

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L'ESTAT

2364 *Llei 1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials.*

FELIPE VI

REI D'ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono:

PREÀMBUL

I

La innovació és un important estímul per al desenvolupament de nous coneixements i propicia l'emergència de models empresarials basats en la utilització de coneixements adquirits col·lectivament. Les organitzacions valoren els seus secrets empresarials tant com els drets de propietat industrial i intel·lectual i utilitzen la confidencialitat com una eina de gestió de la competitivitat empresarial, de transferència de coneixement publicoprivada i de la innovació en recerca, per tal de protegir informació que comprèn no només coneixements tècnics o científics, sinó també dades empresarials relatives a clients i proveïdors, plans comercials i estudis o estratègies de mercat.

No obstant això, les entitats innovadores estan cada vegada més exposades a pràctiques deslleials que persegueixen l'apropiació indeguda de secrets empresarials, com el robatori, la còpia no autoritzada, l'espionatge econòmic o l'incompliment dels requisits de confidencialitat. La globalització, una externalització creixent, cadenes de subministrament més llargues i el màxim ús de les tecnologies de la informació i la comunicació contribueixen a augmentar el risc d'aquestes pràctiques.

L'obtenció, la utilització o la revelació il·lícites d'un secret empresarial comprometen la capacitat del seu titular legítim per aprofitar els avantatges que li corresponen com a precursor per la seva tasca d'innovació. La manca d'instruments jurídics eficaços i comparables per a la protecció dels secrets empresarials menyscaba els incentius per emprendre activitats associades a la innovació i impedeix que els secrets empresarials puguin alliberar el seu potencial com a estímuls del creixement econòmic i de l'ocupació. En conseqüència, la innovació i la creativitat es veuen desincentivades i disminueixen la inversió, amb les repercussions consegüents en el bon funcionament del mercat i la minva consegüent del seu potencial com a factor de creixement.

És necessari garantir que la competitivitat, que se sustenta en el saber fer i en informació empresarial no divulgada, estigui protegida de manera adequada, i millorar les condicions i el marc per al desenvolupament i l'explotació de la innovació i la transferència de coneixements en el mercat.

Una seguretat jurídica reforçada contribuiria a augmentar el valor de les innovacions que les organitzacions tracten de protegir com a secrets empresarials, ja que es reduiria el risc d'apropiació indeguda. Això redundaria en efectes positius en el funcionament del mercat, ja que les empreses, especialment les petites i mitjanes empreses, els centres públics de recerca i els investigadors podrien fer un ús millor de les seves idees innovadores, cooperant, fet que contribuiria a augmentar la inversió del sector privat en recerca i innovació.

II

Els esforços empresos en l'àmbit internacional en el marc de l'Organització Mundial del Comerç per posar remei a aquest problema van tenir reflex a l'Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (annex 1C del Conveni pel qual es crea l'Organització Mundial del Comerç, Ronda Uruguai de 1994, anomenats comunament «ADPIC»). Aquest Acord conté, entre d'altres, unes disposicions relatives a la protecció dels secrets empresarials contra la seva obtenció, utilització o revelació il·lícites per tercers, que constitueixen normes internacionals comunes. Tots els estats membres de la Unió Europea, així com la mateixa Unió, estan vinculats per l'Acord esmentat, que es va aprovar mitjançant la Decisió 94/800/CE del Consell, de 22 de desembre de 1994, relativa a la subscripció en nom de la Comunitat Europea, pel que fa als temes de la seva competència, dels acords resultants de les negociacions multilaterals de la Ronda Uruguai (1986-1994).

En aquest context, dins de la Unió Europea les divergències nacionals existents en matèria de protecció de secrets empresarials han portat a l'aprovació de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites, a fi d'harmonitzar la legislació dels estats membres per tal d'establir un nivell suficient i comparable de reparació en tot el mercat interior en cas d'apropiació indeguda de secrets empresarials.

L'objectiu de la iniciativa europea és, d'una banda, garantir que la competitivitat de les empreses i els organismes de recerca europeus que es basa en el saber fer i en informació empresarial no divulgada (secrets empresarials) estigui protegida de manera adequada i, de l'altra, millorar les condicions i el marc per al desenvolupament i l'explotació de la innovació i la transferència de coneixements en el mercat interior.

La Directiva conté normes en matèria de protecció davant l'obtenció, la utilització i la revelació il·lícites de secrets empresarials que no es poden invocar per restringir la llibertat d'establiment, la lliure circulació dels treballadors o la mobilitat d'aquests i que tampoc afecten la possibilitat que els empresaris i els treballadors subscriuguin pactes de limitació de la competència entre ells.

Es defineix l'objecte d'aquesta norma com la informació que sigui secreta en el sentit que no sigui, en el seu conjunt o en la configuració i reunió necessàries dels seus components, generalment coneguda per les persones pertanyents als cercles en què normalment s'utilitzi el tipus d'informació en qüestió, ni fàcilment accessible per a aquestes; tingui un valor comercial pel seu caràcter secret, i hagi estat objecte de mesures raonables, en les circumstàncies del cas, per mantenir-la secreta, preses per la persona que legítimament n'exerceixi el control. Per consegüent, aquesta definició de secret empresarial no comprèn la informació d'importància escassa, com tampoc l'experiència i les competències adquirides pels treballadors durant el transcurs normal de la seva carrera professional ni la informació que és de coneixement general o fàcilment accessible en els cercles en què normalment s'utilitzi el tipus d'informació en qüestió.

Així mateix, s'estableixen les circumstàncies en les quals està justificada la seva protecció jurídica, així com els comportaments i pràctiques que són constitutius d'obtenció, utilització o revelació il·lícita d'aquest.

Les vies d'acció civil davant l'obtenció, la utilització o la revelació il·lícites de secrets empresarials no han de comprometre ni menyscar els drets i les llibertats fonamentals ni l'interès públic i s'han d'aplicar de manera proporcionada, per evitar la creació d'obstacles al comerç legítim en el mercat interior i preveure mesures de salvaguarda contra els abusos.

En aquest nou marc jurídic, aquesta Llei, que, d'acord amb l'article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, està inclosa en el Pla anual normatiu de 2018, tracta el manament de transposició de la Directiva esmentada i, amb la finalitat d'incorporar-la al nostre ordenament jurídic, busca millorar l'eficàcia de la protecció jurídica dels secrets empresarials contra l'apropiació indeguda en tot el mercat interior, i completa

la regulació de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, i en concret l'article 13, des d'una perspectiva substantiva i, especialment, processal.

Els criteris seguits en la transposició s'han basat en els principis de la bona regulació, i comprenen el principi de necessitat i eficàcia, atès que compleix l'obligació de transposició amb fidelitat al text de la Directiva i amb la reforma mínima de la normativa actual, de manera que s'eviti la dispersió en nom de la simplificació; així com en els principis de proporcionalitat, atès que conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat a cobrir, i de seguretat jurídica, ja que es porta a terme amb l'ànim de mantenir un marc normatiu estable, previsible, integrat i clar.

III

La Llei s'estructura en vint-i-cinc articles distribuïts en cinc capítols, una disposició transitòria i sis disposicions finals.

El capítol I s'inicia amb la descripció de l'objecte de la Llei, això és, la protecció dels secrets empresarials, i n'estableix la definició d'acord amb els dictats de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016. Aquesta definició constitueix una de les novetats més excel·lents d'aquesta Llei, que configura la noció esmentada, i comprèn qualsevol informació que sigui secreta, tingui valor empresarial i hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-la en secret.

Igualment s'ha considerat convenient en tot cas preservar la terminologia utilitzada tradicionalment en el nostre sistema jurídic en els casos en què els nous termes es refereixen a conceptes àmpliament arrelats, estudiats i tractats en la legislació, la jurisprudència i la doctrina. En aquest sentit, per exemple, s'ha preferit mantenir les expressions de «secrets empresarials» per designar l'objecte de protecció i de «titular» per designar a qui legítimament té el secret empresarial i se'n beneficia de la protecció jurídica. Les disposicions d'aquesta Llei atribueixen al titular del secret empresarial un dret subjectiu de naturalesa patrimonial, susceptible de ser objecte de transmissió, en particular, de cessió o transmissió a títol definitiu i de llicència o autorització d'explotació amb l'abast objectiu, material, territorial i temporal que en cada cas es pacti.

El capítol II defineix, d'una banda, les circumstàncies en què l'obtenció, la utilització i la revelació de secrets empresarials es consideren lícites en consideració a interessos dignes d'una tutela més gran i, per tant, davant les quals no són procedents les mesures de protecció que preveu aquesta Llei; i, de l'altra, les conductes constitutives de violació de secrets empresarials. En aquest sentit, la protecció dels secrets empresarials s'estén també de manera innovadora a les anomenades «mercaderies infractores», i s'inclouen els actes d'explotació d'aquestes mercaderies entre els que constitueixen violació de secret empresarial.

El capítol III, sense que tingui un origen directe en l'articulat de la Directiva, en complementa i perfecciona el contingut, atès que té en compte, mitjançant regles dispositives, el vessant patrimonial del secret empresarial. Es tracta, en definitiva, de previsions que, en defecte d'acord entre les parts, ordenen sumàriament com es desenvolupa la cotitularitat potencial del secret empresarial i la seva transmissibilitat, en particular si s'emprèn mitjançant una llicència contractual.

Per la seva banda, el capítol IV consigna un catàleg obert d'accions de defensa que conté la designació i configuració substantiva dels remeis més importants reconeguts al titular del secret empresarial per fer front a la seva violació, amb una atenció especial a la regulació de la indemnització de danys i perjudicis, que s'estén tant al seu contingut econòmic com a la facilitació del seu càlcul i liquidació en línia amb el que ja es disposa en matèria d'infracció de patents i, per extensió, d'altres drets de propietat industrial. Finalment, la regulació material de les accions de defensa conclou amb una regla pròpia de prescripció.

Finalment, el capítol V regula els aspectes processals que permeten oferir als titulars de secrets empresarials eines efectives per a la tutela judicial de la seva posició jurídica, a través d'un sistema d'accions robust i d'un procés eficaç i senzill plenament, respectuós amb les garanties de justícia i equitat, però desproveït de formalitats innecessàries i

concebut per tramitar-se en un termini raonable, l'eficàcia del qual s'assegura en tot cas a través d'un catàleg adequat de mesures cautelars. Les accions de defensa dels secrets empresarials s'han d'aplicar de manera proporcionada, i s'han d'evitar tant la creació d'obstacles al lliure comerç com el seu exercici de manera abusiva o de mala fe. Sobre això, s'agreugen les mesures que els jutges i tribunals poden adoptar amb caràcter general per incompliment de les regles de la bona fe processal, per impedir que, sota la cobertura de la suposada defensa d'un secret empresarial, s'utilitzin les accions previstes en aquesta Llei amb la finalitat d'exercir una pressió indeguda sobre qui ha obtingut algun tipus d'informació la divulgació de la qual pugui estar coberta per alguna de les excepcions que preveu la Directiva i que aquí es transposen.

A part d'això, les novetats processals més significatives es projecten sobre tres aspectes. En primer lloc, s'incorpora una sèrie de regles per tal de preservar el tractament confidencial de la informació que s'aporti o es generi en el procés i que pugui constituir secret empresarial. En segon lloc, s'ofereix un marc normatiu per al desplegament de diligències de comprovació de fets, d'accés a fonts de prova en poder de la contrapart o de tercers i, si s'escau, d'assegurament de proves. En tercer lloc, s'incorporen regles singulars en matèria de tutela cautelar, així com especialitats en relació amb la caució substitutòria, l'alçament de les mesures en cas que mentre el litigi estigui pendent es produeixi una desaparició sobrevinguda del secret empresarial i per a la tutela de la posició jurídica dels tercers que es puguin veure o s'hagin vist afectats desfavorablement per les mesures cautelars.

A la part final destaca la modificació de l'article 13 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, amb el manteniment de l'atribució del caràcter de competència deslleial a la violació de secrets empresarials, per precisar que aquesta es regeix pel que disposa la present norma, que ha d'actuar com a llei especial davant les previsions de la disposició, susceptible, com a llei general i sempre que no s'oposi a l'especial, de ser utilitzada per a la integració de llacunes. D'aquesta manera, es perfila l'encaix de la nova llei dins del marc de protecció que el nostre ordenament jurídic proporciona davant la violació dels secrets empresarials, sense perjudici de les conseqüències que, per als casos més greus, resulta de l'aplicació dels tipus delictius que preveuen els articles 278 i 279 del Codi penal.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. *Objecte.*

1. L'objecte d'aquesta Llei és la protecció dels secrets empresarials.

Als efectes d'aquesta Llei, es considera secret empresarial qualsevol informació o coneixement, inclòs el tecnològic, el científic, l'industrial, el comercial, l'organitzatiu o el financer, que compleixi les condicions següents:

- a) Ser secret, en el sentit que, en el seu conjunt o en la configuració i reunió necessàries dels seus components, no és conegut generalment per les persones pertanyents als cercles en què normalment s'utilitzi el tipus d'informació o coneixement en qüestió, ni fàcilment accessible per a elles;
- b) tenir un valor empresarial, ja sigui real o potencial, precisament pel fet que és secret, i
- c) haver estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-lo en secret.

2. La protecció es dispensa al titular d'un secret empresarial, que és qualsevol persona física o jurídica que legítimament exerceixi el control sobre aquest, i s'estén davant qualsevol modalitat d'obtenció, utilització o revelació de la informació constitutiva d'aquell, que sigui il·lícita o tingui un origen il·lícit d'acord amb el que preveu aquesta Llei.

3. La protecció dels secrets empresarials no afecta l'autonomia dels interlocutors socials o el seu dret a la negociació col·lectiva. Tampoc no pot restringir la mobilitat dels treballadors; en particular, no pot servir de base per justificar limitacions de l'ús per part d'aquests d'experiència i competències adquirides honestament durant el transcurs normal de la seva carrera professional o d'informació que no compleixi tots els requisits del secret empresarial, ni per imposar en els contractes de treball restriccions no previstes legalment.

Així mateix, el que disposa aquesta Llei s'entén sense perjudici del que preveu el títol IV de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

CAPÍTOL II

Obtenció, utilització i revelació de secrets empresarials

Article 2. *Obtenció, utilització i revelació lícites de secrets empresarials.*

1. L'obtenció de la informació constitutiva del secret empresarial es considera lícita quan es faci per algun dels mitjans següents:

- a) El descobriment o la creació independents;
- b) L'observació, l'estudi, el desmuntatge o l'assaig d'un producte o objecte que s'hagi posat a disposició del públic o estigui lícitament en possessió de qui porta a terme aquestes actuacions, sense que estigui subjecte a cap obligació que vàlidament li impedeixi obtenir d'aquesta manera la informació constitutiva del secret empresarial;
- c) L'exercici del dret dels treballadors i els representants dels treballadors a ser informats i consultats, de conformitat amb el dret europeu o espanyol i les pràctiques vigents,
- d) Qualsevol altra actuació que, segons les circumstàncies del cas, sigui conforme a les pràctiques comercials lleials, incloses la transferència o cessió i la llicència contractual del secret empresarial, d'acord amb el capítol III.

2. L'obtenció, la utilització o la revelació d'un secret empresarial es consideren lícites en els casos i termes en què el dret europeu o espanyol ho exigeixi o permeti.

3. En tot cas, no són procedents les accions i mesures que preveu aquesta Llei quan es dirigeixin contra actes d'obtenció, utilització o revelació d'un secret empresarial que hagin tingut lloc en qualsevol de les circumstàncies següents:

- a) En exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació que recull la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, inclòs el respecte a la llibertat i al pluralisme dels mitjans de comunicació;
- b) Amb la finalitat de descobrir, en defensa de l'interès general, alguna falta, irregularitat o activitat il·legal que tingui una relació directa amb el secret empresarial esmentat;
- c) Quan els treballadors ho hagin posat en coneixement dels seus representants, en el marc de l'exercici legítim per part d'aquests de les funcions que tenen atribuïdes legalment pel dret europeu o espanyol, sempre que aquesta revelació sigui necessària per a aquest exercici,
- d) Amb la finalitat de protegir un interès legítim reconegut pel dret europeu o espanyol. En particular, no es pot invocar la protecció dispensada per aquesta Llei per obstaculitzar l'aplicació de la normativa que exigeixi als titulars de secrets empresarials divulgar informació o comunicar-la a les autoritats administratives o judicials en l'exercici de les seves funcions, ni per impedir l'aplicació de la normativa que prevegi la revelació per part de les autoritats públiques europees o espanyoles, en virtut de les obligacions o prerrogatives que els hagin conferit el dret europeu o espanyol, de la informació presentada per les empreses que consti en poder de les autoritats esmentades.

Article 3. *Violació de secrets empresarials.*

1. L'obtenció de secrets empresarials sense consentiment del seu titular es considera il·lícita quan es porti a terme mitjançant:

- a) L'accés, l'apropiació o la còpia no autoritzats de documents, objectes, materials, substàncies, fitxers electrònics o altres suports, que continguin el secret empresarial o a partir dels quals es pugui deduir; i
- b) Qualsevol altra actuació que, en les circumstàncies del cas, es consideri contrària a les pràctiques comercials lleials.

2. La utilització o revelació d'un secret empresarial es consideren il·lícites quan, sense el consentiment del seu titular, les dugui a terme qui hagi obtingut el secret empresarial de manera il·lícita, qui hagi incomplert un acord de confidencialitat o qualsevol altra obligació de no revelar el secret empresarial, o qui hagi incomplert una obligació contractual o de qualsevol altra índole que limiti la utilització del secret empresarial.

3. L'obtenció, la utilització o la revelació d'un secret empresarial així mateix es consideren il·lícites quan la persona que les dugui a terme, en el moment de fer-ho, sàpiga o, en les circumstàncies del cas, hauria hagut de saber que obtenia el secret empresarial directament o indirectament de qui l'utilitzava o el revelava de manera il·lícita segons el que disposa l'apartat anterior.

4. La producció, l'oferta o la comercialització de mercaderies infractores o la seva importació, exportació o emmagatzematge amb aquestes finalitats constitueixen utilitzacions il·lícites d'un secret empresarial quan la persona que les dugui a terme sàpiga o, en les circumstàncies del cas, hauria hagut de saber que el secret empresarial que incorporen s'havia utilitzat de manera il·lícita en el sentit del que disposa l'apartat 2.

Als efectes d'aquesta Llei, es consideren mercaderies infractores els productes i serveis el disseny, les característiques, el funcionament, el procés de producció o la comercialització dels quals es beneficien de manera significativa de secrets empresarials obtinguts, utilitzats o revelats de manera il·lícita.

CAPÍTOL III

El secret empresarial com a objecte del dret de propietat

Article 4. *Transmissibilitat del secret empresarial.*

El secret empresarial és transmissible.

En la transmissió s'han d'observar, quan siguin aplicables per la naturalesa del secret empresarial, els reglaments de la Unió Europea relatius a l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 101 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a determinades categories d'acords de transferència de tecnologia.

Article 5. *Cotitularitat.*

1. El secret empresarial pot pertànyer *pro indiviso* a diverses persones. La comunitat resultant es regeix pel que acordin les parts i si no, pel que disposen els apartats següents i, en últim terme, les normes de dret comú sobre la comunitat de béns.

2. Cadascun dels partícips per si mateix pot:

- a) Explotar el secret empresarial prèvia notificació als altres cotitulars.
- b) Dur a terme els actes necessaris per a la conservació del secret empresarial com a tal.
- c) Exercir les accions civils i criminals en defensa del secret empresarial, però ho ha de notificar a la resta de comuners, a fi que aquests s'hi puguin sumar, per tal de contribuir en aquest supòsit al pagament de les despeses hagudes. En tot cas, si l'acció és útil a la comunitat, tots els partícips han de contribuir al pagament de les despeses esmentades.

3. La cessió del secret empresarial o la concessió de llicència a un tercer per explotar-lo l'han d'atorgar conjuntament tots els partícips, si no és que l'òrgan jurisdiccional per raons d'equitat, ateses les circumstàncies del cas, en faculta algun per fer la cessió o concessió esmentades.

Article 6. *Llicències de secrets empresarials.*

1. El secret empresarial pot ser objecte de llicència amb l'abast objectiu, material, territorial i temporal que en cada cas es pacti. Excepte pacte en contra, el titular d'una llicència contractual té dret a dur a terme tots els actes que integren la utilització del secret empresarial.

2. La llicència pot ser exclusiva o no exclusiva. Es presumeix que la llicència és no exclusiva i que el llicenciador pot atorgar altres llicències o utilitzar per si mateix el secret empresarial. La llicència exclusiva impedeix l'atorgament d'altres llicències i el llicenciador només pot utilitzar el secret empresarial si en el contracte s'ha reservat expressament aquest dret.

3. El titular d'una llicència contractual no la pot cedir a tercers, ni concedir subllicències, si no és que s'ha convingut el contrari.

4. El llicenciatari o sublllicenciatari està obligat a adoptar les mesures necessàries per evitar la violació del secret empresarial.

Article 7. *Transmissió o llicència sense titularitat o facultats.*

Qui transmeti a títol oneros un secret empresarial o atorgui una llicència sobre aquest ha de respondre, excepte pacte en contra, davant l'adquirent dels danys que li causi, si posteriorment es declara que no tenia la titularitat o les facultats necessàries per a la realització del negoci de què es tracta. Ha de respondre sempre quan hagi actuat de mala fe.

CAPÍTOL IV

Accions de defensa dels secrets empresarials

Article 8. *Defensa dels secrets empresarials.*

Contra els infractors d'un secret empresarial es poden exercir les accions que corresponguin, sigui quina sigui la seva classe i naturalesa, i exigir l'adopció de les mesures necessàries per protegir-lo.

Als efectes d'aquesta norma es considera infractor qualsevol persona física o jurídica que dugui a terme qualsevol acte de violació dels que enuncia l'article 3.

Així mateix, amb les particularitats que preveu l'article 9.7, les accions esmentades es poden adreçar davant els tercers adquirents de bona fe, i s'entén per tals, als efectes d'aquesta Llei, els qui en el moment de la utilització o de la revelació no sabien o, en les circumstàncies del cas, no haurien hagut de saber que havien obtingut el secret empresarial directament o indirectament d'un infractor.

Article 9. *Accions civils.*

1. Contra els actes de violació de secrets empresarials, en especial, es poden sol·licitar:

- a) La declaració de la violació del secret empresarial.
- b) La cessació o, si s'escau, la prohibició dels actes de violació del secret empresarial.
- c) La prohibició de fabricar, oferir, comercialitzar o utilitzar mercaderies infractores o de la seva importació, exportació o emmagatzematge amb les finalitats esmentades.
- d) La confiscació de les mercaderies infractores, inclosa la recuperació de les que hi hagi al mercat, i dels mitjans destinats únicament a la seva producció, sempre que aquesta recuperació no menyscabi la protecció del secret comercial en qüestió, amb una de les

finalitats següents: la seva modificació per eliminar les característiques que determinin que les mercaderies siguin infractores, o que els mitjans estiguin destinats únicament a la seva producció, la seva destrucció o el seu lliurament a entitats benèfiques.

e) La remoció, que comprèn el lliurament al demandant de la totalitat o part dels documents, els objectes, els materials, les substàncies, els fitxers electrònics i qualssevol altres suports que continguin el secret empresarial i, si s'escau, la seva destrucció total o parcial.

f) L'atribució en propietat de les mercaderies infractores al demandant, cas en què el valor de les mercaderies lliurades es pot imputar a l'import de la indemnització de danys i perjudicis deguda, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat de l'infractor pel que fa a la quantia indemnitzadora que excedeixi el valor esmentat. Si el valor de les mercaderies excedeix l'import de la indemnització, el demandant ho ha de compensar a l'altra part.

g) La indemnització dels danys i perjudicis, si ha intervingut dol o culpa de l'infractor, que ha de ser adequada respecte de la lesió realment soferta com a conseqüència de la violació del secret empresarial.

h) La publicació o difusió completa o parcial de la sentència, que ha de preservar en tot cas la confidencialitat del secret empresarial en els termes de l'article 15 d'aquesta Llei.

2. Les mesures adoptades en virtut de les lletres d), e) i h) de l'apartat anterior s'executen a costa de l'infractor, llevat que per excepció hi hagi motius perquè hagi de ser d'una altra manera, i no restringeixen el dret a la indemnització de danys i perjudicis que pugui tenir el demandant.

3. Per determinar les mesures que s'acordin per virtut de les accions de l'apartat 1, s'han de tenir en compte la seva proporcionalitat i les circumstàncies del cas, i entre aquestes el valor i altres característiques del secret empresarial en qüestió, les mesures adoptades per a la seva protecció, el comportament de l'infractor, les conseqüències de la violació del secret empresarial, la probabilitat que l'infractor persisteixi en la violació, els interessos legítims de les parts, les conseqüències que podrien tenir per a les parts que s'estimin o no les accions exercitades, els interessos legítims de tercers, l'interès públic i la salvaguarda dels drets fonamentals.

Als efectes de la publicació o difusió de la sentència, els jutges i tribunals també han de tenir en compte si la informació relativa a l'infractor permetria identificar una persona física i, en cas que sigui així, si es justifica la publicació de la informació esmentada, atenent, en particular, el possible perjudici que aquesta mesura pugui ocasionar a la intimitat i reputació de l'infractor condemnat.

4. Quan la sentència limiti la durada de la cessació i prohibició que ordeni, la durada esmentada ha de ser suficient per eliminar qualsevol avantatge competitiu o econòmic que l'infractor hagi pogut extreure de la violació del secret empresarial.

5. Les mesures de cessació i prohibició deixen de tenir efecte, a instància de part, quan la informació en qüestió deixi de constituir un secret empresarial per causes que no es puguin atribuir directament o indirectament a l'infractor condemnat.

6. En els supòsits de les lletres a) a f) de l'apartat 1, la sentència ha de fixar, si així ho ha sol·licitat l'actor, la quantia líquida d'una indemnització coercitiva a favor del demandant, adequada a les circumstàncies, per dia transcorregut fins que es produeixi el compliment de la sentència. El seu import s'ha d'acumular al que correspongui percebre al demandant amb caràcter general. Quan se sol·liciti l'execució es pot demanar que s'entengui ampliada als incompliments successius, en els termes que preveu l'article 578 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

7. A petició de la part demandada, quan sigui un tercer adquirent de bona fe, les mesures objecte de les accions de l'apartat 1 es poden substituir pel pagament a favor de la part demandant d'una indemnització pecuniària, sempre que aquesta sigui satisfactòria raonablement i l'execució de les mesures hagi de causar a la part demandada un perjudici desproporcionat. La indemnització pecuniària que substitueixi la cessació o prohibició no ha d'excedir l'import que hauria hagut de pagar al titular del secret empresarial per la

concessió d'una llicència que hauria permès utilitzar-lo durant el període en què la seva utilització s'hauria pogut prohibir.

Article 10. *Càlcul dels danys i perjudicis.*

1. Quan es fixi la indemnització de danys i perjudicis s'han de tenir en compte tots els factors pertinents, com són els perjudicis econòmics, inclòs el lucre cessant, que hagi patit el titular del secret empresarial, l'enriquiment injust obtingut per l'infractor i, quan sigui procedent, altres elements que no siguin d'ordre econòmic, com el perjudici moral causat al titular del secret empresarial per la seva obtenció, utilització o revelació il·lícites. També es poden incloure, si s'escau, les despeses d'investigació en què s'hagi incorregut per obtenir proves raonables de la comissió de la infracció objecte del procediment judicial.

Amb caràcter alternatiu, es pot fixar, segons els casos, una quantitat a preu fet en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, atenent, almenys i entre altres aspectes, l'import que la part demandada hauria hagut de pagar al titular del secret empresarial per la concessió d'una llicència que li hauria permès utilitzar-lo durant el període en què la seva utilització es podria haver prohibit.

2. En relació amb el càlcul i la liquidació dels danys i perjudicis, és aplicable el que disposa l'article 73 de la Llei de patents. Així mateix, les diligències per a aquesta finalitat s'han de portar a terme a partir de les bases fixades a la sentència de conformitat amb el procediment que preveu el capítol IV del títol V del llibre III de la Llei d'enjudiciament civil.

Article 11. *Prescripció.*

Les accions de defensa dels secrets empresarials prescriuen pel transcurs de tres anys des del moment en què el legitimat va tenir coneixement de la persona que va dur a terme la violació del secret empresarial. La seva prescripció s'interromp per les causes que preveu amb caràcter general el Codi civil.

CAPÍTOL V

Jurisdicció i normes processals

Secció 1a *Disposicions generals*

Article 12. *Jurisdicció i procediment.*

Els litigis civils que puguin sorgir a l'empara d'aquesta Llei els han de conèixer els jutges i tribunals de l'ordre jurisdiccional civil i s'han de resoldre en el judici que correspongui de conformitat amb la Llei d'enjudiciament civil.

Article 13. *Legitimació per a l'exercici de les accions.*

1. Estan legitimats per a l'exercici de les accions de defensa que preveu aquesta Llei el titular del secret empresarial i els qui acreditin haver obtingut una llicència exclusiva o no exclusiva per explotar-lo que els autoritzi expressament l'exercici esmentat.

2. El titular d'una llicència exclusiva o no exclusiva per a l'explotació d'un secret empresarial que no estigui legitimat per a l'exercici de les accions de defensa segons el que disposa l'apartat anterior, pot requerir fefaentment al seu titular que entauli l'acció judicial corresponent. Si el titular es nega o no exerceix l'acció oportuna dins d'un termini de tres mesos, el llicenciatari la pot entaular en nom propi, i acompanyar el requeriment efectuat. Amb anterioritat al transcurs del termini esmentat, el llicenciatari pot demanar al jutge l'adopció de mesures cautelars urgents quan en justifiqui la necessitat per evitar un dany important, amb la presentació del requeriment esmentat.

3. El llicenciatari que exerceixi una acció en virtut del que disposa algun dels apartats anteriors ho ha de notificar fefaentment al titular del secret empresarial, el qual es pot

personar i pot intervenir en el procediment, ja sigui com a part en aquest o com a coadjuvant.

Article 14. *Competència.*

És competent territorialment per conèixer de les accions que preveu aquesta Llei el jutjat mercantil corresponent al domicili del demandat o, a elecció del demandant, el jutjat mercantil de la província on s'hagi fet la infracció o s'hagin produït els seus efectes.

Article 15. *Tractament de la informació que pugui constituir secret empresarial.*

1. Les parts, els seus advocats o procuradors, el personal de l'Administració de justícia, els testimonis, els perits i qualssevol altres persones que intervinguin en un procediment relatiu a la violació d'un secret empresarial, o que tinguin accés a documents que consten en el procediment esmentat per raó del seu càrrec o de la funció que exerceixen, no poden utilitzar ni revelar la informació que pugui constituir secret empresarial i que els jutges o tribunals, d'ofici o a petició degudament motivada de qualsevol de les parts, hagin declarat confidencial i del qual hagin tingut coneixement arran de la intervenció esmentada o de l'accés esmentat.

Aquesta prohibició ha d'estar en vigor fins i tot després de la conclusió del procediment, llevat que per sentència ferma es conclougui que la informació en qüestió no constitueix secret empresarial o, amb el temps, passi a ser de coneixement general o accessible fàcilment en els cercles en què normalment s'utilitzi.

2. Així mateix, els jutges i tribunals poden adoptar, d'ofici o amb sol·licitud prèvia motivada d'una de les parts, les mesures concretes necessàries per preservar la confidencialitat de la informació que pugui constituir secret empresarial i hagi estat aportada a un procediment relatiu a la violació de secrets empresarials o a un procediment d'una altra classe en què sigui necessària la seva consideració per resoldre sobre els fons.

Les mesures a què es refereix el paràgraf anterior poden incloure, entre altres que siguin adequades i proporcionades, les següents:

a) Restringir a un nombre limitat de persones l'accés a qualsevol document, objecte, material, substància, fitxer electrònic o un altre suport que contingui informació que pugui constituir en tot o en part secret empresarial;

b) Restringir a un nombre limitat de persones l'accés a les vistes, quan s'hi pugui revelar informació que pugui constituir en tot o en part secret empresarial, així com l'accés a les gravacions o transcripcions d'aquestes vistes,

c) Posar a disposició de qualsevol persona que no estigui inclosa entre el limitat nombre de persones al qual es fa referència a les lletres a) i b) una versió no confidencial de la resolució judicial que es dicti, de la qual s'hagin eliminat o en la qual s'hagin ocultat els passatges que continguin informació que pugui constituir secret empresarial.

La determinació del nombre de persones al qual fan referència les lletres a) i b) d'aquest apartat ha de respectar el dret de les parts a la tutela judicial efectiva i a un jutge imparcial, i hi ha d'incloure, almenys, una persona física de cadascuna de les parts i els seus advocats i procuradors respectius.

En tot cas, l'adopció, el contingut i les circumstàncies de les mesures per preservar la confidencialitat de la informació que preveu aquest apartat han de tenir en compte els interessos legítims de les parts i dels tercers, així com el perjudici que els pugui ocasionar, i han de respectar el dret de les parts a la tutela judicial efectiva i a un jutge imparcial.

3. Qualsevol tractament de dades de caràcter personal que s'hagi d'efectuar en virtut dels apartats precedents s'ha de portar a terme de conformitat amb la normativa de la Unió Europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 16. *Incompliment de la bona fe processal.*

Els intervinents en processos d'accions per violació de secrets empresarials s'han d'ajustar a les regles de la bona fe processal en els termes que preveu l'article 247 de la Llei d'enjudiciament civil. Com a especialitat davant del que estipula l'apartat 3 de l'article esmentat, la multa que es pot imposar a la part demandant que hagi exercit l'acció de manera abusiva o de mala fe pot assolir, sense cap altre límit, la tercera part de la quantia del litigi, i s'ha de prendre en consideració als efectes de la seva fixació, entre altres criteris, la gravetat del perjudici ocasionat, la naturalesa i la importància de la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalitat i el nombre d'afectats. A més, els jutges i tribunals poden ordenar la difusió de la resolució en què es constati aquest caràcter abusiu i manifestament infundat de la demanda interposada.

Secció 2a *Diligències per a la preparació de l'exercici d'accions de defensa dels secrets empresarials***Article 17. *Diligències de comprovació de fets.***

Qui hagi d'exercir una acció civil de defensa de secrets empresarials pot sol·licitar al jutjat mercantil que n'hagi d'entendre la pràctica de diligències de comprovació dels fets el coneixement dels quals sigui indispensable per preparar la demanda corresponent. Aquestes diligències de comprovació es regeixen pel que preveu el capítol II del títol XII de la Llei de patents.

Article 18. *Accés a fonts de prova.*

Qui exerceixi o hagi d'exercir una acció civil de defensa de secrets empresarials pot sol·licitar al jutjat mercantil que n'hagi d'entendre l'adopció de mesures d'accés a fonts de prova pels cursos que preveuen els articles 283 bis a) a 283 bis h) i 283 bis k), de la Llei d'enjudiciament civil.

Article 19. *Mesures d'assegurament de la prova.*

Qui exerceixi o hagi d'exercir una acció civil de defensa de secrets empresarials pot sol·licitar al jutjat mercantil que n'hagi d'entendre, de conformitat amb l'article 297 de la Llei d'enjudiciament civil, l'adopció de les mesures d'assegurament de la prova que es considerin oportunes, en particular les que esmenta el paràgraf segon de l'apartat 2 de l'article esmentat.

Secció 3a *Mesures cautelars***Article 20. *Petició i règim de les mesures cautelars.***

Qui exerceixi o hagi d'exercir una acció civil de defensa de secrets empresarials pot sol·licitar a l'òrgan judicial que n'hagi d'entendre l'adopció de mesures cautelars tendents a assegurar l'eficàcia de l'acció esmentada, que s'han de regir pel que preveu aquesta Llei i, en la resta, pel que disposen el capítol III del títol XII de la Llei de patents i el títol VI del llibre III de la Llei d'enjudiciament civil.

Article 21. *Possibles mesures cautelars.*

Es poden adoptar com a mesures cautelars contra el presumpte infractor les que assegurin degudament l'efectivitat completa de la decisió eventual que en el seu moment recaigui i, en especial, les següents:

- a) El cessament o, si s'escau, la prohibició d'utilitzar o revelar el secret empresarial;

b) El cessament o, si s'escau, la prohibició de produir, oferir, comercialitzar o utilitzar mercaderies infractores o d'importar, exportar o emmagatzemar mercaderies infractores amb aquestes finalitats;

c) La retenció i el dipòsit de mercaderies infractores,

d) L'embargament preventiu de béns, per assegurar la indemnització eventual de danys i perjudicis.

Article 22. *Pressupòsits.*

Quan es verifiqui la concurrència dels pressupòsits generals de les mesures cautelars, el tribunal ha d'examinar especialment les circumstàncies específiques del cas i la seva proporcionalitat tenint en compte el valor i altres característiques del secret empresarial, les mesures adoptades per protegir-lo, el comportament de la part contrària en la seva obtenció, utilització o revelació, les conseqüències de la seva utilització o revelació il·lícites, els interessos legítims de les parts i les conseqüències per a aquestes de l'adopció o de la falta d'adopció de les mesures, els interessos legítims de tercers, l'interès públic i la necessitat de salvaguardar els drets fonamentals.

Article 23. *Sol·licitud de caució substitutòria pel demandat.*

El demandat pot sol·licitar la substitució de l'efectivitat de les mesures cautelars acordades per la prestació per part seva d'una caució suficient, de conformitat amb el que disposen l'article 129 de la Llei de patents i els articles 746 i 747 de la Llei d'enjudiciament civil.

Com a excepció, en cap cas no s'admet que el demandat substitueixi per caució les mesures cautelars dirigides a evitar la revelació de secrets empresarials.

Article 24. *Alçament de les mesures cautelars en cas de desaparició sobrevinguda del secret empresarial.*

A instància de la part demandada s'han d'alçar les mesures cautelars que preveuen les lletres a), b) i c) de l'article 21 si la informació en relació amb la qual es va interposar la demanda ha deixat de complir els requisits perquè es consideri secret empresarial, per motius que no es puguin imputar a aquella.

Article 25. *Caució exigible al demandant.*

1. El sol·licitant de la mesura cautelar ha de prestar caució suficient per respondre, de manera ràpida i efectiva, dels danys i perjudicis que l'adopció de la mesura cautelar pugui causar al patrimoni del demandat, de conformitat amb el que disposa l'article 728.3 de la Llei d'enjudiciament civil.

2. Als efectes de determinar la caució, el tribunal ha de valorar els perjudicis potencials que les mesures cautelars puguin ocasionar als tercers que estiguin afectats desfavorablement per aquelles. Als efectes del que disposa l'apartat següent, no es pot cancel·lar la caució fins que no hagi transcorregut un any des de l'alçament de les mesures cautelars.

3. Els tercers que hagin estat afectats desfavorablement per les mesures cautelars adoptades en virtut del que disposa aquesta secció i que hagin estat alçades a causa d'un acte o una omisió del demandant, o perquè posteriorment s'ha constatat que l'obtenció, la utilització o la revelació del secret empresarial no van ser il·lícites o no hi havia risc d'aquesta il·licitud, poden reclamar la indemnització dels danys i perjudicis de conformitat amb el que estableix el capítol IV del títol V del llibre III de la Llei d'enjudiciament civil, fins i tot encara que no hagin estat part en el procés declaratiu. En aquest cas, poden sol·licitar que la caució a què es refereix l'apartat anterior es mantingui, totalment o parcialment, fins que no es dicti una resolució, sempre que la sol·licitud d'indemnització s'interposi dins del termini que estableix l'apartat anterior.

Disposició transitòria única. *Règim transitori.*

1. Aquesta Llei és aplicable per a la protecció de qualssevol secrets empresarials, independentment de la data en què s'hagi adquirit legítimament la titularitat sobre aquests.

2. Les accions de defensa dels secrets empresarials que s'hagin iniciat abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei se segueixen pel mateix procediment d'acord amb el qual s'hagin incoat.

Disposició final primera. *Modificació de la Llei 17/1985, d'1 de juliol, sobre objectes fabricats amb materials preciosos.*

L'article tretze de la Llei 17/1985, d'1 de juliol, sobre objectes fabricats amb metalls preciosos, queda redactat de la manera següent:

«Article tretze.

1. Per a la comercialització en el territori espanyol d'objectes fabricats amb metalls preciosos importats procedents d'estats que no siguin membre de la Unió Europea, s'exigeixen els requisits següents:

a) Que es compleixin els requisits que per a la comercialització en el mercat interior estableix el capítol II d'aquesta Llei.

b) Que amb independència dels contrastos amb què aquests objectes vinguin marcats a l'Estat d'origen, i tot i que incorporin contrastos de garantia aplicats per entitats d'un Estat membre de la Unió Europea amb legislació equivalent, s'han de marcar en la destinació amb el punxó de contrast de garantia, efectuat per un laboratori de contrast reconegut a Espanya.

En cap cas no es reconeixen els contrastos efectuats per laboratoris *off shore* fins i tot encara que aquests laboratoris els hagin habilitat estats membre de la Unió Europea amb legislació equivalent a l'espanyola.

2. Els objectes fabricats amb metalls preciosos procedents d'un altre Estat membre de la Unió Europea, amb legislació equivalent a l'espanyola, es poden comercialitzar en el territori espanyol sense necessitat que compleixin els requisits que preveu l'apartat 1 d'aquest article, sempre que tinguin el contrast d'identificació d'origen i el contrast de garantia de l'Estat membre de procedència, i que aquests contrastos compleixin els requisits següents:

a) El contrast d'identificació d'origen l'ha d'haver registrat l'òrgan corresponent de l'Estat membre de procedència.

b) El contrast de garantia que ha d'oferir una informació equivalent a la que exigeix la present Llei a aquests contrastos.

Així mateix, l'ha d'haver fet un organisme independent o, si s'escau, un laboratori sotmès al control de l'Administració pública o d'un organisme independent d'un Estat membre.

3. En cas que els objectes fabricats amb metalls preciosos siguin procedents d'un altre Estat membre de la Unió Europea, amb legislació no equivalent a l'espanyola, els són aplicables el que preveu l'apartat 1 d'aquest article, llevat que concorri la circumstància que preveu l'apartat 4.

En cas que l'Estat membre tingui un sistema de contrast voluntari a priori, i si l'objecte ha passat el control del laboratori o l'organisme independent habilitat a l'Estat esmentat a aquest efecte i disposa de contrast de garantia, no ha de ser contrastat de nou per un laboratori espanyol oficial o autoritzat.

En cap cas no es reconeixen els contrastos d'objectes fabricats amb metalls preciosos efectuats pels laboratoris habilitats en un Estat membre amb legislació no equivalent per altres estats membre de la Unió Europea amb legislació equivalent a l'espanyola (laboratoris *off shore*).

4. No són aplicables les previsions dels apartats 1, 2 i 3 d'aquest article si hi ha acords amb un altre o altres estats sobre condicions de reconeixement mutu de contrastos d'objectes fabricats amb metalls preciosos.»

Disposició final segona. *Modificació de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.*

L'article 13 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, queda redactat de la manera següent:

«Article 13. *Violació de secrets.*

Es considera deslleial la violació de secrets empresarials, que es regeix pel que disposa la legislació de secrets empresarials.»

Disposició final tercera. *Habilitació per aprovar un text refós de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.*

Per tal de consolidar en un text únic les modificacions incorporades des de l'entrada en vigor de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, s'autoritza el Govern per elaborar i aprovar, a proposta dels ministres de Justícia i d'Economia i Empresa, en un termini de vuit mesos a comptar de l'entrada en vigor de la present Llei, un text refós de la norma esmentada. Aquesta autorització inclou la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que s'hagin de refondre.

Disposició final quarta. *Títol competencial.*

Aquesta Llei es dicta a l'empara de la competència estatal que preveu l'article 149.1.9a de la Constitució en matèria de legislació sobre propietat industrial, excepte els articles 1.3 i 2.3.c), que es dicten a l'empara de l'article 149.1.7a de la Constitució, que reconeix la competència estatal sobre la legislació laboral, i el capítol V, que s'empara en l'article 149.1.6a de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència sobre legislació processal.

Disposició final cinquena. *Incorporació de dret de la Unió Europea.*

Mitjançant aquesta Llei s'incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites.

Disposició final sisena. *Entrada en vigor.*

Aquesta Llei entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 20 de febrer de 2019.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN