



MINISTERIO

DE JUSTICIA

Secretaría General Técnica

Subdirección General de

Política Legislativa

## **MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO**

### **Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales**

**07 de febrero de 2018**

## Índice

---

|  |            |
|--|------------|
| <b>0. FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO .....</b>                  | <b>3</b>   |
| <b>1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.....</b>                   | <b>7</b>   |
| 1.1 FINES Y OBJETIVOS PERSEGUIDOS.....                       | 10         |
| 1.2 ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN.....     | 12         |
| 1.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS .....                           | 12         |
| 1.4 INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL NORMATIVO 2018 .....          | 14         |
| <b>2. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO.....</b>                 | <b>14</b>  |
| 2.1 NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA PROPUESTA DE NORMA .....   | 14         |
| 2.2 VIGENCIA DE LA NORMA .....                               | 20         |
| 2.3 RANGO NORMATIVO .....                                    | 221        |
| <b>3. ANÁLISIS DE IMPACTOS.....</b>                          | <b>232</b> |
| 3.1 ADECUACIÓN AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS..... | 232        |
| 3.2 IMPACTO ECONÓMICO.....                                   | 243        |
| 3.3 IMPACTO PRESUPUESTARIO. ....                             | 265        |
| 3.4 CARGAS ADMINISTRATIVAS. ....                             | 276        |
| 3.5 IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.....                         | 276        |
| 3.6 OTROS IMPACTOS .....                                     | 287        |
| <b>4. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS .....</b>    | <b>287</b> |
| 4.1 TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA.....                         | 298        |
| 4.2 TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA .....         | 298        |
| 4.3 INFORMES EVACUADOS.....                                  | 308        |
| <b>5. EVALUACIÓN <i>EX POST</i> .....</b>                    | <b>308</b> |
| <b>ANEXO I.....</b>  | <b>30</b>  |

**MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE  
LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES**

**0. FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO**

|                                    |  |              |                      |
|------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| <b>Ministerio proponente</b>       | Ministerio de Justicia   | <b>Fecha</b> | 7 de febrero de 2018 |
| <b>Título de la norma</b>          | <b>ANTEPROYECTO DE LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES</b>   |              |                      |
| <b>Tipo de Memoria</b>             | Normal <input checked="" type="checkbox"/> Abreviada <input type="checkbox"/>  |              |                      |
| <b>OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA</b> |  |              |                      |
| <b>Situación que se regula</b>     | Se transpone al ordenamiento jurídico interno 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.   |              |                      |
| <b>Objetivos que se persiguen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cumplir el mandato de transposición y, a tal fin, establecer un régimen de protección de los secretos empresariales en el ordenamiento jurídico español.</li> <li>- Completar 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,</li> </ul> |              |                      |

|  |   |
|--|---|
|  | procesal.   |
| <b>Principales alternativas consideradas</b> | La directiva (UE) 2016/943 debe ser necesariamente incorporada a la legislación procesal española por lo que no existe alternativa a la aprobación de la presente norma.  |
| <b>CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO</b>         |   |
| <b>Tipo de norma</b>                         | Ley.  |
| <b>Estructura de la Norma</b>                | La ley se estructura en veinte artículos distribuidos en cuatro capítulos, una disposición transitoria única y cuatro disposiciones finales.  |
| <b>Informes recabados</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La propuesta debe ser informada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial.</li> <li>- Se debe solicitar asimismo informe del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Oficina Española de Patentes y Marcas), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social así como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</li> <li>- Debe dictaminarse por el Pleno del Consejo de Estado.</li> </ul> |
| <b>Trámite de audiencia</b>                  | <p>Ha sido celebrada consulta pública previa de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley del Gobierno.</p> <p>Asimismo, se realizará información pública conforme al artículo 26.6 de la Ley del Gobierno, tras la elevación del</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | anteproyecto al Consejo de Ministros para el trámite previsto en el artículo 26.4 de la misma ley.  |
| <b>ANÁLISIS DE IMPACTOS</b>                |   |
| <b>ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS</b> | Esta ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9ª 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 149.1.7ª de la Constitución, que reconoce la competencia estatal sobre la legislación laboral, y el capítulo IV que se ampara en el artículo 149.1.6ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal. |
| <b>IMPACTO ECONÓMICO</b>                   | Se fomenta la competitividad de las empresas y organismos de investigación cuando encuentran entre sus activos información empresarial no divulgada y “saber hacer”. Además, se mejoran las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.   |
| <b>IMPACTO PRESUPUESTARIO</b>              | No supondrá un incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.   |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| <p><b>CARGAS ADMINISTRATIVAS</b></p> | <p>Desde el punto de vista de las cargas administrativas</p> | <p><input type="checkbox"/> Supone una reducción de cargas administrativas.</p> <p><input type="checkbox"/> Incorpora nuevas cargas administrativas.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> no afecta a las cargas administrativas</p> |
| <p><b>IMPACTO DE GÉNERO</b></p>      | <p>La norma tiene un impacto de género</p>                   | <p>Negativo <input type="checkbox"/></p> <p>Nulo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Positivo <input type="checkbox"/></p>  |

## **MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.**

Efectuada con arreglo a la Guía Metodológica, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, tal y como prevé la disposición adicional primera del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Dado que se derivan impactos apreciables en los ámbitos señalados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del citado real decreto, procede realizar una **Memoria extensa** y no abreviada.

### **1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA**

La oportunidad de la propuesta tiene su origen en la necesidad de cumplir con las obligaciones derivadas de la pertenencia de España a la Unión Europea, trasponiendo 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.

La cuestión de los secretos empresariales siempre se ha considerado como un complemento o una alternativa a la protección jurídica de las creaciones intelectuales (entendidas en sentido amplio). Ya en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente, denominados «ADPIC») se incluían expresas previsiones normativas acerca de dicha protección a fin de evitar la obtención, utilización o revelación ilícita de un secreto industrial o comercial por terceros.

El artículo 39 de dicho acuerdo, bajo la rúbrica “Protección de la información no divulgada” dispone:

*“1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.*

*2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:*

*a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y*

*b) tenga un valor comercial por ser secreta; y*

*c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.*

*3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.”*

Sin embargo, en el ámbito del Derecho de la Unión Europea existían diferencias de calado entre las legislaciones de los Estados miembros acerca de aspectos tales como el concepto mismo de secreto empresarial o si el titular



de dicho secreto podía exigir algún tipo de compensación distinta de la económica.

La directiva viene a paliar tales lagunas y a armonizar la legislación de los Estados miembros con el objetivo de fomentar la competitividad. Con ello, los creadores podrán beneficiarse de las innovaciones protegidas al amparo de un secreto comercial o industrial, y no necesariamente a través de un derecho de propiedad industrial registrable. Son ellos, pues, los creadores, los más beneficiados por esta directiva. Con ello, además, se pretende evitar la práctica de comportamientos desleales que pueden afectar al comportamiento de los actores económicos en el mercado.

En definitiva, la directiva confiere un marco jurídico armonizado para toda la Unión estableciendo normas en materia de protección de los titulares de secretos empresariales frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de los mismos, y frente a la explotación no consentida de mercancías infractoras.

A la hora de perfilar la virtualidad de los secretos empresariales, resulta útil compararlos con las patentes<sup>1</sup>. Frente a la duración limitada que caracteriza estas últimas, la protección de los secretos empresariales tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales, de modo que continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público. Los secretos empresariales no entrañan costes de registro (aunque puedan suponer gastos elevados destinados a mantener la información confidencial), tienen un efecto inmediato y su protección no requiere el previo acceso a un registro público.

No obstante, existen ciertas desventajas concretas aparejadas a la protección de la información empresarial confidencial, especialmente cuando la información satisface los criterios de patentabilidad:

- Si el secreto se plasma en un producto innovador, éste podrá ser inspeccionado, diseccionado y analizado (a través de la denominada "ingeniería inversa") por terceros que podrán descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la protección por secreto empresarial de una

---

<sup>1</sup> Información proporcionada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en: [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/trade\\_secrets/patent\\_trade.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/patent_trade.htm).

invención no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. Únicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de protección.

- Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo. Incluso, puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.

### **1.1 Fines y objetivos perseguidos**

El objetivo prevalente del anteproyecto de ley es cumplir el mandato de transposición de la directiva (UE) 2016/943 estableciendo un régimen de protección de los secretos empresariales contra la apropiación indebida y completando así 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.

Con ello, por un lado, se fomenta la competitividad de las empresas y organismos de investigación cuando encuentran entre sus activos información empresarial no divulgada y “saber hacer” (“know how”) y, por otro, se mejoran 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 (UE) 2016/943, a fin de aproximar los sistemas legislativos nacionales y con ello asegurar un nivel de reparación suficiente y coherente en todo el mercado interior en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto empresarial, viene a establecer una definición homogénea de lo que ha de entenderse por “secreto empresarial”, la determinación del alcance de la protección conferida o la protección en sede jurisdiccional civil de los secretos empresariales, al tiempo que pone a disposición de los poseedores legítimos de secretos empresariales las medidas, procedimientos y recursos necesarios para prevenir la realización de actos de obtención, divulgación y utilización ilícitas.

También comprende entre sus objetivos poner fin a dichos actos, ordenando su cese; remover los efectos de la infracción; resarcir económicamente al poseedor de los daños y perjuicios realmente sufridos

como consecuencia de la infracción; conseguir un equilibrio adecuado entre la protección de los secretos empresariales y otros intereses públicos, derechos de los trabajadores y el acceso a la información.

En el ámbito interno, el grueso de la regulación sobre protección jurídica de los secretos empresariales se establece, hasta la transposición de la directiva (UE) 2016/943, en el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Esa regulación, en el plano sustantivo, configuraba las conductas consideradas ilícitas y sus presupuestos, y en el plano procesal, se beneficiaba de las acciones de competencia desleal.

No obstante, dejaba en manos de jueces y tribunales la tarea de dar respuesta a algunas cuestiones como son: la determinación de la naturaleza de la información susceptible de constituir objeto de un secreto empresarial; la delimitación entre secretos empresariales y saberes, habilidades y experiencias que forman parte del patrimonio intelectual y profesional propio de los trabajadores; el tratamiento del aprovechamiento de los secretos empresariales ajenos que se han incorporado indebidamente a productos y servicios; la calificación de la conducta de quien utiliza secretos empresariales ajenos adquiridos de terceros que los transmiten de forma ilícita; o las circunstancias en las que la obtención y comunicación de secretos empresariales ajenos debe quedar al margen de la ilicitud en atención a los objetivos y fines que tratan de alcanzarse de ese modo.

Asimismo, la regulación hasta ahora vigente presentaba algunas carencias en relación con las medidas procesales más adecuadas para proteger los secretos empresariales: tanto en la configuración de las acciones de defensa de los secretos empresariales -especialmente en los supuestos en que se hubiera verificado ya la utilización ilegítima de los secretos empresariales ajenos-, como en la limitación de los medios de preparación del ejercicio judicial de la acción -particularmente como consecuencia de que no eran aplicables las diligencias preliminares y medidas de aseguramiento de prueba específicas de las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e intelectual-, y en un plano más general, en la falta de una regulación procesal que permitiera preservar de modo eficaz la confidencialidad

de los secretos empresariales en los procedimientos promovidos para su defensa.

### **1.2 Adecuación a los principios de buena regulación**

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 evitando 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 el marco normativo estable, predecible, integrado y claro.

Se pone de manifiesto que la norma es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir y, en particular, al atender a este principio en la regulación de las acciones civiles que podrán solicitarse en caso de violación de secretos empresariales tal y como se dispone en el artículo 5 del texto.

En cuanto al principio de transparencia, el anteproyecto ha sido sometido al trámite de consulta pública establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y será sometido al trámite de audiencia e información pública contenido en el artículo 26.6 de la misma ley al afectar a los derechos e intereses legítimos de las personas. Adicionalmente, el texto se someterá a la consideración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

### **1.3 Análisis de alternativas**

No hay una alternativa no regulatoria para la transposición de la directiva, que debe ser necesariamente incorporada a la legislación española. No existe, por tanto, alternativa a la introducción de las necesarias modificaciones en la legislación española.

Como toda directiva, obliga a dictar una norma para incorporar sus contenidos al ordenamiento jurídico nacional o a identificar las normas

mediante las que ya se entiende incorporada ésta. Al crear nuevas obligaciones y derechos, procede que la norma de transposición tenga rango de ley.

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

Estas normas, esencialmente sustantivas, deben completarse con las previsiones contenidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, bien de carácter general bien específicas en esta materia, que en conjunto permite afirmar que se cuenta en España con una regulación que entronca con las pautas europeas que garantizan el respeto a la propiedad industrial y que ofrece medios adecuados y suficientes para su tutela jurisdiccional encomendada a los Juzgados de lo Mercantil por la LO 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que los crea, en vigor desde el 1 de Septiembre de 2004 (.ter LOPJ) y que aprovecha la ocasión en los .bis.4 y 82.4 LOPJ para la creación del Juzgado y Tribunal de Marca Comunitaria que se residen en los juzgados de lo mercantil y a la sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Alicante, en primera y segunda instancia, respectivamente, extendiendo su jurisdicción estos exclusivos efectos- a todo el territorio nacional.

Nuestro Código Penal, por su parte, en sus artículos 278 a 280, también otorga protección a los secretos empresariales, imponiendo penas de prisión que pueden alcanzar hasta los cinco años, si bien nuestros Tribunales son bastante reacios a considerar la existencia de tales delitos siendo más proclives a entender que se trata de ilícitos civiles pero no penales.

A la vista de la extensión de las cuestiones reguladas por la directiva europea, así como a la vista de la dificultad de coherencia la sistemática de la regulación de la misma con la de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en su parte procesal, con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, resulta obligado efectuar la transposición por medio de una norma de rango legal.

Para llevar a cabo esta labor han sido contempladas dos alternativas:

- i) Incorporar las previsiones sustantivas de la directiva en la legislación de competencia desleal y las procesales en la de enjuiciamiento civil.
- ii) Impulsar una ley especial.

Esta segunda opción ha sido considerada más adecuada. Por una parte, la regulación de la directiva europea no tiene fácil encaje en la estructura de las dos leyes citadas (la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), cuya ordenación sistemática se vería alterada de insertarse en ellas el régimen sustantivo y procesal de protección de los secretos empresariales. Por otra parte, estos secretos merecen una regulación propia, como aquella de la que ya disponen otros derechos patrimoniales de propiedad industrial, como, por ejemplo, las patentes, los diseños industriales, las obtenciones vegetales o las topografías de productos semiconductores.

#### **1.4 Inclusión en el Plan Anual Normativo 2018**

La presente propuesta se encuentra recogida en el Plan Anual Normativo 2018, como iniciativa de rango legal promovida por el Ministerio de Justicia.

## **2. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO**

### **2.1 Novedades introducidas por la propuesta de norma**

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

El texto proyectado sigue la estructura y mandatos de la directiva, la cual, no obstante prevé una armonización de mínimos, ha establecido algunas disposiciones de carácter imperativo no recogidas en nuestro ordenamiento jurídico por lo que deben ser incorporadas.

Así sucede en particular en relación con determinadas cuestiones, como son la definición de secreto empresarial; la definición de las conductas infractoras de los secretos empresariales; la extensión de la protección de los secretos empresariales a ciertas mercancías que los incorporan de forma ilícita; la aclaración de las conductas en las que la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales ajenos no puede considerarse ilícita, con una especial atención a la preservación de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores y de sus representantes; la determinación de las acciones de defensa frente a la infracción de los secretos empresariales, o el establecimiento de ciertas disposiciones procesales específicas de los procedimientos en que se sustancien, como son las relativas a la preservación de la confidencialidad de los secretos en el procedimiento por infracción o a las medidas cautelares.

La directiva armoniza, en síntesis, para toda la Unión Europea, el concepto de secreto empresarial, su titular, los comportamientos sancionados en relación con la información calificada como secreto empresarial, las excepciones a los comportamientos ilícitos, así como las medidas, procedimientos y recursos que proceden para la protección jurídica de los secretos empresariales.

En este sentido, el art. 2 de la directiva define qué debe entenderse por “secreto comercial” en el que deben concurrir cumulativamente (se habla de “todos”) los siguientes requisitos: (i) en primer lugar, que la información cubierta sea “secreta” en el sentido de que no sea, en su conjunto o en su dimensión específica 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; (ii) que la información tenga un valor comercial, basado justamente en su carácter secreto; y (iii) que aquella haya sido objeto de medidas razonables, en las

circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

Los comportamientos sancionados son la obtención, la utilización y la revelación ilícitas de los secretos empresariales. No obstante, no se define en el texto de la directiva qué debe entenderse por cada una de estas actuaciones, dejando al arbitrio de los Estados miembros su concreción, lo que en el presente anteproyecto se contiene en el artículo 3 bajo la rúbrica “Violación de secretos empresariales”.

En este sentido, destacan como comportamientos sancionados la simple obtención de secretos empresariales “sin consentimiento de su titular”, por lo que lo fundamental es que el acceso no esté autorizado. Además, justificará la calificación de ilícita la “utilización o revelación” de un secreto empresarial, que sí exige un comportamiento activo por parte de quien realice el hecho infractor.

Como complemento de lo anterior, la directiva contempla en su artículo 5 una serie de excepciones a los comportamientos ilícitos optándose en la transposición por invertir el orden de la regulación comunitaria y dedicar el artículo 2 a la “obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales”.

Como novedad destacable hay que señalar la protección de la figura de los “whistleblowers” o personas que divulgan un hecho confidencial con el fin de denunciar una situación ilegal o una irregularidad, frente a los que no procederán acciones civiles en su contra cuando hayan obtenido, utilizado o revelado un secreto “con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal” o “con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por la ley”.

La directiva establece el siguiente catálogo de acciones a entablar por el poseedor legítimo de un secreto empresarial frente al autor de la conducta ilícita: (a) acción de cesación o en su caso de prohibición de la utilización o revelación del secreto empresarial, o de la fabricación, ofrecimiento, comercialización o utilización de las mercancías infractoras, o de su importación, exportación o almacenamiento con tales fines; (b) acción de



remoción de los efectos de la infracción, mediante la adopción, a expensas del infractor, de medidas correctoras apropiadas; (c) acción de resarcimiento de daños y perjuicios, mediando culpa o negligencia del infractor; (d) acción de difusión de la información relativa a la sentencia que se dicte, incluida su publicación total o parcial, según resulte apropiado.

Asimismo, el titular legítimo del secreto empresarial podrá recabar la tutela cautelar de los órganos jurisdiccionales, solicitando la adopción de medidas cautelares consistentes en: (a) el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial con carácter provisional; (b) la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; (c) la incautación o la entrega de las supuestas mercancías infractoras, incluidas las mercancías importadas, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado.

Los Estados miembros deberán además establecer disposiciones legales que garanticen la obligación de confidencialidad de los intervinientes.

Pues bien, en el capítulo III del texto proyectado, 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.

Además, la regulación material de las acciones de defensa concluye con una regla propia de prescripción de tres años. Este plazo trienal ha sido fijado como intermedio entre el previsto en la Ley de Competencia Desleal (un año) y el contemplado en la legislación de patentes, marcas y diseños industriales (cinco años).

Por último, debe hacerse referencia a la regulación de los numerosos aspectos procesales recogidos en el capítulo IV del anteproyecto, inspirados en

la propia directiva, al objetivo de 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 básicas 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. Se aspira con ello, por otro lado, a dotar a nuestro ordenamiento de mecanismos que, además de permitir la reacción pertinente ante la realidad de conductas infractoras, tengan el suficiente potencial disuasorio como para impedir que lleguen a cometerse.

En particular, las novedades procesales más significativas se proyectan sobre tres aspectos diversos. De un lado, se incorporan reglas novedosas y rigurosas con el propósito de asegurar que se preserve el tratamiento confidencial para la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial, como forma de evitar con ello que el proceso judicial para la defensa del secreto se torne en ocasión para que quede indebidamente expuesto al conocimiento del contrario o de terceros. En el plano de las actividades preprocesales, 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, con las que se pretende reforzar la preparación del ejercicio judicial de las acciones que expresamente reconoce esta ley a los titulares de secretos empresariales. Finalmente, se incorporan también ciertas reglas singulares en materia de tutela cautelar, destinadas a asegurar que su concesión va precedida de una adecuada ponderación de ciertas variables, que se consideran relevantes para determinar su proporcionalidad, así como especialidades en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante la pendency 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 ya afectados desfavorablemente por las medidas cautelares.

Tratándose de actos de competencia desleal, la competencia objetiva respecto de las acciones de defensa previstas en esta Ley corresponde a los

Juzgados de lo Mercantil. No obstante, se reputa necesario establecer fueros específicos de competencia territorial, ajustados a las circunstancias que rodean la violación de los secretos empresariales y coherentes con la solución dada a los casos de responsabilidad extracontractual como el presente en la legislación de la Unión Europea.

Entre las principales decisiones adoptadas en la labor de transposición, procede reseñar las siguientes:

i) Se ha optado por simplificar, sin perder la imperativa fidelidad a la letra y finalidad del texto de la Unión Europea, tanto la redacción como la estructura y contenido de la ley interna, con el propósito de asegurar su engarce más adecuado a la técnica legislativa más enraizada en nuestra legislación jurídico-mercantil y jurídico-procesal. Además, se ha preferido no reiterar previsiones de orden general que encuentran plena y acabada expresión en nuestro ordenamiento vigente, como singularmente sucede en diversos aspectos relacionados con las cuestiones procesales que aborda la directiva.

En efecto, articulada la incorporación a nuestro ordenamiento de la directiva (UE) 2016/943 a través de una ley especial, se ha procurado limitar al máximo las previsiones de índole procesal incorporadas al texto, de modo que son varias las remisiones a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que se completan con las particularidades que en aspectos concretos exige introducir el Derecho de la Unión Europea. Al acotarse el anteproyecto a las reglas procesales específicas, se preserva en lo factible la ubicación de las normas procesales en su sede natural.

ii) Por otro lado, y en línea con la técnica de transposición por la que se ha optado y en la que prima la sencillez en la formulación de los enunciados legales, se ha preferido no detallar supuestos comprendidos claramente en algunas de las formulaciones generales que se incorporan a la norma. A este razonamiento responde la decisión de no incluir en esta ley especial las previsiones del artículo 7 de la directiva. Y ello porque tanto las normas que rigen el proceso civil en nuestro ordenamiento con carácter general y singularmente la jurisprudencia elaborada con ocasión de su interpretación y

aplicación, como las normas procesales especiales establecidas en esta ley ya salvaguardan suficientemente los objetivos de aquel precepto de la directiva. Con todo, se invocan en la parte expositiva los principios enunciados en el artículo 7 citado, dejando expresa constancia -por remisión al artículo 247 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil- del carácter sancionable del ejercicio abusivo o con mala fe de las medidas previstas en la legislación en ciernes.

iii) Merecen una aclaración varias decisiones terminológicas.

En primer lugar, la traducción de “trade secrets” por “secretos comerciales” no parece adecuada pues el calificativo “comercial” deja fuera el “secreto industrial” (pese a que, en realidad, la directiva alcanza tanto a los secretos comerciales como a los industriales). Por ello, en el anteproyecto se ha optado por el más preciso término de “secretos empresariales”, denominación que comprende tanto el secreto comercial como el secreto industrial, y en este sentido incluye la innovación tecnológica como de naturaleza económica, financiera u organizativa.

Por su parte, el beneficiado por los derechos que confiere la directiva es, según la traducción al castellano publicada en el Diario Oficial, el “poseedor” del secreto en cuestión. Según el art. 2.2, se define como “cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial”. No obstante, no parece acertada la elección de esta traducción pues, siguiendo los considerandos 2, 3 o 4 de la directiva, el concepto no parece referirse al “poseedor” en el sentido de nuestra tradición jurídica como sucede con el art. 432 Código Civil cuando habla de «tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona» sino que el sujeto activo de los derechos concedidos en virtud de la directiva se encuentra en la órbita del “creador”, del “innovador”, de la “empresa”, y en este sentido, parece más apropiado referirse al mismo como “titular” del secreto comercial.

iv) Se ha dedicado especial atención a la hora de mantener la coherencia del anteproyecto en relación con el tratamiento de los “terceros adquirentes de buena fe”.

Sobre esta cuestión, es importante tener en cuenta que la directiva solamente concibe como ilícita la adquisición de mala fe, esto es, la de quien *“en el momento de la obtención, utilización o revelación, supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita”* (artículo 4.4).

Ahora bien, el artículo 13.3 parte de la premisa de que las acciones de protección de los secretos empresariales pueden dirigirse también frente al adquirente de buena fe (la persona que, en el momento de la utilización o de la revelación, no sabía o, en las circunstancias del caso, no debía haber sabido que el secreto comercial se había obtenido de una persona que lo utilizaba o revelaba ilícitamente), por lo que establece reglas especiales para este supuesto, particularmente la posibilidad de que dicho adquirente de buena fe pueda solicitar la sustitución de las medidas acordadas por una indemnización pecuniaria, que además tendría como límite el coste en que habría incurrido de haber solicitado una licencia del titular. Este régimen se explica en el considerando vigésimo noveno en los siguientes términos:

“Puede darse el caso de que una persona haya obtenido inicialmente un secreto comercial de buena fe, para constatar más tarde, en particular a raíz de una notificación del poseedor original del secreto comercial, que el conocimiento que tiene del secreto comercial en cuestión proviene de fuentes que lo utilizan o revelan de forma ilícita. A fin de evitar que, en tales circunstancias, las medidas correctivas o los requerimientos previstos causen un perjuicio desproporcionado a dicha persona, los Estados miembros deben prever la posibilidad, en determinados casos, de que se conceda una indemnización pecuniaria a la parte perjudicada como medida alternativa. Sin embargo, dicha indemnización no debe superar el importe de los cánones o derechos que se habrían tenido que pagar si esa persona hubiera obtenido

autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión durante el período de tiempo en el que el poseedor original hubiera podido impedir su utilización. (...)”

Para cohonestar mejor ambas ideas, se han incluido precisiones en dos preceptos del anteproyecto:

- En el artículo 1.2 se deja claro que protección otorgada por la norma se extiende, en los términos que en ella se precisan, a los actos de obtención, utilización y revelación que sean ilícitos “o que tengan un origen ilícito”. Esto es, sin alterar el régimen del artículo 4 de la directiva sobre los actos de violación de los secretos empresariales (del que es transposición el artículo 3 del anteproyecto y que, en lo que atañe al adquirente, solamente incluye al de mala fe), se prevé que la protección alcance a actos de origen ilícito, aunque este sea desconocido por el adquirente.

- Lo anterior se hace todavía más patente en el artículo 4 del anteproyecto, que afirma con rotundidad que las acciones pueden dirigirse frente al tercero de buena fe, si bien, para tal supuesto, rigen las reglas especiales del artículo 5.7 (a través del que se incorpora a nuestro ordenamiento en artículo 13.3 de la directiva).

## **2.2 Entrada en vigor y vigencia de la norma**

La disposición final cuarta del anteproyecto señala que la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se hace constar que el objetivo de la vigencia prevista, tras el periodo de vacatio legis ordinario, es dar cumplimiento al plazo de transposición de la directiva (UE) 2016/943, que finaliza el 9 de junio de 2018.

La vigencia de la norma proyectada es indefinida.

## **2.3 Rango normativo**

La directiva (UE) 2016/943 obliga a dictar una norma para incorporar sus contenidos al ordenamiento jurídico nacional o a identificar las normas mediante las que ya se entiende incorporada ésta. Al crear nuevas

obligaciones y derechos, procede que la norma de transposición tenga rango de ley.

A la vista de la extensión de las cuestiones reguladas por la directiva europea, así como a la vista de la dificultad de coherencia la sistemática de la regulación de la misma con la de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en su parte procesal, con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, resulta obligado efectuar la transposición por medio de una norma de rango legal.

### **3. ANÁLISIS DE IMPACTOS**

#### **3.1 Adecuación al orden de distribución de competencias.**

Para dictar la presente norma, el título prevalente a favor del legislador estatal emana del artículo 149.1.9ª 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 149.1.7ª de la Constitución que reconoce la competencia estatal sobre la legislación laboral, y el capítulo IV que se ampara en el artículo 149.1.6ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal.

Siguiendo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, en cuanto al deslinde entre legislación y ejecución puede afirmarse que la competencia de “legislación” ha de entenderse en sentido material, refiriéndose, por tanto, no sólo a la ley en sentido formal, sino también a los Reglamentos ejecutivos e, incluso, a las Circulares, si tienen naturaleza normativa. Por su parte, la competencia de “ejecución” se extiende generalmente a todos los actos aplicativos, esto es, a la potestad de administrar que comporta, junto a las facultades de mera gestión, la de dictar Reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes en la medida en que éstos sean necesarios para la mera estructuración interna de la organización administrativa. (SSTC 33/1981, FJ 4º; 18/1982, FJ 3º; 35/1982, FJ 2º; 7/1985, FJ 4º; 24/1988, FJ 2º; 100/1991, FJ 2º y 360/1993 FJ 4º)

En resumen, como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 196/1997, que *“las competencias referidas a la legislación son normativas y comprenden la totalidad de la potestad para la regulación de la materia a que se contrae; y las competencias ejecutivas son por regla general, aplicativas, llevando a la práctica lo establecido en las disposiciones normativas”* (FJ 7º).

Además, nuestro Alto Tribunal ha afirmado en relación con la Ley de Marcas en su Sentencia 103/1999 que *“la competencia de legislación habilita al Estado para establecer un régimen jurídico unitario”* y que *“en supuestos en que se atribuye la legislación al Estado y la ejecución a las Comunidades Autónomas, el traslado de la titularidad de determinadas competencias ejecutivas “cuando además del alcance territorial superior al de una Comunidad Autónoma del fenómeno objeto de la competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y, aún en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo por mecanismos de coordinación o cooperación, sino que requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar la atribución a un único titular que forzosamente debe ser el Estado” (STC 243/1994, fundamento jurídico 6º; en el mismo sentido, STC 102/1995, fundamento jurídico 8º).”* (FJ 4)

### **3.2 Impacto económico.**

Las innovación constante en el campo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, la globalización y la economía colaborativa están posibilitando este histórico momento de revolución generalizada en todos los sectores económicos.

Pero, precisamente estos mismos factores que permiten y sustentan la revolución, ponen en riesgo esa misma innovación, ese conocimiento una vez se ha generado. La directiva (UE) 2016/943 menciona adicionalmente como factores de riesgo la generalización de las subcontrataciones y las cadenas de suministro, cada vez más largas y complejas.

Las ventajas competitivas basadas en un secreto empresarial están en peligro (competitividad reducida): la fragmentación de la protección jurídica



dentro de la Unión Europea no garantiza un ámbito de protección y un nivel de reparación comparables en todo el mercado interior, lo que pone en peligro estas ventajas, estén o no relacionadas con la innovación, y socava la competitividad de los titulares de secretos empresariales. Por ejemplo, la industria química europea, que depende en gran medida de la innovación de los procesos sustentada en secretos empresariales, estima que la apropiación indebida de un secreto empresarial podría conllevar en muchos casos una reducción del volumen de negocios de hasta un 30 %.

El objetivo de la iniciativa es garantizar que la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el “saber hacer” y en información empresarial no divulgados (secretos empresariales) 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 interior. Más en concreto, la iniciativa busca mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior.

En cuanto a sus efectos, la convergencia de los remedios de Derecho civil permitiría a las empresas innovadoras defender sus secretos empresariales legítimos de forma más eficaz en toda la Unión Europea. Asimismo, si los titulares de secretos empresariales pudieran confiar en la confidencialidad durante los procedimientos judiciales, estarían más dispuestos a solicitar protección jurídica contra los daños que pudieran sufrir en caso de apropiación indebida de dichos secretos. Una seguridad jurídica reforzada y una convergencia legislativa contribuirían a aumentar el valor de las innovaciones que las empresas tratan de proteger como secretos empresariales, ya que se reduciría el riesgo de apropiación indebida.

**Son de esperar efectos positivos en el funcionamiento del mercado interior**, ya que las empresas, especialmente las PYME, y los investigadores podrán hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras, cooperando con los mejores socios en la Unión Europea, lo que contribuirá a aumentar la inversión del sector privado en I+D en el mercado interior.

**Al mismo tiempo, la competencia no se verá restringida**, pues no se otorgaran derechos exclusivos y cualquier competidor sería libre de obtener de forma independiente (incluso mediante ingeniería inversa) los conocimientos protegidos por el secreto empresariales. **Del mismo modo, no debería haber efectos negativos para la contratación y la movilidad de mano de obra altamente cualificada** (los que tienen acceso a los secretos empresariales) en el mercado interior. **Con el tiempo, deberían dejarse sentir efectos positivos en la competitividad y el crecimiento de la economía de España y del resto de países de la Unión Europea.**

**Además, esta iniciativa en particular promoverá el derecho de propiedad y la libertad de empresa.** En lo que respecta al acceso a los documentos en los procedimientos judiciales, se han tomado medidas para garantizar los derechos de la defensa. La iniciativa contiene asimismo medidas de salvaguarda destinadas a garantizar la libertad de expresión y de información.

Por último, esta iniciativa es compatible con las obligaciones internacionales, especialmente el **Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)**. Importantes socios comerciales de la Unión Europea cuentan con legislación similar en la materia.

### **3.3 Impacto presupuestario.**

El impacto de este anteproyecto en los Presupuestos Generales del Estado es nulo, no generando ningún compromiso ni obligación económica extra. Asimismo, es preciso indicar que la norma proyectada no implicará la necesidad de incrementar las dotaciones, ni las retribuciones u otros costes de personal al servicio del sector público, pues se considera que los medios existentes en la actualidad serán suficientes para llevar a cabo las actuaciones previstas.

En suma, las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal ni de retribuciones ni de otros gastos del sector público.

### **3.4 Cargas administrativas.**

A efectos de la Memoria, se consideran cargas administrativas aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. Dentro de esta definición se entienden incluidas aquellas actividades voluntarias de naturaleza administrativa derivadas de una diligente gestión empresarial (solicitud de subvenciones, inscripción en registros voluntarios, solicitudes de claves de servicio...).

En el caso de las empresas, las cargas administrativas son los costes que aquéllas deben soportar para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar información sobre sus actividades o su producción, para su puesta a disposición y aprobación, en su caso, por parte de autoridades públicas o terceros, y constituyen un subconjunto de los costes administrativos de las empresas, ya que éstos engloban también, además de las cargas, las actividades administrativas que las empresas continuarían realizando si se derogase la normativa.

Por tanto, este proyecto no afecta a las cargas administrativas.

### **3.5 Impacto por razón de género.**

En todos aquellos casos en los que la norma propuesta pueda tener efectos, directos o indirectos, sobre personas físicas, se realizará una previsión sobre los resultados de la aplicación de la misma y se analizarán sus efectos para los hombres y mujeres que sean sus potenciales destinatarios.

La valoración del impacto de género calificará los resultados previstos en relación con la eliminación de desigualdades entre mujeres y hombres y el cumplimiento de los objetivos de políticas de igualdad.

En este sentido, se considera que el impacto por razón de género de este anteproyecto es nulo.

### **3.6 Otros impactos**

El objetivo de la norma, coincidente con el de la directiva (UE) 2016/943 que transpone, busca en síntesis fomentar la competitividad de las empresas y organismos de investigación cuando encuentran entre sus activos información empresarial no divulgada y “saber hacer”, sin que ello tenga repercusiones específicas de carácter social o medioambiental o impactos en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con el art. 2.1.g) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Por su parte, en cuanto al **impacto en la familia**, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, se considera que este anteproyecto tiene un impacto por razón de la familia **nulo**.

Asimismo, por lo que se refiere al **impacto en la infancia**, exigido en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se considera que este anteproyecto tiene igualmente un impacto **nulo**.

## **4. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS**

Por Orden de 31 de marzo de 2017 fue constituida en el seno de la Sección de Mercantil de la Comisión General de Codificación una ponencia para la transposición de la directiva (UE) 2016/943. Por Orden de 20 de octubre 2017 se prorrogó el plazo concedido para la finalización de los trabajos de la Ponencia. Finalmente, dicha Ponencia ha cumplido debidamente el encargo realizado por el Ministerio, enviando un texto articulado de anteproyecto de ley sobre protección de los secretos empresariales con fecha 30 de noviembre de 2017.

Conforme al artículo 27.1 de la Ley del Gobierno, se solicita la aprobación de la presente norma por el **trámite de urgencia** para dar

cumplimiento a la obligada transposición de la directiva (UE) 2016/943 antes del 9 de junio de 2018, fecha en la que expira el plazo para su transposición.

#### 4.1 Trámite de consulta pública

Ha sido celebrada la consulta pública previa del artículo 26.2 de la Ley del Gobierno del 30/11/2017 al 21/12/2017 en la que han sido recibidas alegaciones de UNESPA (18/12/2017); Álvaro Requeijo Abogados, S.L.P. (19/12/2017) y Asociación de expertos en transferencia de tecnologías LES España-Portugal (21/12/2017). Los dos primeros no formulan observaciones si bien la tercera sugiere que la ley especial aborde determinadas cuestiones y solicita ser consultada una vez haya sido elaborado el anteproyecto de ley.

En concreto, LES España-Portugal aboga por la transposición de la directiva por medio de una ley especial de secretos empresariales que *“aborde las siguientes cuestiones de naturaleza sustantiva y procesal:*

- a) Sugiere que se ajuste la definición de la directiva a la más conforme con nuestra tradición jurídica de **secretos empresariales** (comerciales e industriales).
- b) Igualmente, sugiere que la definición de “poseedor de un secreto comercial” de la directiva, sea la de “titular de un secreto empresarial”.
- c) En cuanto a las “mercancías infractoras” propone hacer referencia expresa a los servicios, junto con las mercancías o productos.
- d) En materia laboral, plantea incluir una regulación sistemática en lugar de proteger bajo el sistema de patentes.
- e) En cuanto a las acciones civiles, sugiere que se incluya una regulación sistemática similar a la contenida en la ley de patentes.
- f) Entiende conveniente regular la cotitularidad de secretos empresariales con un régimen jurídico equivalente al de patentes.
- g) Respecto de las licencias contractuales señala que debería establecerse una regulación coherente con la de patentes y recomienda eliminar o atemperar la responsabilidad del transmitente o licenciante.
- h) En la parte procesal, propone que la nueva norma se remita a las leyes de patentes y de enjuiciamiento civil, reformando esta última para precisar que las diligencias de comprobación de hechos sean aplicables

cuando el solicitante pretenda ejercitar la acción por violación de un secreto empresarial; y para que la confidencialidad sea preservada en cualquier litigio donde se maneje información confidencial.

- i) Finalmente, propone la supletoriedad de la ley de patentes.

#### **4.2 Trámite de audiencia e información pública**

Se realizará información pública conforme al artículo 26.6 de la Ley del Gobierno, tras la elevación del anteproyecto al Consejo de Ministros para el trámite previsto en el artículo 26.4 de la misma ley.

#### **4.3 Informes evacuados**

La propuesta debe ser informada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial.

Se debe solicitar asimismo informe del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Oficina Española de Patentes y Marcas), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social así como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Debe dictaminarse por el Pleno del Consejo de Estado.

### **5. EVALUACIÓN EX POST**

De acuerdo con el Plan Anual Normativo de 2018, la presente norma no aparece identificada entre el conjunto de proyectos que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación.

## ANEXO I

### Tabla de transposiciones

**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.**

Plazo de transposición: 9 de junio de 2018.

| <b>DIRECTIVA (UE) 2016/943</b>   | <b>ANTEPROYECTO DE LEY</b>                        |
|--|---|
| Artículo 1<br>Objeto y ámbito de aplicación  | Arts. 1.1, 1.2, 1.3 y 2.3.                        |
| Artículo 2<br>Definiciones   | Arts. 1.1; 1.2, 3.4 -2º párrafo- y 4 -2º párrafo- |
| Artículo 3<br>Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos comerciales  | Art. 2.1 y 2.2                                    |
| Artículo 4<br>Obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales | Art. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 -1º párrafo-             |
| Artículo 5<br>Excepciones  | Art. 2.3  |
| Artículo 6<br>Obligación general   | Art. 4 -1º párrafo-                               |

|   |   |
|---|---|
| Artículo 7<br>Proporcionalidad y abuso procesal   | <i>LEC: ARTS. 247 y 256. Exposición de motivos.</i>   |
| Artículo 8<br>Plazo de prescripción   | Art. 7  |
| Artículo 9<br>Preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales durante el proceso judicial | Art. 11   |
| Artículo 10<br>Medidas provisionales y cautelares   | Arts. 16 y 18<br><i>LEC: ARTS. 746 y 747</i>  |
| Artículo 11<br>Condiciones de las solicitudes y medidas de salvaguarda                                    | Arts. 17, 19 y 20<br><i>LEC: 728.2, 728.3, 730.2, 741.2 y 742</i><br><i>Ley de patentes: ARTS 129.1, 131.1, 131.3</i> |
| Artículo 12<br>Requerimientos y medidas correctivas   | Arts. 5.1 y 5.2   |
| Artículo 13<br>Condiciones de las solicitudes, medidas de salvaguarda y medidas alternativas              | Art. 5.3, 5.4, 5.5 y 5.7  |
| Artículo 14<br>Indemnización por daños y perjuicios   | Art. 5.6 y 6.1  |
| Artículo 15<br>Publicación de las resoluciones judiciales   | Art. 5.1.g), 5.2 y 5.3  |



|   |   |
|---|---|
| <p>Artículo 16</p> <p>Sanciones por incumplimiento de la presente directiva</p> | <p>Art. 5.6</p>   |
| <p>Artículo 17</p> <p>Intercambio de información e interlocutores</p>           | <p>No requiere transposición</p> <p>NECESIDAD DE DESIGNAR POR EL MINETAD (OEPM)</p> |
| <p>Artículo 18</p> <p>Informes</p>  | <p>No requiere transposición</p>  |
| <p>Artículo 19</p> <p>Transposición</p>   | <p>No requiere transposición</p>  |
| <p>Artículo 20</p> <p>Entrada en vigor</p>                                      | <p>No requiere transposición</p>  |
| <p>Artículo 21</p> <p>Destinatarios</p>   | <p>No requiere transposición</p>  |