



Universidad de Valladolid

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Trabajo Fin de Grado

Grado en Administración y Dirección de Empresas.

Protección de los Secretos Empresariales en España

Presentado por:

Lissette Cardosa Sanhueza

Tutelado por

Luis Ángel Sánchez Pachón

Valladolid, 21 de julio de 2025

RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Grado analiza la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. La investigación parte de un estudio histórico y comparado de los antecedentes normativos en el Derecho internacional y europeo, como el Acuerdo ADPIC y la Directiva (UE) 2016/943, que han servido de base para la armonización de la legislación nacional en esta materia.

También se estudia la regulación en España anterior a la ley 1/2019 en la que se fragmentaba en varias leyes, como la Ley de Competencia Desleal, el Código Penal o el Estatuto de los Trabajadores, sin una definición clara ni medidas eficaces.

Se realiza un estudio riguroso de la ley 1/2019, de 20 de febrero, desarrollando y explicando los conceptos jurídicos claves, examinando desde el objetivo de la ley, dando una definición concisa del secreto empresarial, estudiando las acciones de defensa y medidas cautelares.

Palabras claves: Secreto empresarial, know how, innovación empresarial.

ABSTRACT:

This Final Degree Project analyses Law 1/2019, of 20 February, on Trade Secrets. The research begins with a historical and comparative study of the legal precedents in international and European law, such as the TRIPS Agreement and Directive (EU) 2016/943, which have served as a basis for the harmonisation of national legislation in this area.

It also examines the regulatory framework in Spain prior to Law 1/2019, which was fragmented across various legal texts – such as the Unfair Competition Act, the Criminal Code and the Workers' Statute – lacking a clear definition or effective protective mechanisms.

Finally, the project offers a thorough analysis of Law 1/2019, of 20 February, developing and explaining its key legal concepts. It explores the purpose of the law, provides a concise definition of trade secrets, and analyses the legal remedies and precautionary measures available under the current framework.

Keywords: Trade secret, know-how, business innovation.

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN	6
2. MARCO JURIDICO DE LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES.....	7
2.1. Antecedentes de la ley de los secretos empresariales en el Derecho internacional:.....	7
2.2. Antecedentes de la ley de los secretos empresariales en la Unión Europea	8
3. LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES	12
3.1. Marco normativo previo a la Ley 1/2019	12
3.2. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: Objetivo de la ley...14	14
3.2.1. Ser secreto:	14
3.2.2. Tener un valor empresarial:	15
3.2.3. Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto:	15
3.3. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales.....	16
3.3.1. Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales.....	16
3.3.2. Violación de secretos empresariales	17
3.4. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad	18
3.4.1. Transmisibilidad del secreto empresarial.	18
3.4.2. Cotitularidad	20
3.4.3. Licencias de secretos empresariales.....	22
3.4.4. Transmisión o licencia sin titularidad o facultades	25
3.5. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: Acciones de defensa de los secretos empresariales.....	26
3.5.1. Defensa de los secretos empresariales	26
3.5.2. Acciones civiles.	27
3.5.3. Cálculo de los daños y perjuicios	29
3.5.4. Prescripción	29
3.6. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: Jurisdicción y normas procesales.	30
3.6.1. Jurisdicción y procedimiento.....	30
3.6.2. Legitimación para el ejercicio de las acciones.....	31
3.6.3. Competencia.....	32
3.6.4. Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial. ...32	32
3.6.5. Incumplimiento de la buena fe procesal.	33
3.6.6. Diligencias de comprobación de hechos.	34

3.6.7.	Acceso a fuentes de prueba.....	35
3.6.8.	Medidas de aseguramiento de la prueba.....	36
3.7.	Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: Medidas cautelares, presupuesto, caución sustitutoria y alzamiento.	37
3.7.1.	Petición y régimen de las medidas cautelares.....	37
3.7.2.	Posibles medidas cautelares.....	38
3.7.3.	Presupuestos.....	38
3.7.4.	Solicitud de caución sustitutoria por el demandado.....	39
3.7.5.	Alzamiento de las medidas cautelares en caso de desaparición sobrevenida del secreto empresarial.....	40
3.7.6.	Caución exigible al demandante.....	40
4.	CONCLUSIONES.....	43
5.	BIBLIOGRAFIA	44

1. INTRODUCCIÓN

La innovación impulsa el desarrollo, creación de nuevos conocimientos y formas empresariales, y las empresas valoran sus secretos empresariales ya que de esta forma pueden gestionar y aumentar la competitividad entre empresas del mismo sector. Sin embargo, la globalización y el uso de nuevas tecnologías provocan un aumento del riesgo de prácticas desleales como el robo, plagio o espionaje económico, lo que puede frenar la innovación y el crecimiento económico.

En España, antes de la armonización europea, la protección jurídica de los secretos empresariales era fragmentaria y dispersa. No existía una normativa específica ni una definición legal uniforme del concepto de secreto empresarial. La legislación que regulaba los secretos empresariales era la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (art. artículo 13), además de otras normas como el Código Penal (arts. 278-280), el Estatuto de los Trabajadores y el Código Civil proporcionaban una cobertura parcial, sin llegar a completar una legislación completa y eficaz.

Esta situación cambió con la influencia del derecho internacional y europeo. En 1994, el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) estableció por primera vez unos criterios mínimos comunes para proteger la información confidencial en el comercio internacional. Posteriormente, la Directiva (UE) 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, impulsó la armonización en la Unión Europea.

España transpuso esta directiva mediante la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, con el objetivo de dotar de coherencia y seguridad jurídica a este ámbito. La ley introdujo una definición legal clara del secreto empresarial, estableció acciones judiciales específicas, medidas cautelares, y reconoció el valor patrimonial de esta categoría de información confidencial, situándola en el contexto de los derechos de propiedad inmaterial.

2. MARCO JURIDICO DE LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

A pesar de que la ley de secretos empresariales se aprobó hace apenas unos años sus orígenes se remontan desde la Antigüedad, época en la que los comerciantes preservaban sus avances tecnológicos en materia de irrigación, metalurgia y cerámica transmitiéndolos únicamente a sus hijos y descendientes. También documentaban los secretos comerciales a través de mensajes cifrados o criptogramas.

Durante la edad media, las asociaciones de artesanos (herreros, tejedores, carpinteros...) se caracterizaban principalmente por la protección de conocimientos y las habilidades que requiere cada uno de los oficios. Lo cual se establecían reglas internas, conocidas como las reglas de gremio, en la que una de las cosas que se regulaba era la transmisión del conocimiento, manteniendo en secreto las técnicas productivas entre los oficios.

Durante la revolución industrial, comenzaron a surgir los primeros contratos de confidencialidad, que se caracterizaban por ser informales y basados en la confianza mutua. “El secreto empresarial es una de las formas más antiguas de protección del conocimiento técnico y comercial, anterior incluso a la aparición de los derechos de propiedad industrial.”¹

A continuación, veremos los antecedentes a la Ley de los secretos empresariales, tanto internacionales como en la Unión Europea:

2.1. Antecedentes de la ley de los secretos empresariales en el Derecho internacional:

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC, firmado en 1994 fue unos de los más relevantes con relación a la protección de los secretos empresariales y por primera vez se establecen las bases y requisitos que se establecen para que la información sea protegida.

Este acuerdo obligó a muchos países, entre los que estaba España, a desarrollar una legislación que proteja los secretos empresariales y sentó las bases convirtiéndose en una referencia de lo que fue posteriormente la Directiva 2016/943/UE y la Ley 1/2019 de los secretos empresariales en España.

Por lo que, los ADPIC fueron la primera norma internacional que obligó a reconocer el valor jurídico del secreto comercial como forma de propiedad intelectual.

¹ Fernández-Novoa, Carlos. El secreto empresarial como modalidad de protección del saber hacer, Revista de Derecho Mercantil, nº 270 (2008), p. 11.

El acuerdo ADPIC establece en el anexo I1, Sección 7, artículo 39, que «Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos...». Así, se establece por primera vez en el ámbito internacional, una noción del secreto empresarial en la denominada protección de la información no divulgada.

Asimismo, establece los criterios principales que debe reunir una información para ser considerada un secreto empresarial.

- Que la información sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.
- Que posea un valor comercial de carácter confidencial.
- Que haya sido objeto de medidas razonables para mantener su confidencialidad.

Estos criterios, esbozados inicialmente de forma general en un contexto internacional, han sido la base para posteriormente desarrollarlos en las normativas más recientes, tanto de la UE como en España.

2.2. Antecedentes de la ley de los secretos empresariales en la Unión Europea:

La Unión Europea realizó dos estudios, el primer estudio, publicado en enero de 2012, compara «las legislaciones en materia de protección contra la apropiación indebida de secretos comerciales en los diferentes estados miembros de la UE.». El segundo estudio, publicado en mayo de 2013, «evalúa los fundamentos económicos de los secretos comerciales y de la protección contra su apropiación indebida, así como la protección jurídica de los secretos comerciales en toda la Unión Europea».

Posteriormente, en noviembre de 2012, se organizó una encuesta sobre «la utilización de los secretos comerciales, los riesgos que extrañan y su protección jurídica» y las principales conclusiones fueron:

- El 75% de los encuestados consideró que los secretos comerciales jugaban un papel estratégico para el crecimiento, la competitividad y la innovación de sus empresas.
- En los últimos diez años, uno de cada cinco encuestados ha sufrido a menos una

tentativa de apropiación indebida dentro de la Unión Europea y dos de cada cinco encuestados percibieron un aumento del riesgo durante este periodo en relación con la apropiación de secretos comerciales.

Otra de las conclusiones que se obtuvieron gracias al estudio realizado fue que «pocos estados miembros tienen leyes que definan los secretos comerciales o especifiquen cuando deben ser protegidos...Además, muchos Estados miembros no disponen de reglas destinadas a salvaguardar los secretos comerciales».

La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) el cual tiene como objetivo la armonización de las normas de la UE relativas al buen funcionamiento del mercado interior. «El objetivo de la propuesta es establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos comerciales. Las normas nacionales existentes ofrecen un nivel desigual de protección de los secretos comerciales contra la apropiación indebida, lo que pone en peligro el buen funcionamiento del mercado interior de la información y el saber hacer.»

Artículo 114:

- 1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.*

Finalmente se aprueba en el año 2016, La Directiva 2016/943/UE 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 el derecho europeo se define por primera vez el secreto comercial, el cual debe comprender tres elementos principales: «a) la información debe ser confidencial; b) debe tener un valor comercial por el hecho de ser confidencial; y c) el poseedor del secreto comercial debe haber tomado medidas razonables para mantenerla confidencial. Esta definición sigue la definición de «información no divulgada» que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC.»

Establece las situaciones en las que la obtención, utilización y divulgación de un secreto son ilícitas (art. 3) y los medios legítimos de obtener información (art. 4).

El capítulo III explica «las medidas, procedimientos y recursos que deben estar a disposición del poseedor de un secreto comercial en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de dicho secreto por un tercero.

En la **sección 1** se establecen las medidas, procedimientos y recursos para garantizar la disponibilidad de vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales (art. 6), la proporcionalidad y abuso procesal que se aplicaran garantizando que las autoridades judiciales de los estados miembros puedan aplicar las medidas adecuadas cuando haya una demanda relativa a la obtención, utilización o revelación ilícita de un secreto comercial (art. 7), el plazo de prescripción para la aplicación de medidas, procedimientos y recursos previstos (art. 8), la preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales durante el proceso judicial (art. 9).

En la **sección 2** se establecen las medidas provisionales y cautelares que los estados miembros pueden dictar a instancia del poseedor del secreto comercial contra el supuesto infractor, las siguientes medidas:

- a) El cese o la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial.
- b) La prohibición de fabricar o comercializar mercancías infractoras.
- c) La incautación o la entrega de las supuestas mercancías infractoras (art. 10).

Los Estados miembros garantizarán las condiciones de las solicitudes y medidas de salvaguarda exigiendo a la parte demandante que aporte pruebas que puedan considerar con certeza: la existencia de un secreto comercial, de que la parte demandante es su poseedor y de que el secreto comercial ha sido obtenido de forma ilícita (art. 11).

En la **sección 3** se establecen las medidas derivadas de una resolución sobre el fondo del asunto, los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya dictado una resolución judicial, se podrá requerir u ordenarle al infractor una o varias de las siguientes medidas:

- a) La prohibición de utilizar el secreto comercial.
- b) La prohibición de fabricar o comercializar mercancías infractoras.
- c) La adopción de medidas correctivas como la recuperación de las mercancías infractoras que se encuentran en el mercado, la eliminación en las mercancías infractoras de la característica que constituya una infracción, la destrucción de las mercancías infractoras.
- d) La destrucción total o parcial de cualquier documento o

marial que contenga o constituya el secreto comercial. (art. 12).

Las condiciones de las solicitudes, medidas de salvaguarda y medidas alternativas, se decidirán sobre los requerimientos y medidas correctivas del caso y examinar su proporcionalidad según las circunstancias del caso.

- a) El valor y otras características específicas del secreto comercial.
- b) Las medidas adoptadas para proteger el secreto comercial.
- c) El comportamiento del infractor en la obtención, utilización o revelación del secreto comercial.
- d) Las consecuencias de la utilización o revelación ilícita del secreto comercial.
- e) los intereses legítimos de las partes y las consecuencias que podría tener para estas.
- f) Los intereses legítimos de terceros.
- g) El interés público y,
- h) La salvaguarda de los derechos fundamentales. (art. 13).

También se garantizarán que las autoridades ordenen al infractor de un secreto comercial que pague al poseedor del secreto comercial una indemnización por daños y perjuicios adecuada respecto del perjuicio sufrido como consecuencia de la obtención, utilización o revelación ilícita del secreto comercial. (art. 14). Los estados miembros garantizarán las medidas adecuadas para difundir la información relativa a la resolución, incluida su publicación total o parcial. (art. 15). Los estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan imponer sanciones a toda persona que no cumpla o se niegue a cumplir las medidas adoptadas con arreglo a los artículos 9, 10 y 12 y a imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias (art. 16).

3. LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES

3.1. Marco normativo previo a la Ley 1/2019

La regulación española no contemplaba una ley para proteger los secretos empresariales en España, su regulación estaba dispersa en diferentes leyes como:

- a) La **Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal** en la que el **artículo 13** contemplaba la violación de secretos: «Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales.».

Esta ley era la principal protección de los secretos empresariales antes de 2019, pero con limitaciones ya que no definía de forma clara que era un secreto empresarial, no especificaba el régimen sancionador y tampoco había una terminología claramente definida entre secretos, secretos industriales y secretos empresariales.

Ante la falta de una regulación específica y la ausencia de una definición clara del concepto de secreto empresarial, autores como el catedrático José Antonio Gómez Segade han propuesto definiciones doctrinales. En su opinión, el secreto empresarial puede entenderse como «todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto»²

Estos aspectos en la Ley de 2019 se definen de forma clara con el término “secreto empresarial”, el cual abarca tanto los secretos industriales como los secretos comerciales que se hacían referencia en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

- b) La **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal**, el cual establece, en el Capítulo XI titulado "De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores", dentro de la Sección 3.^a, que trata sobre "los delitos relativos al mercado y a los consumidores", los artículos 278, 279 y 280. *Aunque excede de nuestro objetivo realizar un estudio de la protección penal de los secretos empresariales, reproducimos el tenor literal de los artículos.*

² Petit, C. (2021). Gómez Segade, José Antonio. *Diccionario de Catedráticos españoles de Derecho (1847-1984)*. <https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/catedraticos/item/45133>

Artículo 278:

1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.

3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.

Artículo 279:

La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior

Artículo 280:

El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

Lo cual, “El Derecho penal actuaba como un último recurso, sin ofrecer una protección integral ni preventiva.”³.

- c) En lo no previsto en la regulación específica, esta temática quedaría bajo la regulación de otra normas que pueden afectar a los secretos profesionales cuando estos constituyen objeto de contrato, como es el **Real Decreto de 24 de julio de 1889** por el que se publica el **Código Civil**, el cual señala en el capítulo V titulado “De la prueba de las obligaciones”, dentro del Título II que trata “De los contratos”, el artículo 1255 que establece que “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”, dando paso a los acuerdos de confidencialidad entre empresario y trabajador.

³ De Miguel Asensio, Pedro, La protección de los secretos empresariales, Cizur Menor: Aranzadi, 2019

d) Fuera de aplicación deberíamos tener en cuenta lo establecido en el **Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, dentro del título I que trata “De la relación individual de trabajo”, en su artículo 5.a que establece que “Los trabajadores tienen como deberes básicos: a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia...”

En consonancia con la Directiva (UE) 2016/943, resultó necesaria su transposición al ordenamiento jurídico español, lo cual se llevó a cabo mediante la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales.

3.2. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: Objetivo de la ley.

El objeto de la presente ley es la protección de los secretos empresariales, un secreto empresarial es cualquier información confidencial que tenga un valor económico debido a su naturaleza secreta (art. 1) y tendrá que cumplir los siguientes requisitos:

3.2.1. Ser secreto:

La naturaleza secreta de la información es el requisito más importante para determinar la protección como secreto empresarial debido a que será precisamente esto lo que concederá al poseedor una ventaja empresarial e impulsará a su titular invertir recursos en la adopción de medidas de protección para el mantenimiento del secreto.

«La información es secreta cuando los terceros, y en particular los terceros interesados en disponer de ella no tienen conocimiento en general de la misma, bien de la totalidad de la información, bien de una parte esencial de la misma o bien del resultado de la interacción de sus partes.

El secreto no exige conocimiento individual de la información porque la circunstancia de que una pluralidad de personas disponga de ella no destruye esta condición cuando se trate de personas vinculadas por su pertenencia a una organización, lo que explica su conocimiento, y sometidas por virtud misma de las relaciones que gobiernan su pertenencia a la organización a un deber de confidencialidad como puede ser el caso de trabajadores y administradores sociales, o cuando se trate de personas a las que les ha sido revelada la información bajo el deber legal de mantener su carácter confidencial, o una obligación

convencional de secreto»⁴

3.2.2. Tener un valor empresarial:

El segundo requisito que se exige, en el artículo 1.1. b) de la Ley de secretos empresariales es qué la información o conocimiento tenga «valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto». La información debe aportar alguna ventaja económica o competitiva a la empresa y si esta información se hiciera pública se perdería esta ventaja, es decir, tal y como lo explica José Massaguer, “la información sólo merece la protección como secreto empresarial si tiene un valor competitivo en el mercado, derivado de su carácter reservado, ya que este entiende que el valor patrimonial no debe ser tenido en cuenta en términos objetivos o abstractos, sino subjetivos o particulares, es decir, en relación a la utilidad y valor que el titular otorga a la información en cuestión...”⁵

3.2.3. Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto:

El titular del secreto debe actuar de forma coherente para proteger el secreto el cual se materializa implantando medidas razonables para el mantenimiento en secreto de la información.

La Ley 1/2019 ofrece un marco jurídico robusto para la protección de los secretos empresariales, brindando a las empresas herramientas legales para defender su información confidencial. A través de **medidas preventivas** como:

- Medidas cautelares: Se adoptarán contra el presunto infractor para asegurar debidamente la completa efectividad a través de la prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras, la retención y depósito de mercancías infractoras y el embargo preventivo de bienes
- Medidas legales: La única medida de protección que se menciona de forma expresa en la Ley son los acuerdos de confidencialidad (art. 3.2)
- Medidas técnicas (físicas y digitales): Las medidas físicas están destinadas a

⁴ Sentencia Civil Nº 327/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1, Rec 229/2012 de 13 de Junio de 2012

⁵ Massaguer, José: Comentario a la Ley de Competencia Desleal

proteger la información que se encuentra mayoritariamente en papel mientras que las medidas digitales están destinadas a proteger la información que se encuentra en bases de datos, programas contables o programas de gestión de los clientes.

- Medidas organizativas: Tiene como objetivo al igual que las otras medidas, la prevención, cuyo objetivo es que las personas que forman parte de la organización comprendan la importancia de proteger la información confidencial de la empresa.

Las empresas pueden tomar acciones eficaces para proteger sus secretos y obtener reparación en caso de que estos se vean comprometidos.

3.3. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales

3.3.1. Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales.

La obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes (art.2):

- a. El descubrimiento o la creación independiente: Limitan la capacidad del titular legítimo para beneficiarse de las ventajas que le corresponden como pionero, fruto de su esfuerzo innovador, por ello, tal y como apunta la exposición de motivo de la Ley de secretos empresariales, «la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado y la consiguiente merma de su potencia como factor del crecimiento». Según Ana Zueco Peña⁶, los secretos empresariales no protegen contra el descubrimiento independiente de otra persona, sino contra la apropiación indebida de la información, de tal manera que se considerará lícito el hallazgo de la información protegida o susceptible de serlo cuando una persona no haya accedido con carácter previo a la concreta información, no divulgada y titularidad de un tercero, objeto de dicho descubrimiento, en consecuencia, un mismo secreto que protege una información determinada puede haber sido descubierta o generada por varias personas de manera independiente, sin conocimiento alguno de que terceros ya estaban en posesión de la información

⁶ Zueco Pena, Ana (Abogada de BIRD&BIRD). Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales. Wolters Kluwer.

susceptible de ser protegida por secreto empresarial, por lo que, el mismo secreto puede ser titularidad de varias personas.

- b. La observación, estudio u objeto que se haya puesto a disposición del público o este 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.

“La ingeniería inversa nace como respuesta al inabarcable y vertiginoso avance del estado de la técnica a través de nuevas medidas y procesos que pueden resultar útiles para dar cumplimiento a la conducta legítima exigida en el artículo 2, apartado 1, letra b) de la Ley de Secretos Empresariales.”

- c. El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados: Por un lado, se hace referencia a la información susceptible de ser protegida por secreto empresarial y que ha sido adquirida por el trabajador como consecuencia del desempeño de sus funciones, y, por otro lado, los derechos de información y el deber de reserva de dicha información cuando sea susceptible de ser protegida por secreto empresarial.
- d. Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial.

3.3.2. Violación de secretos empresariales

La violación de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante:

- a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir.
- b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas 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 según lo dispuesto en el apartado anterior. (apart. 2 y 3, art. 3).

La Ley de secretos empresariales distingue entre el adquirente directo y el indirecto, dentro de los primeros están aquellos que hubiesen obtenido el secreto empresarial con obligación de reserva y posteriormente exploten o divulguen dicha información sin autorización del titular y, en el último caso, son aquellos que recibe el secreto empresarial a través de un tercero.

En este artículo se distingue entre el adquirente de buena fe y los adquirentes indirectos que por las circunstancias del caso deberían haber sabido de la naturaleza ilícita que conllevaría la obtención, explotación o revelación del secreto empresarial. Ofrece también protección a los adquirentes de buena fe, entendiendo de buena fe como quienes en el momento de la utilización o la revelación no sabían que habían obtenido el secreto empresarial directo o indirectamente de un infractor.

3.4. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad

3.4.1. Transmisibilidad del secreto empresarial.

Artículo 4: El secreto empresarial es transmisible. En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

Los Gobiernos se reservan la capacidad de intervenir en el supuesto de que los acuerdos alcanzados entre las empresas puedan afectar al sistema de economía de mercado y de libre competencia.

Según Miguel Vidal-Quadras Trías De Bes, la prohibición de los entendimientos colusorios persigue que compañías independientes entre sí puedan a través de su actuación limitar o restringir la competencia mediante pactos, acuerdos, convenios o actuaciones paralelamente concertadas. En si misma considerada, la colusión consiste en un pacto ilícito en daño de tercero. Normalmente implica un acuerdo, ya escrito o verbal, concluido entre dos o más empresas con la finalidad de armonizar precios, limitar la competencia u

organizar la producción.

“En el marco de la Unión Europea, la represión de las actuaciones colusorias entre empresas se recoge en el artículo 101 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Con él se busca impedir los entendimientos entre dos o más empresas que tengan por objeto o por efecto restringir, limitar o falsear la competencia. La regulación jurídica aplicable en España es prácticamente idéntica en la redacción de los artículos de su LDC.”

Artículo 101:

Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior.

En particular las prácticas que tienen por objeto impedir, restringir o falsear la competencia se citan a continuación en este artículo las siguientes:

- a) *fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;*
- b) *Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones.*
- c) *Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento.*
- d) *Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva.*
- e) *Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.*

Las restricciones del derecho de la competencia contempladas en un acuerdo entre empresas pueden hallarse amparadas por el sistema de exenciones del **artículo 101.3** del TFUE en el que las disposiciones del primer apartado podrán ser declaradas inaplicables a:

- a) *Cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas.*
- b) *Cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas.*
- c) *Cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación*

equitativa en el beneficio resultante, y sin que: impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos u ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

Si se dan esas condiciones, la excepción se aplicará de forma automática, sin que sea necesaria una resolución administrativa previa, incluso si el acuerdo, decisión o práctica concertada tiene carácter restrictivo, y liberará a los participantes de responsabilidad por una infracción en materia de competencia.

Según Miguel Vidal-Quadras Trías De Bes, la aplicación de la exención debe valorarse en cada caso por las empresas implicadas, de forma individualizada y según las circunstancias concurrentes en el supuesto analizado. No obstante, las autoridades de competencia o los tribunales competentes pueden llegar a conclusiones contrarias y declarar que el acuerdo vulnera lo previsto en el artículo 101 del TFUE y no se halla amparado por tanto por el sistema de exenciones previsto en ambas disposiciones. En el sistema de exenciones de la normativa deben concurrir cuatro requisitos para su aplicación a los acuerdos concluidos entre empresas:

Requisitos positivos:

- a) Criterio de eficiencia: contribuye a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico
- b) Criterio de protección de los consumidores: reserva a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante

Requisitos negativos:

- a) No impone a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la mejora de la producción o la distribución de los productos o de fomento del progreso técnico o económico
- b) No ofrece a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate

3.4.2. Cotitularidad

Cuando el secreto empresarial se origina como consecuencia del desarrollo en común por dos o más personas, la ley prevé una regulación específica (art. 5). En este artículo se establece el orden de prioridad de las normas aplicables a la relación entre los distintos cotitulares de un secreto empresarial. En primer lugar, se aplicará lo que las partes hayan

acordado, es decir, los pactos suscritos entre los cotitulares conforme al principio de autonomía de la voluntad.⁷

En segundo lugar, en ausencia de pactos o acuerdos específicos entre los cotitulares de un secreto empresarial, la relación entre ellos se regirá por lo dispuesto en el propio artículo.

Y por último lugar, de forma subsidiaria, en ausencia de pactos o acuerdos específicos entre los cotitulares de un secreto empresarial, la relación entre ellos se regirá por lo dispuesto en las normas sobre la comunidad de bienes (arts 392 a 406 del cc).

En este artículo también se regulan las reglas aplicables a la cotitularidad a falta de acuerdo entre las partes. Por tanto, en ausencia de un acuerdo expreso entre los cotitulares, cada uno de ellos ostenta respecto del secreto empresarial de titularidad común, ejercida en pro indiviso, las siguientes facultades:

- a) Explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares.
- b) Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal.
- c) Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial.

En palabras del abogado Miguel Vidal-Quadras Trías De Bes, La ley de secretos empresariales reconoce a cada uno de los cotitulares del secreto tres facultades específicas.

En primer lugar, se dispone que cada uno de los titulares pueda explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares (complementa el artículo 394 del Código Civil). La única condición que se contempla para poder ejercer este derecho es la relativa a que antes de empezar a explotar el secreto empresarial el titular que vaya a hacerlo debe informar a los demás cotitulares de su intención. Esta facultad o derecho para explotar que se reconoce a los cotitulares podría restringirse en el sentido de que determinados cotitulares autoexcluyan de la explotación o limiten su Facultad de explotar el secreto empresarial en determinadas condiciones o respecto de ciertas aplicaciones o sectores.

