
This is the **published version** of the bachelor thesis:

Solé Serrallach, Blanca; Riba Trepal, Cristina, dir. Los secretos empresariales y su protección. 2021. (994 Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret)

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/237348>

under the terms of the  license

LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y SU PROTECCIÓN



AUTORA: BLANCA SOLÉ SERRALLACH

DATOS DE LA ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL

DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO.

CURSO 2020 – 2021

DIRECTORA: CRISTINA RIBA TREPAT

FECHA DE ENTREGA: 28 DE ENERO DE 2021

AGRADECIMIENTO PERSONAL

Quería agradecer a mi directora, Cristina Riba Trepal, su atención, implicación y ayuda recibida durante la elaboración de este Trabajo Final de Grado, así como durante la asignatura de Derecho Procesal II en la que fui su alumna y pude aprender todo lo que sé, hasta el momento, de esta materia. También por ayudarnos a dos compañeros y a mí a iniciarnos en el mundo de la litigación y conocer desde dentro cómo se prepara un juicio.

Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. - Séneca

TABLA DE CONTENIDO

0. ÍNDICE DE ABREVIATURAS	1
1. RESUMEN	2
2. INTRODUCCIÓN	3
3. EL CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL: DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.....	5
3.1. El secreto comercial: La Directiva 2016/943, de 8 de junio	5
3.2. El Secreto Empresarial: la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales.....	6
3.2.1. <i>Los tipos de secretos empresariales</i>	8
3.2.2. <i>La adquisición de un secreto empresarial</i>	9
3.3. La regulación de los secretos empresariales en otras normas	11
4. LA CONFIDENCIALIDAD	13
4.1. El Acuerdo de Confidencialidad	14
4.3. Los principios éticos del abogado en el tratamiento de los secretos empresariales	
17	
5. LA OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN LÍCITA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES.....	19
5.1. La obtención lícita.....	19
5.2. La utilización lícita.....	20
5.3. La revelación lícita	21
6. LA OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN ILÍCITA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES.....	22
6.1. La obtención ilícita.....	22
6.2. La utilización ilícita.....	23
6.2.1. <i>Las mercancías infractoras como modalidad de utilización ilícita</i>	24
6.3. La revelación ilícita	25

7. LA TRANSMISIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL	26
7.1. La cotitularidad de los secretos empresariales	27
7.2. La transmisión por licencia	28
8. ACCIONES DE DEFENSA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES....	29
8.1. La legitimación para interponer la acción	29
8.2. Los tipos de acciones.....	30
8.3. Las medidas cautelares.....	31
8.4. La acción de daños y perjuicios	32
8.5. La prescripción de las acciones	32
9. JURISDICCIÓN Y CUESTIONES PROCESALES.....	33
9.1. La legitimación de las acciones.....	33
9.2. La competencia jurisdiccional.....	34
9.3. Las medidas aseguradoras de la confidencialidad del proceso	34
9.4. Las diligencias durante el proceso.....	36
9.5. El régimen de las medidas cautelares.....	37
10. EL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LOS JUZGADOS MERCANTILES DE BARCELONA	38
10.1. Objetivo del protocolo.....	38
10.2. Tipos de secretos protegidos por el protocolo.....	39
10.3. Los deberes generales de protección	41
10.4. Los deberes específicos derivados de una resolución judicial	42
10.5. Las medidas de protección judiciales	44
11. OTROS TIPOS DE SECRETOS.....	48
11.1. Los Secretos Oficiales	48
11.2. ¿Debe protegerse la Patente de la vacuna contra el COVID-19?.....	50

11.3. El secreto profesional	51
12. JURISPRUDENCIA RELATIVA A LA LSE EN ESPAÑA	52
12.1. Antecedentes de hecho	52
12.2. Valoración del Tribunal.....	54
12.3. Fallo.....	56
13. CONCLUSIONES	57
14. BIBLIOGRAFIA	63
15. ANEXOS.....	67

0. ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Art. / Arts.	Artículo / Artículos
BOE	Boletín Oficial del Estado
CCon.	Círculos de Confidencialidad
CC	Código Civil Español
CE	Constitución Española
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CP	Código Penal
ET	Estatuto de los Trabajadores
LAJ	Letrado Administración de Justicia
LCD	Ley de Competencia Desleal
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LSE	Ley de Secretos Empresariales
LO	Ley Orgánica
LP	Ley de Patentes
LSC	Ley de Sociedades de Capital
LSO	Ley de Secretos Oficiales
Núm.	Número
OMC	Organización Mundial del Comercio
RAE	Real Academia Española
RD	Real Decreto
RD Leg.	Real Decreto Legislativo
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
Secc.	Sección

1. RESUMEN

En un mundo caracterizado por la globalización, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a aumentar el riesgo de prácticas desleales como la obtención, utilización y revelación ilícita de los secretos empresariales.

De esta manera, resulta importante proteger la innovación y el desarrollo que producen tanto las personas como las empresas. Para llevarlo a cabo, la Unión Europea en 2016 decidió publicar la Directiva 2016/943, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) (en adelante, la Directiva. Esta normativa vino a establecer una regulación a nivel global (europeo) para proteger este tipo de información. Así pues, lo que ha venido a concretar es **qué son los secretos comerciales**. No obstante, cabe añadir que la Directiva no puede restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, tal y como refleja el art. 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

De este modo, este Trabajo de Final de Grado pretende tomar de referencia la **transposición de dicha directiva**, mencionando también a la **Ley 1/2019, de Secretos Empresariales** (en adelante, LSE). Lo anterior permitirá conocer la **obtención, utilización y revelación** de dichos secretos, así como las **medidas** para asegurar el carácter esencial de los secretos. También se conocerá la transmisión de este tipo de secretos, así como las **acciones** que pueden llevar a cabo los titulares que crean o sepan que se ha producido una mala conducta sobre el secreto en cuestión. Finalmente, no cabe pasar por alto la situación de pandemia global del COVID-19 que estamos viviendo, por lo que se incluye una breve reflexión al respecto, en relación con el tema de este trabajo.

2. INTRODUCCIÓN

Los secretos han existido, probablemente, desde el inicio de la humanidad. Los seres humanos tenemos tendencia a tener secretos, por más pequeños que sean. La revelación de un secreto es un riesgo que cada uno debe asumir en el momento que decide contárselo a otro. En esta línea, hacemos referencia a la frase de Séneca citada en el inicio que dice que “*Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo*”. Sin embargo, no todos los secretos pueden ser guardados por uno mismo, ya que pueden tener transcendencia económica. En este trabajo, se analizarán este tipo de secretos, en concreto, **los Secretos Empresariales**, aquellos que se producen dentro de un **ámbito empresarial** y cuya revelación puede producir grandes pérdidas económicas para las empresas, así como una fuga de tecnología y nuevo conocimiento.

Para analizar este tipo de secretos se tomará de referencia la Directiva de la UE (antes mencionada), junto con la nueva Ley de Secretos Empresariales, que entró en vigor el pasado 13 de marzo de 2019. Es importante que, para entender dicho análisis se haga una lectura progresiva del trabajo, ya que la intención ha sido desarrollarlo de la forma más comprensible posible para el lector, empezando por la definición del concepto y sus características, el desglose de la definición de “confidencialidad” y, posteriormente, entrando a analizar los aspectos referentes a la obtención, utilización y revelación lícita e ilícita de secretos empresariales. Se destaca también el comentario al Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona relativo a la protección de los secretos empresariales, cuyo contenido es innovador e importante.

Más adelante, se hace un breve análisis jurisprudencial, dado que no ha podido ser más extenso y concreto debido a la novedad de la norma. Esto es así, ya que todas las sentencias que se vienen publicando hasta el momento son de hechos sucedidos con anterioridad a la nueva ley y, por tanto, no puede aplicarse esta, sino la anterior regulación.

Para llevar a cabo el trabajo también se han utilizado fuentes doctrinales, así como artículos de revistas jurídicas, en cuyo caso se referencian en pie de página y, en la bibliografía del epígrafe nº 14.

Para terminar con esta breve introducción, cabe decir que, en mi opinión, se trata de una materia muy interesante, ya que es un tema que puede suceder de forma diaria en las empresas y que, en el caso de no llevar a cabo las medidas oportunas para protegerlos, puede haber un gran perjuicio económico. Además, se trata de una norma muy novedosa, por cuanto concreta qué son los secretos empresariales y, por tanto, los diferencia de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD) y la Ley de Patentes (en adelante, LP).

No cabe olvidar, la situación actual de pandemia causada por el COVID-19, que se menciona en el epígrafe 11.2 sobre “la protección de las patentes”, en que existe la gran cuestión de si debe prevalecer el derecho a la salud por encima de los intereses empresariales, ya que todos los científicos y farmacéuticas del mundo están centrando sus esfuerzos en encontrar una cura para el virus.

3. EL CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL: DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

3.1. El secreto comercial: La Directiva 2016/943, de 8 de junio

Los secretos empresariales son uno de los activos más valiosos en una empresa, ya que le permiten innovar y ser más competitiva en el mercado. Por este motivo, la Unión Europea decidió inicialmente regular en la **Directiva 2016/943, de 8 de junio, los secretos comerciales** (se adjunta en Anexo I). Según la Directiva, un secreto comercial es “la información que reúna todos los requisitos siguientes (art. 2):

- a) Ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
- b) Tener un valor comercial por su carácter secreto;
- c) Haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.”

Cabe destacar un aspecto de esta Directiva y es que en su artículo primero dispone que los Estados miembros **podrán disponer una protección más amplia que la que se exige en la Directiva**, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de 10 artículos fundamentales¹ de la Directiva, que, a grandes rasgos son: la obtención, utilización y revelación lícita de se secretos comerciales (art. 3), excepciones en cuanto a la denegación de solicitud de medidas (art. 5), obligaciones generales de dichas medidas y su aplicación (art. 7), el plazo de prescripción (nunca superior a 6 años) (art. 8), la preservación de confidencialidad (art. 9), la tutela judicial efectiva, el tratamiento de los datos, las medidas cautelares y provisionales (art. 10), condiciones de dichas

¹ “Estos 10 artículos son: el art. 3, 5, 6 y 7.1, 8, 9.1.2º, 9.3 y 9.4, 10.2, 11, 13 y el art. 15.3 de la Directiva 2016/943, de 8 de junio, de los secretos comerciales.”

solicitudes (art. 11) y las condiciones (art. 13) y, por último, la publicidad de las resoluciones judiciales que contienen secretos comerciales (art. 15).

3.2. El Secreto Empresarial: la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales

Como es sabido, las directivas europeas tienen que transponerse en cada Estado miembro para poder ser eficaces. Para hacerlo, en España entró en vigor una nueva ley: **la Ley 1/2019, de 20 de febrero de secretos empresariales** (se adjunta en Anexo II). Esta ley entró en vigor el 13 de marzo de 2019.

En mi opinión, después de leer ambas normativas, creo que España no ha llevado a cabo un gran cambio respecto a la Directiva. Incluso, en lo que concierne al concepto, ha mantenido los mismos requisitos que la propia Directiva, simplemente cambiando “comercial” por “empresarial”. Sin embargo, esto no debería resultar de gran novedad, ya que al fin y al cabo se trata de la transposición de una normativa europea. No obstante, a lo largo del trabajo se profundizará en la materia y, al final, habrá una conclusión con más fundamento.

Anteriormente a esta ley, en España no había una regulación específica de los secretos empresariales, sino que se regulaba de forma dispersa en nuestro ordenamiento jurídico.

Por ejemplo, en los arts. 278 – 280 del **Código Penal**, el art. 13 de la **Ley de Competencia Desleal**, en el art. 7 del **Código Civil español**, arts. 5 y 20 del **Estatuto de los Trabajadores**, o los arts. 18, 21, 69, 73, 84 y 124 de la **Ley de Patentes**.²

Con la regulación de esta materia se ha conseguido mejorar y incrementar la seguridad jurídica, a la vez que fomentar la transferencia de tecnología sobre este tipo de activos.

² MARTÍN, P. *Análisis de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales*. Diario LaLey. (Vol.9641), 2020, p. 7-32.

No obstante a lo anterior, la nueva ley española sí que ha venido a modificar dos aspectos ya regulados con anterioridad: **el art. 13 de la Ley de Competencia Desleal³** y **el art. 13 de la Ley sobre objetos fabricados con metales preciosos⁴**. En cuanto a la modificación del art. 13 LCD no se trata de un cambio sustancial, pues lo único que ha sido modificado es que en la Ley de Competencia Desleal el artículo decimotercero ha pasado a disponer que “la violación de secretos se regirá por lo dispuesto en la LSE”. La modificación del segundo artículo hace una concreción de la comercialización de los metales preciosos en el territorio español. Se establece que los objetos deberán ser marcados en el país de destino con el punzón de contraste de garantía, efectuado por un laboratorio de contraste reconocido en España (aunque hayan sido marcados en el Estado de origen). Por otra parte, también se podrán comercializar dichos objetos sin cumplir los requisitos de comercialización en el territorio español, siempre y cuando los objetos fabricados procedan de otro Estado miembro de la Unión Europea.

Anteriormente se ha definido el concepto de secreto comercial de la Directiva, para dejar constancia sobre la transposición que ha hecho España al respecto, podemos ver que ha definido “secreto empresarial” como “**cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna 3 condiciones:**

- a) Ser **secreto**, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
- b) Tener un **valor empresarial**, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

³ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. «BOE» núm. 10, de 10 de enero de 1991.

⁴ Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales preciosos. «BOE» núm. 158, de 3 de julio de 1985, páginas 20829 a 20831.

- c) Haber sido objeto de **medidas razonables** por parte de su titular para mantenerlo en secreto.”⁵

De esta manera, **por primera vez el legislador español ha definido el secreto empresarial**. Este hecho resulta trascendental, ya que pasa a ser un concepto jurídico que anteriormente estaba delimitado de forma amplia por la LCD y la LP y, posteriormente por la Directiva europea. Por tanto, el hecho de que el legislador español haya dedicado una ley a regular este concepto quiere decir que es importante para la sociedad y que, a la vez, se pueda dar la seguridad jurídica que se merece.

En cuanto a la **naturaleza** del secreto empresarial se configura como “un derecho que se proyecta sobre los datos y la información confidenciales de interés para la empresa, susceptibles de atribuir a su titular una ventaja competitiva, no divulgados y siempre que sean objeto de medidas de naturaleza jurídica, técnica u organizativa encaminadas a preservar su carácter secreto.”⁶ Por tanto, tal y como veníamos diciendo, el secreto empresarial es un concepto que proporciona **valor económico** (ya sea a personas como a organizaciones) y resulta esencial protegerlo porque de ello depende que se tenga o no una ventaja competitiva en el mercado.

3.2.1. Los tipos de secretos empresariales

A grandes rasgos, se puede entender que existen **dos tipos de secretos empresariales**:

- a) **Secretos comerciales**: cualquier información que aluda a la naturaleza y vida de la empresa, con importante valor para ella y que la competencia pueda tener

⁵ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. «BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2019, páginas 16713 a 16727.

⁶ LISSÉN, J.M; GUILLÉN, P. *Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales*. cit., p. 2-3.

interés en conocer. Este es el tipo de secreto regulado por la Directiva y que ya hemos definido anteriormente.

- b) **Secretos industriales**: cualquier información y conocimiento técnico sobre productos, ideas o procesos industriales que la empresa desea mantener en secreto por su valor competitivo. Aquí, también es necesario hacer una mención a las innovaciones que se obtienen de investigaciones académicas o universitarias. Resulta de gran importancia que este tipo de innovación se proteja adecuadamente para poder ser tutelada después por un juez, en caso de ser necesario.

De esta forma, la LSE ha querido englobar y regular tanto los secretos comerciales como los industriales que también son protegidos por las leyes de Ley de Propiedad Industrial. Por lo que, podemos decir que, lo que se ha comentado anteriormente sobre la posibilidad de completar la Directiva con una mayor regulación a nivel estatal se ha empleado aquí, al recoger también los secretos industriales.

3.2.2. La adquisición de un secreto empresarial

La **adquisición** del secreto empresarial no se hace mediante ningún registro, sino que un secreto se crea y se mantiene. Es en esta fase de mantenimiento donde el legislador ha pretendido protegerlos y otorga a sus titulares un *ius prohibendi* de alcance limitado, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, por lo que podría **calificarse** como un **derecho de exclusiva susceptible de ser invocado *erga omnes***.⁷

De esta manera, es esencial entender que el hecho de ser o no ser un secreto empresarial no depende de lo que resuelvan los jueces o tribunales, sino que, **un secreto**

⁷ LISSÉN, J.M / GUILLÉN, P. *Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales*, cit., p. 3

empresarial lo es por sus propiedades, porque cumple con las características definidas anteriormente. El único objetivo que deben tener los jueces y tribunales es **proteger adecuadamente el secreto empresarial que alega la parte** y, si el juez acaba dictaminando que el secreto corrompido era un secreto empresarial y, por tanto, confidencial, deberá adoptar las medidas oportunas para que continúe siendo secreto durante y después del litigio.

Previamente a tratar el concepto de la confidencialidad es necesario mencionar **cómo se materializan los secretos** para poder aplicar correctamente este deber de sigilo. Es decir, los secretos empresariales pueden ser plasmados tanto en soporte **físico** (papel) como **digital** (en la nube). A modo de ejemplo y para que sea más visual, un secreto en soporte físico lo podríamos encontrar en cintas, USB, discos, dibujos, fotografías, cifras, listados, partidas contables, organigramas, esquemas, mapas, planos, diagramas, memorándums, entre otros. En cambio, los secretos en soporte digital serían a *sensu contrario* aquellos que no se pueden disponer de forma física.

El hecho de conocer un secreto empresarial, muchas veces también se debe al cargo que un trabajador tenga en una empresa, o la función que deba desempeñar. Por este motivo, para garantizar este deber de confidencialidad es necesario que las empresas tengan preparadas un conjunto de **medidas preventivas** y, otras, en el caso de producirse una revelación del mismo, que permitan **corregir la situación** sin que se revele al público el secreto. Recordamos que, lo anterior, resulta uno de los requisitos para que sea considerado un secreto empresarial.

Al principio de este epígrafe se ha hecho referencia a las **distintas regulaciones** que existen sobre los secretos. De este modo y para dar una visión más general de los secretos empresariales se dará, a continuación, una breve explicación sobre cada materia.

3.3. La regulación de los secretos empresariales en otras normas

Como veníamos diciendo, los secretos empresariales no sólo se regulan en la Ley 1/2019, sino que también tienen regulación en otras disposiciones.

En primer lugar, es importante destacar que se está haciendo referencia a los secretos empresariales o secretos de empresa, ya que el mismo **Código Penal** (en adelante, CP), a lo largo de todo su articulado regula el secreto en distintos ámbitos. En concreto, por tanto, en este texto se regula en los artículos 278 – 280 del Código Penal. Este texto legal se refiere al **descubrimiento de los secretos empresariales** y lo relaciona con la **tipología de delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio**. Además, establece una pena que va desde los 2 hasta los 5 años (en el caso de difundir los secretos).

En segundo lugar, la **Ley de Competencia Desleal** (Ley 3/1991) , en su art. 13 se refiere a la violación de secretos. En este caso, dicho artículo se ha visto modificado por la LSE, en concreto por la disposición final segunda. El texto original de dicho artículo decimotercero era el siguiente⁸:

Artículo 13. Violación de secretos.

DEROGADO

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.
2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.
3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

⁸ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. «BOE» núm. 10, de 10 de enero de 1991.

Observamos, pues, que lo que se establecía en el anterior artículo ha quedado ahora regulado de forma más concreta en la LSE. De esta manera, lo que el legislador ha hecho en la LCD es limitarse a remitir dicho artículo a la LSE. A continuación, la disposición final segunda de la LSE:

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

El artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal queda redactado como sigue:

«Artículo 13. Violación de secretos.

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

En tercer lugar, también es interesante referirnos al **Estatuto de los Trabajadores** (en adelante, ET), al art. 20.2 ET que se refiere a la dirección y control de la actividad laboral por parte del empresario que le permite, por tanto, aplicar medidas para guardar la confidencialidad de ciertos temas de la empresa. Se adjunta:

Artículo 5. Deberes laborales.

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.
- b) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.
- c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas.
- d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta ley.
- e) Contribuir a la mejora de la productividad.
- f) Cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.

Para terminar este apartado es importante también referirse a la **Ley de Patentes**. Dicha ley, en los arts. 18, 21, 69, 73, 84 y 124 se refiere al término de secreto empresarial de forma directa o indirecta. Por ejemplo, en el art. 18 y 21 se refiere a la titularidad de las invenciones que pueda realizar un empleado de una empresa o Universidad Pública. En este caso, se regula cómo y cuando dichas invenciones pueden ser titularidad del

empresario o del empleado.⁹ Por tanto, observamos que la Ley de Patentes es de aplicación complementaria (en algunos aspectos) a la LSE.

4. LA CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad en el sentido etimológico de la palabra tiene origen puro en el verbo *confidere*. El prefijo *con-* indica “unión” y el verbo *fidere* significa “tener confianza”. De este modo, la confidencialidad es la cualidad de confidencial (adjetivo) que, según la Real Academia Española (RAE) es “lo que se hace o se dice en la confianza de que se mantendrá la reserva de lo que se ha dicho o se ha hecho”¹⁰.

Dicho concepto se encuentra regulado también en art. 5.1 apartado f) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La RGPD lo configura como una **garantía de seguridad de los datos**, de manera que protege el tratamiento de todos aquellos datos que no son autorizados o ilícitos. Además, recientemente en el año 2018 se publicó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos digitales, que trata el **deber de confidencialidad del tratamiento de los datos**, así como el deber de los responsables y encargados de su tratamiento, incluso a todas aquellas personas que pueden intervenir en cualquier momento de dicho tratamiento.

Por lo tanto y dicho todo lo anterior, la confidencialidad es algo imprescindible para mantener un secreto. La forma más típica de preservarla es mediante la utilización de cláusulas de confidencialidad.

⁹ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. «BOE» núm. 177, de 25 de julio de 2015.

¹⁰ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la lengua española*, 23ª ed. [versión 23.3 en línea].

4.1. El Acuerdo de Confidencialidad

Las cláusulas de confidencialidad se deben recoger de manera **expresa**; de esta forma, se refuerza el carácter “secreto” de la información. En estas cláusulas la empresa determinará las condiciones de acceso a este tipo de información. Por otro lado, la firma de estas cláusulas normalmente se hace a través de **contratos de confidencialidad** donde exclusivamente se pacta estrictamente quién puede acceder a la información y en qué condiciones, ya que para un empleado, tener este tipo de información supone una ventaja competitiva respecto a los demás. Sin embargo, en contraste con lo anterior, la propia ley establece que el hecho de que un trabajador tenga acceso a secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva, ni a su movilidad.

En cuanto al acuerdo de confidencialidad, cuyo ejemplo se puede apreciar en el **Anexo III**, puede constar de cuatro partes, como se puede observar en el esquema a continuación:

El diagrama muestra un formulario para un "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ENTRE X E Y". El formulario está dividido en cuatro secciones numeradas:

- I. PARTES: con una línea de texto.
- II. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: con una línea de texto.
- III. CLÁUSULAS: con una línea de texto.
- IV. FIRMA: con dos líneas de texto, una para "X" y una para "Y".

En el anterior esquema, se sigue una estructura común en cuanto a forma, ya que la mayoría de contratos tienen esta estructura. No obstante, la peculiaridad de este contrato es que tiene unas cláusulas muy específicas, como las siguientes:

- **Definiciones:** se definen los conceptos fundamentales que se tratarán en el contrato, como “información confidencial”, por ejemplo. Estas definiciones se deberán respetar a lo largo de todo el acuerdo y siempre tendrán el significado establecido.
- **Objeto:** se delimita el objetivo del contrato, es decir no revelar los secretos.
- **Uso de la información confidencial:** se delimita para qué va a utilizarse la información (la finalidad)
- **Obligación del manejo de la información confidencial** por parte del Receptor: se establecen las obligaciones a cumplir por las partes.
- **Excepciones a la confidencialidad:** cuando las Partes podrán revelar el secreto.
- **Propiedad de la información confidencial:** cómo se va a devolver la información facilitada y de quién es propiedad.
- **Derechos que confiere la información confidencial:** derechos de las partes en cuanto a la información recibida.
- Ejercicio al derecho a dar a **conocer información confidencial privada o secreta.**
- **Intercambio de información:** cómo se transmitirá la información confidencial entre las partes.
- **Ingreso a áreas restringidas:** si para conocer la información confidencial una de las partes debe entrar en lugares restringidos.
- **Cláusula penal:** es una cláusula fundamental para garantizar la confidencialidad. Es decir, en el caso que se obtenga, utilice o revele un secreto de forma ilícita se establecen consecuencias jurídicas.
- **Daños y perjuicios** y recursos en caso de divulgación o uso no autorizado de información.
- **Duración del acuerdo:** normalmente los secretos tienen permanencia en el tiempo, de manera que establecer un periodo concreto es muy complicado.
- **Cesión:** la confidencialidad de la información podrá ser objeto de cesión a los Representantes, cumpliendo siempre con unas condiciones.

- **Ley aplicable:** ley que será de aplicación para las partes en caso de litigio.
- **Clausula compromisoria:** cláusula en la que las partes se comprometen a respetar dicha confidencialidad
- **Nulidad:** supuestos en los que el acuerdo será nulo.
- **Notificaciones:** dirección, email y teléfono, en el caso de tener que contactar con una de las partes.
- Precauciones
- Modificaciones

Una vez vista la estructura podemos concluir que el contrato de confidencialidad es sumamente importante para preservar el secreto empresarial, por lo que es **altamente recomendable realizarlo**. En su defecto, no podrá presumirse que existe un pacto de confidencialidad verbal, ya que como se ha comentado anteriormente, siempre debe ser **expreso y por escrito**.

4.2. La falta de Registro del secreto empresarial

Antes de entrar en los principios éticos del abogado en el tratamiento de este tipo de información debemos terminar este apartado hablando sobre la **falta de registro** de este tipo de contratos. Es decir, a diferencia de la Propiedad Industrial e Intelectual, por ejemplo, los secretos empresariales no se depositan en ningún registro, por lo que tienen una carencia en cuanto a seguridad jurídica a nivel público. No obstante, al tratarse información sensible resulta un poco complicado tener un Registro donde depositar dichos secretos. En mi opinión, la existencia de un registro mitigaría muchos riesgos a la hora de cumplir con la confidencialidad de los secretos. Se podría llegar a idear un programa informático (aprovechando que vivimos en la era digital y las nuevas tecnologías) que tratara de guardar todos los contratos de confidencialidad sobre secretos empresariales que pueda haber en las organizaciones. Sin embargo, claro está que esta base de datos comportaría un nivel demasiado elevado de riesgo de la información y llevaría a muchos a querer corromper dicho programa. Por otra parte, se

trataría de un Registro No-público, sino semi-público (ya que sólo se podría tener acceso por orden judicial), por lo que podría entrar en confrontación con algunos principios de derecho.

4.3. Los principios éticos del abogado en el tratamiento de los secretos empresariales

La profesión de la abogacía implica *per se* una obligación de secreto y confidencialidad. Así queda reflejado en el Código Deontológico de la Abogacía Española en el segundo apartado del artículo quinto cuando se refiere al Secreto profesional:

“El deber y derecho al secreto profesional comprende todas las confidencias y propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros, así como todos los derechos y documentos que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional”¹¹

En la misma línea, “*la obligación de guardar el secreto profesional permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente o abandonado el despacho donde se estaba incorporando, sin que esté limitada en el tiempo*”¹², según el apartado octavo del mismo artículo quinto.

De esta manera y como es de conocimiento general, el secreto en la abogacía es un pilar fundamental para garantizar derechos como la **tutela judicial efectiva**, regulada en el artículo 24 de la Constitución Española de 1978 (CE), por el que se garantiza que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”¹³.

¹¹ Código Deontológico de la Abogacía Española. Artículo 5.2. Tirant lo Blanch. 2019.

¹² Código Deontológico de la Abogacía Española. Artículo 5.8. Tirant lo Blanch. 2019.

¹³ Constitución Española. «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

Sin embargo, en el campo concreto de los secretos empresariales el abogado debe mantener la confidencialidad, ya no sólo por ser su deber, sino por no comprometer los posibles avances tecnológicos, científicos, etc. que pueda haber llevado a cabo la organización (o persona) que tiene de cliente. Por tanto, los secretos empresariales exigen un **plus de confidencialidad** para todas las partes que, como ya hemos visto previamente se soluciona estableciendo **medidas de protección** como cláusulas de confidencialidad y plazos determinados.

Los principios éticos del abogado se recogen, como se ha explicado, en el Código Deontológico de la Abogacía. A grandes rasgos, los principios éticos más importantes son los siguientes:

- a) El **ejercicio libre de la profesión**: el abogado no deberá estar sujeto a ningún tipo de presión por parte de los clientes. Es decir, los abogados pueden decidir si aceptar o no un caso, y tienen libertad para determinar qué acciones van a llevar a cabo.
- b) Debe **mantener el secreto profesional**: tal y como ya se ha comentado, la confidencialidad es esencial para el ejercicio de la abogacía, de manera que deberá mantener en privado toda comunicación e información que reciba de su cliente. En este punto, cabe hacer hincapié en que un abogado puede no aceptar casos contra un cliente anterior, ya que así se evitaría la posibilidad de utilizar en su contra la información recibida bajo secreto profesional.
Así pues, en el área de los secretos empresariales no tendría sentido alguno el hecho de que un abogado ofreciera sus servicios para dos farmacéuticas (p.ej.), ya que habría un gran conflicto de intereses.
- c) Debe **informar al cliente**: el abogado siempre deberá informar sobre el coste que tendrán sus servicios, así como los gastos que puedan añadirse durante el procedimiento. Tendrá la obligación de explicar las costas por desestimación, la viabilidad de las acciones o recursos a interponer y, se recomienda realizar una hoja de encargo que refleje el presupuesto y las actuaciones a seguir.

- d) En el caso de coger un caso de otro abogado, siempre deberá **solicitar la venia del abogado anterior**: el cliente siempre puede cambiar de abogado y, el nuevo deberá ponerse en contacto con el anterior. El anterior tendrá el deber de entregarle toda la información y documentación del caso.
- e) Deberá **comunicar cualquier cambio** al abogado contrario.

Todo lo que antecede está estrechamente relacionado *a sensu contrario* con la vulneración de la confidencialidad, cuya explicación se detallará más adelante. Además, como veremos con el Protocolo de protección de los secretos empresariales, el deber de confidencialidad y el respeto al código deontológico de los abogados es imprescindible para preservar el carácter esencial de los secretos empresariales.

5. LA OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN LÍCITA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

5.1. La obtención lícita

La obtención de los secretos empresariales comprende, en primer lugar, el acceso, la apropiación o copia de medios que contengan el secreto empresarial o de los que pueda deducirse, como son los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y, en general, de cualquier soporte o fuente, incluidos los de naturaleza inmaterial, como son las comunicaciones o transmisiones.¹⁴

La obtención de secretos empresariales, así como su utilización y revelación vienen regulados ya en la Directiva europea y, a posteriori también se regula en la normativa estatal. Además, tal y como se ha explicado al principio, la Directiva establece que la obtención, la utilización y la revelación son un contenido que las normativas estatales

¹⁴ MASSAGUER, J. *De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)*. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, (Vol. 51-2019), p. 22.

siempre deben respetar. De esta manera, a nivel estatal la obtención se regula en el art. 2, y se divide en tres apartados.

En primer lugar, para que obtener lícitamente un secreto empresarial se debe hacer a través de los medios que se establecen en el art. 2.1, estos son: “el **descubrimiento o la creación independiente**; cuando se obtenga mediante **descubrimiento, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto**; cuando la obtención de dicho secreto sea para **cumplir con el derecho de los trabajadores** y sus representantes de ser informados y consultados; o bien, que dicha obtención responda a unas **circunstancias que resulten conforme a unas prácticas comerciales leales**” (incluso la transferencia o cesión y la licencia contractual).

Sin embargo a lo anterior, los medios anteriores tampoco resultan, en mi opinión, de gran utilidad, si más adelante, en el apartado 2.2 la ley establece que “**será lícita la obtención de estos siempre y cuando se englobe dentro de los términos permitidos y fijados por el Derecho europeo o español.**”

Por lo tanto, al final, el apartado primero que establece medios lícitos, estos pasan a ser secundarios en el momento que el legislador introduce este segundo apartado. Además, parece ser que este apartado se introduce para generalizar un poco más sobre dónde se pueden obtener los secretos empresariales y, así, no hacer una concreción tan exhaustiva.

5.2. La utilización lícita

El término “utilización” engloba un significado muy amplio que no ha sido acotado por la legislación. De esta manera, “utilizar” un secreto empresarial consiste en llevar a cabo todas aquellas actuaciones que tienen cualquier clase de uso, explotación, puesta en práctica o, en general, aprovechamiento o intento de aprovechamiento de la información o conocimiento objeto del secreto. Por tanto, en esencia y según J. Massaguer, la esencia de su utilización es valerse de él mismo de manera abstracta, “para beneficiarse de su valor empresarial, con independencia del éxito del intento, de

la naturaleza de los medios empleados al efecto, de la escala del uso y del propósito perseguido, o de la modalidad de uso”. Es decir, al utilizar un secreto empresarial se está empleando algo que el resto del mundo no tiene y, por tanto, siempre tendrá un valor empresarial, aunque sea ínfimo. Por este motivo, se deben proteger los secretos empresariales, ya que aportan ventajas competitivas en el mercado que dependen de esfuerzos realizados a partir de la investigación.

5.3. La revelación lícita

A continuación, después de referirnos a la obtención y la de secretos, es importante hacer referencia a la revelación de los secretos empresariales, en concreto a la revelación lícita. Este concepto no está demasiado concretado por la ley, por lo que se puede entender en términos generales que la revelación de secretos empresariales consiste en **toda comunicación a un tercero que no está autorizado para obtenerlo.**

De esta manera, “revelar” estaría al mismo nivel que hacer accesible una determinada información o conocimiento de una forma adecuada para que lo adquiriera otra persona que no tiene potestad para poseerlos, sea cual sea el soporte o medio por el cual lo adquiriera.

De acuerdo con lo anterior, la revelación de secretos empresariales puede consistir en dos términos:

- a) La **divulgación** del secreto empresarial de forma escrita. Es decir, dar a conocer y hacer accesible un secreto de forma pública e indiscriminada.
- b) El **descubrimiento limitado**, es decir, poner a disposición de algún tercero no autorizado para conocer dicho secreto, aunque se les someta a obligaciones de secreto y prohibirles el hecho de revelarlos o usarlos.

De esta manera, y de forma lógica, la revelación de un secreto podrá ser lícita siempre que tanto el transmitente como el tercero tengan el consentimiento del titular para revelarlo. Si no, a sensu contrario, se producirá una revelación ilícita del secreto

empresarial y el titular podrá emprender ciertas acciones que veremos en los siguientes apartados.

6. LA OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN ILÍCITA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

6.1. La obtención ilícita

La obtención **ilícita** de los secretos empresariales se produce cuando se “acceda, apropie o se realice una copia **no autorizada** de documentos u otros soportes que contengan el secreto empresarial; cualquier otra actuación que se considere contraria a las prácticas comerciales leales; cuando no haya consentimiento de su titular, ya sea porque se ha obtenido el secreto de forma ilícita o porque se haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto.” También, será ilícita su obtención cuando el que lo obtenga, ya sea de forma directa o indirecta lo revele, incluso sabiendo que se trataba de un secreto empresarial.

De esta manera, la obtención ilícita o “sin permiso” puede suceder en todos los supuestos anteriores y, a rasgos generales, cuando dicha obtención no esté autorizada.

En cuanto a las acciones que se pueden emprender contra la obtención ilícita se detallarán más adelante, pero, sin embargo, estas no podrán utilizarse cuando:

- Se esté ejerciendo el derecho a la libertad de expresión e información
- El derecho a la libertad
- El derecho al pluralismo de los medios de comunicación.
- Cuando se trate de descubrir, **en defensa del interés general**, alguna irregularidad o actividad ilegal que guarde relación directa con un secreto empresarial, en el caso de que los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes tampoco será posible ejercer las acciones.

Cabe añadir que, las acciones y medidas previstas tampoco podrán aplicarse cuando el fin de la revelación del secreto sea **proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español**.¹⁵.

6.2. La utilización ilícita

El hecho de utilizar incorrectamente y de forma **ilícita** un secreto se centra, básicamente en **no obtener el consentimiento del titular para poder llevarlo a cabo**.

En esta línea, la Ley de Secretos Empresariales en su art. 3.2 se refiere a la **violación de estos secretos empresariales**. Las condiciones que establece “son aplicables tanto para las personas que lo utilizan adquiriéndolo por iniciativa propia, como para aquellos que lo reciben de manera ilícita”¹⁶. Es en este segundo caso, el de recibir un secreto de forma ilícita, lo será en el caso que exceda del ámbito material, temporal o territorial de lo inicialmente consentido, o simplemente cuando el uso que se le está proporcionando al secreto no es correspondiente con la finalidad con la que se confió. Así lo establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15ª) núm. 317/2019, de 21 de febrero.

Otro caso de utilización ilícita del secreto empresarial sucede cuando se trata de aquellas personas que lo han obtenido por una comunicación no inducida de otro que sí que lo conoce o si, en atención a las circunstancias del caso, debería haber conocido que quien se lo transmite lo había obtenido o lo revelaba ilícitamente.¹⁷ Es decir, que no por ignorar el hecho de que el secreto se ha obtenido de forma ilícita, la conducta

¹⁵ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. «BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2019, páginas 16713 a 16727.

¹⁶ MASSAGUER, J. *De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales*, cit., pp. 23.

¹⁷ MASSAGUER, J. *De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales*. cit., pp. 23

será irreprochable, ya que como sabemos, el desconocimiento de la ley, no exime de su cumplimiento. Igualmente, así lo expone el párrafo tercero del art. 8 LSE.

En conclusión, la utilización de secretos empresariales puede ser análoga a la utilización de un secreto en la vida real, es decir, utilizar el secreto de alguien porque te lo ha confiado o porque ha llegado a tus oídos no es lícito, tanto si se mira a nivel legal como moral. “*Los secretos son secretos por su carácter secreto*” y, por tanto, por el valor que pueden aportar de una persona o, en este caso, de una empresa.

6.2.1. Las mercancías infractoras como modalidad de utilización ilícita

Las mercancías infractoras se definen ya en la Directiva, y la normativa estatal respeta su definición, estableciendo en el art. 3.4 tercer párrafo de la LSE que son “productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se **benefician** de manera **significativa** de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita”.

Inicialmente, estas actuaciones (las mercancías infractoras) habían quedado excluidas de la violación de secretos empresariales, ya que no eran importantes si las realizaba el **fabricante del producto**. Sin embargo, sí que se aplicaba a la práctica en las actuaciones que habían sido realizadas por un **adquirente de mercancía destinada actividades comerciales**.

De esta forma, cuando la Ley se refiere a un “beneficio significativo” está haciendo referencia a aquellos secretos empresariales que proporcionan una mayor calidad, valor o precio sobre cualquier producto que pueda incrementar de forma importante su atractivo para la demanda.

Las actuaciones de este tipo que pueden suponer una **utilización ilícita** son la **producción** (incluyendo la fabricación y la prestación de productos o servicios) y, la **explotación comercial** de estas materias, así como la **importación, exportación y almacenamiento** (art. 3.4 LSE).

Sin embargo, y vuelvo a citar a J. Massaguer, “estas conductas no son en realidad supuestos de genuina utilización de secretos empresariales, sino actuaciones que de forma natural pertenecen a una fase posterior a la utilización del secreto empresarial en sentido propio, a las que se extiende la protección de los secretos empresariales en la medida en que típicamente **permiten a su autor extraer una ventaja práctica** (significativa) de la incorporación del secreto empresarial al producto o servicio en cuestión, o a la forma en que se lleva a cabo su comercialización.”¹⁸

Por lo tanto, para concluir sobre este punto, las mercancías infractoras **no** son objeto de actos de utilización inmediata u ordinaria del secreto empresarial, sino que se condiciona a que quien los realiza sepa o debiera haber sabido que el secreto empresarial había sido utilizado de forma ilícita con ocasión de su incorporación (art. 3.4 LSE).

6.3. La revelación ilícita

Al igual que los epígrafes anteriores referentes a la obtención y la utilización ilícitas, si el titular del secreto empresarial no da su consentimiento para revelar un secreto empresarial, esta será ilícita:

- Si el que lo ha obtenido lo ha hecho por **iniciativa propia** (y de forma ilícita).
- Si se ha **adquirido** de forma **ilícita**, porque se lo ha confiado el titular al tercero.
- Quien haya **adquirido** el **secreto** como resultado de la **actuación no inducida** de un tercero si en el momento de comunicarlo a este tercero no autorizado sabía o debiera saber que la persona que le comunicó el secreto lo había adquirido o se lo había revelado de forma ilícita (art. 3.3 LSE).

En este punto, cuando un tercero o un cotitular de un secreto empresarial vulneran la condición más relevante (que sea secreto) se pueden emprender **acciones legales**, ya sea de carácter civil o criminal, que se detallarán más adelante.

¹⁸ MASSAGUER, J. *De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales*. cit., pp. 24

7. LA TRANSMISIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

En este apartado se profundizará en lo que se establece en el Capítulo III de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales. La Ley en la misma exposición de motivos plantea el secreto empresarial pero desde una vertiente patrimonial.

Sin embargo, hay que entenderlo como que lo que se transmite es el **derecho subjetivo de naturaleza patrimonial**. Por lo tanto, la transmisibilidad del secreto empresarial se regula en el art. 4 de la LSE y, de forma expresa se establece que es “transmisible”.

Dicho artículo es importante, ya que añade que se debe tener en cuenta el art. 101.3 del TFUE¹⁹, que trata sobre las normas de competencia aplicables a las empresas, en relación con los diferentes reglamentos de la Unión Europea que puedan ser aplicables por ser de la misma naturaleza. Este art. 4 LSE lo que permite es que se transmita la explotación del secreto empresarial a personas que tienen la capacidad y las condiciones de aprovechar este valor empresarial añadido.

En cuanto al art. 7 de la Ley, establece la posibilidad de **transmitir sin titularidad** o mediante **facultades** un secreto empresarial. En esta línea, se estipula que la persona que transmita de **forma onerosa** un secreto u otorgue una **licencia** (como veremos a continuación), responderá (a no ser que se pacte lo contrario) frente a la persona que lo adquiere de los daños que le pueda causar, siempre que declare que este adquirente no tenía titularidad o las facultades necesarias para transmitir este secreto. De otro modo, responderá siempre cuando haya actuado de mala fe.

Es decir, y para que sea más comprensible, puede suceder que una persona transmita a otra el secreto empresarial, pero que, sin embargo, esta segunda persona decida confiárselo (no transmitírselo) a otra tercera persona. En este punto, si la 3ª persona

¹⁹ “Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”

causara algún tipo de daño, respondería la persona que sí que tenía titularidad para adquirirlo y, no, la tercera persona.

7.1. La cotitularidad de los secretos empresariales

Este derecho patrimonial sobre los secretos empresariales puede pertenecer a más de una persona y, por lo tanto, tener **cotitularidad**. Así lo establece el art. 5 de la LSE.

Este derecho podrá pertenecer “pro indiviso a varias personas”. En el caso de que exista esta situación, la ley es muy clara: los cotitulares, en primer lugar se registrarán por lo que hayan pactado. Sin embargo, si es un supuesto en el que las partes no han pactado nada al respecto es cuando deberán asistir a lo establecido en el art. 5 apartado 2 y 3 de la Ley. El apartado segundo del artículo establece que cada titular del secreto empresarial sólo podrá realizar **3 acciones**:

- 1) En el caso de querer explotar el secreto, siempre deberá **notificarlo** de forma **previa** a los demás titulares.
- 2) Cada cotitular siempre deberá realizar los actos necesarios para conservar el carácter **secreto**.
- 3) En el caso de que un tercero (sin titularidad) haya realizado cualquier acto sobre el mismo que pueda comportar una vulneración, cada titular podrá **ejercer** cuantas **acciones** civiles y penales crea necesarias, siempre notificando a los demás titulares. Cabe destacar que, en el caso de que uno de los cotitulares lleve a cabo una acción civil o criminal y éste, pierda, deberán responder por el pago de los gastos todos los titulares del secreto. Por tanto, dada la última consecuencia, es importante que todos los titulares del mismo secreto empresarial mantengan una buena comunicación y relación, ya que, en caso contrario, la interposición de una acción fallida podría comportar consecuencias para todos.

En cuanto al apartado 3 del art. 5 se establece que la cesión de este secreto o el hecho de conceder una licencia a un tercero para que lo pueda explotar siempre deberá ser

otorgada por **todos** los titulares del secreto empresarial. Lo anterior, podría ser distinto si el órgano jurisdiccional así lo indicara por razones de equidad. De esta manera, y en relación con el punto 3 de las acciones, todos los titulares deberían tener una buena relación para mantener una fluidez en las acciones que quieran emprenderse entorno al secreto empresarial.

7.2. La transmisión por licencia

Por último, es importante destacar otra forma de transmisión del secreto empresarial: la transmisión por licencia.

Éstas se encuentran reguladas en el art. 6 de la LSE. Una licencia (y partiendo del concepto), según la RAE²⁰ es la “autorización que se concede para explotar con fines industriales, o comerciales una patente, marca o derecho ”²¹. De esta manera, podemos entender que otorgar una licencia de un secreto empresarial **es autorizar a un tercero la posibilidad de explotar este secreto empresarial**. La misma Ley, delimita el objeto de licencia diciendo que podrá tener **alcance objetivo, material, territorial y temporal** que en cada caso se **pacte**. Además, hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes a la hora de otorgar una licencia de este tipo:

- 1) Si no se delimita el alcance se **presumirá** que este tercero licenciante tiene derecho a **realizar todos los actos** que integran la utilización del secreto empresarial. Por tanto, es muy importante que en el caso de querer otorgar una licencia a un tercero se delimite quién, qué, cómo, cuándo y por qué.
- 2) La licencia se **presume** como **no exclusiva**. Es decir, este tercero licenciante podrá otorgar otras licencias de este tipo a otros sujetos. *A sensu contrario*, si la licencia se pactara como exclusiva este licenciante no podría otorgar nuevas licencias y sólo podrá utilizar el secreto empresarial otorgado de acuerdo con lo pactado en el contrato. Estas licencias pactadas reciben el nombre de

²⁰ “Real Academia Española”

²¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, s.f., definición 3.

licencias contractuales que, según el apartado 3º de este mismo artículo sexto, no podrán cederse a terceros, ni conceder sublicencias (siempre que no se haya pactado lo contrario).

De esta manera, podemos concluir que el secreto empresarial como derecho de la propiedad viene claramente protegido en el ámbito de la Ley y ofrece mecanismos de protección del mismo, en cuanto a la transmisión.

8. ACCIONES DE DEFENSA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Tal y como se ha explicado en el apartado mencionado arriba la revelación de un secreto empresarial resulta la condición más gravosa para hacer perder su característica más esencial. Por este motivo, la Ley de Secretos Empresariales en el Capítulo IV, concretamente en los arts. 8 a 11, regula las acciones que se podrán iniciar como defensa de estos secretos.

8.1. La legitimación para interponer la acción

Es importante definir quién son los llamados “infractores” y contra quién se pueden dirigir dichas acciones. Pues bien, el “infractor” es, según la ley, “toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación”(art. 3 LSE).

En segundo lugar, podrán ser dirigidas estas acciones a los “terceros adquirentes de buena fe”. Estos terceros de buena fe, según el art. 8 son aquellos que en “el momento de utilizar o revelar el secreto no sabían que habían obtenido el secreto empresarial de manera directa o indirecta de un infractor”.

8.2. Los tipos de acciones

La Ley de Secretos Empresariales ofrece, por tanto, un amplio abanico de acciones que ha venido inspirado por las leyes de propiedad industrial y de competencia desleal. En cuanto a las acciones civiles, el artículo 9.1 ofrece ocho opciones, que se enumeran a continuación:

- 1) “La declaración de la violación del secreto empresarial
- 2) La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
- 3) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
- 4) La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas.
- 5) La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
- 6) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.

- 7) La indemnización de daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial.
- 8) La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley.”²²

Por tanto, podemos observar que esta Ley ha marcado con precisión las condiciones que deben darse para poder ejercer la acción civil en cuestión. Además, el segundo apartado de este artículo noveno se establece que las acciones nº 4, 5 y 8 deberán ejecutarse a expensas del infractor (a no ser que haya una excepción) y que no restringen el derecho a la indemnización de daños y perjuicios que pueda ostentar el demandante.

8.3. Las medidas cautelares

Al igual que en otro tipo de acciones civiles existe la posibilidad de llevar a cabo **medidas cautelares** que variarán en función de los siguientes parámetros que se explican en el apartado 3º del art. 9 y que se enumeran a continuación:

- Proporcionalidad
- Circunstancias del caso
- Valor y características del secreto empresarial
- Medidas de protección adoptadas para el S.E.
- Comportamiento del infractor
- Consecuencias de la violación del S.E.
- Persistencia del infractor
- Intereses legítimos de las partes
- Consecuencias de la estimación o desestimación para las partes

²² Art. 9 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. «BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2019, páginas 16713 a 16727.

- Intereses legítimos de terceros
- Interés público
- Salvaguarda de DD.FF.

Además, en el apartado séptimo de este mismo artículo 9º se permite, a petición del demandado, que las medidas se puedan sustituir por una **indemnización pecuniaria a la parte demandante** (siempre que sea proporcionado).

8.4. La acción de daños y perjuicios

En cuanto a la **acción de daños y perjuicios** del art. 10 se deberán tener en cuenta tanto el **daño emergente** como el **lucro cesante**, esto es, las pérdidas y perjuicios económicos ya producidos y los futuros. También se podrá reclamar el **perjuicio moral** causado al titular e incluso, los **gastos de investigación** en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción. Respecto a la fijación y el cálculo de los daños y perjuicios se utilizará el art. 73 de la Ley de Patentes. A mi parecer, el cálculo del daño moral de un secreto empresarial carece de sentido, ya que entiendo que los secretos empresariales tienen un valor empresarial, no un valor personal y, por tanto, determinar el daño moral me parece una cuestión muy difícil de resolver en este caso.

8.5. La prescripción de las acciones

Para concluir con las acciones de defensa de los secretos empresariales cabe añadir que dichas acciones **prescribirán** por el transcurso de **3 años** desde el momento en que el legitimado **conoció** que un sujeto ha realizado la violación de su secreto empresarial. Asimismo, la prescripción se podrá interrumpir por las causas ya previstas en el Código Civil. También apuntar que, a mi parecer, y no sólo en el ámbito de los secretos empresariales, el término “conocer” considero que es de amplia interpretación y demostración, ya que no siempre puede demostrarse que algo se había conocido en un momento concreto.

De esta manera, observamos que la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales utiliza recursos de otras leyes, como puede ser la Ley de Patentes o el mismo Código Civil Español. Por lo tanto, una vez más, la Ley de Secretos Empresariales se ve complementada por el resto de normativas españolas.

9. JURISDICCIÓN Y CUESTIONES PROCESALES

Las acciones analizadas en el punto anterior y que conlleven un juicio civil serán conocidos por el **orden jurisdiccional civil** y se resolverán conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal y como establece el art. 12.

9.1. La legitimación de las acciones

En relación con el punto anterior sobre las acciones previstas contra la vulneración de los secretos empresariales estarán **legitimados** (art. 13) para ejercerlas el titular del secreto empresarial y quien acredite que tenga una licencia exclusiva (o no) para la explotación de dicho secreto.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta una doble cuestión: el hecho de que exista una dualidad de legitimados para ejercitar estas acciones (titulares y licenciarios) y la autorización expresa para el ejercicio de las mismas (ya sea, por vía contractual, en el contrato de licencia, etc.). No obstante, puede suceder que el sujeto que esté en posesión de una licencia no esté legitimado para emprender acciones. En este caso, lo que deberá hacer es requerir de **forma fehaciente** al titular del secreto empresarial para que ejerza la acción correspondiente. Si el titular se negara o no quisiera ejercitar dicha acción dentro del plazo de **tres meses**, el **licenciario podrá ejercitarla en su propio nombre**, siempre acompañando el requerimiento efectuado al titular y deberá notificárselo igualmente al titular. De esta forma, este segundo apartado del art. 13 reconoce una **legitimación subsidiaria** para el licenciario de un secreto empresarial parecida al supuesto de legitimación subsidiaria previsto en el art. 352.3 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), para las acciones de exclusión de socios.

9.2. La competencia jurisdiccional

En cuanto a la **competencia objetiva** de dichas acciones (art. 14) corresponderá siempre a los **Juzgados de lo Mercantil**. La **competencia territorial** de las acciones corresponderá al **Juzgado del domicilio del demandado**, o a elección del demandante, el **Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos**. En cuanto a la competencia judicial internacional, la ley no hace una mención expresa, por lo que se regirá por los instrumentos internacionales aplicables y por lo dispuesto en los artículos 21 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En el caso de la provincia de Barcelona el Juzgado que se ocupa de tratar los recursos de apelación es la **Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona**. Dicha sección resulta importante explicarla porque es de las más actualizadas del país, ya que recientemente publicó un protocolo de actuación para los secretos empresariales, con lo que se dedicará un epígrafe a explicarlo, a continuación. Sin embargo, para hacer un avance, este Protocolo es una gran novedad en el ámbito de protección de no sólo los secretos empresariales, sino toda aquella información que pueda ser sensible y confidencial durante un proceso judicial.

9.3. Las medidas aseguradoras de la confidencialidad del proceso

Un aspecto importante de dichas acciones es la posibilidad de requerir **medidas para asegurar la confidencialidad del proceso** en materia de secretos empresariales. En este caso, el artículo 15.1 LSE establece que:

“Las **partes**, sus **abogados** o **procuradores**, el **personal de la administración de Justicia**, los **testigos**, los **peritos** y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, **no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto**

empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso”.

Esta prohibición tiene el objetivo de conseguir uno de los objetivos impuestos por la Directiva 2016/943: articular algún mecanismo procesal para evitar la difusión con motivo de un proceso y que dicho mecanismo no afecte ni al principio de contradicción ni al de publicidad de las actuaciones judiciales. Por este motivo, la prohibición de este art. 15.1 no cesará cuando termine el procedimiento, sino que continuará una vez haya finalizado, a no ser que, y cito el segundo párrafo del art. 15.1 “por sentencia firme se concluya que la información en cuestión no constituye un secreto empresarial o, con el tiempo, pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice”.

Siguiendo con el art. 15 pero en su apartado segundo, se da la oportunidad a los jueces y tribunales para que puedan adoptar medidas concretas para preservar esta confidencialidad, siempre que se trate de un secreto empresarial:

- a) “Restringir el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda ser confidencial a un número limitado de personas.
- b) Limitar las personas que tengan acceso a las vistas.
- c) Poner a disposición una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte a aquellas personas que no tengan acceso al procedimiento.”

También, se abre la posibilidad a cualesquiera otras medidas, siempre que se fundamenten y se lleven a cabo de acuerdo con el principio de adecuación y proporcionalidad. No obstante lo anterior, en la Ley **se fijan unos límites** a las 3 medidas citadas anteriormente, con el fin de garantizar los derechos de las partes en el proceso, tales como la tutela judicial efectiva, el juez imparcial, intereses legítimos de las partes, así como el perjuicio que pudieran ocasionarles a las partes.

Por último, respecto a estas medidas para asegurar la confidencialidad del procedimiento, el art. 16 establece una especialidad del respeto a las **reglas de la buena fe procesal** y las **posibles multas por su incumplimiento**, recogidas en el art. 247 LEC y de obligado cumplimiento para todas las partes de un proceso.

Dicha especialidad es aquella recogida en el párrafo 3º del art. 247 LEC: “la multa que podrá imponerse a la parte demandante que haya ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe, podrá alcanzar, sin otro límite, **la tercera parte de la cuantía del litigio**, tomándose en consideración a los efectos de su fijación, entre otros criterios, la gravedad del perjuicio ocasionado, la naturaleza e importancia de la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados”.

9.4. Las diligencias durante el proceso

A nivel procesal también es importante tener en cuenta las diligencias que se deben llevar a cabo para preparar el ejercicio de las mencionadas acciones de defensa de secretos empresariales, así como preparar también las medidas cautelares. En este caso, la Ley lo regula en los arts. 17, 18 y 19.

En primer término, establece que quien vaya a ejercitar una acción civil podrá solicitar al Juzgado de lo Mercantil la práctica de **diligencias de comprobación** de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la demanda en cuestión. Además, las diligencias se registrarán por lo previsto en los arts. 123 a 126 de la Ley de Patentes (art. 17 LSE).

En segundo término, la Ley afirma que también se podrá solicitar por parte de quien vaya a ejercitar la acción, la **adopción de medidas de acceso a fuentes de prueba** (de acuerdo con el art. 283 bis apartado a), h) y k) LEC) (art. 18 LSE).

Y, por último, también se podrá solicitar la adopción de **medidas de aseguramiento de la prueba** que se consideren oportunas (de acuerdo con el art. 297 LEC) y,

establecer el **régimen de las medidas cautelares** que se aplicarán a los procesos sobre esta materia (de acuerdo con la Sección 3ª del Cap. IV de la Ley de SS.EE) (art. 19 LSE).

9.5. El régimen de las medidas cautelares

En cuanto a la petición y régimen de las medidas cautelares, establecido en el art. 20 LSE, se establece que se deberá requerir dicha adopción de medidas frente al Juzgado que haya de conocer del supuesto en cuestión, con el fin de asegurar la eficacia de dicha acción. Además, se regirá por lo establecido en los artículos posteriores y, en lo demás, por lo dispuesto en los arts. 127 y ss. de la Ley de Patentes y en los arts. 721 y ss. de la LEC.

Por parte de la LSE, en el art. 21, podrán adoptarse aquellas medidas cautelares que aseguren la **efectividad del eventual fallo** y, podrán ser las siguientes:

- a) “Cesar o prohibir la utilización o revelación del secreto empresarial.
- b) Cesar o prohibir la producción, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con dichos fines.
- c) Retener y depositar mercancías infractoras
- d) Embargar de forma preventiva aquellos bienes que sirvan para asegurar la eventual indemnización de daños y perjuicios.”

A pesar de las medidas cautelares que pueda solicitar la parte demandada, el **demandado** podrá solicitar la **caución sustitutoria**. Es decir, podrá solicitar la sustitución de la efectividad de las medidas cautelares por la prestación de una caución suficiente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 129 de la Ley de Patentes y en los arts. 746 y 746 de la LEC.

Además, a instancia del demandado, se alzarán las medidas cautelares previstas en los apartados a), b) y c) anteriormente expuestos, si la información en relación con la que se interpuso la demanda hubiera dejado de reunir los requisitos para ser considerada como secreto empresarial, por motivos que no pudieran imputarse a aquella.

Por último, cabe recordar que el art. 25 LSE establece que se le podrá exigir al demandante una **caución** en garantía de la indemnización de los perjuicios que pudieran provocarse a la parte demandada y a terceros como consecuencia de la adopción de medidas cautelares, conforme al art. 728.3 LEC. Este artículo extiende el régimen de la exacción de daños y perjuicios establecido por el art. 742 LEC a los terceros perjudicados, aun no habiendo formado parte del proceso, además de al demandado, como establece dicho artículo de la LEC. Además, no podrá cancelarse la caución en tanto no haya transcurrido **un año** desde el alzamiento de las medidas cautelares.

10. EL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LOS JUZGADOS MERCANTILES DE BARCELONA

Anteriormente se ha comentado la importancia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, por su carácter avanzado e innovador. Esta Sección ha conseguido tener esta calificación por su constante investigación en protocolos de actuación. En este caso, un Proyecto Piloto del CGPJ del Tribunal de Protección del Secreto Empresarial ha llevado a cabo **un Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles** (en adelante, el “Protocolo”), en concreto, en la sección de derecho de la competencia del tribunal mercantil de Barcelona. Dicho Protocolo se adjunta como **Anexo IV**.

10.1. Objetivo del protocolo

Lo que pretende este Protocolo es explicar, de forma más detallada la manera de cómo proceder en el caso de tener un **litigio con materia confidencial**. Analiza los aspectos sustantivos, como la normativa que se tiene en cuenta, la definición de secreto empresarial y ejemplos, así como los aspectos procesales recordando los deberes generales de quienes participan en un procedimiento civil y los deberes específicos de

resoluciones judiciales. De esta forma, el Protocolo se lleva a cabo para que los Juzgados Mercantiles de Barcelona adopten una serie de prácticas procesales que sean homogéneas en el tratamiento procesal de información que pueda ser secreta o confidencial.

Esto se decidió hacer como consecuencia de la entrada en vigor de la LSE, que se encarga de crear un marco sustantivo y procesal más claro y completo e incide en la conveniencia de tener unas prácticas procesales comunas para el tratamiento de información secreta.

Este Protocolo tiene un ámbito de aplicación muy amplio, ya que engloba la violación de secretos empresariales, junto con todos aquellos otros procedimientos civiles y mercantiles en que se pueda declarar que determinada información es secreto empresarial.

10.2. Tipos de secretos protegidos por el protocolo

En cuanto a los **aspectos sustantivos** del Protocolo, se hace teniendo en cuenta la LSE, la Directiva 2016/943, de 8 de junio, la LEC, la LCD y la LP. En este sentido, define qué es un secreto empresarial, a cuya definición nos remitimos en el primer epígrafe de este trabajo, así como los requisitos que deben cumplir para tener esta consideración. A modo de ejemplo, y para que sea más visual, profundizaremos en algunos de los ejemplos que proporciona el Protocolo sobre secretos empresariales:

En primer lugar, las **fórmulas químicas o matemáticas**. En este caso resulta de aplicación la Ley de Patentes, ya que en su art. 1 se establece que se podrán patentar las invenciones. Para poder ser patentado, debe tratarse de una invención nueva, que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. Sin embargo a lo anterior, la ley permite patentar las formulas químicas o matemáticas, pero no permite la patentabilidad de los métodos matemáticos. Por lo tanto, deberá ser considerado como una novedad, es decir, cuando la invención no esté comprendida en el estado de la técnica. Actualmente, con la llegada de la vacuna del Covid-19 se debería haber patentado la fórmula química empleada para llevarla a cabo, de manera

que quien patente esta formula podrá utilizarla de forma exclusiva durante **20 años improrrogables**, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y producirá sus efectos desde el día en que se publica la mención que ha sido concedida. Sin embargo, a nivel público no se a escuchado hablar sobre la patente, ya que al ser una vacuna de gran interés para los Estados podría ser expropiada para el interés general, aunque, de momento nada se ha dicho al respecto.

En segundo lugar, podría constituir un secreto empresarial las especificaciones técnicas de un producto o sus métodos de fabricación. Es decir, el **modelo de utilidad**. El modelo de utilidad tiene un menor rango inventivo que la patente, pero, sin embargo está también protegido por la LP y, por tanto, puede ser información de valor empresarial. Para entenderlo mejor, por ejemplo, un modelo de utilidad podría ser la configuración que tiene una máquina de cortar césped concretamente en las esquinas. Es decir, la configuración que tiene la máquina y no la estética de la misma es lo que resulta importante.

También podría protegerse a través de la Ley de Secretos Empresariales las **topografías de los productos semiconductores**. Es decir, hay determinados productos como automóviles, teléfonos, comunicaciones, máquinas recreativas, programas espaciales (entre otros) que dependen de la tecnología de los productos semiconductores. Estos productos son “la forma final o intermedia de cualquier producto que esté constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor, dispuestas en función de una estructura tridimensional predeterminada y destinado a desempeñar de forma exclusiva o no, una función electrónica”. El conjunto de todos los productos anteriores forman las topografías. Estos se regulan en la Ley 11/1988, de Protección Jurídica de las topografías de productos semiconductores y, al ser el resultado del esfuerzo intelectual de su creador podrán ser protegidos por ésta. En resumen, esta tipología de productos pueden constituir claramente un valor empresarial a la organización y, por este motivo, pueden ser protegidas también por la Ley de Secretos Empresariales.

Otro ejemplo objeto de protección y que ya es más reciente son las **obtenciones vegetales**. Estas se regulan en su propia Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico

de la protección de las obtenciones vegetales. Este tema es más complicado, ya que requiere de conocimientos técnicos. Sin embargo, a grandes rasgos podemos decir que se puede proteger una obtención vegetal cuando se haya obtenido una nueva variedad vegetal. Ese parece no tener transcendencia empresarial, sin embargo, sí que la tiene a la práctica, ya que puede ser de gran interés para empresas farmacéuticas (por ejemplo). Para poder obtener la variedad vegetal es necesario que se trate de una variedad nueva, distinta, homogénea y estable. Un ejemplo de variedad vegetal protegida podría ser el maíz.

Por último, podría también constituir un secreto empresarial una **marca** que aún no ha sido registrada o hecha pública. Es decir, podría suceder que una empresa decidiera cambiar de denominación o, simplemente crear una marca nueva. En este sentido, también se le podría atribuir un gran valor empresarial, ya que una vez alguien lo registra, se debería entrar en un procedimiento para poder defender que el nombre ha sido “robado” y que, en segundo lugar, alguien del círculo de confidencialidad ha revelado a alguien el secreto.

En conclusión, podríamos decir que la LSE se puede aplicar a todo aquello que cumpla con los requisitos establecidos en la misma y, por este motivo, este protocolo tiene un ámbito de aplicación muy amplio.

10.3. Los deberes generales de protección

Respecto a los **aspectos prácticos** tratados por este Protocolo, en primer lugar hace un recordatorio de los deberes generales de quienes participan en un proceso civil. En este punto, se refiere al art. 15 LSE que ya hemos analizado más arriba. También, se refiere a la confidencialidad que deben mantener los abogados, procuradores y auditores de cuentas, de modo que:

- “El art. 32 del Estatuto General de la Abogacía Española RD 658/2001 establece que los **abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias** que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su

actuación profesional, **no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.**”

- Por tanto, un abogado nunca podrá ser obligado a declarar sobre los hechos que ocurran dentro del ámbito del secreto profesional.
- Los arts. 2.2 y 39 e) del Estatuto general de los **Procuradores** de España RD 1281/2002 señala que “deben guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionados con sus clientes hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión.”
- El art. 31 de la Ley de Auditoría de Cuentas, la Ley 22/2015 donde se establece que “el **auditor** de cuentas firmante del informe de auditoria, la sociedad de auditoria así como los socios de ésta, los auditores de cuentas designados para realizar auditorías en nombre de la sociedad de auditoría y todas las personas que hayan intervenido en la realización de la auditoria estarán **obligados a mantener el secreto** de cuanta información conozcan en el ejercicio de su actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las de la propia auditoria de cuentas”.
 - Observamos aquí que a los Auditores de cuentas se les aplican de forma análoga este deber de confidencialidad que tienen los abogados.

10.4. Los deberes específicos derivados de una resolución judicial

El segundo gran bloque de los aspectos prácticos a tener en cuenta de este Protocolo de actuación, es el que hace referencia a los **deberes específicos derivados de una resolución judicial**, así como las **medidas concretas de protección**. En este sentido, las medidas a adoptar (que se han explicado con anterioridad) pueden tener que adoptarse en **diferentes fases del procedimiento**:

- a) Medidas a solicitar desde el **inicio** del procedimiento → Se pueden solicitar en la misma demanda, en la solicitud de medidas cautelares, en las diligencias preliminares, entre otras. Siempre se deberá tratar de **un escrito que inicie un**

procedimiento y que se considere que existe información que debe ser considerada secreta.

- b) Medidas a solicitar **una vez iniciado** el proceso → Se pueden solicitar en la contestación de la demanda o en cualquier otro momento del procedimiento para proponer o aportar prueba que declare que determinada información es secreto empresarial. Este momento procesal, es importante destacar que podrá pedir dichas medidas la **parte demandada**, así como un **tercero titular** del secreto empresarial **que no sea parte** en el proceso.
- c) Medidas instadas de **oficio o a instancia** de parte → Aunque una de las partes no solicite dichas medidas, los jueces y tribunales podrán declararlas de oficio si consideran que en el litigio se va a tratar información sensible y objeto de ser tratada como un secreto empresarial.
- d) Cumplimiento del **principio de contradicción** → Antes de declarar que una información se considerará secreta, deberá efectuarse (ya sea por medio escrito u oral) la debida audiencia o contradicción de las partes. También se deberá cumplir con el **principio de contradicción del tercero que no es parte pero es poseedor de la información secreta**. Además, en el caso de tratarse de un asunto complejo se podría llegar a nombrar a un perito encargado de facilitar la tarea de individualización e identificación de la información que debe ser declarada secreta.

En segundo lugar, la resolución judicial deberá referirse, necesariamente a **tres aspectos**:

- 1) La **concreción de la información** respecto de la que se van a adoptar medidas: por tanto, es muy importante delimitar bien en la resolución qué será considerado secreto empresarial y qué no.
- 2) **Fundamentar el carácter de confidencial** o secreto empresarial.
- 3) **Concretar** las medidas de protección: establecer qué medidas de protección se van a adoptar condicionará todo el proceso judicial para que esa información no sea revelada.

Por lo tanto, en toda resolución judicial donde se pretenda establecer medidas cautelares para proteger la información confidencial, se establecen unos aspectos homogéneos que los Juzgados deberán incluir en sus resoluciones.

10.5. Las medidas de protección judiciales

En cuanto a las **medidas de protección** que puedan adoptarse, se debe tener de referencia dos disposiciones: el art. 15 de la LSE y el Art. 283 bis b) LEC. En este sentido, el art. 15 es el que venimos repitiendo en varios epígrafes, por lo que, por no ser repetitivo, no se va a volver a explicar y se recuerda en pie de página²³. Sin embargo, el art. 283 bis apartado b) de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que las medidas protectoras a adoptar podrán ser seis:

- I. Disociar pasajes sensibles en documentos o en otros soportes. Es decir, se va a separar aquella información de los documentos que se considere sensible.
- II. Realizar audiencias a puerta cerrada o restringir el acceso a las mismas.
- III. Limitar las personas a las que se permite examinar las pruebas. Se crean los llamados Círculos de Confidencialidad.
- IV. Encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial.
- V. Redactar una versión no confidencial de una resolución judicial en la que se hayan suprimido pasajes que contengan datos confidenciales.

²³ “Art. 15 LSE: Las **partes**, sus **abogados** o **procuradores**, el **personal de la administración de Justicia**, los **testigos**, los **peritos** y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, **no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial** y que los jueces o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso.”

- VI. Limitar el acceso a determinadas fuentes de prueba a los representantes y defensores legales de las partes y a peritos sujetos a obligación de confidencialidad.

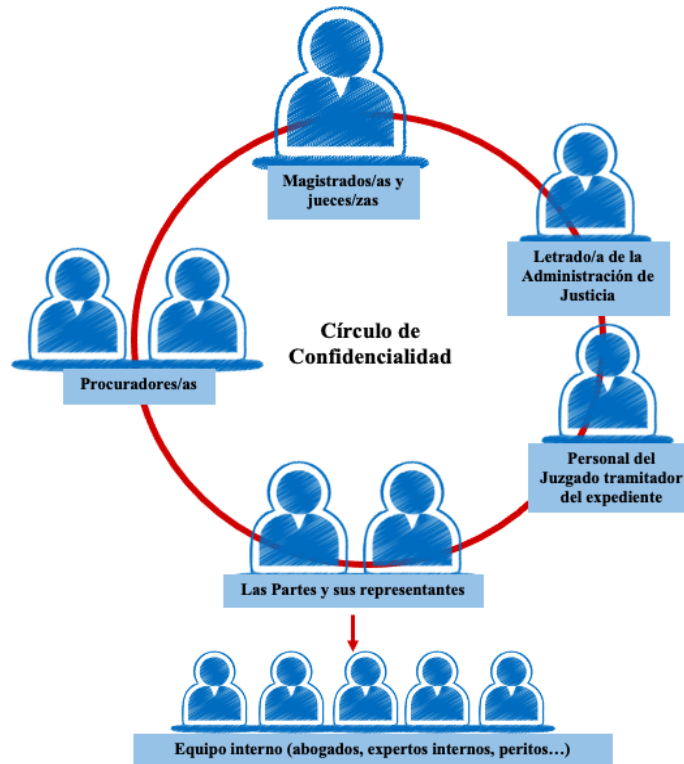
De esta manera, si observamos todas las medidas establecidas por el art. 15 junto con el artículo anterior, se proporciona un abanico bastante completo para garantizar que dicha información declarada empresarial esté bien conservada.

Este Protocolo, además, establece que las medidas anteriores deberán cumplir con la finalidad a las que van destinadas y que deben ser **adecuadas y proporcionadas**.

Dicho Protocolo establece como medidas, por ejemplo:

- a) Medidas provisionales de **protección**, por ejemplo, custodia física del documento.
- b) La **custodia bajo llave** en las dependencias del Juzgado: en este caso, se presentará la información confidencial en forma de documento físico al Juzgado y se segregará del expediente principal, con carpeta propia y bajo custodia en el despacho del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), bajo llave. En este caso, para poder obtener información de dichos documentos será necesario efectuar una petición mediante escrito y, será el propio LAJ quien fijará una fecha y una hora para ver el documento en cuestión.
- c) **Medidas de seguridad digitales**: en Justicia.cat (sistema de gestión procesal de la AJ) se deberán establecer las medidas de seguridad necesarias para evitar la obtención o divulgación indebida de la información confidencial.
- d) **Círculos de confidencialidad** (CCon.): sirven para restringir el acceso a un número limitado de personas. En este caso, la resolución judicial deberá contener una identificación de las personas que puedan estar en el CC; la identificación de la información accesible dentro del anillo; las declaraciones o compromisos de las personas que integran el círculo de confidencialidad (firma de Compromiso de Confidencialidad) y cómo se accederá a la información (física y digital). Este concepto me parece interesante introducirlo, ya que, al final, llevar a cabo un juicio donde todo es confidencial y ninguna de las partes puede proceder sin omitir información es del todo ineficaz. Con la creación de

estos CCon. se consigue obtener un litigio más fluido y, seguro que con una resolución más ajustada a la realidad de los hechos.



FUENTE: Elaboración propia a partir de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales

- e) Versiones confidenciales y no confidenciales de la información aportada por las partes.
- f) Versiones confidenciales y no confidenciales de resoluciones judiciales: sólo se enviará al CENDOJ la versión no confidencial. Este punto es importante, ya que entra en confrontación con el principio de publicidad, ya que en principio todas las resoluciones deberían ser públicas. Sin embargo, y claro está que si estas resoluciones contienen secretos empresariales no pueden ser publicados en el CENDOJ, pero (a mi parecer) sí que podrían estar en un registro semi-público, el cual pudiesen acceder personas autorizadas.
- g) La publicidad de las vistas orales y acceso a las grabaciones.

En cuanto al **contenido de las solicitudes que formulen las partes**, en el Protocolo se ha fijado que para solicitar que una información sea confidencial el escrito deberá contener, como mínimo:

- a) “Una suficiente fundamentación jurídica sobre la naturaleza del secreto empresarial.
- b) Se deberá concretar la información a proteger
- c) El lugar donde se encuentra la información
- d) Medidas de protección que se solicitan
- e) La suficiente fundamentación del cumplimiento de los principios de necesidad, adecuación, proporcionalidad, concreción, ponderación de los intereses de terceros y menor onerosidad respecto de las medidas que se solicitan.
- f) Personas que, en su caso, formarán parte del CC.”

De esta manera, este Protocolo resulta de referencia para el resto de juzgados mercantiles de España, ya que este proyecto piloto en los juzgados de Barcelona se ha llevado a cabo para intentar facilitar la labor sobre los secretos empresariales y, la intención es extenderlo por toda España.

11. OTROS TIPOS DE SECRETOS

De la misma manera que hablamos de secretos empresariales, debemos tener en cuenta que existen otro tipo de secretos. En este epígrafe se hará una breve descripción y explicación de algunos de ellos.

11.1. Los Secretos Oficiales

Podríamos decir que, la tipología de secretos por excelencia y que se situarían encima de la pirámide son los secretos de Estado, denominados legislativamente como “**Secretos Oficiales**”.

Este tipo de secretos se regulan en una ley muy antigua, de 1968, anterior a la propia norma constitucional por excelencia, la Constitución Española de 1978. Dicha ley, la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales (en adelante, LSO) entró en vigor el 26 de abril de aquel mismo año, y aún sigue en vigor. Sin embargo, un año más tarde, en 1969, se desarrolló en el Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales²⁴. En este sentido, la LSO tiene por objeto regular aquellas materias que pueden ser “clasificadas”. En el art. 1 se establece que “los Órganos del Estado estarán sometidos en su actividad al principio de publicidad, de acuerdo con las normas que rijan su actuación, salvo los casos que por la naturaleza de la materia sea ésta declarada expresamente “clasificada”, cuyo secreto o limitado conocimiento queda amparado por la presente Ley”²⁵. En este caso, cuando hablamos de “materias clasificadas” nos referiremos a todos aquellos asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado (art. 2 LSO).

²⁴ Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. «BOE» núm. 47, 24/02/1969, 2839 a 2842.

²⁵ Ley 9/1968, de 5 de abril, obre Secretos Oficiales. «BOE» núm. 84, de 6 de abril de 1968.

Un artículo de la ley que me ha parecido interesante destacar es el artículo noveno, donde se hace referencia a que si una persona tiene conocimiento de cualquier “materia clasificada” estará obligada a mantener el secreto y entregarla a la Autoridad civil o militar más cercana y, si ello no fuese posible, a poner en conocimiento de ésta su descubrimiento o hallazgo. Además, y aquí llega lo relevante, cuando una “materia clasificada” permita prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de información, se notificará a éstos la calificación de secreto o reservado. Es en este punto, donde quiero destacar la posible contradicción con el derecho a la libertad de información. Es decir, ¿Son los órganos del Estado quien deben determinar qué asuntos pueden saber sus conciudadanos?, ¿No deberíamos ser libres de poder saber cualquier asunto que nos afecta? Estas preguntas podrían formar parte de un buen trabajo de investigación, el cual, por no hacerse más extenso este, dejaremos para otro momento. En cuanto a las sanciones que pueden recibir los sujetos que estén en conocimiento de una “materia clasificada”, según el art. 13 podrán ser sancionados conforme a las leyes penales y por vía disciplinaria.

Por último, dejar constancia que actualmente, en el año 2020 aún siguen habiendo leyes firmadas por Francisco Franco (como el caso que acabos de explicar) y que, debería existir una inmediata necesidad de modernizar y actualizar esta ley. En esta línea, un artículo de El Confidencial, de fecha 23 de junio de 2020, publica que “El Congreso apoya tramitar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que pide el PNV”²⁶. En este sentido y como veníamos diciendo, es evidente la necesidad de cambio de esta ley, por lo que partidos como PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País y la CUP han apoyado la tramitación de la proposición de la modificación de la ley, con el objetivo de acelerar la desclasificación de documentos. Dicha reforma ya se ha intentado en dos ocasiones, pero nunca ha llegado a modificarse finalmente.

²⁶ *EUROPA PRESS. El Congreso apoya tramitar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que pide el PNV. El Confidencial. 23 de junio de 2020.*

11.2. ¿Debe protegerse la Patente de la vacuna contra el COVID-19?

Aprovechando la situación actual de pandemia mundial debemos referirnos a los Secretos Empresariales pero que se refieren a la **protección de Patentes**. Es decir, actualmente existen una gran cantidad de farmacéuticas y científicos que se encuentran investigando una vacuna para la cura del COVID-19. En este caso, ¿Debería prevalecer el derecho a la salud por encima de los intereses empresariales, o se debería dejar patentar la vacuna a quien le correspondiera? Pues bien, en la última reunión de la OMC²⁷ celebrada entre el 15 y 16 de octubre de 2020, la India y Sudáfrica propusieron que se suspendieran determinados artículos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En este sentido, lo que propusieron es que se liberaran las vacunas y todas las tecnologías de las patentes mientras dure la pandemia y, de esta manera, se facilitara el desarrollo y la producción de una cantidad mayor y a un precio más razonable. Sin embargo, en dicha reunión la mayoría de países “ricos” no estuvieron de acuerdo con la propuesta. No obstante, a finales de este 2020 se celebrará otra reunión donde se volverá a tratar dicha cuestión²⁸. Por tanto, la normativa que aquí nos ocupa es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y el acuerdo ADPIC.

El ADPIC es un acuerdo internacional administrado por la OMC que establece las normas mínimas para muchas formas de regulación de la propiedad intelectual que se aplica a los nacionales de otros miembros de la OMC.²⁹ En cuanto a la Ley de Patentes, el art. 81 sería el que más nos es de interés, ya que se refiere a la “expropiación de Patentes”. En este artículo el legislador establece que “cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés

²⁷ “Organización Mundial del Comercio”

²⁸ ASUAR, B. *La suspensión de las patentes, rechazada por la UE y EEUU, es la clave para conseguir una vacuna para todos*. Público. 10 de noviembre de 2020..

²⁹ “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. En Wikipedia”.

social, mediante la justa indemnización”. De manera que, si relacionamos dicho artículo con la situación de pandemia y las reuniones de la OMC, podría ocurrir que ahora se permitiera patentar las diferentes vacunas, pero en el caso que se pactara algo distinto en la próxima reunión de la OMC, se pudieran expropiar y, por tanto, no sería exclusiva y pasaría a ser, tal y como establece el apartado segundo del art. 81 de “dominio público” y “podría ser explotada libremente por cualquiera”.

Por último, añadir que, a raíz de lo anterior, la ONG Médicos Sin Fronteras ha abierto una página para conseguir firmas para evitar que las vacunas contra el COVID-19 se conviertan en un negocio y, por tanto, no puedan llegar a todo el mundo.³⁰



11.3. El secreto profesional

Otro tipo de secreto al que ya nos hemos referido en el epígrafe 4.1 es el **secreto profesional**. Para no caer en repetición nos remitimos a ese apartado en cuanto al secreto profesional del abogado. Sin embargo, existen otras profesiones con el mismo deber de confidencialidad: los psicólogos, médicos, miembros eclesiásticos, entre otros. Respecto a los últimos, el secreto profesional que deben guardar los sacerdotes es entendido como “sigilo confesional” y mantiene las mismas características que el secreto profesional del sector privado.

³⁰ Enlace a la página web en Bibliografía.

12. JURISPRUDENCIA RELATIVA A LA LSE EN ESPAÑA

Como se ha comentado en el epígrafe introductorio, la búsqueda de jurisprudencia sobre esta nueva ley es complicada, ya que todas las sentencias que se han publicado hasta el momento son de hechos ocurridos anteriormente a la entrada en vigor de la ley y, por tanto, en el momento de dictar sentencia, los jueces tienen en cuenta la antigua normativa, como, por ejemplo, el art. 13 de la LCD. No obstante, para ver de forma más práctica todo lo que se ha explicado a lo largo del trabajo se ha seleccionado una sentencia reciente, donde se discuten ciertos aspectos relativos a los secretos empresariales. Se adjunta el documento de la sentencia completa como **Anexo III**.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

(Sección 15ª) nº 2355/2019 de 17 de diciembre

Es un recurso de apelación procedente de un procedimiento ordinario entre dos empresas: COMERCIAL NICEM EXTINTE, S.A (en adelante, “A”) vs. OMEGA COLORS, S.L. (en adelante, “B”), Edemiro (en adelante, “C”) y Efrain (en adelante, “D”). Dicho procedimiento terminó desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la empresa A.

Para que quede más claro:

- Demandante/Apelante: Comercial Nicem Extinte, S.A., en adelante “A”
- Demandada/Apelado: Omega Colors, S.L., Edemiro y Efrain, en adelante, “B, C y D”, respectivamente.

12.1. Antecedentes de hecho

“A” se dedica a la investigación, fabricación, compraventa y comercialización de maquinaria en general, accesorios, productos químicos de toda clase, así como la importación y exportación y, en particular, el diseño, formulación y fabricación de moldes de silicona y otros cauchos, comercializando dos líneas de productos. Para

fabricar dichos productos se lleva a cabo una combinación de pigmentos, mediante unas determinadas sustancias que la empresa ha calificado de “secreto industrial”.

Según la demandante este secreto industrial se conforma de varios datos como la identidad de cada una de las sustancias que la conforman, proporción de las mezclas, tamaño de las partículas y la identidad de cada proveedor. Además, dicen que la información relativa a la mezcla de bases es un secreto empresarial de “A” para obtener la homologación de los clientes finales.

“B” es una sociedad mercantil que se constituyó el **20 de agosto del 2014**, que fabrica mezclas termoestables y elastómeras. Dicha empresa fue fundada por Edemiro (“C”) y Efrain (“D”).

“C” es socio fundador y administrador solidario de “B” (junto a “D”) y trabajó en “A” varios años como responsable de laboratorio de I+D, funciones de control de calidad, entre otras funciones. Este, recibió formación por parte de A (un máster en organización de producción y dirección de plantas industriales) y, suscribió un pacto de permanencia y de no concurrencia postcontractual. “C”, a fecha **1 de agosto de 2014** tuvo una baja voluntaria. Por este motivo que acabamos de mencionar (la baja voluntaria de “C” unos días antes de la constitución de “B”), la **parte demandante piensa que ha realizado un acto de competencia desleal del art. 13 LCD.**

La sentencia recurrida estimaba que no se había terminado de demostrar que las formulaciones fueran un secreto empresarial. Estimaba, también que no se demostró que “C” y “D” tuvieran un deber de reserva cuando se constituyó “B”.

En el recurso de apelación que analizamos, “A” (parte demandante) alega que “B” ha utilizado sin su consentimiento los secretos industriales y, que los han explotado a través de su sociedad, ya que sus formulaciones presentan una equivalencia cromática respecto a las de “A”. Además, reivindican que el secreto industrial no son las formulaciones en si, sino el empleo de los aditivos en las formulaciones de moldes de

silicona para la fundición centrífuga. Por último, afirman que los codemandados sí que habían firmado un acuerdo de confidencialidad.

Por su parte, “B”, “C” y “D” se oponen a las alegaciones hechas en el recurso de apelación.

12.2. Valoración del Tribunal

1) Sobre el secreto empresarial

Se valora teniendo en cuenta la legislación del momento en que ocurrieron los hechos (art. 13 LCD y art. 39.2 a) y b) ADPIC). Establece, además, que la LSE no puede aplicarse de manera retroactiva a situaciones anteriores si con ello perjudicamos los derechos de las partes implicadas, tal y como prevé la Disposición Transitoria 1 del Código Civil. Sin embargo, el Tribunal se refiere a la nueva ley 1/2019 justificando que se ha encargado de llenar un vacío legal y que, por tanto resulta lógico aplicarla, siempre que no contradiga la interpretación de secreto empresarial que se venía haciendo (en este caso, se respeta el ADPIC).

De esta manera, el Tribunal estima que un secreto empresarial es una “información” que tiene que cumplir 3 requisitos: “ser secreta, tener un valor económico por sí misma y respecto de la cual se hayan adoptado medidas razonables para mantener su confidencialidad”. Además, establece que el “carácter secreto viene haciendo referencia a un doble aspecto: a conocimientos no generalmente conocidos o bien, de difícil acceso por parte de terceros.” Así, lo hace el art. 39.2 ADPIC y la nueva LSE y este carácter secreto resulta del poco o nulo conocimiento que se tenga de la información o conocimiento en el sector comercial donde la misma puede tener relevancia y se viene rechazando la protección a aquellas informaciones. Para reforzar su argumento, el Tribunal se refiere a la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2005 [ECLI: ES: APB: 2005: 12412], por la que se niega que la información altamente genérica se pueda considerar secreto empresarial.

2) Sobre el deber de confidencialidad

“D” empezó a trabajar en “A” como estudiante en prácticas y, luego, con contrato laboral. En cuanto al contrato de confidencialidad, se lo hicieron firmar una vez finalizadas las prácticas y, luego, cuando se le propuso el contrato laboral, “D” se negó a firmar otro acuerdo de este tipo.

En cuanto al acuerdo de confidencialidad, el TS ha señalado que “no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador” (STS de 24 de noviembre de 2006 y STS de 21 de febrero de 2012). Además, el Tribunal aprecia que su deber de confidencialidad recae sobre “materias primas estratégicas, formulaciones secretas, costes y precios y que esta, es una redacción genérica, que no determina con precisión el objeto del secreto, para poder entender que haya incurrido en deslealtad.”

Lo anterior, es importante, ya que “D” no tenía acceso directo a las formulaciones, por tanto, estima que resulta contradictorio hacer firmar un acuerdo de confidencialidad cuando no tenía ese **acceso directo**. Es más, “C” fue contratado por “A” aún negándose a firmar dicho acuerdo de confidencialidad, por cuanto el tribunal le lleva a pensar que a la actora le resultaba irrelevante el acceso a las informaciones a las que aquel pudiera tener acceso.

3) Sobre las medidas de protección

El tribunal sí que estima que se llevaron a cabo diferentes medidas de protección, ya que había distintos niveles de acceso a la información según la categoría del empleado. Sin embargo, se ampara en el art. 39.2 ADPIC para referirse a las “medidas razonables” y, concluye que “A” llevó a cabo unas medidas ordinarias o **insuficientes** para

conseguir una adecuada protección de los datos que se querían proteger, ante la especial importancia que la actora atribuye a la información descrita como secreto.

4) Sobre las informaciones de la actora

En cuanto a la prueba pericial practicada, se llevaron a cabo diferentes pruebas en cuanto a los colores y su obtención y, ello demostró que eran el mismo color, pero que no se podía deducir que ello fuera copia o utilización de las formulaciones de “A”, ya que “B” no siempre utilizaba los mismos componentes. Además, un testigo del cliente principal de “A” afirmó que no se seleccionaban los colores según una escala científica, sino que se hacía de manera visual (si los colores se parecían, se los quedaban y, sino, los devolvían).

Por tanto, no quedó acreditado el uso de las formulaciones por parte de los demandados.

12.3. Fallo

El tribunal **desestima** el recurso de apelación interpuesto por “A” y, por tanto, no aprecia que las formulaciones constituyeren un secreto empresarial, por todo lo expresado anteriormente.

13. CONCLUSIONES

- 1) y 2) El mundo está cada vez más **globalizado** y, por este motivo, es necesaria una nueva protección de los secretos empresariales, ya que forman parte del avance tecnológico y su carácter secreto resulta muy importante para la inversión en I+D. Los **secretos** residen en la confidencialidad y compartirlos siempre es un riesgo. A nivel empresarial los secretos son muy importantes, ya que como se ha visto, pueden proporcionar grandes beneficios económicos (o pérdidas si son revelados). De esta manera, cuando el legislador europeo decidió regular los secretos comerciales no fue en vano.

- 3) 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, supone una gran novedad europea, ya que regula los **secretos comerciales**. A nivel europeo, por tanto, se ha definido qué es un secreto comercial y como se puede obtener, utilizar, revelar o transmitir de forma lícita y, en qué supuestos lo anterior resulta ilícito. Además, la Directiva tiene un ámbito de aplicación muy amplio, pues también permite a los Estados miembros que desarrollen la transposición de la misma de forma más amplia. Sin embargo a lo anterior, la norma establece que se deben respetar unos límites mínimos para que la transposición no pierda su función, es decir, introducir la normativa europea a nivel estatal.

En España, esta Directiva se ha transpuesto a través de la **Ley 1/2019, de Secretos Empresariales**. Esta no resulta solo importante por el hecho de transponer la Directiva europea, sino porque, como hemos podido ver, los secretos empresariales han estado desarrollándose en diferentes normativas, ya sea la LCD o el CP y lo que ha proporcionado esta nueva Ley ha sido unidad y seguridad jurídica, de

manera que todo lo relacionado con la protección del secreto empresarial, ahora se podrá encontrar en la LSE.

De esta manera, la LSE, a diferencia de la Directiva ha definido qué es un secreto empresarial (no comercial). Sin embargo, mantiene la misma definición que la Directiva y establece que para considerar que se trata de un secreto empresarial, éste debe ser **secreto**, tener **valor empresarial** y que para protegerlo se hayan tomado **medidas razonables**. Además, sabemos que los secretos no solo pueden reflejarse de forma física, sino que, teniendo en cuenta la actualidad tecnológica, estos también pueden encontrarse en la nube.

- 4) La **confidencialidad** es esencial para dar garantía a la seguridad de los datos que se hayan proporcionado. Para hacerlo y cumplir con el tercer requisito de la definición de secreto empresarial que establece la LSE, se deben usar medidas razonables de protección. Estas medidas corresponden al uso de las cláusulas o acuerdos de confidencialidad. Estas cláusulas o acuerdos deben ser siempre expresos y por escrito. Por tanto, en los secretos empresariales siempre habrá un **plus de confidencialidad** para las partes. Cabe también añadir la falta de registro de este tipo de secretos, ya que no se ha creado ningún registro para poder almacenar todos estos acuerdos de confidencialidad o secretos, como sí que sucede en el registro de Patentes y Marcas, por ejemplo.

- 5) Para poder obtener, utilizar o revelar de forma **lícita** un secreto empresarial debe hacerse a través de los medios establecidos en la Ley (ya sea, por descubrimiento o creación independiente, entre otros). Sin embargo, también se podrá obtener cuando se respeten las normas de Derecho europeo o español. En cuanto a la utilización lícita, podrá llevarse a cabo siempre que se haya obtenido de forma legal y se tenga permiso para utilizarlo. En cuanto a la revelación sólo se podrá transmitir a un tercero el secreto empresarial si el mismo tiene consentimiento del titular para revelarlo.

- 6) *A sensu contrario* del punto anterior, si se obtiene, utiliza o revela un secreto sin el consentimiento del titular y a través de unos medios no autorizados, cualquier obtención, utilización o revelación será **ilícita** y, por tanto, podrá dar lugar a la interposición de acciones civiles.
- 7) El secreto empresarial se puede **transmitir**. Esta transmisión puede hacerse mediante facultades, como puede ocurrir a través de las **licencias**. Por otro lado, también puede suceder que un secreto empresarial tenga más de un titular y, por tanto, exista **cotitularidad**. Estos cotitulares deberán siempre tener en cuenta a los demás titulares para tomar cualquier tipo de decisión respecto al secreto empresarial que comparten. En cuanto a las licencias, éstas se presumen como no exclusivas y que tienen un alcance ilimitado. Por tanto, resulta muy importante delimitar tanto la titularidad como el alcance de las mismas, para determinar qué podrá o no hacer el que obtenga la licencia.
- 8) Como se ha mencionado en el punto 6 de estas conclusiones, en el caso de llevar a cabo un acto ilícito es posible la **interposición de acciones**. Estas las pueden interponer los titulares de los secretos empresariales y pueden ir dirigidas tanto a los infractores, como a los terceros adquirentes de buena fe. La LSE enumera 8 acciones que pueden interponerse, tales como, por ejemplo, la declaración de la violación del secreto empresarial o la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial, entre otras. Además, el ordenamiento jurídico, proporciona la posibilidad de llevar a cabo medidas cautelares. Estas se podrán imponer siempre que se tengan en cuenta criterios de proporcionalidad, las circunstancias, las medidas de protección del secreto empresarial, entre otras. Estas acciones que pueden interponerse tienen un plazo de prescripción de 3 años desde el momento en que el legitimado conoció que un sujeto ha realizado un acto ilícito sobre el secreto empresarial.

9) La interposición de estas acciones de defensa de los secretos empresariales son una lista exhaustiva establecida por la LSE y son conocidas por el **orden jurisdiccional civil** y se resuelven conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A. En cuanto a la competencia jurisdiccional, corresponderá siempre a los **Juzgados de lo Mercantil**. En el caso de Barcelona, la sala encargada de conocer los recursos de apelación es la **Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona**.

B. Para asegurar la confidencialidad durante el proceso se deben llevar a cabo ciertas medidas, tanto para las Partes, como para los abogados de las Partes. Por otra parte, si se quiere interponer una acción de defensa es relevante tener en cuenta las **diligencias** durante el proceso. Estas pueden ser diligencias de comprobación, adopción de medidas de acceso a las fuentes de pruebas, las medidas de aseguramiento de prueba, así como el establecimiento del régimen de las medidas cautelares específicas (además de las establecidas en el art. 727 LEC). Las **medidas cautelares** son importantes porque pretenden asegurar la efectividad del fallo.

10) El **Protocolo de protección de secretos empresariales en los Juzgados Mercantiles de Barcelona** es una novedad muy importante, dado que:

A. Su objetivo primordial es el de realizar un litigio con materia confidencial. Por tanto, ya no se refiere sólo a la protección de los secretos empresariales, sino que su ámbito de aplicación es más amplio y engloba a toda materia que pueda contener información confidencial.

De esta forma, puede proteger fórmulas químicas o matemáticas, modelos de utilidad, topografías de productos semiconductores, obtenciones vegetales, marcas, entre otras materias.

B. El Protocolo establece y recuerda cuáles son los deberes generales de protección, refiriéndose al art. 32 del Estatuto General de la Abogacía Española

que establece que “los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos (...) no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos”. Lo mismo ocurre con los Procuradores y con los auditores de cuentas. También menciona los deberes específicos que surgen de una resolución judicial. Es decir, recuerda que existen medidas que pueden solicitarse tanto al inicio del procedimiento, como durante el mismo y, como pueden solicitarse (de oficio o a instancia de parte). Un aspecto relevante de este Protocolo es la creación de los círculos de confidencialidad. Estos lo que permiten es crear un ambiente protegido en el que llevar a cabo el litigio con materia confidencial.

11) Además de los secretos empresariales existen **otro tipo de secretos** que también cabe mencionar. Estos son, por ejemplo, los **Secretos Oficiales** de Estado, cuya normativa se remonta a los años de la Dictadura franquista. Por otra parte y teniendo en cuenta la situación de pandemia mundial del Covid-19 que estamos viviendo, a nivel mundial se está planteando la cuestión de si la **patente** de la **vacuna en contra el Covid-19** debe patentarse o bien, si debe prevalecer el derecho al interés general y debe levantarse el derecho a patente durante esta época tan excepcional.

12) Por último, se explica la **Sentencia nº 2355/2019 de 17 de diciembre de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona**. Como se ha explicado, la AP Barcelona es de los juzgados más avanzados en el campo de los secretos empresariales, ya que han creado el Protocolo para proteger la información confidencial. Sin embargo, dado que la LSE entró en vigor el 13 de marzo de 2019 y que a efectos prácticos resulta muy reciente su aplicación, la sentencia seleccionada empieza a mencionar la nueva Ley de Secretos Empresariales y cómo sería su aplicación. Es decir, los hechos de la sentencia suceden con anterioridad a la entrada en vigor de la LSE y, por tanto, no puede aplicarse. Sin embargo, el juez de la Audiencia Provincial sí que se pronuncia y hace referencia a esta nueva ley. No obstante lo anterior, resulta interesante porque abarca temas como el secreto

empresarial o el deber de confidencialidad. Por último, añadir que lo que la sentencia viene a decir es que la nueva Ley de Secretos Empresariales ha venido a llenar un vacío legal que hasta el momento existía. Por tanto, la futura aplicación de esta Ley permitirá resolver con más facilidad temas que, anteriormente tenían una complejidad normativa más elevada.

14. BIBLIOGRAFIA

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. En Wikipedia. Recuperado en el 1 de diciembre de 2020, de: https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_sobre_los_Aspectos_de_los_Derechos_de_Propiedad_Intelectual_relacionados_con_el_Comercio. [Visitado el 28/11/2020]

Asuar, B. (10/11/2020). **La suspensión de las patentes, rechazada por la UE y EEUU, es la clave para conseguir una vacuna para todos.** Público. Recuperado de: <https://www.publico.es/sociedad/suspension-patentes-clave-vacuna.html>. [Visitado el 28/11/2020]

Código Deontológico de la Abogacía Española. Tirant lo Blanch. 2019. Recuperado de: <https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/05/Codigo-Deontologico-2019.pdf>. [Visitado el 30/10/2020]

Constitución Española. Art. 24.1. 29 de diciembre de 1978. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> [Visitado el 30/11/2020]

Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. BOE, nº 47, 24/02/1969, 2839 a 2842. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-263>

ESERP. **Aprende qué es la ética profesional del abogado.** Recuperado de: <https://es.eserp.com/articulos/el-codigo-de-etica-profesional-del-abogado/>. [Visitado el 30/11/2020]

Europa Press. 23/06/2020. **El Congreso apoya tramitar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que pide el PNV.** El Confidencial. Recuperado de: <https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-23/congreso-diputados-apoya->

[tramitar-reforma-ley-secretos-oficiales-pnv-aitor-esteban_2652023/](#) [Visitado el 28/11/2020]

Font Acuña, T. **La razonabilidad de las medidas de protección en el secreto empresarial.** Universidad de los Andes. (2017). Recuperado de: <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/45106> [Visitado el 05/12/2020]

Ley 1/2019, de 20 de febrero de secretos empresariales. «BOE» núm. 45, 21/02/2019, 16713 a 16727 Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2364>

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. «BOE» núm. 177, 25/07/2015, 17-18, 33-34, 37 y 52. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8328-consolidado.pdf>

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. «BOE» núm.10, 11/01/1991, 10. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-628-consolidado.pdf>

Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. «BOE» núm. 84, 06/04/1968, 9. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1968-444&p=19781011&tn=1#primero>

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. «BOE» núm. 281, 24/11/1995, 105-106. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>

Lissén Arbeloa, J.M y Guillén Monge, P. **Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales.** *Diario LaLey*, 9363. (2019). Recuperado de: <https://abg-ip.com/wp-content/uploads/2019/02/Caracter%C3%ADsticas-alcance-de-la-protecci%C3%B3n.pdf>

Martín Molina, P. **Análisis de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales.** *Diario LaLey*. 9641. (2020). Recuperado de: [http://extranet.labyfis.es/noticias/An%C3%A1lisis de la Ley 1201.pdf](http://extranet.labyfis.es/noticias/An%C3%A1lisis%20de%20la%20Ley%201201.pdf)

Martínez Enguídanos, J. **La nueva ley de secretos empresariales: un paso adelante en la protección de los activos de la empresa.** *Revista Aranzadi Doctrinal*. 10. (2019). Recuperado de: <https://es.andersen.com/recursos/doc/portal/2019/01/09/la-nueva-ley-de-secretos-empresariales-un-paso-adelante-en-la-proteccion-de-los-.pdf> [Visitado el 08/10/2020]

Massaguer Fuentes, J. **De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales).** *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*. (51-2019). Recuperado de: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=ade5561c-f45b-457e-83a4-846c39879aa3%40sessionmgr4007>

Médicos Sin Fronteras. **Pedro Sánchez: No a las Patentes, la Pandemia no es un negocio.** Enlace a la recogida de firmas: <https://www.msf.es/firma-patente-vacuna-covid>

RD 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. *Gaceta de Madrid*, nº 206, 25/07/1889, 13-14. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf>

RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. BOE, nº 255, 24/10/2015, 11 y 23. Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf>

Real Academia Española, s.f., definición 3. Recuperado de: <https://dle.rae.es/licencia>

15. ANEXOS

I. DISPOSICIONES GENERALES

ANEXO I

JEFATURA DEL ESTADO

2364 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

La innovación es un importante estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilización de conocimientos adquiridos colectivamente. Las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.

Sin embargo, las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales 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. La globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas.

La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación. La falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos empresariales menoscaba los incentivos para emprender actividades asociadas a la innovación e impiden que los secretos empresariales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo. En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento.

Es necesario garantizar que la competitividad, que se sustenta en el saber hacer y en información empresarial no divulgada, esté protegida de manera adecuada, y mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado.

Una seguridad jurídica reforzada contribuiría a aumentar el valor de las innovaciones que las organizaciones tratan de proteger como secretos empresariales, ya que se reduciría el riesgo de apropiación indebida. Esto redundaría en efectos positivos en el funcionamiento del mercado, ya que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, los centros públicos de investigación y los investigadores podrían hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras, cooperando, lo que contribuiría a aumentar la inversión del sector privado en investigación e innovación.

II

Los esfuerzos emprendidos a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio para poner remedio a este problema tuvieron reflejo en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados «ADPIC»). Este acuerdo contiene, entre otras, unas disposiciones relativas a la protección de los secretos empresariales contra su obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros, que constituyen normas internacionales comunes. Todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la propia Unión, están vinculados por dicho acuerdo, que fue aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994).

En este contexto, dentro de la Unión Europea las divergencias nacionales existentes en materia de protección de secretos empresariales han llevado a la aprobación de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, a fin de armonizar la legislación de los Estados miembros con el objetivo de establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales.

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

La directiva contiene normas en materia de protección frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos empresariales que no podrán invocarse para restringir la libertad de establecimiento, la libre circulación de los trabajadores o la movilidad de éstos y que tampoco afectan a la posibilidad de que los empresarios y los trabajadores celebren pactos de limitación de la competencia entre ellos.

Se define el objeto de esta norma como aquella información que sea secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; tenga un valor comercial por su carácter secreto, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control. Por consiguiente, esta definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión.

Se establecen asimismo las circunstancias en las que está justificada su protección jurídica, así como los comportamientos y prácticas que son constitutivos de obtención, utilización o revelación ilícita del mismo.

Las vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos empresariales no deben comprometer ni menoscabar los derechos y libertades fundamentales ni el interés público y han de ser aplicadas de forma proporcionada, evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior y previendo medidas de salvaguarda contra los abusos.

En este nuevo marco jurídico, la presente ley, que, con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, está incluida en el Plan Anual Normativo de 2018, aborda el mandato de transposición de la citada directiva y, con el fin de incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico, busca mejorar la eficacia de la protección jurídica de los

secretos empresariales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior completando la regulación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en concreto su artículo 13, desde una perspectiva sustantiva y, especialmente, procesal.

Los criterios seguidos en la transposición se han basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de transposición con fidelidad al texto de la directiva y con la mínima reforma de la actual normativa, de manera que se evite la dispersión en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro.

III

La ley se estructura en veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria y seis 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 (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016. Esta definición constituye una de las novedades más sobresalientes de la presente ley, que configura dicha noción abarcando cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto.

Se ha considerado igualmente conveniente en todo caso preservar la terminología tradicionalmente empleada en nuestro sistema jurídico en los casos en los que los nuevos términos se refieren a conceptos sobradamente arraigados, estudiados y tratados en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. En este sentido, por ejemplo, se ha preferido mantener las expresiones de «secretos empresariales» para designar el objeto de protección y de «titular» para designar a quien legítimamente posee el secreto empresarial y se beneficia de su protección jurídica. Las disposiciones de esta ley atribuyen al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, en particular, de cesión o transmisión a título definitivo y de licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte.

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 esta ley; y, por otro, las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales. En este sentido, la protección de los secretos empresariales se extiende también de forma novedosa a las llamadas «mercancías infractoras» incluyéndose los actos de explotación de estas mercancías entre los que constituyen violación de secreto empresarial.

El Capítulo III, sin tener origen directo en el articulado de la directiva, complementa y perfecciona su contenido, al abordar, mediante reglas dispositivas, la vertiente patrimonial del secreto empresarial. Se trata, en definitiva, de previsiones que, en defecto de acuerdo entre las partes, ordenan someramente cómo se desenvuelve la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad, en particular si se acomete mediante licencia contractual.

Por su parte, en el Capítulo IV se consigna un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende 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, la regulación material de las acciones de defensa concluye con una regla propia de prescripción.

Finalmente, el Capítulo V viene a regular aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela

judicial de su posición jurídica, a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso plenamente eficaz y sencillo, respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable, cuya eficacia se asegura en todo caso a través de un catálogo adecuado de 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. A este respecto, se agravan las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar con carácter general por incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal, para impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en esta ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la directiva y aquí se transponen.

Por lo demás, las novedades procesales más significativas se proyectan sobre tres aspectos. En primer lugar, 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 y que pueda constituir secreto empresarial. En segundo lugar, 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. En tercer lugar, 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.

En la parte final destaca la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que ésta se regirá por lo dispuesto en la presente norma, que actuará como ley especial frente a la previsions de aquella disposición, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la integración de lagunas. De esta forma se perfila el encaje de la nueva ley dentro del marco de protección que nuestro ordenamiento jurídico proporciona frente a la violación de los secretos empresariales, sin perjuicio de las consecuencias que, para los casos más graves, resulta de la aplicación de los tipos delictivos contemplados en los artículos 278 y 279 del Código Penal.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto.*

1. El objeto de la presente ley es la protección de los secretos empresariales.

A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

- a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
- b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
- c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

2. La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende

frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley.

3. La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

Asimismo, lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el Título IV de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

CAPÍTULO II

Obtención, utilización y revelación de secretos empresariales

Artículo 2. *Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales.*

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

- a) El descubrimiento o la creación independientes;
- b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial;
- c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes;
- 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, de acuerdo con el Capítulo III.

2. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran lícitas en los casos y términos en los que el Derecho europeo o español lo exija o permita.

3. En todo caso, no procederán las acciones y medidas previstas en esta ley cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que hayan tenido lugar en cualquiera de las circunstancias siguientes:

- a) En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación;
- b) Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial;
- c) Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio;
- d) Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español. En particular, no podrá invocarse la protección dispensada por esta ley para obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades.

Artículo 3. *Violación de secretos empresariales.*

1. La obtención 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; y
- b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

2. 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.

3. 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.

4. La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2.

A efectos de la presente ley, se consideran mercancías infractoras aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

CAPÍTULO III

El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad

Artículo 4. *Transmisibilidad del secreto empresarial.*

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.

Artículo 5. *Cotitularidad.*

1. El secreto empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en los apartados siguientes y, en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes.

2. Cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

- 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, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas, contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la

acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos.

3. La cesión del secreto empresarial o la concesión de licencia a un tercero para explotarlo deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas.

Artículo 6. *Licencias de secretos empresariales.*

1. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.

2. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

3. El titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. El licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.

Artículo 7. *Transmisión o licencia sin titularidad o facultades.*

Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe.

CAPÍTULO IV

Acciones de defensa de los secretos empresariales

Artículo 8. *Defensa de los secretos empresariales.*

Contra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, y exigir la adopción de las medidas necesarias para su protección.

A los efectos de esta norma se considerará infractor a toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación de los enunciados en el artículo 3.

Asimismo, con las particularidades previstas en el artículo 9.7, dichas acciones podrán dirigirse frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales, a los efectos de la presente ley, quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.

Artículo 9. *Acciones civiles.*

1. Contra los actos de violación de secretos empresariales podrán, en especial, solicitarse:

- a) La declaración de la violación del secreto empresarial.
- b) La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.

c) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.

d) La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas.

e) La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.

f) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.

g) La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial.

h) La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley.

2. Las medidas adoptadas en virtud de las letras d), e) y h) del apartado anterior se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que por excepción haya motivos para que deba ser de otro modo, y no restringen el derecho a la indemnización de daños y perjuicios que pueda ostentar el demandante.

3. Para determinar las medidas que se acuerden por virtud de las acciones del apartado 1, se tendrá en cuenta su proporcionalidad y las circunstancias del caso, y entre ellas el valor y otras características del secreto empresarial en cuestión, las medidas adoptadas para su protección, 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.

A los efectos de la publicación o difusión de la sentencia, los jueces y tribunales también tendrán en cuenta si la información relativa al infractor permitiría identificar a una persona física y, de ser así, si se justifica la publicación de dicha información, atendiendo, en particular, al posible perjuicio que esa medida pudiera ocasionar a la intimidad y reputación del infractor condenado.

4. Cuando la sentencia limite la duración de la cesación y prohibición que ordene, dicha duración deberá ser suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva o económica que el infractor hubiera podido extraer de la violación del secreto empresarial.

5. Las medidas de cesación y prohibición dejarán de tener efecto, a instancia de parte, cuando la información en cuestión deje de constituir un secreto empresarial por causas que no puedan atribuirse directa o indirectamente al infractor condenado.

6. En los supuestos de las letras a) a f) del apartado 1, la sentencia fijará, si así hubiera sido solicitado por el actor, la cuantía líquida de una indemnización coercitiva a favor del demandante, adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. Su importe se acumulará al que corresponda percibir al demandante con carácter general. Al solicitar la ejecución se podrá pedir que se entienda ampliada a los sucesivos incumplimientos, en los términos previstos en el artículo 578 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

7. A petición de la parte demandada, cuando sea un tercer adquirente de buena fe, las medidas objeto de las acciones del apartado 1 podrán sustituirse por el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado. La indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse.

Artículo 10. Cálculo de los daños y perjuicios.

1. Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Con carácter alternativo, se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido.

2. En relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Patentes. Asimismo, las diligencias para este fin se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 11. Prescripción.

Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el Código Civil.

CAPÍTULO V

Jurisdicción y normas procesales

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 12. Jurisdicción y procedimiento.

Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente ley se conocerán por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 13. Legitimación para el ejercicio de las acciones.

1. 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.

2. El titular de una licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de un secreto empresarial que no esté legitimado para el ejercicio de las acciones de defensa según lo dispuesto en el apartado anterior, podrá requerir fehacientemente al titular del mismo para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la

oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

3. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular del secreto empresarial, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

Artículo 14. *Competencia.*

Será territorialmente competente para conocer de las acciones previstas en esta ley el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

Artículo 15. *Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial.*

1. Las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso.

Esta prohibición estará en vigor incluso tras la conclusión del procedimiento, salvo que por sentencia firme se concluya que la información en cuestión no constituye secreto empresarial o, con el tiempo, pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice.

2. Los jueces y tribunales podrán asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo.

Las medidas a las que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras que sean adecuadas y proporcionadas, las siguientes:

- a) Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial;
- b) Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas;
- c) Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

La determinación del número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) de este apartado habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores.

En todo caso, la adopción, contenido y circunstancias de las medidas para preservar la confidencialidad de la información previstas en este apartado tendrá en cuenta los

intereses legítimos de las partes y de los terceros así como el perjuicio que pudiera ocasionárseles, y habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

3. Todo tratamiento de datos de carácter personal que deba efectuarse en virtud de los apartados precedentes se llevará a cabo de conformidad con la normativa de la Unión Europea y española en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 16. Incumplimiento de la buena fe procesal.

Los intervinientes en procesos de acciones por violación de secretos empresariales deberán ajustarse a las reglas de la buena fe procesal en los términos previstos en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como especialidad frente a lo estipulado en el apartado 3 de dicho artículo, la multa que podrá imponerse a la parte demandante que haya ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe, podrá alcanzar, sin otro límite, la tercera parte de la cuantía del litigio, tomándose en consideración a los efectos de su fijación, entre otros criterios, la gravedad del perjuicio ocasionado, la naturaleza e importancia de la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados. Además, los jueces y tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta.

Sección 2.ª Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales

Artículo 17. Diligencias de comprobación de hechos.

Quien vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda. Estas diligencias de comprobación se regirán por lo previsto en el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes.

Artículo 18. Acceso a fuentes de prueba.

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la adopción de medidas de acceso a fuentes de prueba por los cauces previstos en los artículos 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k), de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 19. Medidas de aseguramiento de la prueba.

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella, de conformidad con el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba que se consideren oportunas, en particular las mencionadas en el párrafo segundo del apartado 2 del citado artículo.

Sección 3.ª Medidas cautelares

Artículo 20. Petición y régimen de las medidas cautelares.

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.

Artículo 21. *Posibles medidas cautelares.*

Podrán adoptarse como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga y, en especial, las siguientes:

- 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.

Artículo 22. *Presupuestos.*

Al verificar la concurrencia de los presupuestos generales de las medidas cautelares, el tribunal habrá de examinar especialmente las circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad teniendo en cuenta el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria en su obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícitas, los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la adopción o de la falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales.

Artículo 23. *Solicitud de caución sustitutoria por el demandado.*

El demandado podrá solicitar la sustitución de la efectividad de las medidas cautelares acordadas por la prestación por su parte de una caución suficiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Patentes y en los artículos 746 y 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Como excepción, en ningún caso se admitirá que el demandado sustituya por caución las medidas cautelares dirigidas a evitar la revelación de secretos empresariales.

Artículo 24. *Alzamiento de las medidas cautelares en caso de desaparición sobrevenida del secreto empresarial.*

A instancia de la parte demandada se alzarán las medidas cautelares previstas en las letras a), b) y c) del artículo 21 si la información en relación con la cual se interpuso la demanda ha dejado de reunir los requisitos para ser considerada secreto empresarial, por motivos que no puedan imputarse a aquella.

Artículo 25. *Caución exigible al demandante.*

1. El solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 728.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. A los efectos de determinar la caución, el tribunal habrá de valorar los potenciales perjuicios que las medidas cautelares puedan ocasionar a los terceros que resulten afectados desfavorablemente por aquellas. A los efectos de lo dispuesto en el apartado siguiente, no podrá cancelarse la caución en tanto no haya transcurrido un año desde el alzamiento de las medidas cautelares.

3. Los terceros que hayan resultado afectados desfavorablemente por las medidas cautelares adoptadas en virtud de lo dispuesto en esta sección y que hayan sido alzadas debido a un acto u omisión del demandante, o por haberse constatado posteriormente que la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial no fueron ilícitas o no existía

riesgo de tal ilicitud, podrán reclamar la indemnización de los daños y perjuicios conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aun no habiendo sido parte en el proceso declarativo. En tal caso, podrán solicitar que la caución a que se refiere el apartado anterior se mantenga, total o parcialmente, en tanto no se dicte resolución, siempre que la solicitud de indemnización se interponga dentro del plazo establecido en el apartado anterior.

Disposición transitoria única. *Régimen transitorio.*

1. La presente ley será de aplicación para la protección de cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos.

2. Las acciones de defensa de los secretos empresariales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

Disposición final primera. *Modificación de la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con materiales preciosos.*

El artículo trece de la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales preciosos, queda redactado como sigue:

«Artículo trece.

1. Para la comercialización en el territorio español de objetos fabricados con metales preciosos importados procedentes de Estados que no sean Miembro de la Unión Europea, se exigen los siguientes requisitos:

a) Que cumplan los requisitos que para la comercialización en el mercado interior se establecen en el Capítulo II de esta Ley.

b) Que con independencia de los contrastes con que estos objetos hayan sido marcados en el Estado de origen, y aunque incorporen contrastes de garantía aplicados por entidades de un Estado Miembro de la Unión Europea con legislación equivalente, deben ser marcados en destino con el punzón de contraste de garantía, efectuado por un laboratorio de contraste reconocido en España.

En ningún caso se reconocen los contrastes efectuados por laboratorios *off-shore* incluso aunque estos laboratorios hayan sido habilitados por Estados Miembro de la Unión Europea con legislación equivalente a la española.

2. Los objetos fabricados con metales preciosos procedentes de otro Estado Miembro de la Unión Europea, con legislación equivalente a la española, podrán ser comercializados en el territorio español sin necesidad de cumplir los requisitos previstos en el apartado 1 del presente artículo, siempre que posean el contraste de identificación de origen y el contraste de garantía del Estado Miembro de procedencia, y que estos contrastes cumplan los siguientes requisitos:

a) El contraste de identificación de origen deberá haber sido registrado por el órgano correspondiente del Estado Miembro de procedencia.

b) El contraste de garantía que ofrecerá una información equivalente a la exigida por la presente Ley a tales contrastes.

Asimismo, deberá haber sido realizado por un organismo independiente o, en su caso, por un laboratorio sometido al control de la Administración pública o de un organismo independiente de un Estado Miembro.

3. En el caso de que los objetos fabricados con metales preciosos sean procedentes de otro Estado Miembro de la Unión Europea, con legislación no equivalente a la española, les serán de aplicación lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, salvo que concurriera la circunstancia prevista en el apartado 4.

En el caso en el que el Estado Miembro tuviera un sistema de contraste voluntario a priori, y si el objeto ha pasado el control del laboratorio u organismo independiente habilitado en el citado Estado a tal efecto y dispone de contraste de garantía, no tiene que ser contrastado de nuevo por un laboratorio español oficial o autorizado.

En ningún caso se reconocen los contrastes de objetos fabricados con metales preciosos efectuados por los laboratorios habilitados en un Estado Miembro con legislación no equivalente por otros Estados Miembro de la Unión Europea con legislación equivalente a la española (laboratorios *off-shore*).

4. No serán de aplicación las previsiones de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo si existiesen acuerdos con otro u otros Estados sobre condiciones de reconocimiento mutuo de contrastes de objetos fabricados con metales preciosos.»

Disposición final segunda. *Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.*

El artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal queda redactado como sigue:

«Artículo 13. *Violación de secretos.*

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

Disposición final tercera. *Habilitación para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.*

Al objeto de consolidar en un texto único las modificaciones incorporadas desde su entrada en vigor a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Economía y Empresa, en un plazo de ocho meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, un texto refundido de la citada norma. Esta autorización incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos.

Disposición final cuarta. *Título competencial.*

Esta ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.^a de la Constitución en materia de legislación sobre propiedad industrial, salvo los artículos 1.3 y 2.3.c), que se dictan al amparo del artículo 149.1.7.^a de la Constitución, que reconoce la competencia estatal sobre la legislación laboral, y el Capítulo V que se ampara en el artículo 149.1.6.^a de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal.

Disposición final quinta. *Incorporación de Derecho de la Unión Europea.*

Mediante esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Disposición final sexta. *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 20 de febrero de 2019.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

ANEXO II

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD!!

"#\$%"!!

&! !

En , a de de 20

!

%'' #() * +!

De una parte, D./Dª , con DNI , representando en este acto a , con sede en , y NIF inscrita en el Registro Mercantil de con número , y de la que es que le faculta para representar a la empresa y de la cual tiene concedido poder suficiente (en adelante "Parte A").

De otra parte, D./Dª , con DNI , representando en este acto a , con sede en , y NIF inscrita en el Registro Mercantil de con número y de la cual tiene concedido poder suficiente, y de la que es que le faculta para representar a la empresa (en adelante Parte B).

Parte A y Parte B recibirán en adelante la denominación de la "Parte" por separado y las "Partes" de forma conjunta.

Se reconocen ambas Partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, a tal efecto

!

, -#(. ('+\$-#!

I. Que "Parte A", a través del , y en concreto a través , desarrolla investigaciones dentro

II. Que "Parte B" es una empresa que desarrolla su actividad en el

III. Que "Parte A" y "Parte B" desean intercambiar determinada información relativa a (...) ! "\$%&' (&\$('')*&\$)" +, -&, &(' -&6%2+ #/1' + . # \$ 7#% '1% -& #/ 2(8#, '92* . #/ ' +, #&6- 3 ('2* . #/ - * 0+12&3 -%'4+ * 52+1' . #+%' -/ * -' +, #&6- 3 (' -&6%2+ #/1' + . # \$ 7#% '1% -& #/ 2(8#, '92* . #/ ' +, #&6- 3 ('2* . #/ - * 0+12&3 -%'4+ * 52+1' . #+%' -/ * %232* 72& #8#37/2:* 9-/2&-&' /-\$ 72\$ ('/ . - . # \$. # \$, - (/ # % & * ; + * - % ; # & . 2 * . # * % 2 / - (2 & - % ' 4 + * # + , & # * / - \$ < - & , # \$ 6 * \$; \$ % & ' (' & * ; + * 5 2 + , & - , 2 * . # * 0 + 9 # \$, ' = - % ' 4 + * > " # \$ - & & 2 / 2 * ! ? @ % ; # & . 2 * . # * 5 2 / - (2 & - % ' 4 + ? A 6 * 3 - + , # + # & * @ % ; # & . 2 \$ * 2 * # / - % ' 2 + # \$ * % 2 3 # & % ' - / # \$ 6 * 9 - / 2 & - & * / - * 7 2 \$ (' / . - . * . # * % 2 / - (2 & - % ' 4 + * # + * # / < & 2 > # % , 2 * . # * 0 + 9 # \$, ' = - % ' 4 + B A C *

IV. (Añadir otros expositivos explicando por qué se quiere llegar al Acuerdo de Confidencialidad y mostrando las colaboraciones previas, incluyendo intercambio de

! "\$%&' (&\$('')*&\$)" +, -&, &(

información, material, contratos de I+D, colaboración en proyectos conjuntos, etc.) Que las Partes desean proteger la anteriormente mencionada información de su uso y divulgación no autorizado, y a tal efecto, están interesados en firmar el presente Acuerdo de Confidencialidad (en adelante, el Acuerdo) según las siguientes:

!
!

/01' +' 0-+!

!

23 * 45"\$*!

1.1. Por medio del presente Acuerdo las Partes establecen los términos y condiciones que regularán el intercambio de Información Confidencial efectuado por las Partes con motivo de la evaluación de una posible colaboración entre ellas, según se describe en las manifestaciones III y IV.

63) ". (#/(7#!) "!(#. *%, -/(7#!/*#. () "#/(-0!

2.1. Por "Información Confidencial" se entiende toda aquella información, oral o escrita, comunicada por una parte ("Parte Emisora") a la otra ("Parte Receptora") con objeto de la evaluación de una posible colaboración incluyendo, entre otras, informaciones de carácter científico, técnico, financiero, legal, fiscal y comercial, modelos y estrategias de negocio, DE+2F*G2FH)* nombres de posibles clientes y socios, proyectos y operaciones de cualquier carácter propuestas o en fase de estudio, informes, planos, proyecciones de mercado y datos, junto con los análisis y documentos de trabajo, recopilaciones, comparaciones, estudios y en general, toda la información que las Partes se transmitan ya sea con anterioridad o posterioridad a la firma del presente Acuerdo. !

!

2.2. En particular, la Información Confidencial incluirá, pero no se limitará a, cualquier información relacionada con (...) (Describir con detalle, pero SIN INCLUIR DETALLES CONFIDENCIALES, dicha Información Confidencial).!

!

2.3. Las Partes acuerdan identificar la información intercambiada como Información Confidencial. Las Partes levantarán acta de las reuniones en las que oralmente se intercambie Información Confidencial y marcarán los documentos como Información Confidencial. Sin embargo, la ausencia de dicha identificación no anulará la naturaleza confidencial de dicha información.!

!

!

83 * 40(9-/(*#" +!) "!"0-+!: -%"\$"+!

3.1. Las Partes intercambiarán Información Confidencial para explorar posibles vías de colaboración y se comprometen a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener como confidencial la información así definida, y en especial a: !

!

- a. Utilizar la Información Confidencial de forma reservada.
- b. No divulgar ni comunicar la Información Confidencial facilitada por la Parte Emisora.

- c. Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la Parte Emisora y únicamente en los términos de tal aprobación.
- d. Restringir el acceso a la Información Confidencial a sus respectivos empleados, asociados, subcontratados y a cualquier persona que, por su relación con las Partes, pueda o deba tener acceso a dicha información, advirtiéndole de dicho deber de confidencialidad.
- e. Utilizar la Información Confidencial o fragmentos de ésta exclusivamente para los fines de la ejecución del presente Acuerdo, absteniéndose de cualquier otro uso.

!

3.2. Las Partes serán responsables entre sí ante el incumplimiento de esta obligación, ya sea por sus empleados, asociados, subcontratados o cualquier otra persona a la que hubieran revelado la Información Confidencial.!

!

3.3. En caso de que exista legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, las Partes declaran su reconocimiento y respeto hacia la misma.!

!

!

;3 "</": /*#" +!-0!\$%- \$-, ("#\$*!) "!0-!(#. *%, -(7#!/*#. () "#/(-0!

4.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula anterior, las Partes podrán usar o difundir Información Confidencial que:!

!

- a. sea de conocimiento público o llegue al conocimiento público por medios diferentes a una infracción del presente Acuerdo de Confidencialidad por cualquiera de las Partes, o
- b. se haya generado, de forma independiente, por o para la Parte Receptora, sin ninguna conexión con la Información Confidencial, y siempre que dicha generación pueda ser documentada por petición de la Parte Emisora, o
- c. fuera conocida por la Parte Receptora con anterioridad a la fecha en la que la recibió de la Parte Emisora, siempre que la Parte Receptora lo pueda demostrar documentalmente, o
- d. la información recibida proceda de un Tercero que no exija secreto, o
- e. deba ser comunicada por ley o por requerimiento judicial o administrativo. En este caso, la Parte Receptora notificará inmediatamente a la Parte Emisora de dicho requerimiento con el fin de que ésta pueda interponer las medidas cautelares oportunas, y no revelará más Información Confidencial que la que sea estrictamente requerida por la orden judicial o administrativa.

=3 :%*:(") -!) "!0-!(#. *%, -(7#!/*#. () "#/(-0!&!' + "#/(-!) "!0-!9-%-#\$>-!

5.1. La Información Confidencial es de propiedad exclusiva de la Parte Emisora. En ningún caso podrá entenderse en virtud del presente Acuerdo que el intercambio de información suponga una cesión o licencia de derechos sobre la misma.!

!

5.2. La Parte Emisora no presta ninguna garantía acerca de la condición, aptitud, precisión, corrección, integridad, completitud o rendimiento de la Información Confidencial.!

!

!

?3)' %-/(7#!

6.1. El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma pero extiende sus efectos a la Información Confidencial revelada con anterioridad. Se extinguirá en los supuestos previstos en la Cláusula 11 posterior; sin embargo las obligaciones de confidencialidad y no uso de la Información Confidencial por las Partes no se extinguirán y continuarán en vigor (HAY QUE ELEGIR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES Y BORRAR LA OTRA) (Opción 1.) hasta tanto la Información Confidencial no sea de dominio público sin que en ello haya mediado incumplimiento de las obligaciones de la Parte Receptora (Opción 2.) por un plazo de (...) años contados desde la última revelación de Información Confidencial.!

!

6.2. Sólo podrá ser cambiado el plazo establecido en el párrafo anterior por pacto posterior con referencia expresa, explícita y por escrito a la presente Cláusula siendo por ejemplo insuficiente cualquier referencia genérica a pactos anteriores. !

!

6.3. Las Partes se obligan a asegurar que los acuerdos con las personas y entidades a las que refiere la Cláusula TERCERA apartado d) anterior impongan la misma duración, y en particular que ésta no será afectada por la extinción del vínculo laboral, estatutario o de otra naturaleza.!

6.4. Una vez extinguido el presente Acuerdo, o antes si así lo requiere la Parte Emisora, en un plazo de siete (7) días hábiles desde la extinción o desde el requerimiento, la Parte Receptora devolverá la Información Confidencial y destruirá cualquier copia, resumen, sinopsis, sumario, extracto, modificación, transformación o traducción de la Información Confidencial que hubiera realizado. El cumplimiento por la Parte Receptora de las obligaciones establecidas en este párrafo no supondrá extinción o limitación de las obligaciones asumidas en los párrafos anteriores.!

!

@3 : %* A(4/(7#!) "!" + (7#!

7.1. Ninguna de las Partes podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo sin el consentimiento previo y por escrito de la otra.

!

B3 (#/' , : 0(, ("#\$*!

8.1. Ambas Partes reconocen que cualquier divulgación y uso no autorizado de la Información Confidencial puede causar daños y perjuicios a la Parte Emisora que pueden resultar de difícil cuantificación. Por ello, las Partes acuerdan que la Parte Emisora tendrá derecho a reclamar ante los tribunales competentes y a obtener de la otra Parte una indemnización por los daños y perjuicios que tal divulgación y uso no autorizado le hayan generado.!

!

!
C3 , *) (. (/ - / (7 # !) " 0 ! - / ' " %) * !</p></div><div data-bbox="132 111 884 163" data-label="Text">

9.1. Cualquier modificación del presente Acuerdo deberá ser acordada previamente por escrito por ambas Partes debiéndose hacer referencia explícita en el nuevo documento al presente Acuerdo. !</p></div><div data-bbox="132 182 320 216" data-label="Text">

!
2D3) (E (+ (4 (0 (-) !</p></div><div data-bbox="132 216 884 284" data-label="Text">

10.1. Aunque cualquier disposición del presente Acuerdo sea declarada nula, ilegal o inaplicable, las restantes disposiciones mantendrán su validez. Antes de declarar nula, ilegal o inaplicable cualquier disposición, se interpretará, se limitará o se modificará de modo que se subsane el defecto. !</p></div><div data-bbox="132 284 144 300" data-label="Text">

!</p></div><div data-bbox="132 302 324 336" data-label="Text">

!
223 \$ " % , (# - / (7 # !</p></div><div data-bbox="132 336 884 388" data-label="Text">

11.1. El presente Acuerdo podrá resolverse, además de por cualesquiera de las causas previstas en la legislación vigente que resulten de aplicación, por las enunciadas a continuación: !</p></div><div data-bbox="191 388 203 404" data-label="Text">

!</p></div><div data-bbox="191 406 884 614" data-label="List-Group">

- a. La expiración del término contractual pactado.
- b. La resolución expresa y por escrito de mutuo acuerdo.
- c. El incumplimiento por una Parte de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo, siempre que tal incumplimiento no fuera subsanado en un plazo máximo de treinta (30) días naturales tras petición escrita de subsanación, a no ser que dicho incumplimiento fuese insubsanable o hiciera imposible el cumplimiento del presente Acuerdo para la Parte Denunciante, en cuyo caso la resolución podrá ser inmediata, y ello en todo caso dejando a salvo la reclamación que por daños y perjuicios pueda corresponder a cualquiera de las Partes.

!</p></div><div data-bbox="132 632 884 666" data-label="Text">

11.2. Sea cual fuere la causa de terminación del Acuerdo se estará a lo dispuesto en la Cláusula SEIS anterior. !</p></div><div data-bbox="132 685 462 719" data-label="Text">

!
263 0 " & ! - : 0 (/ - 4 0 " ! & ! 5 ' % (+) (/ / (* # !</p></div><div data-bbox="132 719 781 735" data-label="Text">

HAY QUE ELEGIR UNA OPCIÓN Y DEJAR SOLO UNA EN EL CONTRATO FIRMADO</p></div><div data-bbox="132 754 217 770" data-label="Text">

Opción 1:</p></div><div data-bbox="132 788 807 805" data-label="Text">

El presente Acuerdo tiene naturaleza privada y está sometido al derecho español.</p></div><div data-bbox="132 822 884 891" data-label="Text">

Las Partes acuerdan someter toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, a mediación</p></div><div data-bbox="456 925 556 942" data-label="Page-Footer">

! "#\$%&' / ') * ' + '</p></div>

de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en , España. El idioma que se utilizará en la mediación será el español.

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de 60 días naturales contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a un procedimiento judicial ante los Tribunales de la ciudad de (...) que resulten competentes.

Opción 2:

El presente Acuerdo tiene naturaleza privada y está sometido al derecho español.

Las Partes acuerdan someter toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente Acuerdo y de toda enmienda al mismo o relativa al presente Acuerdo, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en , España. El idioma que se utilizará en la mediación será el español.

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de 90 días naturales contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las Partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de 90 días naturales, una de las Partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, diferencia o reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El Tribunal Arbitral estará compuesto por un árbitro único. El arbitraje tendrá lugar en , España. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el español. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho español.

Opción 3:

El presente Acuerdo tiene naturaleza privada y está sometido al derecho español.

Las Partes acuerdan someter toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente Acuerdo y de toda enmienda al mismo o relativa al presente Acuerdo, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, a un procedimiento judicial ante los Tribunales de la ciudad de que resulten competentes.

!

!

283 \$* \$-0() -)!) "0! -/' "%) *!

13.1. El presente Acuerdo, junto con todos los anexos, constituye la totalidad del Acuerdo entre las Partes y reemplaza a cualquier Acuerdo o comunicación anterior

o actual, oral o escrito, entre las mismas en relación con el objeto del presente. El presente Acuerdo sólo se podrá modificar mediante un instrumento escrito firmado por los representantes autorizados de todas las Partes. El no ejercicio de un derecho o facultad, sea judicial o extrajudicialmente, no implicará su renuncia en lo sucesivo.!

!

2; 3 #*\$(./-/(*#" +!

14.1. Todas las notificaciones, requerimientos, acuerdos, consentimientos, aceptaciones, aprobaciones o comunicaciones que sean precisas de conformidad con el presente Acuerdo, o que estén relacionadas con el mismo, deberán realizarse por escrito.!

!

14.2. Las comunicaciones entre las Partes que se refieran al intercambio de Información Confidencial y otros aspectos de la ejecución ordinaria del Acuerdo se realizarán a las siguientes personas:!

!

PARTE A	PARTE B
Nombre y apellidos: Dirección: Email:	Nombre y apellidos: Dirección: Email:

!

14.3. Las notificaciones entre las Partes por asuntos de naturaleza legal, en especial las relativas al incumplimiento del Acuerdo, se realizarán a las siguientes personas:!

!

PARTE A	PARTE B
Nombre y apellidos: Dirección: Email:	Nombre y apellidos: Dirección: Email:

!

14.4. El cambio de los datos indicados por cada una de las Partes en los apartados anteriores deberá notificarse a la otra Parte fehacientemente. !

!

14.5. Las demás notificaciones podrán hacerse mediante facsímil o correo electrónico, cuando pueda acreditarse la fuente de procedencia y el destino del mismo; comunicación escrita con intervención notarial; o cualquier otra forma escrita que permita probar razonablemente que la comunicación fue efectuada y el destinatario debió recibirla.!

! "#\$%#&# ' () ! "#\$)%%*+, ' ()& -)%")\$#' . / 0")12"*2&) , ' '
34562(#1'7)"%2, \$*&1'

-. 889: ; '< . '< . =. 8>?'< . '@A'8?7! . B. ; 89A!B=9DE; A@'7 . =8A; B9@'< . 'DA=8. @?; A'

Proyecto Piloto del CGPJ de Tribunal de Protección del Secreto Empresarial

9; B=?<E889: ; '

#\$%&' (')*"+&, *, -, \$, " (. &' /' "-, O, ")' -' (1232' 2' " 4. ' "\$, (" 5. 6/32, (" 7' &-3)*1\$' (" 2' " 83&- '\$,) 3'
32, %*') .) 3' (' &' 2' "%&9-*1-3("%&, -' (3\$' (" : , O, /;)' 3(')' "\$*&3*3O1')*, "%&, -' (3\$' 4. ' " 2' <' "
23&(' 3"1)=, &O3-1>)" 4. ' "% . ' 2' (" &- ,) (12' &323"-, O, (" -&' *3", "- ,)=12') -13\$'") "\$' O3&- , " 2' .)"
%&, -' 21O1')*, "&' /12, "%, &\$3"?' @' 2' "#)A. 1-13O1')*, "BIC1\$0"

?3% . <\$1-3-1>)" 2' "\$3"? @! EFG! H" 2' " FG" 2' " = '<&' &, " 2' " I' -&' * , (" #O%&' (3&13\$' (J' 3%\$1-3<\$' " 3" \$3(
3--1,)' (" 4. ' " (' "' A' &-1*)" 2' (2' "(. "')*&323'")C1/, &J'-&' 3' .)"O3&- , "(. (*3)*1C, "@%&, -' (3\$' O9(
-\$3&, "@'-, O%\$' * , "' 1)-12' "')"\$3"- ,)C')1')-13' 2' "')' &' .) 3("%&9-*1-3("%&, -' (3\$' (" -, O.)' (" %3&3'
' \$*&3*3O1')*, " 2' "1)=, &O3-1>)" 2' -\$3&323' (' -&' *30"

#\$% 9O<1* , " 2' " 3%\$1-3-1>)" 2' " ' (" *' "+&, *, -, \$, "% . ' 2' " (' &' O. @' 3O%\$1, D' K<3&-3') , " (, \$3O') *' "
34. '\$\$, (" %&, -' 21O1')*, (" ') 4. ' " (' "')A. 1-13' \$3" %, (1<\$' " C1, \$3-1>)" 2' " (' -&' * , (" ' O%&' (3&13\$' (
-, O, "- ,) 2. -*3' 2' (\$' 3\$' 3\$' 3O%3&, " 2' "\$3"? @! EFG! H"@' 2' "\$3"\$' @' 2' "B, O%\$' *')-13' L' (\$' 3\$') (1, "
3O<1;)" %3&3 , 2, (" 34. '\$\$, (" , *&, (" %&, -' 21O1')*, (" -1C1\$' (" @' O' &-3)*1\$' (") 4. ' J'- . 3\$4. 1' &3' 4. ' "
(' 3' (. , <A' * , J' (" 2' -\$3&' " 4. ' " 2' *' &O1) 323"1)=, &O3-1>)" 3%, &*323" 3\$%&, -' (, "- ,) (*1* . @' (" ' -&' * , "
' O%&' (3&13\$0"

*K(M\$, "1) 21-3' 2' " O3') &3" N%&' (3" "\$3&J" O! O! F" 2' "\$3"?' @"\$3"?' @! EFG! H" 3\$' (' P3\$3&" 4. ' " Los jueces y
tribunales podrán asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar
las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que
pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la
violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria
su consideración para resolver sobre el fondo!"*

O)-\$. (, J' 3.) 4. ' "' (" *' "+&, *, -, \$, "' (*9%') (32, "%3&3" "\$*&3*3O1')*, "%&, -' (3\$' 2' "1)=, &O3-1>)" 4. ' "
(' 3' - ,) (12' &323' (' -&' * , "' O%&' (3&13\$J' 3\$/.) 3(2' "\$3' (O' 2123("@%&9-*1-3("%&, -' (3\$' (" %&' C1(*3'
')'" "\$' O1(O, "%, 2&MB)" (' &" 3%\$1-3<\$' (") .) (")' *12, " O9(" 3O%\$1, "- . 3) 2, "\$3"1)=, &O3-1>)" % . ' 23' (' &
-,) (12' &323"1)=, &O3-1>)" -,)=12') -13\$J')') 3%\$1-3-1>)" 2' " .) 3') , &O3*1C3' 21(*1) *3' 2' "\$3"?' @' 2' "
I' -&' * , "#O%&' (3&13\$0"

HI'; #"/2\$*J2'20&%2K&)'

? '@! EFG! HJ'2' "FG"2' " = '<&' &, J'2' "I' -&' * , ("#O%&' (3&13\$' (R' L1&' -*1C3"FG! SEHTU"2' "V""2' "A.)1, D' ?' @'2' "#)A. 1-13O1') * , "B1C1&J"?' @'B, O%' *') -13"L' (\$' 3&R'?' @'2' "+3*') *' (D"

LI'M84N, (#')1\$2/#1'2, \$)'4, '1)%")\$#')/O")12""2&O'=)P4*1*\$#1'()&'1)%")\$#')/O")12""2&'

L' '\$3&*D!"2' "\$3"? '@! EFG! H'('2' (%&')2' J'<9(1-3O') *' J'4. ' "&' (. \$*3")' -' (3&13"\$3"- ,)-. &&') -13" 2' ""&' ('&' 4. 1(1* , ("%3&3"4. ' ' .)3"2' *' &O1)323"1)=, &O3-1>)" , "- ,) , -1O1') * , "- ,) (*1* . @3' (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$W

!D" X3"2' "('&' (' -&' *3J" , "/')' &3\$O') *' "- ,) , -123J"1"=9-1\$O') *' "3--' (1<\$' "

FD" X3"2' "%, (' ' &.)"C3\$, &" O%&' (3&13\$J"% , *') -13\$, "&' 3\$J"% , &"(. "- ,)21-1>)"2' (" -&' *3"

UD" X3" 2' " : 3<' &" (12, " , <A' * , " 2' " O' 2123(" &36,)3<\$' (" 32, %*323(" % , &" (. " *1* . \$3&" %3&3" O3) *')' &" \$' (' -&' * , "

FD! D' Y' (%' -* , " 2' '\$ %&1O' & , " 2' "' (* , (" &' 4. 1(1* , (J' (" "% . ' 2' " - ,) (12' &3&" (' -&' *3" \$3" 1)=, &O3-1>)" - . 3)2, "\$, (" *' &-&' &, ("1) *' &' (32, (" ")21(% ,)' &' 2' "' \$\$\$3" , " *1')')' "- ,) , -1O1') * , "')' /')' &3\$' 2' "\$3" O1(O3J" * , *3\$, "%3&-13\$O') *' D' 11)"' O<3&/ , J' (' /Z)"' '\$ 3&*D"! DU" 2' "\$3"?1# ["La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente"].

FDFD"#\$(' / .)2, "2' "\$, (" &' 4. 1(1* , (" (" - ,) (12' &32, "- , O , "\$3"C') *3&3J&' 3\$, "% , *') -13\$J'2' "4. ' "/ , 63" \$3" O%&' (3"4. ' "- ,) , -' "@3%\$1-3"\$3"1)=, &O3-1>)"(' -&' *3"=&') *' "3 , *&3("4. ' "-3&' 6-3)"2' "' \$\$\$3D"

FDUJ"\=1)3\$O') *' "' (")' -' (3&1, "4. ' "' (' : 3@3)"32, %*32, "O' 2123(" &36,)3<\$' ("%3&3"O3) *')' &' '\$' (' -&' * , " *3) * , " 2' " -3&3" 3\$' ' N* &1, &" - , O , "')' '\$ 1) *' &1, &" 2' "\$3" ' O%&' (3" 2' " *3\$' O3)' &3" 4. ' ' (, \$3O') *' " % . ' 23)" 3--' 2' &' \$, (" ' O%&' 32, (" @' - , \$3< , &32, &' (" 4. ' " % , &" (. " = .) -1,)' (" ')" \$3" , &/3)163-1>)"' O%&' (3&13\$'2' <3)"- ,) , -' &&3" , "O3)' A3&&3D"

QI'. R) / O'

- <]>&O. \$3("4. M01-3(J"O3*" O9*1-3("
- < +&, -' (, (" "O; * , 2, ("2' "=3<&1-3-1>)"
- < O)=, &O3-1>)" (, <&' " , &/3)163-1>)" , " O3) *')1O1') * , " 2' " .)" %&, 2. - * , " .)3" %\$3) *3" 1)2. (*&13\$"
- < ^)"%&, 2. - * , R'1. (" (%' -1=1-3-1,)' (" ; -)1-3("
- < O)=, &O3-1>)"- , O' &-13\$J"=1)3) -1' &3J" , &/3)163"1C3"
- < #(*&3*' /13(J"+\$3)' ("2' ")' / , -1, J"73&_ ' *1)/"
- < O)=, &O3-1>)"(, <&' "-\$1') *' (, "%&, C' ' 2, &' ("
- <]. ') *' ("2' "=1)3) -13-1>)"J"- ,) *&3* , (J"- , (*' ("2' "%&, 2. --1>)"

99IF'A-! . 8B?- '! =?8. -A@. -'

"

00" =)##" (2\$#"#'()'<)K")1'6),)"2&1'()P4*),)1'02"\$%*02, ',)4, '0"#%)1#%'J*&

B,)"1)2' %')2')-13'2' "4. ' " (' "' (*3<\$' 6-3)"2' *' &O1)323("O' 2123(-,) -&' *3("2' "%&, ** --1>)"2' \$"
(' -&' * , " ' O%&' (3&13\$J" N1(*')"2' <' &' ('/')' &3\$' ("2' &1C32, ("2' \$" (*3* . *, "A. &M21-, "%&, =' (1,)3\$'2' "
4.1')' ("1)* &C1')')")".)"%&, -' 21O1')*, "-1C1\$' O' &-3)*1\$D"

*#"\$3&*D! O"?' @!" EFG! H" (*3<\$' -' "4. ' "Las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial.*

K"*M\$. \$, "2' "' A' O%\$, J'&' (%' -*, "2' "\$, ("K<, /32, (J" '\$3&*D"UF"2' \$"#(*3* . *, "a')' &3\$'2' "\$3"K<, /3-MB"
#(%3P, \$3" YL" SOVEFGG! " ' (*3<\$' -' "4. ' "\$, (" 3<, /32, ("2' <' &9)" / . 3&23&" (' -&' * , "2' " * , 2, (" \$, (" : ' - : , (" ,), *1-13("4. ' "-,) , 6-3)"%, &"&36>)"2' "-. 3\$4.1' &3"2' "\$3("O, 23\$1232' ("2' "(. "3-* . 3-1>)"
%&, =' (1,)3\$J") , "% . 21')2, (" ' &, <\$1/32, ("3"2' -\$3&3&"(, <&' "\$, ("O1(O, (D"

?, ("3&*("FDF"@UH" b"2' \$"#(*3* . *, '/')' &3\$' ("2' "\$, (" +&, -. &32, &' ("2' "#(%3P3"YL"! FV! EFGGF(" P3\$3"
4. ' "2' <')"/. 3&23&"(' -&' * , "(, <&' "-. 3)*, (" : ' - : , (J"2, -. O')' *, ("@"(1* . 3-1,)' ("&' \$3-1,)32, (" -,)"
(. ("-\$1')' (" : . <' (' "*)12, "-,) , -1O1')' *, "%, &"&36>)"2' \$" A' &-1-1, "2' "(. "%&, =' (1>)D"

O, por ejemplo, el art. 31 de la Ley de Auditoría de cuentas

"

00" <)K")1')10)%ST%#1' ()"J2(#1' ()' 4, 2' ")1#&4%+, ' R4(*%2&l' 7)(*(21' %#, %) \$21' ()' O"#%)%+ , l"

K2' O9("2' "\$, ("2' <' &' ('/')' &3\$' ("3)* &1, &' (J"\$3"%&, ** --1>)"' (%' -M1-3"2' ".)(" ' -&' * , "&' 4.1' &' " , "
%. ' 2' "&' 4. ' &1&")"- . 3\$4.1' &"%&, -' 21O1')*, "A. 21-13\$'2' "\$3"32, %-1>)"2' "2' *' &O1)323("O' 2123(D"

HI'B"2\$2/*), \$#O"#%)12&l'842, (#'(*%\$2"4, 2'")1#&4%+, 'R4(*%*2&'

I' " *&3** "2' ".)"%&, -' 21O1')' *, " &' \$3*1C, " 3" \$3" C1, \$3-1>)"2' " (' -&' * , (" ' O%&' (3&13\$' (" , "2' ".)"
%&, -' 21O1')' *, "2' " , *&3-\$3(' " ")" \$4. ' "(' 3)" -' (3&13' (" %&' (')-13"%3&3&"&' (, \$C' &' (, <&' " " \$=,)2, J"
' (" %, (1<\$" 4. ' "\$3(" O' 2123(-,) -&' *3("2' " %&, ** --1>)"2' \$" (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$' (' "2' <3)"
-,) (12' &3&")"21=' &')' ("=3(' ("2' \$"%&, -' (, W"

"

HI2U'<)1()&'*, %*#'()&'0"#%) (* / *), \$#'

?3"%3&* "2' O3)23)*% . ' 2' "(, \$1-1*3&")"\$3"O1(O3"2' O3)23J", "(, \$1-1*. 2"2' "O' 2123("3. *' \$3&' (J' 21\$1/')-13(" %&' \$1O1)3&' (J' 2' "-, O%&, <3-1>)"2' ": ' -: , (J' 3--' (, "3"=. ')*("2' "%&. ' <3J' ' (-&1*, (" %&' C')*1C, (J' . , * &, (" (-&1*, ("4. ' "1)1-13)".)"%&, -' 21O1')*, J'4. ' " ("2' -\$3&' "4. ' "2' *' &O1)323"1)=, &O3-1>)"-,)*()123"')"\$, ("2, -. O')*, ("4. ' " ("3%, &*3)"-, O, "%&. ' <3"-,)(*1*. @' " (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$@"(, \$1-1*3&4. ' " (' "32, %*') "2' *' &O1)323("O' 2123("2' "%&, *' --1>)D"

+ . ' 2' " &' (. \$*3&' 32' -. 32, "4. ' J')" *3)*, " (' &' (. ' \$C3" (, <&' " ' \$' -3&9-*' &' - ,)=12')-13\$ 2' "\$3"1)=, &O3-1>)"@'\$3("O' 2123("4. ' " (' "32, %*3)J' (' 3')' -' (3&1, "32, %*3&' O' 2123(" %&, C1(1,)3\$ ("2' "%&, *' --1>)"2' "\$3"1)=, &O3-1>)"' "\$5. 6/32, D"

HIKU'E, 2J)5* , %*2(#''

c3O<1;)"\$3"%3&* "2' O3)2323"% . ' 2' "(, \$1-1*3&")"\$3"-,)*((*3-1>)"3"\$3"2' O3)23" , "")-. 3\$4. 1' &' , * &, " O, O')*, " 2' \$' %&, -' (, " 12>)' , " %3&3" %&, % ,)' &' , " 3%, &*3&' %&. ' <3" (' "2' -\$3&' "4. ' "2' *' &O1)323"1)=, &O3-1>)"-,)*()123"')"\$, ("2, -. O')*, ("4. ' " ("3%, &*3)" , "%&, % ,)')"-, O, "%&. ' <3"-,)(*1*. @' " (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$@"(, \$1-1*3&4. ' " (' "32, %*') "2' *' &O1)323("O' 2123("2' "%&, *' --1>)D"

K(1O1(O, "3)* , "\$3"%3&* "2' O3)2323J"-, O, .)"*' &- ' &, *1*. \$3&' 2' \$' (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$4. ' ") , (' 3' %3&* " ')' ' \$' %&, -' (, J' % . ' 2')" (, \$1-1*3&4. ' " (' "2' -\$3&' "4. ' "2' *' &O1)323"1)=, &O3-1>)"-,)*()123"')"\$, ("2, -. O')*, ("4. ' " ("3%, &*3)"-, O, "%&. ' <3"-,)(*1*. @' " (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$@"(, \$1-1*3&4. ' " (' "32, %*') "2' *' &O1)323("O' 2123("2' "%&, *' --1>)J')"34. ' \$\$, (" -3(, (" ')"4. ' "\$3" %3&* "2' O3)2323" , " \$' *' &- ' &, *1*. \$3&' 2' \$' (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$J' (' 3)"&' 4. ' &12, (" % , &' \$' 5. 6/32, " %3&3"4. ' "3%, &*') "2' *' &O1)32, ("2, -. O')*, ("4. ' "% . ' 23"-,)*()' &' 21-: 3"1)=, &O3-1>)"(' -&' *3D" #\$\$, "% . ' 2' "%&, 2. -1&' " ")"\$, (" -3(, (J' % , &' A' O%\$, J'2' W"

- < #N: 1<1-1>)"2, -. O') *3\$"
- < I, \$1-1*. 2"2' "3--' (, "3"\$3("=. ')*(("2' "%&. ' <3""
- < K(' / . &3O1')*, "2' "%&. ' <3"
- < +&. ' <3"K)*1-1%323"
- < L1\$1/')-13(" +&' \$1O1)3&' ("
- < L1\$1/')-13("2' "B, O%&, <3-1>)"2' ": ' -: , ("

J1)3\$O') *' J' : 3@4. ' " *')' &' ")"- . ') *3"4. ' "\$3"% *1-1>)"&' \$3"1C3"3"4. ' "2' *' &O1)323"1)=, &O3-1>)" (' 3' 2' -\$3&323" (' -&' *3@" (' "32, %*') "O' 2123("2' "%&, *' --1>)"% . ' 2' " (' &' ' =- * . 323"*3O<1;)"')" * , 2, ("34. ' \$\$, (" -3(, (" @O, O')*, (" %&, -' (3\$' (" ')"4. ' "3O<3(" %3&* (" % . ' 2')"3%, &*3&' 3\$%&, -' (, "%&. ' <3"2, -. O') *3\$ @E, "% &1-13\$d-, O, (,)"\$3"3. 21')-13"%&' C13" , " ')"\$3"C1(*3J' : ' -: , (,) . ' C, (J' "%&. ' <3")" (' / .)23"1) (*3)-13" * -Db"

HI%U'<)#T%#'#'2*, 1\$2, %*2'()'02"\$)I'

?, ("A. ' -' (" @ * &1< .)3\$' (" % . ' 2')" 2' " , =1-1, " , "3"1) (*3)-13"2' "%3&* J' 2' -\$3&3&' 4. ' "2' *' &O1)323"1)=, &O3-1>)"-,)(*1*. @' " (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$@" 32, %*3&' O' 2123(" -,)-&' *3(")' -' (3&13(" %3&3" %&, *' /' &' \$3"-,)=12')-13\$1232D"d3&*D"! O"? @"! EFG! Hbd"

HI(U'8#, \$"2(*%*+, I'G*1\$2I'

?3" &' (, \$. -1>)"A. 21-13\$% , & \$3" 4. ' " (' 2' -3&3" 4. ' 2' *' &O1)323"1)=, &O3-1>)" (' -&' *3" @' (' 32, %*)"O' 2123("2' "%&, *' --1>)J"2' <' "' = ' -*. 3&(' "-,)"3"2' <123"3. 21')-13" , "-,)"321--1>)"2' " \$3("%3&* (0"

?3" -,)"321--1>)" , " 3. 21')-13" % , 2&9" ' = ' -*. 3&(' "O' 213)"* " &9O1** " ' (-&1* , " , <')"O' 213)"* " &9O1** " , &3\$"')"34. ' \$\$, (" -3(, (" "4. ' "\$3%"*1-1>)"(' "')O3&4. ' "')"3\$/Z)"3-*, " , &3\$dC1(*3"2' \$"3&*D" FVU"<1(J" , %, (1-1>)"3"21\$/ ')-13("%&' \$1O1)3&' (J"3. 21')-13"%&' C13J"3-*, "2' "A. 1-1, "' *-DbD"

c3O<1;)"(' " : 3"2' "-. O%\$1&"' \$"%&1)-1%1, "2' "-,)"321--1>)"2' \$"*' &- ' &, "4. ' " , "' ("%3&*"' %' &, "' (" % , (' 2, &2' "\$3"1)=, &O3-1>)"(' -&' *3D"

+ . ' 2' "&' (. \$*3&-,)C')1')" *' "1)"* &&. O%1&"' \$"3-*, " , &3\$, "21= ' &1&"\$3"&' (, \$. -1>)"3" .)" * &9O1** " ' (-&1* , " % , (*' &1, &1)"34. ' \$\$, (" -3(, (" "4. ' "\$3"2' *' &O1)3-1>)"2' "\$3" N1(*')-13"2' " .)"(' -&' * , "' O%&' (3&13\$ % . ' 23"&' (. \$*3&-, O%\$' A, D"

#)"-,)"(' -. ')-13J"\$3"&' (, \$. -1>)"A. 21-13\$% , 2&9"(' &"' (-&1*3" . , &3\$d"(' /Z)"\$, (" -3(, (0"

KO<3("%3&* (" % , 2&9)"3% , &*3&"O' 21, ("2' "%&. ' <3"2' (*1)32, ("3"3-&' 21*3&"' \$"-3&9-*' &(' -&' * , "2' " \$3"1)=, &O3-1>)"D"

0)-\$. (, " ' (" % , (1<\$' J" (1" \$3" -, O%\$' A1232" 2' \$" 3(.) * , " 3(M \$, " &' 4. 1' &' J" 4. ' " (") , O<&' " .)" %' &1* , " ')-3&/32, "2' "=3-1\$1*3&"\$3"*3&' 3"2' "1)21C12. 3\$163-1>)"' 12')" *1=1-3-1>)"2' "\$3"1)=, &O3-1>)"4. ' "2' <' (" &2' -\$3&323"-, O, (" -&' *3"@2' "32, %*3&"\$3("O' 2123("2' "%&, *' --1>)D"

LI'8#, \$) , * (#' ()' &2' ")1#&4%* + , 'R4 (*%*2&1'

?3"&' (, \$. -1>)"A. 21-13\$2' <' &9)"' -' (3&13O')" *' "&' = ' &1&(' "3"\$, ("(1/. 1')" *' (" * &' ("3(%' -* , (W

!D"B,)-&' -1>)"2' "\$3"1)=, &O3-1>)"&' (%' -* , "2' "\$3"4. ' " ('C3)"3"32, %*3&"\$3("O' 2123(D"

#("O. @"10% , &*3)"* " 2' \$1O1*3&" <')" ')" \$3" &' (, \$. -1>)"A. 21-13\$ - . 3\$ " (" \$3"1)=, &O3-1>)"4. ' " (' - ,) (12' &3" (' -&' * , "' O%&' (3&13\$d"3(M- , O, "2,)2' " (" ")- . ')" * &3"21-: 3"1)=, &O3-1>)"d2, -. O')" * , J a r c h i v o , a r c h i v o d i g i t a l ...) .

FD"] .)23O')"3-1>)"2' " (. " -3&9-*' &' - ,)=12')-13\$d, (" -&' * , "' O%&' (3&13\$dD" #N%&' (1>)"2' " \$, (" %&1)-1%1, ("4. ' "1)=, &O3)"(. "32, %-1>)D"

UD"B,)-&' -1>)"2' "\$3("O' 2123("2' "%&, *' --1>)D"

"

QI'7) (* (21' ' ()' O"#)\$) % % * + , 'V7!U'P4)'04) () , '2(#0\$2"1)'

?>/1-3O')" *' J" \$3" %3&* " 4. ' " (, \$1-1*3" 4. ' " (' 2' -3&3" 4. ' 2' *' &O1)323"1)=, &O3-1>)"- ,)" (*' . @' " (' -&' * , "' O%&' (3&13\$ @' 4. ' " (' 32, %*)" 2' " *' &O1)323("O' 2123("2' "%&, *' --1>)J" (. /' &1&9J" ')" =.)-1>)"2' "\$3(" -& . .)" (*3)-13("2' \$"-3(, J.) 3("2' *' &O1)323("O' 2123(D"

e. ' (*&, " , &2')3O1')" * , "A. &M21-, "' (*3<\$' -' J"- , .)" -3&9-*' &"3<1' &* , " , "A' O%\$1=1-3*1C, J.) 3" (' &1' " 2' "O' 2123(" ")2, ("21(% , (1-1,)' (0"

+ , & .) "\$32 , " \$3&*D! O'2' "\$3"\$ @! EFG! H" (*3<\$' - ' "\$3(" (1/. 1') *' (W

3b" Y' (*&1)/1&" 3" .)) ZO' & , "\$1O1*32 , " 2' "%' &(,) 3(" '\$' 3--' (, " 3" -. 3\$4. 1' & 2 , -. O') * , J" , <A' * , J" O3*' &13\$J" (. (*3)-13J' =-: ' & , " '\$' -*&>)1- , " . " , *& , " (, % , &* " 4 . ' "- ,) *') /3"1)= , &O3-1>)" 4 . ' "% . ' 23" - ,) (*1* . 1&") * , 2 , " , ") "%3&* " (' -&' * , " O%&' (3&13\$R

<b" Y' (*&1)/1&" 3" .)) ZO' & , "\$1O1*32 , " 2' "%' &(,) 3(" '\$' 3--' (, " 3"\$3("C1(*3(J"-. 3)2 , " ') "' \$3("%. ' 23" &' C' \$3&('1)= , &O3-1>)" 4 . ' "% . ' 23" - ,) (*1* . 1&") * , 2 , " , ") "%3&* " (' -&' * , " O%&' (3&13\$J"3(M- , O , " '\$' 3--' (, " 3"\$3(" /&3<3-1 ,) ' (, " * & 3) (-&1%-1 ,) ' (" 2' " " (*3("C1(*3(R

-b" + ,) ' &" 3" 21(%, (1-1>)" 2' " * , 23" %' &(,) 3" 4 . ' ") , " ' (*; "1)-\$. 123" ') * &' " ' "\$1O1*32 , ") ZO' & , " 2' " %' &(,) 3(" 3\$ 4 . ' " (' : 3- ' &' = ' &') -13" ') "\$3(" '\$' * & 3(" 3b"@<b" 2' " " (*' " 3%3&*32 , " : 3<&9" 2' " &' (%' *3&" '\$' 2' &' - : , " 2' "\$3(" %3&* (" 3'\$3" * . *' \$3" A. 21-13\$' ' = -1C3"@3" .) A. ' 6" 1O%3&-13\$J" "1) -\$. 1&9J" 3\$" O') , (J" .) 3" %' &(,) 3" =1(1-3" 2' " -323" .) 3" 2' "\$3(" %3&* (" @" (. (" &' (%' -1C , (" 3< , /32 , (" @%& , - . &32 , &' (D"

?3" 2' *' &O1) 3-1>)" 2' "\$") ZO' & , " 2' "%' &(,) 3(" 3\$ 4 . ' " (' : 3- ' &' = ' &') -13" ') "\$3(" '\$' * & 3(" 3b"@<b" 2' " " (*' " 3%3&*32 , " : 3<&9" 2' " &' (%' *3&" '\$' 2' &' - : , " 2' "\$3(" %3&* (" 3'\$3" * . *' \$3" A. 21-13\$' ' = -1C3"@3" .) A. ' 6" 1O%3&-13\$J" "1) -\$. 1&9J" 3\$" O') , (J" .) 3" %' &(,) 3" =1(1-3" 2' " -323" .) 3" 2' "\$3(" %3&* (" @" (. (" &' (%' -1C , (" 3< , /32 , (" @%& , - . &32 , &' (D"

+ , & , * & , "\$32 , " \$3&*D" FVU" <1(" <b"?#B)" (*3<\$' - ' "\$3(" (1/. 1') *' (W

! Df" L1(, -13&" %3(3A' (" (') (1<\$' (") " 2 , -. O') * , (, ") " , * & , ((, % , &* (D"

Fdf" Y' 3\$163&" 3. 21') -13(" 3"% . ' &*3" -' &&323" , &' (*&1)/1&" \$3--' (, " 3"\$3(" O1(O3(D"

Udf"?1O1*3&" \$3(" %' &(,) 3(" 3"\$3(" 4 . ' " (' %' &O1* " " N3O1) 3&" \$3(" %& . ' <3(D"

Tdf" #) -3&/3&" 3"%' &1* , (" \$3" " \$3< , &3-1>)" 2' " &' (ZO') ' (" 2' "\$3"1)= , &O3-1>)" ') .) 3" = , &O3" 3' /&' /323") , "- ,) =12') -13\$, ") "- . 3\$4. 1' & , * & 3" = , &O3") , "- ,) =12') -13\$"

Odf" Y' 23-*3&" .) 3" C' &(1>)" , " - ,) =12') -13\$ 2' " .) 3" &' (, \$. -1>)" A. 21-13\$' ') "\$3" 4 . ' " (' : 3@3)" (. %&1O12 , "%3(3A' (" 4 . ' "- ,) *') /3)" 23* , (- ,) =12') -13\$ (D"

Sdf"?1O1*3&" '\$' 3--' (, " 3" 2' *' &O1) 323(" = . ') *' (" 2' "%& . ' <3" 3" \$, (" &' %&' (') *3) *' (" @" 2' =) (, &' (" \$' /3\$' (" 2' "\$3(" %3&* (" @" 3"%' &1* , (" . A' * , (" 3" , <\$1/3-1>)" 2' " - ,) =12') -13\$1232D"

WI' ! " * , %*O*#1'P4)' &21' * , T#"/2 , I' "

?3(" O' 2123(" 2' "%& , *' --1>)" : 3)" 2' " (' &') -' (3&13(" %3&3" -. O%\$1&" - ,) "\$3" =1) 3\$1232" 3" \$3" 4 . ' " C3)" 2' (*1) 323(J" 32' -. 323("@%& , % , &-1 ,) 323(D"

c') 2&9" ') - . ') *3" \$, (" 1) *' &' ((' '\$' /M" 1O , (" 2' "\$3(" %3&* (" @" 2' "\$, (" *' &- ' & , (" 3(M- , O , " '\$" %' &A. 1-1 , " 4 . ' "% . 21' &3" , -3(1 ,) 9&' (' \$' (J" @" : 3<&9" 2' " &' (%' *3&" '\$' 2' &' - : , " 2' "\$3(" %3&* (" 3'\$3" * . *' \$3" A. 21-13\$' ' = -1C3"@3" .) A. ' 6" 1O%3&-13\$"

L' <' &9)" (' &" - ,) -&' *3("@&' \$3-1 ,) 323(" - ,) "\$3" (" %' -1=1-3"1)= , &O3-1>)" 4 . ' " (' " 4 . 1' &' %& , *' /' &D"

XI' . &) , % # ' () ' /) (* (21' () ' O " # \$) % % * + , I' "

XIHI'7) (*21'0"#J*1*#, 2&)1'() 'O"#)\$)%%+, '

#)"- . 3\$4. 1' &3"2' "\$, (" (-&1*, ("3"*&3C; ("2' "\$, ("-. 3\$ (" .) 3"2' "\$3("%3&* ("3%, &*3' .)"2, -. O')*, "3\$ %&, -' (, "d(' 3' %&. ' <3" 2, -. O')" *3\$, " .) 3" %&. ' <3" %' &1-13\$, " %3&* " 2' " " \$\$\$3b" @ (, \$1-1*3" 4. ' " (' " 32, %*') "O' 2123("2' "%&, *' --1>)"2' \$(' -&' *', J"\$3"%3&* "1) *' &' (323"% . ' 2' "(, \$1-1*3&"4. ' " (' "32, %*') " 2' *' &O1) 323("O' 2123(" %&, C1(1,) 3\$' (" 2' "%&, *' --1>)" ') *3) * , ") , (" '&' (. ' \$C3" %, &' '\$ c&1< .) 3\$ (, <&' "' \$-3&9-*' &' (' -&' *', '2' "\$3"1)=, &O3-1>)"@(', <&' "\$3("7 + "2' =)1*1C3(D"

c3\$' (" O' 2123(" %&, C1(1,) 3\$' (" % . ' 2')" - ,)(1*1&J" % , &' 'A' O%\$, J' ')" \$3" - . (*, 213" =K(1-3" 2' \$ 2, -. O') * , J' <3A, " \$\$\$3C' J' ')" \$3(" 2' %') 2') -13(" 2' \$" 5. 6/32, " d+, &' 'AD" L' (%3-: , " 2' \$" ?K5bJ' ')" \$3" 3. (')-13" 2' " *&3(\$32, " 2' "-, %13("3"\$3", *&3"%3&* " , ")" -3(, "2' " " N%' 21') *' " 21/1*3\$ 4. ' " (' "32, %*') " 2' *' &O1) 323("O' 2123("2' '(/ . &1232D"

#)"-3(, "2' "4. ' "\$3"%3&* ") , "\$, "(, \$1-1* ' J' '\$ c&1< .) 3\$J"3"\$3"C1(*3"2' "\$3") 3* . &3\$' 63"2' "\$3"1)=, &O3-1>)"@ \$3" =, &O3' ')" 4. ' " (' " 3%, &*3" 3\$ %&, -' (, " % . ' 2' " 3-, &23&J" 2' " , =-1, J' 3\$/ .) 3" 2' "\$3(" 3) *' &1, &' (" O' 2123(J' - ,)"-3&9-*' %&%, C1(1,) 3\$J"O' 213) *' &' (, \$. -1>)"(. -1)*3O') *' "O , *1C323D"

XILI'841\$#(*2'K2R#&&2J)' , '21'() O) , (, %*21'() &34562(#1''

^)3" 2' " \$3(" O' 2123(" 4. ' " % . ' 2')" 32, %*3&(' ' ')" -3(, " 2' " 4. ' " (' %&' (') *' "\$3" 1)=, &O3-1>)" - ,)=12') -13\$' ')" = , &O3" 2' " 2, -. O') * , =K(1-, " 3\$ 5. 6/32, " ' (" (. " (' /&' /3-1>)" 2' \$" ' N%' 21') *' " %&1) -1%3\$J' - ,)"-3&%' *3"%&, %13"@(" . - . (*, 213")" "\$2' (%3-: , "2' \$"?' *&32, "2' "\$3"K2O1)1(*&3-1>)"2' " 5. (*1-13J' <3A, " \$\$\$3C' D"

#)"*3\$' (" -3(, (" %3&3" % , 2' & , <*') ' &J" % , &" %3&* " 2' "\$3(" %' & (.) 3(" 3. * , &16323(" %3&3" " \$, J' '\$ 3-- (, =K(1-, " 3"\$3"1)=, &O3-1>)" , " 2, -. O') * , (J' (' &9')' -' (3&1, " ' = ' - * . 3& .) 3" %' *1-1>)" O' 213) *' " " (-&1* , %&' (') *32, " ')" \$" O3&- , " 2' \$" %&, -' 21O1') * , D" I' &9" '\$?K5" 4. 1')" =A' " 21B"@: , &3"@2. &3-1>)" %3&3" '\$ ' N3O')" 2' " \$3" 2, -. O') *3-1>)" #) " = .)-1>)" 2' "\$3" 1)=, &O3-1>)" (' " 2' *' &O1) 3&9" 4. ; " %' & (,) 3(" % . ' 2')" 3--' 2' &J' <3A, " 4. ; " %&' O1(3(J'(1=&O3"\$, (" - , O%&, O1(, (" 2' "ODD" -b"J" , ("1' , *&3(" %' & (.) 3(" 2' "\$3" , *&3"%3&* "% . ' 2')" (*3&" %&' (') *' (D"

"

XIQI'A41) , %*2'() '\$"21&2(#'() '%#O*21'('") %\$#'() &2'@. 81'

?, (" (-&1* , ("2' "%3&* " ')" 4. ' " (" 3%, &* " 2, -. O') * , ("&' (%' - * , "2' "\$, ("-. 3\$' ("3"%3&* " (, \$1-1*3" 4. ' " (' " 2' -\$3&')" - , O , (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$ @ 4. ' " (' " 32, %*') " O' 2123(J' % , 2&9' (, \$1-1*3&" 4. ' " (' 3) ' N') * , (J' ')" - . 3) * , " 3" \$3" - , %13" 2' \$" 2, -. O') * , " , " 2, -. O') * , (" 4. ' " - ,) *') /3) " '\$ (' -&' * , J' 2' \$ (1*' O3" 2' " *&3(\$32, " 2' "-, %13(" , &/3) 1632, ")" '\$B, \$' /1, "2' "+&, -. &32, &' (D"

#)"*3\$' (" -3(, (J'\$, (" 2, -. O') * , (J' &' (%' - * , "2' "\$, ("-. 3\$' ("3"%3&* " (, \$1-1*3" 4. ' " (' " 2' -\$3&')" - , O , (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$ @ 4. ' " (' " 32, %*') " O' 2123(J' (' % , 2&9) "%&' (') *3& 21&' -*3O') *' " 3) *' " '\$ 5. 6/32, ")" (, <&' "-' &&32, J' ')" =, &O3* , "%3%' \$, " .) (, % , &* " 21/1*3\$D"

XIWI'7) (*21'() 1) 64" (2('(*6*\$2&) 11'

I' &9')' -' (3&1, " 4. ' " ')" ' \$' (1*' O3" 2' " /' (*1>)" %&, -' (3\$ 2' " \$3" K2O1)1(*&3-1>)" 2' " 5. (*1-13J' 5. (*1-13D-3*D" (' ' (*3<\$ 6-3" O' 2123(" 2' " (' / . &1232" 4. ' " ' C1*')" \$3" , <*') -1>)" , " 21C. \$/3-1>)" 1) 2' <123" 2' " 1)=, &O3-1>)" 4. ' " : 3" (12, " 2' -\$3&323" - , O , (" ' -&' * , " ' O%&' (3&13\$) X3(*3" 4. ' " (' "

"

%&, - ' 23%", &" \$L' %3&*3O') **2' "5. (*1-13"3"\$3"10%\$3) *3-1>)"2' "\$3("O' 2123("2' (" / . &1232J"("=. ' &3")' -' (3&1, " 21-*3&" .)3" &' (, \$. -1>)" - . @, " - ,)*) 12, " M)* /&, "), "% . ' 23' (' & 21C. \$/32, "=. ' &3" 2' \$ -1&- . \$, " 2' " - ,)=12')-13\$1232J" (' " %&, - ' 2' &9" 3" 1)(' &*3&" ')" #5. (*1-13J" .)3" &' (, \$. -1>)" 4. ' "), " - ,)*) /3"\$3"1)=, &O3-1>)"&' = ' &')-1323J"4. ' 23)2, ")"- . (*, 213"2' \$5. 6/32, "\$3"&' (, \$. -1>)" , &1/1)3\$J <3A, "-. (*, 213"2' \$?"K5D"

?3" &' (, \$. -1>)" , &1/1)3\$=-1&O323"2' "=, &O3"O3) . (-&1*3J" (' &9" ')C1323" ')" (, <&' " - ' &&32, " - ,)" \$, (" 3. *, (" 3" \$3" K. 21')-13" +&, C1)-13\$" ')" ' '\$ -3(, " 2' " 4. ' " (' " 1)"* &%. (1' &3" &' - . &(, " 2' " 3% ' \$3-1>)"J 1)21-3)2, ")" '\$, =-1, J"4. ' " " \$" (, <&' " - ' &&32, " - ,)*) ')"\$3"&' (, \$. -1>)" , &1/1)3\$J"4. ' "), "% . ' 2' " (' & 3-- ' (1<\$" =. ' &3"2' \$"-1&- . \$, "2' " - ,)=12')-13\$1232J"

"

XIXI' =)1\$""%*#,)1' ()' 2%)1# 2' 4, ' , Y/) "#' &*/\$2(#' ()' 0)"1#, 211' 8S"%4' ()' %/#, T*() , %2&*(2('V88U'

#)" O. -: 3(" , -3(1,)' (J" ')" =.)-1>)" 2' \$" -3(, " - ,)-&' * , J" &' (. \$*3&9" - ,)C')1')" * " ' (*3<\$' - ' &' .)" -1&- . \$, " 2' " - ,)=12')-13\$1232J"Y' (. \$*3"O. @- ,)C')1')" * " " (*3<\$' - ' &\$, " - , O, "O' 2123"2' "%&, *' --1>)" ')"-3(, ("2' "1)=, &O3-1>)"C, \$. O1), (3" , 2' "21=1\$21(/&' /3-1>)" "C' &(1,)' ("), " - ,)=12')-13\$' (D"

?3"&' (, \$. -1>)"A. 21-13\$4. ' " " (*3<\$' 6-3"1' (*3"O' 2123"2' "%&, *' --1>)"J2' <' &9" - ,)")' &J"3"1)(*3) -13' 2' "%3&* " , J2' " , =-1, J" " \$"(1/ . 1')" * " - ,)*) 12, W"

2U'9(, \$*T%2%+ , ' ()&21'0)"1# , 21'P4)'04() , ')1\$2"" , ')&881'

Y' (. \$*3")' - ' (3&1, " 4. ' " ")"\$3" &' (, \$. -1>)"A. 21-13\$4. ' " 3-. ' &2' " " (*3"O' 2123"2' "%&, *' --1>)" (' " %&, - ' 23"3"12') *1-3&2' "O3)' &3"% , &O') , &16323J"- ,)" , O<&' J"3% ' \$12, (J"=.)-1>)"@&' \$3-1>)"- ,)" \$3("3&* " (J\$, ("O1' O<&, ("4. ' " - , O%,)2&9)" " \$"-1&- . \$, "2' " - ,)=12')-13\$1232J"

#(*3(" % &(,)3(" % . ' 2')" (' &J" 32' O9(" 2' " 5. ' - ' (" @" 73/1(*&32, (" O1' O<&, (" 2' \$" c&1< .)3\$ - , O%' *')" * DJ"?K5"@%&' &(,)3\$2' \$5. 6/32, ""&3O1*32, &2' \$" N%' 21')" *' J\$, ("(1/ . 1')" *' (W"

!D ?3("%3&* " (" , E@(" &' %&' (') *3)" *' (D"

FD K((, &' (" A. &M21- , (" @" , *&, (" 3((, &' (W +&, - . &32, &J" K<, /32, " %&1)-1%3\$J" 3<, /32, (" 2' \$ 2' (%3-: , J" - ,) , O1(*3(" . " , *&, (" N%' &* , ("1)" *' &) , (" , " N*" &) , (J"%' &1* , (" 2' (1/)32, (" % , & \$3("%3&* " (" , %' &1* , (" 2' (1/)32, ("A. 21-13\$O')" * " , (" (- , \$3<, &32, &' (D"

e, " ' (" \$, " O1(O, " .)" 3<, /32, " e x t e r n o q u e u n a b o g a d o " i n h o u s e %3&*1-1%3&")"\$3("2' -1(1,)' (" O%&' (3&13\$' ("2' "\$3" O%&' (3- , O%' *12, &3"@. *1\$163&"\$3"1)=, &O3-1>)" - ,)=12')-13\$D"

#("%, (1<\$" " (*3<\$' - ' &2, (")1C' \$' ("2' "3--' (, "3\$"-1&- . \$, W ^) , " - ,)"1)=, &O3-1>)"- ,)=12')-13\$"O9(" (') (1<\$" "%3&3" 3<, /32, (" N*" &) , (" @" , *&, " - ,)"1)=, &O3-1>)" - ,)=12')-13\$" O') , (" (') (1<\$" "%3&3" 3<, /32, ("1)" *' &) , (" , " &' %&' (') *3)" *' (" 2' "\$3"%3&* " D"11' O%&' (" % . ' 2')" " (*3<\$' - ' &2' *' &O1)323(" &' (*&1-1,)' ("3&3"2' *' &O1)323("%' &(,)3(")"3"1)-1>)"3\$3("1&- .)(*3)-13("2' \$"-3(, J"

#N-' %-1,)3\$O')" *' J" - . 3)2, " \$3" 1)=, &O3-1>)" % . ' 23' (' &' 3\$*3O')" *' " (') (1<\$" % , &' 3= - *3& 3" \$3(" &' \$3-1,)' (") *&' " - , O%' *12, &' (J" "\$3--' (, J"(" % . ' 2' "C' *3&3"\$3("%3&* " @E, " (("&' %&' (') *3)" *' ("

"

\$' /3\$' (J" (*3<\$' -1') 2, (>\$, " ' \$' 3--' (, " 3"\$3" 21& --1>)"\$' *&323J" +&, -. &32, &' 2' "\$, (" c&1<.) 3\$' (" , 1)-\$. (, "3"\$3" 21& --1>)"\$' *&323" N*' &) 3'3"\$3" O%&' (3D"

"

KU'9(), \$*T%2%*, '() '&2', T#"/2%*, '2%%) 1*K&)' (), \$"#'()&2, *&&#'

,

Y' (. \$*3")' -' (3&1, " 4. ' " ' \$" 5. 6/32, " 12') *1=14. ' " 2' " \$3" O3)' &3" O9(" -,)-&' *3" %, (1<\$" 4. ' " 2, -. O') * , (" "1)=, &O3-1>)", "-3** /, &MB("2' "2, -. O') * , ("1)=, &O3-1>)"(' "1)-\$. 1&9)" " '\$"BBJ"

""

%U'<)%&2"2%# ,) 1'#'%# / O"# / *1#1'() '&21'O)"1#, 21'P4) " , \$)6"2, ')&%S"%4&#'() '%#, T'(), %*2&' (2(' ?3(" %' &(,) 3(" 4. ' " 1) ** /&3)" ' ') -323" -3(, " ' \$" -1&- . \$, " 2' " -,)=12') -13\$1232" 2' <')" =1&O3& .) 3" B, O%&, O1(, "2' "B,)=12') -13\$1232"4. ' "2' <' &MB**)' &J"3\$"O'), (J" '\$(1/. 1') ** -,) **) 12, W

- e, " &' C' \$3& \$3" 1)=, &O3-1>)" , <*') 123" ' ') " ' \$" O3&- , " 2' " ' (*3" O' 2123" (1)" 3. * , &163-1>)" A. 21-13\$D"
- e, ". *1\$163&\$3"1)=, &O3-1>)" , <*') 123" ' ') " ' \$" O3&- , " 2' " ' (*3" O' 2123" (1)" 3. * , &163-1>)" A. 21-13\$ =. ' &3"2' \$%&, -' 21O1') * , "A. 21-13\$") 4. ' (" : 3@3"32, %*32, "\$3"O' 2123D"
- e, " : 3- ' &- , %13(" , "3. * , &16323("2' "\$3"1)=, &O3-1>)" 3"\$3"4. ' (" ' 3-- ' 2' D"

K"*3\$" = - * , "\$3(" %3&* ("2' <' &9)"1) 21-3&4. ' "%' &(,) 3("2' <' &9)"1) ** /&3&" '\$"BB"@%" , &*3) * , "=1&O3& ' '\$"B, O%&, O1(, "2' "B,)=12') -13\$1232D"?3=1&O3" (' &' 3\$163&9"%' &(,) 3\$O') ** ' ') " ' \$"%\$36, "@" =, &O3" 4. ' (" (' P3\$' "\$3"&' (, \$. -1>)" A. 21-13\$D"

(U'8+ / #'1)' J2'2%%) () " ' 2'&2* , T#"/2%* , l'A%%) 1# ' TS1*%# ' Z'A%%) 1# ' (*6*\$2&'

Y' (. \$*3")' -' (3&1, " 4. ' "\$3"&' (, \$. -1>)" A. 21-13\$12') *1=14. ' " ") -323" -3(, "\$3"O3)' &3" ') 4. ' " (' "C3"3" %&, -' 2' &J" % , &' %3&* " 2' " 4. 1')' (" 1) ** /&3)" ' \$" -1&- . \$, " 2' " -,)=12') -13\$1232J" 3" 3--' 2' &' 3" \$3" 1)=, &O3-1>)" 4. ' " ("12') *1=14. ' "- , O, "3--' (1<\$' " ') " ' \$" -1&- . \$, J<' 1') "O' 213) *1" .) "3--' (, "=1(1-, "3"\$3" 1)=, &O3-1>)" , "<1') "O' 213) *1" .) "3--' (, "21/1*3\$D"

A%%) 1# ' TS1*%# ' 1'

#\$" 3--' (, "=1(1-, "3"\$3"1)=, &O3-1>)" , "2, -. O') * , (" 4. ' " -,) (*1* . @')" \$3"1)=, &O3-1>)" -,)=12') -13\$ (" &9" (, \$1-1*32, "% , &' 3\$/.) 3"2' "\$3(" %' &(,) 3("4. ' " 1) ** /&3)" " '\$"BB"@" (, \$3O') *1" % , 2&9"\$3" C3&(' "3"-3< , "% , &' \$3(" %' &(,) 3(" 4. ' " 1) ** /&3)" ' '\$" BB" 3) *1" ' '\$" ?K5D" # \$ 3--' (, " (' " &' 3\$163&9" ') " \$3(" O1(O3(" -,) 21-1,)' (" (*3<\$' -123(") " \$% .) * , "ODFD"2' " ' (*1" %&, * , - , \$, D"

A%%) 1# ' (*6*\$2&'

B. 3) 2, " ' \$") ZO' &, " 2' " 2, -. O') * , (" , " 1)=, &O3-1>)" (' 3" O. @" C, \$. O1) (, " % . ' 2' " &' (. \$*3& -,) C') 1') *1" "\$3" -&' 3-1>)" 2' " .) " Data Room" C1&* . 3\$J"1) -\$. (, " -,) ** - , \$, /MB" BlockchainJ" - ,) 3--' (, "\$1O1*32, "3"\$3(" %' &(,) 3("4. ' " 1) ** /&3)" " '\$" -1&- . \$, "2' " -,)=12') -13\$1232D"

"

L323"\$3"1)' Nl(*') -13"2' "O' 21, ("O3*' &13\$' ("')"\$3"3-*. 3\$1232'')"\$3"32O1)1(*&3-1>)"2' "A. (*1-13J"\$3" -&' 3-1>)"2' "\$L3*3"Y, , O' ("&' 3\$163&9"% , &' .)3"2' "\$3("%3&* (J' 4. ' '2' '<' &9' 32, %*3&"\$3("2' <123(" %&' -3. -1,)' ("2' (" / . &1232J"(1) "% &A. 1-1, "2' "4. ' "\$, (" /3(*, (" /')' &32, ("%. ' 23)"(' &1)-\$. 12, ("') "\$3"- ,)2')3'')"- , (*3("2' "\$%&, -' (, D"

c3O<1;)" (' &9')' -' (3&1, " =1A3&" \$3" 2. &3-1>)" 2' "\$ 3--' (, J' 4. ' " /')' &3\$O')"*' " - , 1)-121&9' - ,)" '\$ 21-*32, "2' "\$3"&' (, \$. -1>)"=1&O' "")"' "\$%&, -' (, "A. 21-13\$"- , &&' (% ,)21')"*' D"

XI[I'G)"1*#,)1%#, T*(, %*2&)1'Z', #%# , T*(, %*2&)1'()' &2'*, T#"/2%*+, '20#"\$2(2'O#"'&21'O2"\$)1'

?3" %3&* " 4. ' " (, \$1-1*3" 4. ' " (' 2' -\$3&" 4. ' " 2' *' &O1)323" 1)=, &O3-1>)" - ,)(*' . @' " (' -&' * , " ' O%&' (3&13\$@'4. ' " (' 32, %*')2' *' &O1)323("O' 2123("2' "%&, *' --1>)"J'%. ' 2' "(, \$1-1*3&J'")=" . -1>)" 2' "\$3(" -1&- .)(*3)-13(" 2' "\$ -3(, J' 4. ' " (' 3%, &* " 3\$ "%&, -' 21O1')*, " .)3" 2, <\$' " C' &(1>)" 2' "\$ 2, -. O')*, " 4. ' " -,)*) /3" \$3" 1)=, &O3-1>)" (' -&' *3D' ^)3" C' &(1>)" M)*' /&3" 2' "\$ 2, -. O')*, J' -,)=12')-13\$@' .)3"C' &(1>)" , "- ,)=12')-13\$D"

?3"C' &(1>)" , "- ,)=12')-13\$(" &9"*&3*323"- , O , "-. 3\$4. 1' &" * &, "O' 21, "2' "%&. ' <3"2, -. O')*3\$"")"' "\$ %&, -' 21O1')*, D"

?3"C' &(1>)" - ,)=12')-13\$% , 2&9' (' & , <A' * , "2' "\$3("O' 2123("2' "%&, *' --1>)"OD! "3"ODTD"

#(*3"O' 2123"2' "%&, *' --1>)"%. ' 2' "(' &Z'1\$"- . 3)2, "\$3"1)=, &O3-1>)" , "2, -. O')*, "4. ' "('%&' *')2' " 2' -\$3&3&" - , O , " (' -&' * , " (' 3" (-3(3" , "% , - , "C, \$. O1), (3"@- . 3)2, "\$3"1)=, &O3-1>)" , "C' &(1>)" , " - ,)=12')-13\$ 2' "\$ 2, -. O')*, " O3)*')/3" (. " (1/)1=1-32, " @' (')*12, " %&, <3* , &1, " %&, %1, " %3&3" \$3(" %3&* ("2' "\$%&, -' (, J'3"% (3&2' "\$**3-: 32, " , ")O1')23"- , &&' (% ,)21')"*' D"

?3"C' &(1>)" , "- ,)=12')-13\$% , 2&9' ' 21*3&"\$, (" 23*, (" &' \$' C3)*' (" 2' "\$3")3*. &3\$' 63" (' -&' *3"2' "\$3" 1)=, &O3-1>)"O' 213)*' "(. **3-: 32, J'3) ,)1O163)2, "23*, (" , "2' " , *&3"O3)' &3J'(1' O%&' "4. ' '&' (% *' *' .)3"&36,)3<\$' "%&, % , &-1,)3\$1232'')*&' "\$3"1)=, &O3-1>)"4. ' "(' 4. 1' &' "%&, *' /' &@' "\$2' &' -: , "2' " 2' =') (3"2' "\$3" , *&3"%3&* J'")&' \$3-1>)"- ,)"' "\$, <A' * , "2' "\$%&, -' (, D"

#(*3" %&, % , &-1,)3\$1232'')" \$3" ')O1')23" 2' " 2, -. O')*, (" @' \$3(" 21= &')-13(" ')*&' "\$3" C' &(1>)" - ,)=12')-13\$@') , "- ,)=12')-13\$ 2' " .)" 2, -. O')*, " 2' '<' &9' (' &' C3\$, &323" ')-323" -3(, "% , &" '\$ 5. 6/32, " , "c&1<.)3\$J'")1')2, ")"- . ')*3"\$3")3*. &3\$' 63"2' "\$3"1)=, &O3-1>)"J' \$3(" -1&- .)(*3)-13("2' "\$ -3(, "@'\$3"% , (1<1\$1232"2' "32, %*3& , *&3("O' 2123("2' "%&, *' --1>)"O') , ("&' (*&1-1C3("2' "\$2' &' -: , "2' " 2' =') (3D"

+3&3"=3-1\$1*3&"\$3"&' (, \$. -1>)"A. 21-13\$')"' (*3" O' 2123" 2' "%&, *' --1>)"J' \$3"%3&* " 4. ' "\$3" %&, % ,)/3" 2' '<' &9')' * &' /3&" 3\$' 5. ' 6" , "c&1<.)3\$"\$3"C' &(1>)" - ,)=12')-13\$')"\$3"4. ' "(' &' (3\$*3&9"\$3"%3&* " 2' " 1)=, &O3-1>)"4. ' "' (*3-: 323" , ")O')2323'')"\$3"C' &(1>)" , "- ,)=12')-13\$D"K(1O1(O, " (' "1)21-3&9" \$3" &36>)"% , &' \$3" 4. ' " -323"1)=, &O3-1>)" , "/&. % , "2' "1)=, &O3-1>)"4. ' "' (" , <A' * , "2' ")O1')23" , " *3-: 32. &3J"2' '<' (" & , <A' * , "2' " -323"O' 2123D"

XI\I'G)"1*#,)1%#, T*(, %*2&)1'Z', #%# , T*(, %*2&)1'()'1#&4%# ,)1'R4(%*2&)1'

B. 3)2, "\$3"&' (, \$. -1>)"A. 21-13\$ 2' <3"&' - , /' &J'")=" . -1>)" 2' "(. - ,)*)12, J'1)=, &O3-1>)"4. ' "(" : 3@3"- ,) (12' &32, "- , O , " (' -&' *3J"% , 2&9' " (*3<\$' -' &' (% , &' '\$ c&1<.)3\$".)3"C' &(1>)" - ,)=12')-13\$@"

.)3"C' &(1>)" , "- ,)=12')-13\$2' .)3"O1(O3"&' (, \$. -1>)J'')'' ('Z*1O, "-3(, "- ,)'' \$*3-: 32, "2' "\$3" 1)=, &O3-1>)"4. ' "(' (*1O' "(') (1<\$' D'''

?3"C' &(1>)" - ,)=12')-13\$ (' &9"Z)1-3O') * " 3--' (1<\$' "3"\$3("%' &(,)3("4. ' "" (*3<\$' 6-3"\$3"&' (, \$. -1>)" A. 21-13\$'')"-323"-3(, "@% , &' \$"O' 21, "4. ' "(' (*3<\$' 6-3D'''

#(*3("C' &(1,)' (" , "- ,)=12')-13\$ (' 2' "\$3"&' (, \$. -1,)' ("(' &9)"\$3("Z)1-3("4. ' "" (*3&9)"3--' (1<\$' ("2' " =, &O3"- , O%\$' *3'')'' \$'' N%' 21') *' J'(' 3'' (*' =M(1-, , "21/1*3\$D'''

?3" C' &(1>)" - ,)=12')-13\$ 2' "\$3" &' (, \$. -1>)" .)-3" 2' <' &9' ' (*3&" =M(1-3O') * " 1)-\$. 123" ')" ' \$' ' N%' 21') * " , "21/1*3\$J'(1) , "")"-3&% *3' (" %3&323J'2' <123O') * " O3&-323"@<3A, "\$3"- . (* , 213"=M(1-3" 2' \$"?K5D'''

?3"C' &(1>)" - ,)=12')-13\$2' "\$3"&' (, \$. -1>)" .)-3"2' <' &9'' (*3&"1)-\$. 123'')'' \$'' N%' 21') * " 21/1*3\$D' I'' * &3*3" 2' " 1)=, &O3-1>)" O. @" C, \$. O1) , (3" % , 2&9" 1)-\$. 1&(' " ')" ' \$" data room" @' ' \$" -M&- . \$, " 2' " - ,)=12')-13\$1232"3O%\$13&(' "3"\$, ("7 3/1(*&32, ("2' "1) (*3) -13(" . %' &1, &' (D''

#\$'')CM, "3\$B#eLh5' (' &' 3\$163&9"Z)1-3O') * " 2' "\$3"C' &(1>)" , "- ,)=12')-13\$D'''

"

XI]I! 4K&* (2('() &2'J*1\$21'#"2&) 1'Z'2%%) 1#'2&21'6"2K2%*# ,)1'

,

#("%, (1<\$' "4. ' "\$3"1)=, &O3-1>)" (' -&' *3" , "- ,)=12')-13\$=, &O' "%3&* " 2' . .)" 2, -. O') * , " 2' . .)" 1)=, &O' "%' &1-13\$1)-\$. 12, ("-, O, "O' 21, ("2' "%&. ' <3D'''

#)'' (* , ("3(, (J'' \$"1) *' && , /3* , &1, "2' ""' (*1/ , (J"3&* (" , "%' &1* , ("4. ' "C' &' (" (, <&' "\$3"1)=, &O3-1>)" 2' -\$&323"- , O, (' -&' *3" , "- ,)=12')-13\$J'2' <' '- '\$' <&3&(' "3"% . ' &*3'-' &&323D'''

?3" /&3<3-1>)" 3. 21, C1(. 3\$ 2' <' &9" (' &' (' %3&323" 2' " \$3" /&3<3-1>)" /')' &3\$ 2' "\$3" C1(*3" , &3\$J' /')' &3) 2, .)3' /&3<3-1>)"21=' &') * " @'') * &' /323' (, \$3O') * " 3"4. 1')' ("=, &O') "%3&* " 2' \$" -M&- . \$, " 2' "- ,)=12')-13\$1232" , "3"4. 1')"\$3"&' (, \$. -1>)"A. 21-13\$'' (*3<\$' 6-3'')"-323"-3(, D''

#(- ,)C')1') * ") * ,)- ('3- , *3&O. @<'1')- ,)\$, ("3< , /32, (J"3) *' ("2' \$"1)1-1, "2' "\$3"C1(*3" , "")'' \$" 3-* , "2' "3. 21')-13\$%&' C13J"- . 3)2, (" "C3"3"%&, -' 2' &' 3"1) *' && , /3&' (, <&' "O3*' &13' &' (' &C323"%3&3" % , 2' &' , &/3)163&<'1')"\$3"- '\$' <&3-1>)"2' "\$3"C1(*3" , &3\$3"% . ' &*3'-' &&323"@"\$3"/&3<3-1>)"3. 21, C1(. 3\$ (' %3&323I'

[I'8?; B. ; 9<?'<. '@A-'-?@989BE<. -'<. '!A=B. I'

?3("%' *1-1,)' ("2' "%3&* J'' (-&1*3" . , &3\$ (' /Z)"\$, ("3(, (J'')"4. ' "" (' " (, \$1-1*' "4. ' "" (' 2' -\$&3" "4. ' "" 2' *' &O1)323"1)=, &O3-1>)" (' (' -&' * , "" O%&' (3&13\$ @' 4. ' "" (' " 32, %*') " O' 2123("2' "%&, *' --1>)" 2' <' &9) *')' &J"- , O, "OM)1O, "" \$(1/ . 1') * " - ,) *')12, W''

!D I. =1-1') * " =.)23O') * 3-1>)"A. &M21-3' (, <&' "\$3")3*. &3\$ 63" 2' " (' -&' * , "" O%&' (3&13\$ 2' "\$3" 1)=, &O3-1>)"4. ' "" (' "4. 1' &' "%&, *' /' &D''

FD B,) -&' -1>)"2' "\$3"1)=, &O3-1>)"4. ' "" (' "4. 1' &' "%&, *' /' &"@'')"4. ; " (, % , &* D''

"

Audiencia Provincial

AP de Barcelona (Sección 15ª) Sentencia num.
2355/2019 de 17 diciembre
JUR\2020\42439

DEFENSA DE LA COMPETENCIA: ACTOS DESLEALES: DESESTIMACION: por la explotación y divulgación de los secretos empresariales de su titularidad: inexistencia de secreto empresarial: falta de prueba que las formulaciones de los masterbatch no sean de general conocimiento entre los operadores del sector que normalmente manejan ese tipo de información, por lo que no constituye secreto empresarial.

ECLI:ECLI:ES:APB:2019:15599

Jurisdicción:Civil

Recurso de Apelación 1020/2018

Ponente:Ilmo. Sr. D. Manuel Díaz Muyor

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120168005567

Recurso de apelación 1020/2018 -3

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 627/2016

Parte recurrente/Solicitante: COMERCIAL NICEM EXINTE S.A.

Procurador/a: Javier Segura Zariquiey

Abogado/a: Sergio Balaña Vicente

Parte recurrida: OMEGA COLORS S.L., Edemiro, Efrain

Procurador/a: Uriel Pesqueira Puyol

Abogado/a: Javier Solé Jiménez

SENTENCIA NUM. 2355/2019

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTIN

JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

MANUEL DIAZ MUYOR

Barcelona, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

APELANTE: COMERCIAL NICEM EXTINGE, S.A.

APELADOS : OMEGA COLORS, S.L; Edemiro y Efrain

Resolución recurrida : Sentencia

Fecha: 11 de diciembre de 2017

Demandante: COMERCIAL NICEM EXTINGE, S.A.

Demandados: OMEGA COLORS, S.L; Edemiro y Efrain

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.

El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: " Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Francisco Javier Segura Zariquey, actuando en nombre y representación de COMERCIAL NICEM EXTINGE, S . A.

Se imponen las costas de este procedimiento a la parte demandante ".

SEGUNDO.

Contra la anterior sentencia interpuso recurso la demandante Comercial Nicem Extinge, S.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que se opusieron al recurso, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 9 de mayo de 2019.

Ponente: Manuel Díaz Muyor.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.

Hechos probados en los que aparece contextualizado el conflicto en esta instancia.

1. Comercial Nicem Extinge S.A. (en adelante CONIEX) tiene por objeto social la investigación, fabricación, compra, venta, representación y comercialización de

maquinaria en general, accesorios, productos químicos de toda clase, así como su importación y exportación, y en particular el diseño, formulación y fabricación de moldes de silicona y otros cauchos, comercializando entre otras, las siguientes líneas de producto:

a. Línea H (Máster Batch) consistente en la elaboración de concentrados de color o bases colorantes (máster batch) en estado sólido y/o líquido destinados a la coloración a escala mundial de cauchos de silicona.

b. Línea B (Baja Fusión). Destinada al diseño, formulación y fabricación de moldes de silicona y/o otros cauchos.

2. La línea H de productos de la CONIEX ("master batch") se basa en la fabricación de bases colorantes en estado sólido y/o líquido que vende a sus clientes, básicamente a BLUESTAR SILICONAS ESPAÑA, S.A. (en adelante BLUESTAR), para que los apliquen a procesos industriales de coloración a gran escala de cauchos de silicona incolorada que es vendida, ya coloreada, a los fabricantes de piezas de este material y elaborar otros productos como tubos, cables, perfiles, moldes, etc.

3. Debe decirse que para ello se obtiene un pigmento mediante la combinación artificial de determinadas sustancias previamente seleccionadas en cuanto a su tamaño y proveedor. Cada pigmento constituye cada una de las referencias en materia de master batch , y esta información, afirma la actora, constituye un secreto industrial que se conforma de varios datos como la identidad de cada una de las sustancias que lo integran, proporción de la mezcla de estas sustancias, tamaño de las partículas, y la identidad de cada uno de los proveedores de cada una de las mismas. Este pigmento se aplica a una determinada mezcla de silicona incolora que previamente suministran los clientes (BLUESTAR principalmente) y así se obtiene una base concentrada de silicona coloreada o " master batch ".

4. La información relativa a la mezcla de bases de las materias primas (siliconas) para optimizar la dispersión de los pigmentos (y en función de su grado de absorción de aceite) obtener las viscosidades necesarias constituye un secreto empresarial de la actora, a fin de obtener en todo momento la homologación de los clientes finales, de forma que cada masterbatch se corresponde con una referencia cromática determinada.

5. Las referencias cromáticas se determinan mediante un sistema de coordenadas que permite establecer si dos referencias de color son idénticas, a la vista del ojo humano, mediante la aplicación de una fórmula matemática, según los valores que proporciona, ya que cuando estos son inferiores o iguales a 1, se entiende que el color es el mismo.

6. Edemiro es socio fundador de Omega Colors S.L. y ha desempeñado el cargo de administrador solidario de dicha entidad. Dicha sociedad fue constituida junto con Efrain.

7. Don Edemiro trabajó para la entidad CONIEX desde el día 1 de Julio de 2003 hasta el 26 de Enero de 2007, y en una segunda etapa desde el 1 de Marzo de 2010 hasta el 1 de Agosto de 2014, como responsable del laboratorio I + D, funciones de control de calidad, asesoramiento de clientes de líneas B, C y H, selección de materiales necesarios para los proyectos I + D + i, tareas informáticas y de laboratorio, definición de necesidades logísticas, archivo de hojas de fabricación, mantenimiento de los registros y de las muestras de calidad. Como director de fábrica asumió funciones de organización de la producción y del almacén de materias primas y productos acabados, productividad de la fábrica, actualización de la formulación de los productos y de los batch de fabricación, coordinación de la actividad de empleados, de las necesidades de mejoras en maquinaria e instalaciones, formación de empleados de fábrica, supervisión de controles de calidad y mantenimiento y salvaguarda de activos productivos e instalaciones.

8. En el marco de su relación laboral, recibió formación en esta primera etapa en la empresa, consistente en la realización de un Master en organización de la producción y dirección de plantas industriales, sufragado por la entidad actora e impartido en la Universidad Politécnica de Cataluña, y suscribió un pacto de permanencia en la empresa por dos años y un pacto de no competencia post contractual por igual periodo de tiempo.

9. El 1 de agosto de 2014 el señor Edemiro causó baja voluntaria, si bien entre la entidad actora y el señor Edemiro se habían mantenido diversas negociaciones a fin de que éste adquiriese la línea H de producción. Tras la salida del señor Edemiro de CONIEX se retomaron las negociaciones para la adquisición de la línea H, que perduraron como mínimo hasta mediados de septiembre, en que tuvo lugar una larga reunión, el día 9 de septiembre de 2014, sin que finalmente se llegase a ningún acuerdo.

10. El codemandado Efrain estuvo vinculado a la entidad demandante desde el 5 de septiembre de 2012 hasta el 21 de febrero de 2014, es socio fundador de Omega Colors S.L., habiendo desempeñado funciones de administrador solidario de dicha entidad.

11. Omega Colors S.L. es una compañía mercantil cuyo objeto social consiste en la fabricación de mezclas termoestables y elastoméricas. Dicha sociedad se constituyó el 20 de agosto de 2014, tres semanas después de que el Sr. Edemiro causase baja voluntaria en CONIEX.

12. Por tales hechos, la parte actora ejercita una acción declarativa de competencia desleal, al amparo del art. 13 LCD (RCL 1991, 71), de cesación, y de daños y perjuicios, por la explotación y divulgación de los secretos empresariales de su titularidad. La demandada se opuso negando la existencia de secreto empresarial por no concurrir los requisitos para apreciar su existencia, e interesó la desestimación de la demanda.

SEGUNDO.

Sentencia recurrida y alegaciones de las partes en esta instancia.

13. La sentencia considera que no se ha logrado acreditar que las formulaciones de los masterbatch no sean de general conocimiento entre los operadores del sector que normalmente manejan ese tipo de información, por lo que no constituye secreto empresarial. Sigue diciendo, además, que no se ha acreditado que los demandados tuviesen un especial deber de reserva, en concreto cuando se constituyó la sociedad OMEGA el día 20 de agosto de 2014.

14. De la misma forma se refiere el juzgador al aditivo consistente en la presencia de nanopartículas de dióxido de titanio (TiO₂) en la formulación de moldes de silicona para fundición centrífuga ya que es conocido su uso en el sector, de modo que carecería del carácter de secreto industrial.

15. Alega la parte recurrente que los demandados han utilizado sin autorización de su titular, los secretos industriales de CONIEX y los han explotado a través de la entidad Omega Colors, ya que las formulaciones relativas a las referencias de MasterBatch (bases colorantes) de la actora presentan una equivalencia cromática con las referencias ofertadas en el mercado por OMEGA COLORS S.L. Sostiene la parte actora que la sentencia no aprecia exactamente cuáles son los conocimientos que se reivindican como secreto empresarial, manteniendo que reivindica, concretamente, como secreto industrial las formulaciones de sus masterbatch.

16. Con respecto de los moldes de silicona para fundición centrífuga, lo que se reivindica como secreto industrial no son las formulaciones, sino el empleo en ellas de determinados aditivos, en concreto reivindica en el empleo en las formulaciones de moldes de silicona para fundición centrífuga de un aditivo consistente en carbón, en la forma de grafito, con la finalidad de mejorar las funcionalidades de los moldes. En definitiva, no reivindica como secreto ni la formulación de los moldes de silicona, ni los referidos aditivos como tales (carbón o dióxido de titanio) sino el empleo de esos aditivos en las formulaciones de moldes de silicona para fundición centrífuga.

17. Se alega también que los demandados tenían un especial deber de reserva, que la sentencia de instancia rechaza, afirmando además que se adoptaron las medidas de protección idóneas sobre las características de la información que era objeto del secreto industrial.

18. Los demandados afirman que no existen los referidos secretos industriales, que no han utilizado las formulaciones que la actora califica de secretas, y que en cualquier caso no ostentan ningún deber de secreto por cuanto no firmaron ningún contrato de confidencialidad durante la relación laboral mantenida con CONIEX.

TERCERO.

Valoración del Tribunal. Motivos de apelación de orden procesal.

19. Alega la parte recurrente que la prueba pericial aportada por los demandados, emitida por el Sr. Luciano, incurre en varias irregularidades procesales, por entender

que dicho informe constituye una ampliación a la demanda al incluir lo que considera son hechos nuevos, apartarse de su objeto en entrar en consideraciones jurídicas, y en particular al definir el concepto de secreto empresarial, introducir hechos nuevos, incluir documentos que debieron ser aportados junto al escrito de contestación de la demanda, y además es una prueba que se presenta de forma extemporánea.

20. El emplazamiento de los demandados tuvo lugar el día 16 de noviembre de 2016, y el perito aceptó el encargo el día 5 de diciembre, siendo presentado el informe el día 2 de mayo de 2017 ante el Juzgado de lo Mercantil, cinco días antes de la fecha prevista para celebrar la audiencia previa.

21. Descartamos que el informe pericial que se cuestiona por la parte apelante pueda constituir un complemento a la contestación a la demanda. El informe pericial se contempla en la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) como medio de prueba, y como tal es un informe que tiene una directa vinculación con los hechos que son objeto de debate en el procedimiento, sin que la referencia a los mismos, o a alguno de sus aspectos más relevantes, pueda considerarse que ello supone una contestación a la demanda, pues inevitablemente, y como ocurre en este caso, la referencia a los hechos y ciertos aspectos que la pericial puede desarrollar para cumplir con su función, ilustrar al juzgador respecto de conocimientos científicos o técnicos, no le atribuye la naturaleza de contestación a la demanda ni puede albergar, como tampoco ha ocurrido en este caso, que se acepten con este informe, hechos nuevos salvo aquellas precisiones de orden fáctico que pueda contener para cumplir con su finalidad. No se aparta este dictamen del objeto del proceso.

22. También se dice que el informe que aportan los demandados realiza afirmaciones que no son propias de este tipo de documento. Se refiere la parte apelante a la calificación como secreto empresarial, de la aplicación de nanopartícula de dióxido de titanio con la finalidad de mejorar las propiedades térmicas de los materiales donde se aplica. A dicha afirmación cabe únicamente precisar que los conceptos jurídicos que se dirimen en este procedimiento no pueden, en cuanto a su definición, verse afectados por las opiniones de los peritos sobre los mismos, y como tal cuestión jurídica, es el Tribunal el que va a dar cuenta en esta resolución, en los términos que se dirán, sobre la existencia o inexistencia del secreto empresarial.

CUARTO.

Sobre el secreto industrial cuya titularidad invoca la actora.

23. Se suscita en esta apelación, la determinación del secreto industrial cuya protección solicita la actora, sosteniendo la recurrente que se trata de una cuestión que no ha sido correctamente apreciada por el Juzgador de instancia, propiciada por una errónea valoración de la prueba practicada, y en concreto, de la prueba pericial aportada por los demandados.

24. Partimos de la norma vigente aplicable en el momento en que se produjeron

los hechos, el art. 13.1 LCD (RCL 1991, 71) donde se dice que " Artículo 13. Violación de secretos.

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.". En relación a este precepto, hemos dicho en reciente Sentencia de 10 de septiembre de 2019 (ROJ: SAP B 10731/2019 - ECLI:ES:APB:2019:10731 (AC 2019, 1245)) " La legislación nacional no definía qué era secreto empresarial, por lo que este Tribunal se remitía a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 4 de enero de 1995), que utiliza el término de información no divulgada. Sin embargo, actualmente ese vacío se ha cubierto con la Ley 1/2019, de 20 de febrero (RCL 2019, 266) , de Secretos Empresariales (LSE), en vigor desde el 13/03/2019, que ha traspuesto la Directiva (UE) 2016/943 (LCEur 2016, 842) 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. Es obvio que la Ley no puede aplicarse de manera retroactiva a situaciones anteriores si con ello perjudicamos los derechos de las partes implicadas, tal y como prevé la DT 1 del Código Civil (LEG 1889, 27) , pero en la medida que esta norma viene a cubrir un vacío legal resulta lógico aplicarla, en tanto que no contradiga la interpretación que de secreto empresarial se venía haciendo. A lo que hay que añadir que la regulación, lógicamente respeta lo dispuesto en el citado ADPIC.

9. El art. 1 LSE establece que: "A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto."

10. Un secreto empresarial es pues una "información" que tiene que cumplir tres requisitos: ser secreta, tener un valor económico por sí misma y respecto de la cual se hayan adoptado medidas razonables para mantener su confidencialidad."

25. El carácter secreto viene haciendo referencia a un doble aspecto, es decir, referidos a conocimientos no generalmente conocidos o bien, de difícil acceso por parte de terceros. Así lo hace el art. 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC y la nueva LSE y este carácter secreto resulta del poco o nulo conocimiento que se tenga de la

información o conocimientos en el sector comercial donde la misma puede tener relevancia y se viene rechazando la protección a aquellas informaciones. Esta relevancia se ha negado a aquella información que resulta ser altamente genérica, como ya dijo este Tribunal en Sentencia de 26 de octubre de 2005 [ECLI: ES: APB: 2005: 12412].

QUINTO.

Sobre el deber de confidencialidad.

26. Refiere la sentencia de instancia que únicamente fue el Sr. Efrain quien suscribió con la apelante un contrato de confidencialidad, en el que se establecía que asumía la obligación de guardar secreto y confidencialidad de toda la información de la empresa a la que hubiera tenido acceso, estando acreditado que tras la finalización de sus prácticas universitarias en la empresa actora, el Sr. Efrain se vinculó nuevamente a la misma, esta vez ya mediante un contrato laboral, siendo a la finalización de este segundo contrato, cuando suscribe, a petición de la empresa, el día 21 de febrero de 2014, un pacto de confidencialidad.

27. Este pacto se redactó en los siguientes términos: "Tengo y asumo la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información de la empresa a la que ha tenido acceso durante la vigencia de mi contrato, especialmente a la información relativa a las personas físicas y jurídicas recogidas en ficheros de datos personales, así como a los negocios, finanzas y contratos comerciales, clientes, sistemas informáticos y cualquier otra materia relacionada con la empresa CONIEX, S.A. que como trabajador del laboratorio he tenido acceso a los ficheros de proveedores, de materias primas estratégicas, formulaciones secretas, costes y precios por lo tanto me obligó a poner los medios necesarios para evitar la publicidad de tales secretos obligación que subsiste aún después de finalizada la relación laboral".

28. Por su parte el demandado Sr. Edemiro, suscribió con la actora en su primera etapa de vinculación laboral, un contrato con deber de confidencialidad, y tras reincorporarse a la empresa en su segunda etapa, se negó en todo momento a suscribir un ulterior pacto de confidencialidad, incluso tras anunciar su intención de causar baja voluntaria, y con la finalidad de competir con la actora.

29. Entiende la recurrente que el deber de reserva del Sr. Edemiro deriva de las tres fuentes que seguidamente se indican: XVII Convenio Colectivo de la Industria Química (BOE núm. 85, Sec. III, de 09.04.2013), Estatuto de los Trabajadores (RCL 2015, 1654) , cuyo art. 5 impone " el deber de todo trabajador de actuar de conformidad con las reglas de la buena fe ", y Código Civil (LEG 1889, 27) , cuyo art. 7 también impone el deber " de ejercitar los derechos conforme a las exigencias de la buena fe " (de ejercitar, por lo tanto, el derecho "a la libertad de empresa" conforme a las exigencias de la buena fe).

30. Pues bien, la sentencia recurrida afirma que Edemiro no estaba vinculado por ningún pacto de confidencialidad con la actora, y rechaza todo valor al pacto

suscrito con el Sr. Efrain, por su carácter genérico e impreciso. La parte apelante insiste en los argumentos ya expuestos, si bien debemos entender se trata de una invocación normativa amplia e inconcreta, que llevada a una interpretación maximalista puede llegar a condicionar toda la actividad profesional que los demandados pudieran desempeñar en un futuro.

31. El Tribunal Supremo, sobre esta materia ha señalado que "...no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador" (STS de 24 de noviembre de 2006), reiterando la STS de 21 de febrero de 2012 que "la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescindiera absolutamente, como parece pretenderse en este fundamento del recurso, de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo."

32. En este punto además, debemos poner de manifiesto la inconcreción en la que se ha expresado la actora, en relación al objeto de la materia precisa que debe ser objeto de protección empresarial, en particular, en el caso del Sr. Efrain, que en el pacto que suscribió se dice que su deber de confidencialidad recae sobre "materias primas estratégicas, formulaciones secretas, costes y precios", lo que entendemos sigue siendo una redacción genérica, que no determina con precisión el objeto del secreto, para poder entender que el citado haya incurrido en deslealtad, tras haberse afirmado, con reiteración, que se trata de las combinaciones o formulaciones de color para determinados productos, sin precisar exactamente cuáles eran, y cuáles han sido utilizadas por los demandados, todo ello cuando ya se ha puesto de manifiesto cómo un mismo color puede obtenerse por diferentes métodos o procedimientos, y en ningún momento se ha acreditado qué datos, informaciones, métodos o conocimientos concretos, poseídos por la actora, eran los que han sido utilizados por OMEGA y sus gestores, ex empleados de la recurrente.

33. Consta, además, que el Sr. Efrain no tenía acceso a las formulaciones de forma directa, aunque pudiera verlas por contenerse esta información en las hojas de fabricación, por lo que el pacto de confidencialidad no resulta especialmente justificado respecto de las funciones que venía realizando el Sr. Efrain.

34. Por su parte, este Tribunal ha dicho que (sentencia de 18 de marzo de 2015, ECLI ES:APB:2015:605 (AC 2015, 724)) " por secreto empresarial habrá que entender aquellas informaciones, conocimientos, técnicas, organización o estrategias que no sean conocidos fuera del ámbito del empresario y sobre los que exista una voluntad de mantenerlos ocultos por su valor competitivo. Es preciso

distinguir entre secreto empresarial y todas aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesional de un sujeto. Pertenecen, por el contrario, al ámbito del secreto y no al de la formación o capacitación profesional, los conocimientos que se adquieren como consecuencia del desempeño de un puesto de responsabilidad y confianza y aquellos que no es posible retener en la memoria".

35. Si al Sr. Efrain no se le asignó un acceso directo a las formulaciones y a otros datos que la actora considera secretos, ni tenía un puesto de especial responsabilidad en el proceso productivo de la empresa, resulta contradictorio imponerle ex post, finalizada la relación laboral, un deber de confidencialidad genérico, y que ahora pretenda denunciarse la infracción de dicho deber, por acceso a datos concretos sobre los que consta que este no ha tenido acceso de forma ilegal, sino mediante el desempeño ordinario de las funciones que dentro de la empresa tenía asignadas.

36. Respecto del Sr. Edemiro, estando acreditado que se negó a suscribir cualquier pacto de confidencialidad, y pese a ello fue contratado por la empresa, a diferencia del Sr. Efrain, al que se le impuso el deber al finalizar el contrato laboral, nos permite concluir que a la actora le resultaba irrelevante el acceso a las informaciones a las que aquel pudiera tener acceso, siendo una posición jurídicamente contradictoria en este momento, alegar las normas generales de la contratación laboral ([art. 5 ET \(RCL 2015, 1654\)](#) y Convenio del sector químico) así como el [art. 7 del CC \(LEG 1889, 27\)](#) como fundamento de la infracción del deber de confidencialidad del citado empleado, cuando no se apreciaron inconvenientes en contratarlo sin imponerle unas obligaciones específicas que ahora son las que se le imputan como comportamiento ilícito.

SEXTO.

Medidas de protección.

37. La actora describe en su demanda, hecho séptimo, las medidas de protección de la información que considera secreta, para lo cual utilizaba un sistema informático que permite el acceso a diferentes carpetas y subcarpetas de gestión, en función del tipo de usuario, al que le puede estar denegado o permitido el acceso, y en su caso, y también según el tipo de usuario, se limita el acceso a la posibilidad de visualizar, visualizar e imprimir o bien visualizar, imprimir o grabar. Afirma, por tanto, que hay diferentes niveles de acceso, y cada usuario dispone de un nivel de acceso mayor o menor, accediendo a través de un código personalizado en el ordenador personal de cada uno de ellos.

38. La información que la actora califica de confidencial, en concreto la referida a procesos de producción, se ubica en una carpeta denominada "FABRICA", del sistema de gestión. Los empleados, no solo los demandados, podían acceder a unos determinados archivos (comercial, fábrica, etc.) en función de los códigos asignados, y en ocasiones era una empleada de la empresa, la Sra. Vicenta, de la

que no constan funciones directivas o de organización de la empresa, quien habilitaba accesos a determinados empleados a informaciones a las que inicialmente no podían acceder, en función de las circunstancias de cada caso y del criterio personal de aquella.

39. En concreto, el Sr. Efrain, por vía informática no tenía acceso a las formulaciones, pero las hojas de fabricación con las formulaciones circulaban con cierta frecuencia entre determinados empleados, sin ningún tipo de reserva o protección, especialmente cuando había que cumplir con algún pedido, y de ahí el conocimiento que pudiera tener de las mismas.

40. Se acredita, pues, la existencia de barreras técnicas de protección, mediante la existencia de limitaciones en el uso de la información contenida en el sistema informático, (password o códigos personales, diferentes grados de acceso, sea visual, impreso o copia digital), que el testigo Sr. Luis Antonio, empleado de la empresa que hacía el mantenimiento informático de CONIEX afirmó que se trataba de unas medidas de seguridad standard o habituales en empresas de similar número de trabajadores y ordenadores.

41. Este encargado del mantenimiento del sistema informático de la empresa, que era un servicio externalizado, manifestó que era un sistema informático que no se caracterizaba por una protección especial o singular respecto del sistema informático habitual de una empresa de similares trabajadores y dimensiones.

42. Como es sabido, en esta materia, la expresión legal se refiere a "medidas razonables" de protección de la información secreta, según dicción del art. 39.2 ADPIC, medidas que en este caso calificamos como ordinarias, insuficientes para conseguir una adecuada protección de los datos que se querían proteger, ante la especial importancia que la actora atribuye a la información descrita como secreto.

43. Entendemos, por tanto, que no existía una especial protección de la información considerada secreta por la actora, ni un sistema establecido para preservar el acceso a la misma, en la medida en que ni el posible conocimiento del Sr. Edemiro ni el del Sr. Efrain estuvo limitado contractualmente por ningún tipo de cláusula durante el tiempo en que estuvieron trabajando en la empresa. Tampoco se dieron más limitaciones físicas que las descritas respecto del acceso informático, admitiendo el demandado Sr. Efrain que no tenía acceso por dicha vía a las formulaciones, pero que podía verlas en las hojas de fabricación sin dificultad alguna en las dependencias de la empresa, de forma que no se estima la debida protección que se precisa para ejercitar una acción de defensa del secreto empresarial de la recurrente.

44. La jurisprudencia viene diciendo que (20 de julio de 2017 (ROJ: STS 3025/2017 - [ECLI:ES:TS:2017:3025](#) (RJ 2017, 4145)) corresponde a la parte acreditar la existencia de este hecho constitutivo de su pretensión: la existencia del secreto y de los requisitos comúnmente exigidos para que merezca esta consideración. Y sigue diciendo esta sentencia que "corresponde a la demandada

que aduce en su contestación que tal secreto se había vulgarizado y que por lo tanto había perdido esta condición, la carga de acreditarlo. Esta alegación -la vulgarización del secreto industrial- opera como una circunstancia extintiva de los hechos constitutivos de la pretensión de la demandante, la existencia de secretos industriales, así como su violación y aprovechamiento. Y por eso corresponde a quien la formula, probarla". Por ello, dice que no cabe aceptar que la mera experiencia laboral previa impida desarrollar el mismo negocio que el que viene desarrollando la actora, y mucho menos cuando no se define con la debida precisión qué información concreta es la que debe ser objeto de protección.

SÉPTIMO.

Sobre las informaciones de la actora.

45. Por ello, en la medida en que no es objeto de la prueba pericial, el de precisar ni definir conceptos jurídicos, como puede ser el secreto industrial, sino valorar hechos para los cuales son precisos conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos, negada la condición de secreto empresarial a las informaciones que pretende proteger la actora en la sentencia recurrida, estamos ante una cuestión jurídica.

46. Sobre el secreto empresarial debe convenirse que en este pleito la actora defiende que lo constituye, de una parte, la información relativa a la mezcla de bases de las materias primas (siliconas) para optimizar la dispersión de los pigmentos (y en función de su grado de absorción de aceite) obtener las viscosidades necesarias, con la finalidad de obtener la homologación del producto que comercializa.

47. Esta homologación se realiza tras haberse adquirido los materiales fabricados de la actora por otra empresa, BLUESTAR, que es la que a su vez los vende a los denominados clientes finales, básicamente de forma que cada masterbatch se corresponde con una referencia cromática determinada, que suele demandar un cliente concreto. Por otra, afirma también la condición de secreto industrial, el empleo de determinados aditivos, en moldes de silicona, para fundición centrífuga de un aditivo consistente en carbón, en la forma de grafito, con la finalidad de mejorar las funcionalidades de los moldes.

48. Tales datos podrían tener, en abstracto, cabida dentro del concepto de secreto empresarial, sin perjuicio de lo que más adelante se precisará, en la medida en que, como hemos dicho, este se viene conceptuando como un conjunto de conocimientos de la propia empresa, con valor empresarial para la misma en tanto no sean divulgados y se mantengan reservados, lo que sin duda puede predicarse, tanto a las formulaciones específicas que la actora ha desarrollado para determinar los masterbatch , así como los datos sobre materias primas, proporciones y productos que utiliza para la coloración de moldes de caucho, datos todos ellos de especial importancia dentro del proceso productivo que lleva a cabo la empresa demandante.

49. Sin embargo, la prueba pericial emitida por el Sr. Alejo en un primer momento (informe obrante en el folio 134 y ss. de las actuaciones) dando respuesta a las dos cuestiones que le son formuladas, y que ya son advertidas por la sentencia que se recurre, dice, en primer lugar, y tras explicar cómo se identifica un color, que dos bases colorantes o concentrados de color (masterbatch) que compartan idénticas coordenadas en la escala CIELAB significa, que desde un punto de vista cromático se trata de un mismo color, y que la desviación cromática, que se obtiene por la aplicación de una determinada fórmula, es la que determina si esa desviación es apreciable por el ojo humano, en función del resultado obtenido. Es decir, si aplicando la fórmula en cuestión a las coordenadas CIELAB de dos colores, este resultado, que se denomina dE, es inferior o igual a 1, se entiende que es el mismo color, o, mejor dicho, que el ojo humano no puede apreciar la diferencia entre uno y otro.

50. Respecto de las equivalencias cromáticas de los masterbacht que OMEGA ha elaborado, afirma que se trata de productos con idénticas coordenadas cromáticas (doc. 25 y 26 de la demanda). Sin embargo, no puede deducirse que ello sea el resultado de una copia o utilización de las formulaciones de la actora, ya que un color puede conseguirse por diferentes combinaciones de pigmentos y vehículos, y que ello es conocido en el sector profesional correspondiente.

51. BLUESTAR, cliente principal, por no decir exclusivo, de la demandante, y también de la demandada tras la creación de esta, a través de su empleada Carmela, de profesión química, y encargada de supervisar las características de los productos suministrados por la actora, puso de manifiesto en el acto del juicio, que la adquisición de sus productos no se hacía en función de coordenadas CIELAB, sino que se hacía una verificación meramente visual.

52. En muchas ocasiones, no obteniéndose el color deseado, se devolvía y se repetía hasta obtener la tonalidad cromática deseada. Es decir, se seguía el denominado método ensayo-error, efectuando modificaciones en las siliconas para que el cliente final diese su visto bueno al color perseguido para cada producto. Obviamente, se concluye que las formulaciones tenían un valor relativo para la producción de las siliconas coloreadas, tanto para la actora como para la demandada.

53. Así lo expresó la Sra. Carmela en el acto del juicio, tanto para los productos que ya se tenían homologados, como en aquellos casos en que se pedía un producto nuevo, siempre bajo la decisión última del departamento de compras, en función de criterios de costes, pese a que no existiese problema alguno en la calidad de las coloraciones. Precisa esta testigo como su criterio determinante es el visual, ya que se trata de la mejor forma de fijar si el color del producto es el que se requiere por el cliente final al que BLUESTAR lo vende, y no tanto por venir elaborado con unas determinadas coordenadas CIELAB o cualquier otro sistema de determinación del color.

54. Por lo que respecta al uso de dióxido de titanio en la fabricación de los moldes

de silicona, el informe pericial (doc. 31) pone de manifiesto que existen comportamientos técnicos equivalentes entre las muestras (2) de CONIEX y otras (4) muestras de OMEGA, si bien se dice también que en algunos casos usan los mismos componentes (nos referimos al dióxido de titanio) y en otros casos no, pese a lo cual se obtienen rendimientos mecánicos y térmicos similares.

55. Del documento 33 de la demanda, informe del citado prof. D. Alejo, esta vez, para determinar el uso de carbón en forma de grafito, tamaño de partículas y de nanopartículas, en diferentes muestras de productos de moldes de silicona para fundición centrífuga, también tomando dos muestras de CONIEX y cuatro de OMEGA, apreció presencia de grafito en una muestra de la actora (CONIEX NR70 G) y en dos de OMEGA (Omega gris oscuro y omega gris marrón) y presencia de nanopartículas de TiO₂ en todas las muestras excepto en una de OMEGA, denominada como "omega azul", siendo las nanopartículas en todos los casos similares en cuanto a su tamaño, precisando que su examen era meramente comparativo de las muestras que se le habían proporcionado, y también, que algunos elementos que se detectan en las muestras y objeto de comprobación, pueden venir ya adicionados en la materia prima que se adquiere de otros proveedores para confeccionar los moldes de silicona.

56. Entendemos que, en este caso, no se acredita el uso de las denominadas formulaciones de masterbatch por parte de los demandados, pues se deduce que conseguir una determinada coloración en los productos que ambos fabrican, no requiere necesariamente del conocimiento de las formulaciones de la actora, y que lo relevante es el resultado, con independencia de las coordenadas CIELAB u otras formas de identificación cromática que se hayan podido utilizar. Decae, además, el argumento de la actora, a la vista de la forma en que se lleva a cabo la homologación, donde se ha puesto de manifiesto la irrelevancia de estos datos, cuando lo que prima es el método visual para la denominada homologación o visto bueno del cliente.

57. Estamos ante un conjunto de datos o informaciones que resultan conocidas en el sector de la coloración de siliconas y cauchos, y no consta que se haya dado uso o aprovechamiento de datos o informaciones de la actora que tengan una información no conocida en este ámbito de la industria.

OCTAVO.

Costas.

58. Dada la desestimación del recurso, deben imponerse las costas de esta alzada a la parte recurrente, conforme al art. 398 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892).

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por COMERCIAL NICEM EXTINGENTE, S.A. contra la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona, que se confirma.

Con imposición de las costas del presente recurso a la parte recurrente.

Con pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.