquellos supuestos en los que (i) quien obtenga, utilice o revele un secreto empresarial sepa (o debería haber sabido) que la persona que se lo reveló lo obtuvo de forma ilícita; o (ii) quien produzca, ofrezca o comercialice un producto que incorpore un secreto empresarial, o lo importe, exporte o almacene con dichos fines, sepa (o debería haber sabido) que este se obtuvo de forma ilícita.

4. **Medidas de protección.**

Como se ha expuesto, para que una información o conocimiento empresarial pueda considerarse “*secreto empresarial*”, quedando, por lo tanto, protegido por esta Ley, además de tener valor competitivo, deberán haberse adoptado por las empresas medidas expresas tendentes a preservar su confidencialidad. La adopción tales medidas, por tanto, es esencial para poder accionar contra quien vulnere la titularidad del secreto empresarial.

Ejemplos de tales medidas serían: (i) limitar el número de personas que tengan acceso al mismo o a los mismos, ya sea como consecuencia de una relación laboral -a lo que nos referimos seguidamente-, profesional o empresarial; (ii) suscribir acuerdos de confidencialidad o pactos de no revelación de secretos con estas personas; (iii) o implementar protocolos internos de actuación para su tratamiento con carácter confidencial.

En este punto, cabe destacar la importancia que la Ley da a los acuerdos de confidencialidad y pactos de no revelación de secretos. Por un lado, porque los cita expresa y reiteradamente como una medida idónea para demostrar que se han adoptado medidas preventivas para mantener la información o conocimiento empresarial en secreto y, por otro, porque su infracción supone por sí misma una violación del secreto empresarial.

5. **Acciones en defensa de los secretos empresariales.**

La Ley regula las acciones civiles que podrá ejercitar el titular de un secreto empresarial -o quien haya obtenido una licencia para su explotación- para hacer frente a su violación, con especial atención a la fijación de la indemnización de daños y perjuicios, así como las normas procesales aplicables.

Asimismo, se prevé la posibilidad de solicitar diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares.

Las acciones civiles de defensa prescribirán a los tres (3) años, contados desde el momento en que el titular tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

6. Compatibilidad con otras normas.

De acuerdo con la nueva redacción que la Ley da al artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, la violación de un secreto empresarial seguirá reputándose como un acto de competencia desleal, si bien las conductas que puedan considerarse como tales (como violación de ese tipo de secretos) deberán valorarse de acuerdo con la norma que comentamos.

Asimismo, a los casos más graves de violación de secreto empresarial seguirán aplicándose los tipos delictivos de los artículos 278 y 279 del Código Penal.

7. Aspectos laborales a considerar.

Si bien ya se han ido avanzando algunos aspectos a lo largo de las notas de esta Circular, un capítulo especial merece lo dispuesto en la Ley de Secretos Empresariales respecto del ámbito laboral, dada la facilidad que tienen los trabajadores de acceder de forma directa e inmediata a la información y conocimientos que pueden constituir secreto empresarial.

En primer lugar, es relevante destacar la importancia de que exista en las empresas una verdadera cultura en este ámbito, desarrollando de esta forma normas internas, a modo de protocolos de actuación, que fijen aspectos tales como:

- a. El nivel de acceso a la información.
- b. Las medidas de tratamiento y de integridad.
- c. Las políticas de uso de los dispositivos a los que accedan los empleados para la utilización de esa información.
- d. O los sistemas de trazabilidad respecto a los accesos a los datos más relevantes de las compañías.

Por lo tanto, ya no va a ser suficiente con desarrollar exclusivamente cláusulas de confidencialidad tipo en los contratos de trabajo de nuestros empleados o, incluso con aquellos acuerdos con terceros que interactúen en nuestras relaciones contractuales, sino que es del todo recomendable contar con la figura de un *“responsable de riesgos”* que proteja los secretos y aplique los protocolos internos al respecto que hemos apuntado anteriormente.

Como apuntábamos anteriormente, la formación e información que deben transmitir las empresas a sus trabajadores en este sentido va a ser muy relevante. Las plantillas deberán entender qué es un secreto empresarial – se desarrollará específicamente en los citados protocolos a los que deberán tener acceso todos los trabajadores bien vía Intranet de la propia compañía o bien acreditando entrega física a los interesados.- Si no se puede acreditar documentalmente que los empleados han sido formados e informados de estas cuestiones y estos realizan cualquier acción irregular a este respecto, aunque fuera un mero error u omisión, no se podrán derivar o imputar las correspondientes responsabilidades en su contra, al nivel o en el ámbito jurisdiccional que proceda, y pasará a ser la empresa la exclusiva responsable de la revelación del secreto que fuere o de la pérdida de la información confidencial en cuestión.

Es muy relevante que uno de los mayores riesgos de vulneración de los denominados “*secretos empresariales*” proviene de los propios trabajadores bien por propia acción o por mera omisión o desconocimiento al no haber sido convenientemente formado.

Otro de los aspectos a valorar y tener en cuenta por las empresas es la obligación de compensar económicamente a los empleados que desarrollen secretos empresariales consistentes en mejoras técnicas no patentables.

Esta obligación no se encuentra recogida propiamente en la Ley de Secretos Empresariales que estamos comentando, sino en la Ley de Patentes a la que aquella se remite expresamente. Esta última Ley regula la titularidad de dichas mejoras técnicas cuando su explotación como secreto empresarial le confiera al empresario una ventaja similar a la obtenida mediante un derecho de propiedad industrial.

En estos casos, se establece que la titularidad de la mejora será del empresario, pero este deberá compensar económicamente al trabajador. A este respecto la Ley de Patentes únicamente indica que la compensación debe ser "razonable" y puede consistir en una participación en los beneficios de la explotación.

Por lo tanto, para finalizar y a modo de resumen, y con mayor motivo tras la entrada en vigor de esta novedosa Ley, es muy relevante, en el ámbito laboral, seguir a este respecto las siguientes pautas de actuación para evitar innecesarios problemas de futuro:

- a. Desarrollo de medidas formativas e informativas específicas con nuestros trabajadores a este respecto.
- b. Implementación y puesta a disposición del correspondiente protocolo de actuación en relación con esta materia y por lo que respecta a los secretos que puedan tener acceso.

- c. Revisión, incluso, de las políticas internas de *compliance* para implementar medidas tendentes a evitar que los empleados utilicen secretos empresariales ajenos de forma ilícita, ya que ello puede tener importantes consecuencias para la empresa.
- d. Revisión de las medidas a este respecto en los procesos de contratación/inicio de la relación laboral: firma de la correspondiente cláusula de confidencialidad al entrar a trabajar en la compañía.
- e. Pero, tan importante o incluso más, que esa cláusula de confidencialidad suscrita al inicio de la relación, sería la formalización de otra a la finalización de la misma, fuere el motivo que fuere, en la que se indique, y verifique, que el empleado devuelve toda la información sensible y que se compromete a no utilizar de forma indefinida los secretos empresariales que hubiera podido obtener de la empresa durante sus años de prestación de servicios y vigencia de la relación laboral.

Siguiendo estas pautas de actuación evitaremos innecesarios y no queridos problemas en el ámbito laboral con nuestros empleados y colaboradores.

Departamento Mercantil/Civil
Persona de contacto: Javier Condomines Concellón
Email: jcondomines@ortega-concomines.com

Departamento Laboral y de Seguridad Social
Persona de contacto: Eduardo Ortega Figueiral
Email: ortegaf@ortega-condomines.com