En segundo lugar, la realización de los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial. A este respecto entendemos que de acuerdo con el artículo 393 del Código Civil, cada uno de los partícipes deberá asumir la parte proporcional de los gastos realizados a su cuota.

Por último, cada cotitular podrá ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente

⁷ Conforme al artículo 1255 del CC, «Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público

común. En el caso de que los demás cotitulares decidieran sumarse a las acciones emprendidas, prevé la norma que contribuirán al pago de los gastos en los que haya incurrido quien inició la acción. Y aún en el supuesto de que no se sumaran a ellas, la ley prevé que contribuirán al pago de los gastos ocasionados, siempre que la acción resultara útil a la comunidad.

El último de los aspectos que regula este artículo es el relativo a la concesión de licencias a terceros a falta de pacto expreso entre las partes, al tratarse de un secreto empresarial, el principal valor es conservar esa condición de secreto. Y es por esta razón, cuando se trata de comunicar a un tercero la información protegida como secreto empresarial, cuando debe aplicarse un control riguroso por parte de todos los cotitulares. Si uno de ellos se opone a comunicar dicho secreto y tiene motivos razonables para ello, su negativa debe prevalecer sobre el deseo de otro cotitular de compartir esa información. Esto se debe a que, por la propia naturaleza del secreto empresarial, un tercero no tiene conocimiento previo del contenido de la información, lo que refuerza la necesidad de protegerla de forma conjunta.

Llegado a este caso, si uno de los cotitulares se opone a revelar el secreto empresarial o a conceder una licencia a un tercero, la única forma de hacerlo es que la parte interesada inicie un procedimiento judicial, y que el juez, valorando las circunstancias del caso y atendiendo a criterios de equidad, autorice expresamente a uno de los cotitulares para llevar a cabo la cesión o para otorgar la licencia en los términos que se establezcan en la resolución judicial.

3.4.3. Licencias de secretos empresariales

Permitir que un secreto empresarial se transmita mediante una licencia tiene como objetivo principal fomentar su aprovechamiento. La idea es que si alguien —que no sea el titular original del secreto empresarial— puede aprovechar el secreto para generar valor o ventaja competitiva, tenga la posibilidad legal de hacerlo. La Ley de Secretos Empresariales establece un sistema de protección de carácter privado, que no solo está pensado para beneficiar a las empresas que poseen estos secretos, sino también para favorecer a otros organismos e instituciones dedicadas a la información. De esta forma, se impulsa el desarrollo económico y tecnológico, garantizando al mismo tiempo que la información valiosa se utilice de forma segura y sin que se pierda su carácter confidencial (art. 6).

Lo que determina quién es el titular de un secreto empresarial es, ante todo, el control

efectivo que se tenga sobre ese secreto. Es decir, la capacidad de una persona para disponer libremente de la información y decidir cómo se gestiona y protege como secreto. Esta facultad de control implica un dominio práctico de la información, incluyendo la posibilidad de mantener su confidencialidad o compartirla bajo ciertas condiciones.

En este contexto, cuando el titular de un secreto empresarial concede una licencia, lo que hace es autorizar a un tercero a usar el secreto de manera limitada, sin perder por ello su propio control sobre la información. El control pleno sobre un secreto empresarial puede adquirirse de dos formas: o bien descubriendo o desarrollando de forma independiente la información que lo compone, o bien recibiéndolo mediante una cesión por parte de quien ya lo posee.

“El contrato de licencia de know how es un contrato atípico, entendido como tal, aquel negocio jurídico celebrado entre personas, físicas o jurídicas, en virtud del cual una de ellas (el licenciante), titular del **know how** (licenciado), autoriza su contraparte (licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento. Asimismo, el receptor de mencionado conocimiento se obliga a satisfacer una contraprestación, habitualmente dineraria y fijada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del Know How licenciado. Igualmente, es un contrato consensuado en la medida en que se perfecciona por el consentimiento de las dos partes (licenciante y licenciatario) y es sinalagmático ya que genera obligaciones recíprocas para esas dos partes que lo contraigan.”⁸

Las **licencias** sobre secretos empresariales constituyen, en principio, el mecanismo previsto por el legislador para permitir su utilización por parte de terceros. No obstante, esta transmisión debe entenderse en un sentido figurado, ya que la licencia de know-how no implica una cesión total del secreto empresarial ni la pérdida del control por parte del titular. La amplitud de la licencia dependerá de la voluntad del licenciante. En función de lo que este autorice, el licenciatario podrá realizar determinados actos relacionados con el uso, aplicación o desarrollo del secreto empresarial, sin llegar a convertirse en titular pleno del mismo.

La forma en que se regula la cesión del uso del secreto empresarial —sea mediante una licencia exclusiva o no exclusiva— guarda una gran similitud con la regulación aplicable a la cesión de derechos de propiedad industrial, como ocurre en el caso de marcas o patentes.

⁸ Zueco Peña, Ana. Abogada de BIRD&BIRD.

Esta similitud no es casual: manifiesta la intención del legislador de otorgar al secreto empresarial un nivel de protección comparable al de los derechos tradicionales de propiedad industrial, de esta forma se reconoce su valor estratégico y económico dentro del mercado.

Una de las principales **ventajas** de los secretos empresariales es que su protección no está limitada en el tiempo. A diferencia de otros derechos de propiedad industrial, no existe un plazo de duración determinado, ya que su validez no depende del registro público, lo que implica que no se generan costes asociados a su inscripción.

Por otro lado, los secretos empresariales presentan ciertas **desventajas**, la mayoría de las cuales están relacionadas con las dificultades para proteger eficazmente la información confidencial frente a posibles infracciones por parte de terceros. Por ejemplo, si el secreto se incorpora a un producto innovador, existe el riesgo de que dicho producto pueda ser examinado, descompuesto y analizado mediante técnicas como la ingeniería inversa, lo que permitiría a terceros descubrir el secreto y utilizarlo para desarrollar productos derivados. Además, una vez que el secreto empresarial deja de ser confidencial —ya sea por filtraciones o divulgación involuntaria—, cualquier persona puede acceder a él y utilizarlo libremente. Incluso, si un tercero ha obtenido esa información de forma legítima, podría llegar a patentarla, privando al titular original del secreto de cualquier exclusividad sobre su explotación.

La figura del **licenciatario** suele asociarse con una persona o entidad que, gracias a su experiencia en un determinado sector, ha conseguido identificar, analizar y sistematizar una serie de conocimientos técnicos o comerciales que, si bien no cumplen con los requisitos requeridos para ser protegidos mediante una patente, constituyen un activo empresarial de gran valor.

Es importante tener en cuenta que el titular de un secreto empresarial no posee un derecho exclusivo en sentido estricto sobre el mismo —como ocurre con los derechos de propiedad industrial—.

Entre las **obligaciones** esenciales del licenciatario en un contrato de licencia de know-how⁹, pueden destacarse las siguientes:

- a) El licenciatario debe comunicar al licenciatario todos los conocimientos necesarios relacionados con el secreto, de forma completa y comprensible.

⁹ Massaguer Fuentes, José. El contrato de licencia de know how.

- b) Para garantizar una correcta aplicación del know-how, el licenciante debe proporcionar no solo documentación explicativa sobre su funcionamiento o metodología, sino también formación y asistencia técnica continuada.
- c) El licenciante debe asegurar que el licenciatario pueda explotar el secreto sin interferencias indebidas, lo cual incluye evitar cualquier divulgación no autorizada a terceros o explotación directa en territorios distintos a los pactados, preservando así el valor estratégico del secreto.

La figura del **licenciatario** se refiere a aquellas personas o entidades interesadas en utilizar tecnologías o conocimientos técnicos innovadores dentro de un determinado sector, aunque estos no estén protegidos mediante patente. Su objetivo principal suele ser mejorar la productividad.

La **obligación** más importante del licenciatario es preservar la confidencialidad del secreto, ya que, si esta se vulnera, el secreto pierde su carácter protegido y, con ello, desaparece el valor tanto de la licencia como de su explotación. Por esta razón, la relación entre licenciante y licenciatario debe basarse en la confianza mutua y en el cumplimiento de los compromisos que asumen ambas partes. Relacionada con esta obligación principal también está la de adoptar todas las medidas necesarias para mantener la confidencialidad del secreto, lo que incluye informar al titular en caso de que se detecte cualquier riesgo que comprometa su protección.

Además, el licenciatario tiene el **deber** de explotar activamente el secreto empresarial, lo que justifica la posibilidad de implementar una licencia de carácter exclusivo, garantizando así que el licenciatario se comprometa a utilizar de forma efectiva el conocimiento adquirido.

3.4.4. Transmisión o licencia sin titularidad o facultades

El artículo 7 “permite que el titular de un secreto empresarial prohíba la transmisión o cesión de uso de un secreto empresarial o licencia de explotación, siempre que no cuente con su consentimiento. Por lo que el licenciante que otorgue licencias a terceros simulando una posición jurídica que no posee, responderá de los daños causado al perjudicado (el licenciatario adquirente de buena fe que pierde, en mayor o menor medida el derecho adquirido)”¹⁰

¹⁰ Zueco Peña, Ana. Abogada de BIRD&BIRD.

Para exigir responsabilidad respecto a este artículo, es necesario que el licenciatario haya actuado con buena fe en el momento de adquirir la licencia.

Esta buena fe no se refiere únicamente al desconocimiento de la falta de titularidad del transmitente, sino que implica que el licenciatario haya actuado con una conducta ética, honrada y leal conforme a los estándares éticos generalmente aceptados en el ámbito económico.

Por otra parte, cuando la transmisión del secreto empresarial se realiza de manera desleal y con intención de destruir el carácter secreto de la información protegida tanto a través de su revelación a ese tercer licenciatario o a través de la utilización de la figura del licenciatario, se considera que existe mala fe. Esto proviene tanto de la falta total de legitimación o de titularidad para disponer del secreto, como del incumplimiento de una cláusula contractual que prohíba expresamente la concesión de nuevas licencias o sublicencias sobre el secreto empresarial o el know how. En esta situación se derivaría una responsabilidad contractual y también una responsabilidad legal.

3.5. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: Acciones de defensa de los secretos empresariales

3.5.1. Defensa de los secretos empresariales

Se refuerza tanto la protección de los secretos empresariales como la posición del poseedor del secreto comercial (art. 8) al reconocer su verdadero valor al titular de un derecho subjetivo.

También se hace referencia a la legitimación pasiva que ostentan tanto los infractores “—aquellas personas físicas o jurídicas que son responsables de la realización de los actos de violación previstos en el artículo 3—, como también, y esto sí que supone una verdadera novedad en nuestro ordenamiento¹¹, los denominados «terceros adquirentes de buena fe» de un secreto empresarial, qué define como aquellas personas que en el momento de la utilización o revelación no sabían o, en atención a las circunstancias del caso, no hubieran debido saber, que había obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor”.

¹¹ Esta novedad tiene su origen en el considerando (6) de la Directiva 2016/243 que indicaba que todavía seguía habiendo divergencias en lo relativo a quiénes hubieran obtenido el secreto comercial de buena fe y que posteriormente conocieran, en el momento de su utilización, que su obtención se había producido a raíz de una obtención ilícita anterior por parte de un tercero.

3.5.2. Acciones civiles.

En el artículo 9 se establece que para determinar las acciones de defensa de los secretos empresariales se tendrá en cuenta: Su proporcionalidad y las circunstancias del caso, el valor y otras características del secreto empresarial como puede ser el comportamiento del infractor, las consecuencias de la violación del secreto empresarial, la probabilidad de que el infractor persista en la violación, los intereses legítimos de las partes, las consecuencias que podría tener para las partes que se estimen o no las acciones ejercitadas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Siguiendo la clasificación del abogado Daniel Irigoyen Fujiwara¹², las **acciones** que se recogen en el artículo son las siguientes

- a) **Acción declarativa:** La acción de declaración de la violación del secreto empresarial por parte del demandado puede ejercitarse conjuntamente con el resto de las acciones de condena necesarias para poner fin a la violación y evitar que se reitere en un futuro. En el caso de ejercitarse esta acción con el mero objetivo de obtener una declaración judicial de existencia de una violación de un secreto empresarial, es necesario un interés del demandante en poner fin a una situación de incertidumbre acerca de la existencia del secreto y deberá probarse la violación del secreto.
- b) **Acción de cesación y prohibición:** La estimación de una acción de cesación presupone la ilicitud de la conducta del demandado y que se prohíbe su continuidad. La acción de prohibición intensifica la función disuasoria que se pretende para defender el secreto empresarial y deja claro la prohibición de continuar con los actos de violación del secreto. La acción de prohibición puede tener una autonomía propia respecto de la cesación, ya que aquella puede servir para impedir actos de violación no puestos en práctica, pero de previsible ejecución.
- c) **Acción de remoción:** La protección del secreto empresarial no se satisface mediante una declaración expresa de violación de secretos, sino que son necesarias actuaciones como las previstas en los apartados d), e) y h) del artículo 9 de la Ley. Por lo que, la acción de remoción dirige a la eliminación de los efectos subsistentes y perjudiciales causados por la violación del secreto empresarial, haya cesado o no

¹² Irigoyen Fujiwara, Daniel. Abogado de De Pasqual & Marzo Abogados y Juez Mercantil en excedencia.

la actuación ilícita, se hayan causado o no daños y perjuicios y concurra o no dolo o culpa de actor.

- d) **Acción de indemnización de daños y perjuicios:** La violación de un secreto empresarial, trae el deber de reparar el daño causado y tendrá que ser adecuada respecto de la lesión sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial. Por lo que, se descarta la posibilidad de reclamar indemnización al adquirente de buena fe.
- e) **Acción de publicación o difusión completa o parcial de la sentencia:** Aunque las sentencias judiciales son, por regla general, públicas, este principio no constituye un derecho absoluto. Su publicidad puede limitarse o restringirse cuando exista el riesgo de afectar derechos fundamentales de los ciudadanos implicados. Esto es especialmente relevante cuando la publicación de datos personales contenidos en la sentencia pueda implicar la divulgación de aspectos de la vida privada que deben protegerse.

Dicho esto, en determinados casos puede ser útil que el propio tribunal, ordene al infractor la publicación de la sentencia de la violación del secreto empresarial. Esta medida no solo deberá realizarse a cargo del infractor y sin perjuicio del derecho del demandante a ser indemnizado, sino que cumple una importante función disuasoria. Su finalidad no es únicamente sancionar al infractor, sino advertir a terceros sobre las consecuencias legales de este tipo de actuaciones, reforzando así la protección preventiva del secreto empresarial más allá del conflicto concreto entre las partes litigantes.

En este artículo se establece que en caso de estimarse alguna acción —es decir, aquellas que implican una prestación de hacer o no hacer por parte del infractor—, salvo las relativas a la indemnización por daños y perjuicios y a la publicación de la sentencia, el juez, a petición del demandante, podrá fijar una indemnización coercitiva. Esta indemnización debe ser adecuada a las circunstancias del caso.

Esta indemnización coercitiva tiene como finalidad forzar al obligado a cumplir con las medidas ordenadas en sentencia, no solo en relación con el cese de la conducta infractora, sino también respecto a su colaboración en la remoción de los efectos derivados de la infracción. A pesar de que su cuantía se abona al demandante y tiene un efecto económico, no se trata de una sanción o multa penal, sino de un instrumento de presión legítimo, con carácter disuasorio y preventivo.

3.5.3. Cálculo de los daños y perjuicios

El artículo 10 establece la posibilidad de reclamar los gastos de investigación en los que haya ocurrido el titular del secreto empresarial para obtener pruebas razonables de la infracción alegada en el procedimiento judicial. En este tipo de casos, la obtención de pruebas puede resultar especialmente compleja, ya que las conductas infractoras suelen llevarse a cabo de forma encubierta intencionada. Con frecuencia, el infractor habrá accedido a la información de forma ilícita y adoptado medidas para borrar o disimular el rastro de su actuación, lo que dificulta enormemente al titular reunir pruebas suficientes para sustentar su reclamación. De ahí que la ley reconozca expresamente estos gastos como parte indemnizable, al tratarse de costes necesarios para el ejercicio efectivo del derecho a la tutela judicial.

La posibilidad de reclamar el lucro cesante se establece en este artículo como uno de los elementos a considerar en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. No obstante, no se establecen criterios específicos para su cuantificación, lo que genera cierta inseguridad jurídica y delega en los tribunales la interpretación y valoración caso por caso. Por lo que resulta particularmente complejo calcular el beneficio obtenido por el infractor, especialmente cuando el secreto empresarial se ha incorporado a un producto o servicio más amplio o complejo. En tales situaciones, es difícil determinar qué parte del beneficio generado por la comercialización del producto puede atribuirse exclusivamente a la información obtenida ilícitamente, lo que complica la justificación económica de la indemnización basada en el enriquecimiento injusto.

Por otro lado, el artículo también reconoce el perjuicio moral como un elemento adicional que puede ser indemnizado. En este sentido, la prueba debe dirigirse a acreditar la pérdida reputacional, confianza o posición competitiva del titular del secreto, derivados de la obtención, utilización o revelación ilícitas de la información. A diferencia de los daños económicos, el perjuicio moral no requiere una evaluación monetaria exacta, pero sí debe fundamentarse en hechos objetivos y relevantes que permitan al juez valorar su gravedad.

3.5.4. Prescripción

La posibilidad de solicitar la intervención judicial mediante las acciones previstas en la Ley de Secretos Empresariales está sujeta a un plazo de prescripción de tres años (art. 11), contados desde el momento en que la persona legitimada para ejercerlas tiene

conocimiento efectivo de la identidad del infractor que ha llevado a cabo la violación del secreto empresarial.

En cuanto al momento inicial del cómputo del plazo de prescripción, debe entenderse que este no comienza hasta que el perjudicado conoce de manera suficiente y razonable tanto la existencia de la infracción como su alcance concreto, así como la identidad del autor de dicha violación. Solo a partir de ese momento se considera que está en condiciones de ejercer adecuadamente la acción correspondiente. La interrupción de la prescripción se regula conforme a lo dispuesto con carácter general en el Código Civil, cuyo artículo 1973¹³ establece que el plazo puede interrumpirse por tres causas:

- El ejercicio de la acción ante los tribunales.
- Una reclamación extrajudicial realizada por el acreedor.
- Cualquier acto de reconocimiento de la deuda por parte del deudor.

