



**IPN/CNMC/005/18 ANTEPROYECTO
DE LEY DE SECRETOS
EMPRESARIALES**

15 de marzo de 2018

Índice

I.	ANTECEDENTES	3
II.	CONTENIDO	4
III.	VALORACIÓN	6
	III.1 Observaciones generales	6
	III.2 Observaciones particulares	7
	III.2.1 Definición de secreto empresarial	7
	III.2.2 Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales	9
	III.2.3 Legitimación para el ejercicio de las acciones	10
IV.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10

**ACUERDO POR EL QUE SE EMITE INFORME (IPN/CNMC/005/18)
RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE SECRETOS
EMPRESARIALES**

SALA DE COMPETENCIA

PRESIDENTE

D. José María Marín Quemada

CONSEJEROS

D^a. María Ortiz Aguilar
D. Josep María Guinart Solà
D^a. Clotilde de la Higuera González

SECRETARIO DEL CONSEJO

D. Joaquim Hortalà i Vallvé

En Madrid, a 15 de marzo de 2018

La Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), en su reunión de 15 de marzo de 2018, ha aprobado el presente Informe sobre el Anteproyecto de Ley de secretos empresariales (APL) en el que se analizan las implicaciones del mismo desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente.

La solicitud de informe tuvo entrada en esta Comisión el 12 de febrero de 2018. La documentación recibida consiste en el Anteproyecto de Ley, junto con la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN).

Este informe se aprueba a solicitud de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en el proceso de elaboración de normas, en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

I. ANTECEDENTES

La regulación de los secretos empresariales siempre se ha considerado como un complemento o una alternativa a la protección jurídica de las creaciones intelectuales entendidas en sentido amplio. Ya en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el

Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente, denominado [ADPIC](#)) se incluían expresas previsiones normativas acerca de dicha protección a fin de evitar la obtención, utilización o revelación ilícita de un secreto industrial o comercial por terceros.

El APL tiene por objeto proteger los secretos empresariales, para lo cual traspone al ordenamiento nacional la [Directiva UE 2016/943](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante, Directiva 2016/943) cuyo plazo de trasposición finaliza el 9 de junio de 2018.

La Directiva citada confiere un marco jurídico armonizado para toda la Unión Europea estableciendo normas en materia de protección de los titulares de secretos empresariales frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de los mismos, y frente a la explotación no consentida de mercancías infractoras con el objetivo de fomentar la competitividad. Con ello, los creadores podrán beneficiarse de las innovaciones realizadas al amparo de un secreto comercial o industrial, y no necesariamente a través de un derecho de propiedad industrial registrable.

Dado lo anterior, los objetivos que persigue el APL son establecer un régimen de protección de los secretos empresariales en el ordenamiento jurídico español y completar, a su vez, la regulación de la [Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal](#)¹, y en concreto, su artículo 13 desde una perspectiva sustantiva y procesal.

II. CONTENIDO

El APL se estructura en veinte artículos distribuidos en cuatro capítulos, una disposición transitoria única y cuatro disposiciones finales.

El capítulo I se inicia con la descripción del objeto de la ley, esto es, la protección de los secretos empresariales, estableciendo su definición conforme a los dictados de la Directiva. Esta definición constituye una de las novedades más sobresalientes del APL, que configura dicha noción abarcando **cualquier información, relativa a cualquier ámbito de la empresa, que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.**

¹ En el plano sustantivo, es a través de la Ley de Competencia Desleal como se ha otorgado protección jurídica a los secretos empresariales en nuestro ordenamiento hasta la fecha. Así se venían contemplando las conductas constitutivas de ilícitos desleales tipificados como la violación de secretos (artículo 13), la inducción a la infracción contractual (artículo 14), o que puedan ser subsumibles dentro de la cláusula general de comportamientos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe (artículo 4).

El capítulo II define, por un lado, las circunstancias en las que la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales son consideradas lícitas en consideración a intereses dignos de una mayor tutela y, por tanto, frente a las que no procederán las medidas de protección previstas en el APL; y, por otro, las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales, entre las que destaca, su extensión a “mercancías infractoras”, entendidas como aquellos productos o servicios que se hubieran beneficiado significativamente de secretos empresariales obtenidos de manera ilícita.

Por su parte, en el capítulo III se consigna un catálogo abierto de acciones de defensa del titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios (tanto a su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación en línea) con lo ya dispuesto en materia de infracción de patentes y por extensión de otros derechos de propiedad industrial. Por último, se regula una regla propia de prescripción, estableciendo un plazo de tres años desde el momento en que pudieron ejercitarse las acciones pertinentes y el legitimado tuvo conocimiento de la violación del secreto empresarial.

Finalmente, el capítulo IV viene a regular aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales las herramientas necesarias para la tutela judicial de su posición jurídica, cuya eficacia se asegura además con medidas cautelares. Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando tanto la creación de obstáculos al libre comercio como su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. Las novedades procesales más significativas se proyectan sobre tres aspectos:

- Se incorporan una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso judicial iniciado para su defensa y que pueda constituir secreto empresarial.
- Se ofrece un marco normativo para el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas.
- Se incorporan reglas singulares en materia de tutela cautelar, así como especialidades en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante la pendencia del litigio se produzca una desaparición sobrevenida del secreto empresarial y para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se puedan ver o se hayan visto afectados desfavorablemente por las medidas cautelares.

III. VALORACIÓN

III.1 Observaciones generales

En líneas generales, parece razonable la afirmación que recoge la Directiva UE 2016/943 acerca de que las empresas están cada vez más expuestas a prácticas que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, que comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que por su labor de innovación le corresponden. En consecuencia, la creatividad empresarial se puede ver desincentivada con los consiguientes efectos para la inversión y el buen funcionamiento del mercado².

En consecuencia, esta regulación que protege los secretos empresariales, al igual que los derechos de propiedad industrial e intelectual en sentido amplio, configuran restricciones a la competencia que deben ser analizadas, como cualquier otra restricción, en términos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

En este sentido, el Derecho de la competencia y el Derecho de propiedad intelectual/industrial (incluyendo de forma amplia el secreto empresarial) persiguen el idéntico objetivo de promover tanto la competencia como la innovación y ambas disciplinas convergen en un objetivo común: la consecución del bienestar general y la asignación eficiente de los recursos³.

En términos económicos, estas restricciones vendrían motivadas por consideraciones de eficiencia dinámica. Es decir, para cada secreto comercial o modo de actuar empresarial, analizado individualmente, sería más conveniente para el interés general que cualquier operador pudiese ofrecer inmediatamente los productos en el mercado utilizando los nuevos conocimientos adquiridos.

No obstante, si esto se hiciese sistemáticamente en la economía, aquel conocimiento que tuviese costes iniciales de producción vería dificultada la obtención de una rentabilidad en el mercado suficiente, que permitiese recuperar los costes de producción y la rentabilidad del capital empleado. Esto originaría, teóricamente, una producción social inferior de lo que requeriría la eficiencia general.

² Sin embargo, el grado de protección no debe ser tan elevado y restrictivo como en la regulación sobre patentes, de ahí que la citada Directiva manifieste en su considerando 16 que *“En interés de la innovación y a fin de promover la competencia, lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales.”*

³ En términos similares se ha manifestado esta CNMC en anteriores informes, entre otros, en el [IPN/DP/0004/14](#) sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes.

Además, esta regulación protectora del secreto empresarial juega como un incentivo a la innovación, estimulando la competencia dinámica por sustitución. Si una actuación está protegida por una regulación sobre secretos, los competidores tratarán de hallar alternativas que produzcan el mismo o superior resultado. A su vez, estos nuevos desarrollos técnicos serían protegidos como nuevos secretos empresariales, creando mayor variedad y calidad en los servicios prestados a los ciudadanos.

Por otro lado, en el diseño regulatorio de los sistemas de protección es preciso tener en cuenta no solo el interés de los titulares de los derechos en obtener la protección, maximizando sus posiciones de renta, sino también minimizar las externalidades negativas que de dicha protección pudieran derivarse. Debe hallarse un adecuado, justo equilibrio⁴ entre todos estos factores. Equilibrio que no puede ser estrictamente nacional sino al menos de ámbito europeo, en aras de la consecución de un verdadero mercado interior.

En base a estas consideraciones, en términos generales, se valora positivamente el APL ya que, principalmente, (i) permitirá armonizar el nivel de protección con el de los otros países de la Unión Europea y (ii) clarifica una serie de aspectos que anteriormente quedaban recogidos en instrumentos dispersos (principalmente en Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal⁵ y mediante cláusulas de confidencialidad en el ámbito contractual).

Adicionalmente, se considera relevante señalar los siguientes aspectos en las observaciones particulares.

III.2 Observaciones particulares

III.2.1 Definición de secreto empresarial

El art. 1 del APL asienta el concepto de secreto empresarial en términos muy generales, si bien deben reunirse tres condiciones: ser información secreta, tener valor empresarial y haber sido objeto de medidas para mantenerla en secreto. Cabe señalar, en este sentido, que la Directiva 2016/943 los denomina “trade secrets” (“secretos comerciales”⁶ en la traducción literal al español de la

⁴ IPN 102/13 Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

⁵ Cabe recordar las competencias de esta Comisión actos de competencia desleal, el art. 3 de la [Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia](#): “La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público.”

⁶ Los secretos comerciales se limitan a la información relativa a una actividad empresarial que tenga un valor económico real o potencial y gracias a cuyo conocimiento otras empresas podrían obtener un beneficio económico. Ejemplos típicos de secretos comerciales son: métodos de evaluación de costes de fabricación y distribución, secretos y procesos de

misma). Sin embargo, el APL ha optado por una denominación amplia (“secretos empresariales”) que comprende tanto el secreto comercial e industrial, la innovación tecnológica, así como la de naturaleza económica, financiera u organizativa.

Adicionalmente, cabe señalar que, por ejemplo, en el ámbito de las ayudas de estado, la Comisión Europea⁷ ha venido utilizando criterios para valorar la existencia de un secreto comercial que, si bien se inspiran en elementos semejantes, sería conveniente tener en cuenta para valorar posibles divergencias.

Por otro lado, en el concepto utilizado en el art. 1 del APL (en línea con la Directiva) sobre la base de los tres elementos reseñados no se hace mención específica al carácter lícito o ilícito de la información que es objeto de protección. Es verdad que –como se desarrolla en el siguiente apartado III.2.2- en el precepto siguiente (art. 2.3) del APL se indica que no procederán las acciones de protección cuando se dirijan contra actos de obtención de un secreto empresarial que hayan tenido lugar en cualquiera de las circunstancias siguientes: “[...] c) *con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal*; d) *con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por la ley* [...]”.

Sin embargo, parece más razonable que la propia definición del secreto empresarial (art. 1) ya contemple entre sus propios elementos esenciales que sólo puede serlo aquella información que no infrinja el ordenamiento jurídico.

producción (un secreto, plan con valor comercial, fórmula, o un proceso o dispositivo utilizados para fabricar, preparar, montar o tratar mercancías comerciales y que puede considerarse como producto final de una innovación o de un esfuerzo sustancial), fuentes de suministro, cantidades producidas y vendidas, cuotas de mercado, listas de clientes y distribuidores, planes de comercialización, estructura de los costes de producción, política de ventas, e información sobre la organización interna de la empresa.

⁷ Comunicación de la Comisión C(2003) 4582 de 1 de diciembre de 2003 relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal ([http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003XC1209\(02\)&from=ES](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003XC1209(02)&from=ES)):

- En qué medida la información es conocida fuera de la empresa.
- Hasta qué punto se han tomado en la empresa medidas para proteger la información, por ejemplo, mediante cláusulas de no competencia o de confidencialidad impuestas a los empleados, etc.
- El valor de la información para la empresa y sus competidores.
- El esfuerzo y la inversión dedicados por la empresa para adquirir la información.
- El esfuerzo que otros deberían hacer para adquirir o copiar la información.
- El grado de protección ofrecido a tal información por la legislación del Estado miembro concernido.

III.2.2 Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales

Como novedad destacable hay que señalar la protección de la figura de los denunciantes o “whistleblowers”⁸ frente a los que no procederán acciones civiles cuando hayan obtenido, utilizado o revelado un secreto con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal o con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por la ley (art. 2.3 del APL).

Sin embargo, no parece garantizarse la confidencialidad de su identidad pese a lo delicado de su situación⁹, especialmente en aquellos supuestos en que pueda existir una relación laboral. En otros supuestos contemplados por el ordenamiento jurídico (blanqueo de capitales...) queda garantizada la confidencialidad del sujeto denunciante¹⁰ por lo que parece razonable que al menos se fundamenten las razones que explicarían por qué no se opta por esa protección.

Por otro lado, desde la óptica de las funciones que atañen a esta Comisión, debe tenerse en cuenta que las denuncias de conductas anticompetitivas – que entendemos sería una información que no sería susceptible de ser considerada secreto empresarial (nos remitimos a lo señalado al respecto en el apartado III.2.1 in fine) – seguirían rigiéndose por su normativa sectorial, otorgándose al denunciante las garantías que se le atribuyen por la normativa específica de defensa de la competencia (Ley 15/2007 de 3 de julio de defensa de la competencia y Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia¹¹).

⁸ Definido como cualesquiera personas que divulgan un hecho confidencial, en este caso, un secreto empresarial, con el fin de denunciar una situación ilegal o una irregularidad.

⁹ En un informe de 1 de febrero de 2006 del Grupo de trabajo de la Comisión Europea creado de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos: “Aplicar las normas de protección de datos de la Unión Europea a los programas de denuncia de irregularidades supone otorgar una consideración específica a la cuestión de la protección de la persona que pueda haber sido incriminada en una alerta. En este sentido, el Grupo de Trabajo enfatiza que los programas de denuncia de irregularidades conllevan un riesgo muy grave de estigmatización y vejación de dicha persona dentro de la organización a la que pertenece. La persona estará expuesta a tales riesgos incluso antes de saber que ha sido incriminada y de que los supuestos hechos”

¹⁰ El [Real Decreto 304/2014](#), de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece en el apartado d) del artículo 24 en el ámbito de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo que se “garantizarán la confidencialidad de las comunicaciones de operaciones de riesgo realizadas por los empleados, directivos o agentes”.

¹¹ De especial relevancia el programa de clemencia de esta Comisión.

III.2.3 Legitimación para el ejercicio de las acciones

El APL, en su artículo 9, establece que “estarán legitimados para el ejercicio de las acciones de defensa previstas en esta ley el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para su explotación que les autorice expresamente dicho ejercicio.”

Esta Comisión ha mantenido en anteriores ocasiones una aproximación expansiva de la legitimación para impugnar en el campo de la propiedad industrial¹², reclamando que la misma fuera pública, salvo excepción¹³. Se trata de una recomendación que finalmente fue recogida en el artículo 103.1 del texto final aprobado de la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes¹⁴

Siendo el ámbito de aplicación de ambas leyes (Ley de Patentes/APL secretos empresariales) similar en cuanto a los objetivos públicos que persiguen, cabe recomendar un planteamiento semejante en este caso. Ello permitiría la legitimación del licenciataria (art. 8 del APL) que se considerara perjudicado aun cuando su licencia no les autorice expresamente para ejercer el ejercicio de las acciones de defensa.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La CNMC ha analizado las implicaciones del Anteproyecto de Ley desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente, considerando que el mismo presenta elementos positivos en la medida en que se conseguirá una armonización del mercado interior en los aspectos esenciales de lo que debe considerarse secreto empresarial, facilitando una competencia leal entre las empresas.

Sin perjuicio de lo anterior, se han realizado las siguientes observaciones particulares:

- Sería recomendable una mayor precisión del concepto de secreto empresarial para descartar que el mismo contemple información que se pueda haber obtenido con infracción del ordenamiento jurídico.

¹² Puede verse el informe que se realizó al Anteproyecto de Ley de Patentes ([IPN/DP/0004/14](#)).

¹³ El IPN/DP/004/14 ya citado defendía «que la depuración de los monopolios indebidamente concedidos debería ser considerada una acción de interés general con independencia de que el perjuicio pueda producirse de una forma más intensa para un competidor con interés en explotar una invención. Desde esta perspectiva, la legitimación para solicitar la declaración de nulidad de una patente debería ser lo más amplia posible a través de una acción pública, de manera que cualquier persona pueda instar la declaración de nulidad de una patente indebidamente concedida.»

¹⁴ El artículo 103.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes establece : «Será pública la acción para impugnar la validez de la patente.»[...].

- Con el objeto de establecer una regulación protectora del denunciante y así evitar posibles represalias se recomienda añadir el carácter de confidencial de las comunicaciones de estos sujetos en el ámbito de la Ley de secretos empresariales.
- Ampliar la legitimación activa de las acciones civiles previstas en el APL a quien se considere perjudicado por la vulneración de un secreto empresarial.

