

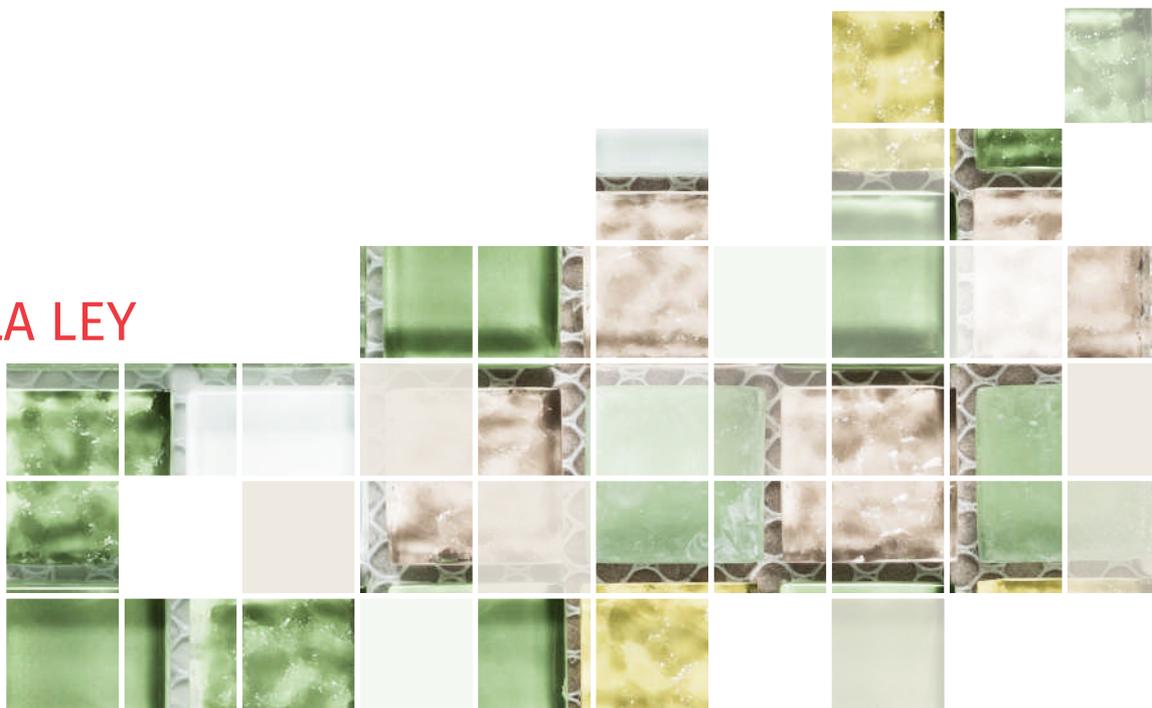
TEMAS

# Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales

Coordinador

*José Miguel Lissén Arbeloa*

■ LA LEY





TEMAS

■ LA LEY

# Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales

**Coordinador**

*José Miguel Lissén Arbeloa*

© De los autores, 2020  
© Wolters Kluwer España, S.A.

**Wolters Kluwer**

C/ Collado Mediano, 9  
28231 Las Rozas (Madrid)  
**Tel:** 902 250 500 – Fax: 902 250 502  
**e-mail:** clientes@wolterskluwer.es  
<http://www.wolterskluwer.es>

**Primera edición:** Junio 2020

**Depósito Legal:** M-14260-2020  
**ISBN versión impresa:** 978-84-18349-07-2  
**ISBN versión electrónica:** 978-84-18349-08-9

Diseño, Preimpresión e Impresión: Wolters Kluwer España, S.A.  
*Printed in Spain*

© **Wolters Kluwer España, S.A.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, Wolters Kluwer España, S.A., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, [www.cedro.org](http://www.cedro.org)) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

**Nota de la Editorial:** El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **Wolters Kluwer España, S.A.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

## CAPÍTULO V

---

# JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES

**José Miguel LISSÉN ARBELOA**  
*Abogado de BIRD&BIRD*

### **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.*

El artículo 12 es el primero del Capítulo V de la LSE, que contiene las normas de naturaleza estrictamente procesal aplicables de la tutela judicial de los secretos empresariales y dispone que los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la Ley se conocerán por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la LEC.

Conforme a lo preceptuado en los artículos 10, apartado 1, de la OPJ y 42 de la LEC, a los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles y, naturalmente, los mercantiles adscritos a este orden jurisdiccional, podrán conocer de asuntos, podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso—administrativo y social, si bien la decisión de los tribunales civiles sobre las citadas cuestiones no surtirán efecto fuera del proceso en que recaiga la resolución.

En cuanto al tipo de procedimiento a través del cual deberán encauzarse los procedimientos judiciales en lo que se ejerciten acciones en defensa de secretos empresariales, el legislador ha dispuesto que se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo tanto, el tipo de procedimiento no se determinará por razón de la materia, sino por razón de la cuantía del litigio, por aplicación de las reglas de determinación del procedimiento contenidas en los artículos 249 y 250 de la LEC.

Con todo, teniendo en cuenta que el artículo 249, apartado 1, ordinal 4º de la LEC preceptúa que se tramiten a través del juicio ordinario «[l]as demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame», entendemos que, teniendo en cuenta las afinidades entre los derechos de propiedad industrial e intelectual y los secretos empresariales, y teniendo también presente que los actos de violación de secretos empresariales constituirán, además, actos de competencia desleal, hubiera sido más coherente que las acciones de infracción de secretos empresariales reguladas en la LSE se tramitaran por el cauce del juicio ordinario, con la única excepción de la acciones que tengan por exclusivo objeto reclamaciones de cantidad.

Los litigios en los que se ventilan acciones por infracción de secretos empresariales son procedimientos complejos desde el punto de vista de la prueba a practicar, donde el actor tiene la carga de alegar y probar la existencia y contenido del secreto empresarial invocado, su titularidad, el acatamiento de un acto de infracción, la identidad de su responsable y la acreditación de que la información ilícitamente obtenida, utilizada o revelada por el infractor cae dentro del ámbito de protección del secreto empresarial invocado por el demandante.

La ampliación por el legislador del ámbito de protección dispensado por el secreto empresarial respecto de cualquier producto o servicio «cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita» (artículo 3, apartado 4,

segundo párrafo de la LSE), sin que exista hasta el momento una metodología que permita confrontar con arreglo a parámetros objetivos las características definidoras del secreto empresarial con las de la realización cuestionada, hace previsible que los dictámenes periciales ocupen un papel tan importante, o incluso más, que en los litigios sobre infracción y validez de patentes.

Por esta razón, consideramos que sería deseable que la práctica de algunos juzgados mercantiles en el marco de los litigios sobre infracción y validez de patentes, consistente en invitar a los letrados de las partes en la última fase del acto del juicio regulado en los artículos 431 y ss. de la LEC, una vez practicadas las pruebas y siempre y cuando ambos presten su consentimiento, a sustituir sus informes orales por sendos trámites escritos sucesivos de resumen de la prueba practicada y conclusiones, se extienda a los juicios en los que se ejerciten acciones del artículo 9 de la LSE.

Somos conscientes de que algunos jueces presentan objeciones a esta práctica por dos motivos. En primer lugar, ante el riesgo de que los trámites escritos de conviertan en unos trámites de réplica y dúplica en los que se aborden cuestiones en ocasiones ajenas al objeto del proceso. En segundo lugar, por el problema que suscita encajar la demanda reconventional del demandado en el esquema de los dos escritos sucesivos sustitutivos de las concusiones orales, es sabido en los procedimientos judiciales en los que se ejercitan acciones por infracción de patentes u otras modalidades de propiedad industrial, es habitual que el demandado reconvenga ejercitando la acción de invalidez del título invocado por el actor.

Ahora bien, en nuestra opinión, en los litigios sobre violación de secretos empresariales, el trámite escrito puede contribuir de manera decisiva a una más clara exposición de la prueba practicada mediante su presentación ordenada en un escrito de resumen de pruebas y conclusiones. La primera objeción podría salvarse mediante la advertencia expresa a los letrados de las partes para que se abstengan de abordar otras cuestiones o incluso con limitaciones en cuanto a la estructura del trámite escrito o el número de páginas. La segunda objeción no es aplicable a los litigios sobre violación de secretos empresariales, por cuanto que no existe una acción de invalidez a ejercitar frente a un secreto empresarial, al no ser estos títulos de propiedad industrial sujetos a inscripción registral. Por lo tanto, es previsible que las demandas reconventionales sean excepcionales en el contexto de este tipo de litigios.

**Miguel VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES**  
Abogado de VIDAL-QUADRAS & RAMÓN

### **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 ejercitará 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.*

#### **1. Consideraciones generales**

La LSE determina en su artículo 13 qué personas ostentarán legitimación activa para ejercitar las acciones previstas en el Capítulo IV, artículos 8 a 11 de la Ley. Con la incorporación de este artículo, el legislador trata de solucionar algunas de las problemáticas que se pudieran suscitar en la práctica, completando de esta manera el marco legislativo de la LCD en lo que se refiere a secretos empresariales. El legislador opta en esta ocasión por un redactado que guarda una gran semejanza con el régimen de legitimación ya existente en el derecho de patentes<sup>(1)</sup>.

(1) Sobre la legitimación procesal en el ejercicio de la acción en la Ley de Patentes, ver CASTÁN, ANTONIO, en BERCOVITZ, ALBERTO, *La nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, págs. 541 a 543.





**E**ste libro aborda en profundidad el nuevo sistema de protección de los secretos empresariales resultante de la transposición 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 empresariales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, a través de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

Se analizan de manera individualizada cada uno de los preceptos de la nueva ley y sus antecedentes tanto en el Derecho de la Unión Europea como en el nacional, así como los paralelismos y las diferencias del sistema sustantivo y procesal de secretos empresariales con las distintas modalidades de propiedad industrial. La obra incluye, además, una serie de recomendaciones orientativas y prácticas para la implantación en las organizaciones de programas eficaces de protección de los secretos empresariales.

Especialmente dirigido a todos aquéllos profesionales que en su día a día intervienen en la gestión de los secretos empresariales de sus organizaciones, como personal adscrito a centros de investigación o universidades o miembros de departamentos jurídicos, de cumplimiento normativo o de protección de la propiedad industrial e intelectual de empresas, expertos en valoración, asesores, litigadores y, en última instancia, también va dirigida a jueces y magistrados.