Esto implica que la prescripción puede verse interrumpida tanto por una actuación activa del titular del derecho (ya sea judicial o extrajudicial), como por una conducta pasiva del infractor, mediante el reconocimiento expreso o tácito de la infracción.

3.6. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: Jurisdicción y normas procesales.

3.6.1. Jurisdicción y procedimiento.

En lo que respecta al tipo de procedimiento judicial aplicable a las acciones dirigidas a la defensa de los secretos empresariales, se ha previsto que estas se tramiten por la vía civil, conforme a lo establecido en la legislación procesal vigente. En consecuencia, el procedimiento correspondiente se determinará por razón de la cuantía del litigio, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 249 y 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cabe señalar que los litigios relativos a la infracción de secretos empresariales suelen presentar una notable complejidad probatoria, lo que exige una estrategia procesal rigurosa por parte del demandante. Este asume la carga de alegar y probar: La existencia y contenido del secreto empresarial invocado, su titularidad legítima, la realización de un

¹³ Artículo 1973: La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

acto de infracción, la identidad del responsable de dicha infracción y, finalmente, que la información obtenida, utilizada o divulgada por el infractor se encuentra efectivamente comprendida dentro del ámbito de protección que la Ley de Secretos Empresariales otorga al secreto alegado.

Este nivel de exigencia probatoria evidencia la necesidad de un procedimiento ordenado, sólido en cuanto a la presentación de pruebas, y que garantice adecuadamente los derechos de ambas partes.

En materia de jurisdicción y procedimientos debemos tener en cuenta en los momentos actuales **la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia** que regula los medios adecuados de solución de controversias en vía no judicial estableciendo la mediación y conciliación como sistemas alternativos de solución de conflictos que puedan existir también en el ámbito mercantil.

3.6.2. Legitimación para el ejercicio de las acciones.

El artículo 13 establece quienes están legitimados para ejercer las acciones previstas en la ley, tanto el titular del secreto empresarial como los licenciatarios que estén expresamente autorizados para ello. Por lo tanto, el titular del secreto empresarial siempre tendrá la facultad para defender sus derechos.

Además, se establece que, si es un licenciatario quien presenta la acción judicial correspondiente, deberá notificarlo de forma irrefutable al titular del secreto empresarial, para que este pueda personarse e intervenir en el proceso. Esta obligación de comunicación es personal y está prevista en la ley, pero su incumplimiento no impedirá la continuación del procedimiento, ya que no constituye un requisito de procedibilidad, sino una obligación legal conforme al artículo 1090 del Código Civil¹⁴.

Por otra parte, en un procedimiento judicial por infracción de secretos empresariales, una de las posibles defensas del demandado puede consistir en cuestionar que la información objeto del litigio cumpla con los requisitos para ser considerada secreto empresarial. En estos casos, quien tendrá mayores elementos para justificar la existencia y el carácter protegido de dicha información será el licenciante, normalmente la parte que la desarrolló,

¹⁴ Artículo 1090: Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del presente libro.

y que ha concedido la licencia.

También se establece y basándonos en la explicación de Miguel Vidal-Quadras Trias De Bes¹⁵ que quienes posean una licencia, ya sea exclusiva o no exclusiva, para la explotación del secreto empresarial, y que cuenten con autorización expresa para ejercer dicha facultad, estarán igualmente legitimados para acudir a los tribunales en defensa del secreto.

Se ha considerado la figura del licenciatario sin hacer distinción entre licencias exclusivas o no exclusivas, concediendo en principio la posibilidad de actuar judicialmente.

Sin embargo, al analizar con detenimiento el precepto, observamos que se excluye de la legitimación directa a todos aquellos licenciatarios que no tengan expresamente reconocida esta facultad en su contrato. Esta limitación representa un impedimento para los beneficiarios de derechos relacionados con secretos empresariales que no sean licenciatarios o que no cuenten con esa autorización expresa para actuar.

3.6.3. Competencia.

La competencia objetiva para conocer las acciones previstas en la Ley de Secretos Empresariales corresponde a los Juzgados de lo Mercantil (art. 14). Esto se debe a que los secretos empresariales, por su naturaleza, se consideran bienes de carácter material y patrimonial, lo que permite a sus titulares ejercer derechos sobre ellos. Hay dos opciones para elegir el lugar donde se inicia el procedimiento:

- El Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado — es decir, donde vive o tiene su sede la persona o empresa contra la que se presenta la demanda.
- El Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se haya cometido la infracción o donde hayan ocurrido sus efectos — es decir, el lugar donde se produjo la violación del secreto empresarial o donde esa violación haya tenido consecuencias.

3.6.4. Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial.

Los secretos empresariales representan información valiosa cuya confidencialidad debe ser protegida (art. 15) como cualquier otro recurso esencial para una empresa. Su valor comercial y económico depende de que no sea asequible para personas no autorizadas, por lo que el titular debe adoptar medidas técnicas, organizativas y contractuales

¹⁵ Vidal-Quadras Trias De Bes, Miguel. Abogado de Vidal-Quadras & Ramos.

adecuadas para preservar su secreto.

La protección legal del secreto empresarial en un proceso judicial se basa en la confianza que el tribunal otorga a quien defiende el secreto, permitiéndole aportar toda la información necesaria sin temor a que se divulgue y pierda su carácter confidencial.

Sin embargo, la confidencialidad puede resultar conflictiva en un juicio, donde prima la difusión de los actos, el derecho a la contradicción, la prohibición de indefensión y la necesidad de fundamentar todas las pretensiones. Esto implica que quien inicia la demanda debe presentar y probar el secreto empresarial para que el tribunal pueda valorarlo, lo que conlleva irremediablemente revelar la información protegida.

Para hacer frente a esta dificultad, la ley establece garantías expresas para mantener la confidencialidad durante el procedimiento judicial y después de este, salvo que una sentencia firme determine que la información no es un secreto empresarial. Esta protección se materializa mediante la actuación del órgano judicial, que puede declarar oficialmente la confidencialidad de la información y prohibir su uso o divulgación por parte de quienes intervienen en el proceso.

3.6.5. Incumplimiento de la buena fe procesal.

El artículo 16 establece y basándonos en la explicación de Álvaro Velázquez Saiz¹⁶, que todas las personas que intervienen en un juicio por violación de secretos empresariales (demandante, demandado, abogados, etc.) deben actuar conforme a las reglas de buena fe procesal, tal como establece el artículo 247¹⁷ de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¹⁶ Velázquez Saiz, Álvaro. Abogado de Hoyng Rokh Monegier.

¹⁷ Artículo 247. Respeto a las reglas de la buena fe procesal. Multas por su incumplimiento. 1. Los intervenientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe. 2. Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. 3. Si los tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal o con abuso del servicio público de Justicia, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. Para determinar la cuantía de la multa el tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, los perjuicios que, al procedimiento, a la otra parte o a la Administración de Justicia se hubieren podido causar, la capacidad económica del infractor, así como la reiteración en la conducta. En todo caso, por el letrado o letrada de la Administración de Justicia se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el tribunal. 4. Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe o con abuso del servicio público de Justicia podría ser imputable a alguno de los profesionales intervenientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria. En los casos en los que tal actuación se produzca en el ámbito de un proceso en el que la parte litigase con el beneficio de justicia gratuita, tal comunicación se remitirá también a la Comisión de Asistencia Jurídica

Esto significa que no deben mentir, manipular, dilatar el proceso injustificadamente ni utilizar el juicio con fines distintos a los legales.

Si el demandante ha actuado de mala fe o ha interpuesto una demanda abusiva y sin fundamento, el juez podrá imponerle una multa que puede llegar hasta un tercio del valor económico del litigio.

A la hora de fijar esta sanción, el juez tendrá en cuenta aspectos como: La gravedad del daño causado, la importancia del comportamiento abusivo, la intencionalidad con que se actuó y cuántas personas se vieron afectadas.

Si el juez dictamina que la demanda se presentó con mala fe, también podrá ordenar que la sentencia se publique o difunda, para que se haga público que la demanda fue abusiva e infundada.

3.6.6. Diligencias de comprobación de hechos.

El objetivo del procedimiento que se inicia con la solicitud de diligencias de comprobación de hechos (art. 17) es permitir que el futuro demandante —titular o licenciatario de una patente— que tiene indicios razonables de una posible infracción, pueda acceder a información clave que esté en poder de un tercero, siempre que dicha información no sea pública y resulte necesaria para determinar si una determinada actividad o producto vulnera su derecho de patente.

Por esto, la ley prevé un mecanismo que la doctrina ha denominado diligencia de reconocimiento judicial, mediante la cual un juez, asistido por uno o varios peritos, accede sin previo aviso a las instalaciones del presunto infractor para realizar una descripción detallada del objeto de análisis.

Estas diligencias pueden referirse a cualquier elemento que sea relevante para comprobar si existe una violación del derecho exclusivo conferido por la patente. Para que el juez conceda la solicitud, deben cumplirse cinco **requisitos** fundamentales:

- a. Existencia de indicios razonables de la violación de un secreto empresarial, demostrados mediante pruebas que hagan creíbles las alegaciones del solicitante.
- b. Que la diligencia esté orientada a averiguar hechos que sean objetivamente esenciales para decidir si se interponen acciones legales.

Gratuita correspondiente. 5. Las sanciones impuestas al amparo de este artículo se someten al régimen de recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- c. Que no existan otras vías para obtener dicha información.
- d. Que el solicitante preste una garantía económica suficiente para cubrir posibles daños al tercero afectado por la diligencia.
- e. Que se detallen claramente todos los aspectos de la diligencia: su objeto, el papel de los peritos, los medios técnicos a utilizar, la metodología de actuación y los elementos concretos a documentar mediante fotografías, muestras u otros métodos.

Una vez presentada la solicitud, el juez decidirá sin necesidad de oír previamente al afectado. Si concede la diligencia, nombrará a los peritos y fijará una fecha para su práctica, siempre que el solicitante haya constituido la caución.

El día señalado, una comisión judicial compuesta por el juez, el letrado de la Administración de Justicia, los peritos y, en ocasiones, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se trasladará a las instalaciones del presunto infractor para llevar a cabo la diligencia. Allí se elaborará un acta y se recopilarán todas las evidencias necesarias —fotografías, documentos técnicos, muestras, etc.— con el fin de cumplir exactamente lo ordenado en el auto.

3.6.7. Acceso a fuentes de prueba.

En los procedimientos de defensa de secretos empresariales, una parte puede solicitar medidas de acceso a fuentes de prueba tanto antes como durante el proceso judicial (art. 18). Sin embargo, esta solicitud no exime al litigante de cumplir con su deber de proponer y practicar los medios de prueba pertinentes en tiempo y forma. En este contexto, pueden darse tres situaciones distintas:

- a. Cuando el solicitante presenta la solicitud de acceso a fuentes de prueba antes de interponer la demanda, si el juez concede dichas medidas y se practican, comenzará a contar un plazo de 20 días para presentar la demanda. Si no lo hace en ese plazo, el solicitante será: Condenado al pago de las costas del incidente, considerado responsable de los daños y perjuicios causados, y el juez podrá dictar las medidas necesarias para revocar lo que se haya hecho como parte del cumplimiento de esas diligencias.
- b. Si la solicitud de acceso se presenta junto con la demanda, el proceso principal y el incidente de medidas se tramitan en paralelo. Esto no libera a las partes de su obligación de presentar pruebas a tiempo. Por eso, si el demandante necesita

acceder a pruebas que aún no tiene para incluirlas en el procedimiento, es recomendable que anuncie los medios de prueba que piensa utilizar una vez tenga acceso a esas fuentes y que no se considere extemporánea su aportación.

- c. El demandado puede solicitar acceso a fuentes de prueba que estén en poder del demandante o de terceros. Sin embargo, su situación es más difícil porque esta solicitud no interrumpe el plazo para contestar la demanda. Aunque es poco habitual que el demandado necesite esta vía, no hay impedimento para que formule dicha solicitud.

El uso de estas medidas en pleitos sobre secretos empresariales tiene complicaciones añadidas ya que suele existir una relación comercial o de competencia directa entre el solicitante y quien tiene la información, las pruebas solicitadas suelen tener naturaleza confidencial e incluso podrían calificarse como secretos empresariales, por lo que es habitual que exista una fuerte reticencia a entregar dicha información.

Una vez la resolución que concede las medidas de acceso sea ejecutada y el solicitante haya aportado la caución requerida «garantía económica», se procederá a su práctica. Para ello, el juzgado de lo mercantil puede utilizar todos los medios necesarios (incluyendo el dictado de un auto de entrada y registro en lugares cerrados o domicilios), requerir documentos y objetos relevantes.

Asimismo, la ley contempla graves consecuencias legales para la parte que destruya u oculte pruebas que puedan resultar contrarias a sus intereses.

3.6.8. Medidas de aseguramiento de la prueba

Durante un proceso judicial suele pasar bastante tiempo desde que se presenta la demanda hasta que se celebra el juicio, y en ese intervalo pueden surgir situaciones que impidan conseguir o conservar las pruebas necesarias. Por eso, la ley permite tomar medidas para asegurar la prueba antes de que eso ocurra (art. 19).

En los casos relacionados con la protección de secretos empresariales, es posible pedir al juez estas medidas de aseguramiento, siguiendo las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su finalidad es evitar que por acciones humanas (destruir documentos) o hechos naturales (un accidente), se pierdan pruebas importantes, haciendo que luego no se puedan utilizar o no tenga sentido proponerlas.

Estas medidas consisten en actuaciones del juez sobre pruebas que no controla directamente la persona interesada y que podrían desaparecer si no se actúa a tiempo. No

deben confundirse con la prueba anticipada, las diligencias preliminares o las medidas cautelares, ya que tienen características y efectos diferentes.

Los **presupuestos** para su adopción son:

- a. Que la prueba tenga sentido y utilidad para el caso. Es decir, debe estar relacionada con los hechos que se quieren demostrar y servir para aclararlos. Para justificar esto, quien solicita la medida debe presentar indicios razonables de que ha habido una infracción.
- b. Que exista un riesgo real de que la prueba no estará disponible en el futuro juicio. Debe haber razones concretas y objetivas que hagan pensar que, si no se actúa, la prueba se perderá antes del juicio.
- c. Que la medida propuesta sea adecuada y posible, sin causar perjuicios graves y desproporcionados a los afectados.
- d. No es un requisito la caución previa, pero es conveniente que quien pide la medida se comprometa a responder económicamente por los posibles daños que pueda causar a la otra parte.

Estas medidas pueden pedirlas cualquiera de las partes, tanto durante el proceso como antes de presentarlo. Si se solicitan antes de presentar la demanda, el juez puede concederlas, pero la persona que las pidió deberá presentar la demanda en un plazo de 20 días. Si no lo hace, las medidas perderán validez.

3.7. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: Medidas cautelares, presupuesto, caución sustitutoria y alzamiento.

3.7.1. Petición y régimen de las medidas cautelares.

Artículo 20:

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de ella la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dicha acción, que se regirán por lo previsto en esta ley y, en lo demás, por lo dispuesto en el Capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes y en el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es fundamental que existan medidas provisionales rápidas, eficaces y accesibles para detener de inmediato el uso, obtención o divulgación ilegal de un secreto empresarial, incluso si ese secreto se está utilizando en la prestación de servicios. Estas medidas deben poder aplicarse sin necesidad de esperar a que haya una sentencia definitiva.

La Ley de Secretos Empresariales establece un régimen específico para este tipo de protección cautelar, introduciendo algunas particularidades.

Además, la ley permite que el afectado por estas medidas cautelares pueda seguir utilizando el secreto empresarial si ofrece una garantía económica «caución» suficiente. Esto solo se admite si las medidas cautelares impiden gravemente su actividad empresarial o económica y si, con esta solución, no se asume el riesgo de que el secreto empresarial sea revelado.

3.7.2. Posibles medidas cautelares.

Se indica que la protección contra el presunto infractor debe ser principalmente inmediata, preventiva y que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo (art. 21) a través de las siguientes **medidas cautelares**:

- a. El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial.
- b. El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines.
- c. La retención y depósito de mercancías infractoras.
- d. El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

Excepto la última, estas medidas no solo sirven para asegurar el cumplimiento de una futura sentencia favorable, sino que también evitan que se siga produciendo una conducta ilegal, protegiendo de inmediato al titular del secreto. Por eso, se considera que estas medidas pueden anticipar, en una parte, lo que se pedirá en la demanda.

3.7.3. Presupuestos.

Cuando se va a decidir si se concede o no una medida cautelar, se debe analizar detalladamente las circunstancias del caso concreto (art. 22) y asegurarse de que la medida sea proporcionada y razonable. Se deben tener en cuenta una serie de factores:

- a. El valor y características del secreto empresarial.
- b. Las medidas que el titular ha adoptado para protegerlo.
- c. El comportamiento del presunto infractor.
- d. Las consecuencias del uso o revelación ilegal del secreto.
- e. Los intereses legítimos de ambas partes.

- f. Las consecuencias de adoptar o no adoptar la medida.
- g. Los intereses de terceros.
- h. El interés público.
- i. La necesidad de proteger los derechos fundamentales.

3.7.4. Solicitud de caución sustitutoria por el demandado.

El demandado podrá solicitar que se reemplacen las medidas cautelares que el juez haya impuesto (art. 23), por una caución sustitutoria, es decir, que, en lugar de asumir las medidas impuestas, este podrá ofrecer una garantía económica o similar que asegure que, si pierde el juicio, los daños causados podrán ser compensados. Según lo previsto en el artículo 129 de la **Ley de Patentes** y en los Artículos 746 y 747 de la **Ley de Enjuiciamiento Civil** (LEC).

Artículo 129 (LDP):

La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.

Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la violación de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.

Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar al peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de auto que será apelable en ambos efectos.

Artículo 746: Caución sustitutoria.

Aquél frente a quien se hubieren solicitado o acordado medidas cautelares podrá pedir al tribunal que acepte, en sustitución de las medidas, la prestación por su parte de una caución suficiente, a juicio del tribunal, para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dicte. Para decidir sobre la petición de aceptación de caución sustitutoria, el tribunal examinará el fundamento de la solicitud de medidas cautelares, la naturaleza y contenido de la pretensión de condena y la apariencia jurídica favorable que pueda presentar la posición del demandado, También

tendrá en cuenta el tribunal si la medida cautelar habría de restringir o dificultar la actividad patrimonial o económica del demandado de modo grave y desproporcionado respecto del aseguramiento que aquella medida representaría para el solicitante.

Artículo 747: Solicitud de caución sustitutoria.

La solicitud de la prestación de caución sustitutoria de la medida cautelar se podrá formular conforme a lo previsto en el artículo 734 o, si la medida cautelar ya se hubiese adoptado, en el trámite de oposición o mediante escrito motivado, al que podrá acompañar los documentos que estime convenientes sobre su solvencia, las consecuencias de la adopción de la medida y la más precisa valoración del peligro de la mora procesal. Previo traslado del escrito al solicitante de la medida cautelar, por cinco días, el Letrado de la Administración de Justicia convocará a las partes a una vista sobre la solicitud de caución sustitutoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 734. Celebrada la vista, resolverá el Tribunal mediante auto lo que estime procedente, en el plazo de otros cinco días.

Contra el auto que resuelva aceptar o rechazar caución sustitutoria no cabrá recurso alguno.

La caución sustitutoria de medida cautelar podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529.

3.7.5. Alzamiento de las medidas cautelares en caso de desaparición sobrevenida del secreto empresarial.

En el artículo 24 se establece una vía para que el demandado solicite el levantamiento de las medidas cautelares debido a que la información ha dejado de ser un secreto empresarial, es decir, cuando deja de cumplir los requisitos legales para que una información se considere secreto empresarial (ser secreta, tener valor empresarial, y haber sido razonablemente protegida).

3.7.6. Caución exigible al demandante

En el artículo 25 se establece que, a la hora de determinar la caución que debe prestar el solicitante de medidas cautelares, el juez deberá valorar no solo la naturaleza, el contenido de la pretensión y el fundamento de la solicitud, sino también los posibles perjuicios que dichas medidas puedan causar a terceros que, sin ser parte en el procedimiento, resulten afectados desfavorablemente por su protección.

Asimismo, se prevé expresamente que, a efectos de lo dispuesto en el apartado siguiente, la caución no podrá ser cancelada hasta que haya transcurrido un plazo mínimo de un año desde el alzamiento de las medidas cautelares. Esta previsión busca asegurar que, aun

después de cesar la eficacia de las medidas, se mantenga un margen temporal razonable para que los eventuales perjudicados puedan reclamar los daños derivados de su aplicación.

Se ha considerado oportuno ampliar el alcance de la caución exigible al solicitante de medidas cautelares urgentes en materia de tutela de secretos empresariales, de manera que no solo cubra los posibles daños causados a las personas específicamente demandadas, sino también los que pudieran sufrir terceros ajenos al litigio. Esta ampliación refuerza el principio de proporcionalidad y prudencia en la adopción de medidas restrictivas, al tiempo que busca evitar abusos del procedimiento cautelar y garantizar una reparación efectiva en caso de perjuicios injustificados.

En consonancia con la expresa protección de los intereses de terceros que pudieran verse afectados desfavorablemente por las medidas cautelares solicitadas por el titular del secreto empresarial, el artículo en cuestión incorpora una disposición lógica y coherente que reconoce expresamente la legitimación activa de dichos terceros para reclamar los daños y perjuicios que les hayan sido irrogados.

Este cauce procesal, que tradicionalmente está reservado a la parte demandada cuando las medidas cautelares se han demostrado improcedentes o injustificadas, se extiende también a los terceros perjudicados, reconociendo así su derecho a una reparación efectiva en sede judicial. De este modo, se refuerza la garantía de proporcionalidad en la adopción de medidas cautelares en el ámbito de la defensa de secretos empresariales, al asegurar que el solicitante no solo responda frente al demandado, sino también frente a quienes, sin formar parte del proceso principal, pudieran haber sufrido consecuencias negativas por la ejecución de dichas medidas.

Esta normativa pone de manifiesto una clara intención de evitar un uso abusivo o desproporcionado del procedimiento cautelar, así como de garantizar la reparación integral de los daños en un contexto donde la protección del secreto empresarial no debe comprometer injustificadamente los derechos e intereses legítimos de terceros.

Según Álvaro Velázquez Saiz¹⁸ hoy resulta muy útil esta previsión y legitimación específica para que los terceros afectados puedan exigir su responsabilidad al solicitante de las medidas cautelares eventualmente alzadas por sus actos u omisiones, o por haberse constatado posteriormente que la obtención, utilización, o revelación del secreto

¹⁸ Velázquez Saiz, Álvaro. Abogado de HOYNG ROKH MONEGIER.

empresarial no fueron ilícitas o no existía riesgo de tal ilicitud, y así permitirles beneficiarse de la caución exigida por el tribunal al solicitante para la ejecución de las medidas cautelares, pese a que no haya sido parte en el proceso declarativo ya que, sin esa habilitación expresa, y a salvo de la posibilidad de instar en su caso una intervención voluntaria en el procedimiento cautelar, no podrían aprovecharse de dicha posibilidad.

4. CONCLUSIONES

Como consecuencia de los avances tecnológicos y la globalización, los activos intangibles han adquirido una gran importancia al convertirse en fuentes de valor, competitividad y aportando diferenciación a las empresas. Por lo que ha dejado en evidencia las carencias del ordenamiento jurídico por la ausencia de una regulación específica en materia de secretos empresariales.

La Unión Europea aprueba la Directa 2016/943 con el objetivo de armonizar la protección jurídica de los secretos empresariales en todos los estados miembros, lo cual marca un punto de inflexión. Se define por primera vez de forma unificada el secreto empresarial y se establece un marco común de medidas de protección. Esta directiva obliga a los Estados miembros a transponer su contenido, lo que en el caso de España se materializó mediante la aprobación de la Ley 1/2019 de Los Secretos Empresariales.

La Ley 1/2019, de Secretos empresariales supuso un avance importante, tanto alineándolo con el ordenamiento europeo como en el ordenamiento jurídico español, ya que se establecen por primera vez una regulación específica, sistemática y coherente con relación a los secretos empresariales, dejando atrás la inseguridad jurídica existente hasta entonces, debido a una regulación dispersa y carente de eficacia para proteger adecuadamente los secretos empresariales.

En mi opinión, la Ley 1/2019 ha supuesto un avance normativo relevante y necesario en materia a la protección de los secretos empresariales en España, pero a su vez, las sentencias que otorguen los tribunales no siempre pueden garantizar de forma plena la integridad y el valor del secreto empresarial, ya que, las acciones judiciales se ejercitan una vez se ha vulnerado el secreto empresarial.

Por lo que, lo más recomendable es centrarse en la adopción de medidas preventivas de protección de los secretos empresariales, es decir, complementar la normativa legal junto a una estrategia preventiva eficaz por parte de las empresas con el objetivo de evitar la divulgación y uso no autorizado de información confidencial. De esta manera, es posible obtener una adecuada prevención y proteger de forma real y efectivos los secretos empresariales.

5. BIBLIOGRAFIA

AUTORES:

1. De Miguel Asensio, Pedro Alberto, La protección de los secretos empresariales, Cizur Menor: Aranzadi, 2019
2. Fernández-Novoa, Carlos (2008). El secreto empresarial como modalidad de protección del saber hacer, Revista de Derecho Mercantil, nº 270 p. 11.
3. GARCÍA PÉREZ, R., Ley de Competencia Desleal, Aranzadi, Pamplona, 2008.
4. Gómez Segade, José Antonio. El secreto industrial. Concepto y protección <https://app.vlex.com/vid/333905> . Consultado 13/02/2025
5. Lissén Arbeloa, José Miguel. (2019). Comentarios a la Ley de Secretos empresariales. Wolters Kluwer.
6. Massaguer, José. (2018, 16 de mayo). *El anteproyecto de ley sobre protección de secretos empresariales.* [El Anteproyecto de Ley sobre Protección de Secretos Empresariales - LegalToday](#)
7. Massaguer, José. (1999) Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid.
8. Miguel Asensio, Pedro Alberto de. (2001). Contratos internacionales sobre derechos de propiedad y "Know-how". <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=226671>
9. Petit, Carlos. (2021). Gómez Segade, José Antonio. Diccionario de Catedráticos españoles de Derecho (1847-1984). <https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/catedraticos/item/45133>
10. Suñol Lucea, Aurea. (2009), El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal., Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor.
11. Suñol Lucea, Aurea. (2016), «Las informaciones relativas a clientes y proveedores

como secreto empresarial», en Almacén de Derecho.

<https://almacendedederecho.org/las-informaciones-relativas-a-clientes-y-proveedores-como-secreto-empresarial-iii>

12. Varela-Pezzano, Eduardo. (2010). El secreto empresarial y su protección jurídica. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 40(113), 145–170. [Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial](#)

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA:

1. Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1.^a. (2012, 13 de junio). Sentencia núm. 327/2012, Recurso de apelación 229/2012.
<https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-327-2012-ap-pontevedra-sec-1-rec-229-2012-13-06-2012-3083911>
2. 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. <https://www.boe.es/boe/doue/2016/157/L00001-00018.pdf>
3. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-323-consolidado.pdf>
4. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
<https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf>
5. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8328-consolidado.pdf>
6. Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-76>
7. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

<https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf>

8. Organización Mundial del Comercio. (s.f.). El Acuerdo sobre los ADPIC y los instrumentos internacionales. [1_tripsandconventions.s.pdf](https://tripsandconventions.s.pdf)
9. Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0813>
10. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf>
11. Unión Europea. (2008). *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), Parte III, Título VII: Normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de las legislaciones.* Diario Oficial de la Unión Europea. [TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA](#)
12. Unión Europea. (2010). *Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.* Diario Oficial de la Unión Europea, C 83, 30 de marzo de 2010.
<https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf>