

I. DISPOSICIÓN XERAIS

XEFATURA DO ESTADO

2364 *Lei 1/2019, do 20 de febreiro, de segredos empresariais.*

FELIPE VI

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei:

PREÁMBULO

I

A innovación é un importante estímulo para o desenvolvemento de novos coñecementos e propicia a emerxencia de modelos empresariais baseados na utilización de coñecementos adquiridos colectivamente. As organizacións valoran os seus segredos empresariais tanto como os dereitos de propiedade industrial e intelectual e utilizan a confidencialidade como unha ferramenta de xestión da competitividade empresarial, de transferencia de coñecemento público-privada e da innovación en investigación, co obxectivo de protexer información que abrangue non só coñecementos técnicos ou científicos, senón tamén datos empresariais relativos a clientes e provedores, plans comerciais e estudos ou estratexias de mercado.

Non obstante, as entidades innovadoras están cada vez máis expostas a prácticas desleais que perseguen a apropiación indebida de segredos empresariais, como o roubo, a copia non autorizada, a espionaxe económica ou o incumprimento dos requisitos de confidencialidade. A globalización, unha crecente externalización, cadeas de subministración máis longas e un maior uso das tecnoloxías da información e a comunicación contribúen a aumentar o risco de tales prácticas.

A obtención, utilización ou revelación ilícitas dun segredo empresarial comprometen a capacidade do seu titular lexítimo para aproveitar as vantaxes que lle corresponden como precursor polo seu labor de innovación. A falta de instrumentos xurídicos eficaces e comparables para a protección dos segredos empresariais mingua os incentivos para emprender actividades asociadas á innovación e impiden que os segredos empresariais poidan liberar o seu potencial como estímulos do crecemento económico e do emprego. En consecuencia, a innovación e a creatividade vense desincentivadas e diminúe o investimento, coas seguintes repercusións no bo funcionamento do mercado e a conseguinte mingua do seu potencial como factor de crecemento.

É necesario garantir que a competitividade, que se sustenta no saber facer e en información empresarial non divulgada, estea protexida de xeito adecuado, e mellorar as condicións e o marco para o desenvolvemento e a explotación da innovación e a transferencia de coñecementos no mercado.

Unha seguridade xurídica reforzada contribuiría a aumentar o valor das innovacións que as organizacións tratan de protexer como segredos empresariais, xa que se reduciría o risco de apropiación indebida. Isto revertería en efectos positivos no funcionamento do mercado, xa que as empresas, especialmente as pequenas e medianas empresas, os centros públicos de investigación e os investigadores poderían facer un mellor uso das súas ideas innovadoras, cooperando, o que contribuiría a aumentar o investimento do sector privado en investigación e innovación.

II

Os esforzos emprendidos a nivel internacional no marco da Organización Mundial do Comercio para pór remedio a este problema tiveron reflexo no Acordo sobre os aspectos dos dereitos de propiedade intelectual relacionados co comercio (anexo 1C do convenio polo que se crea a Organización Mundial do Comercio, Rolda de Uruguai de 1994, comunmente denominados «ADPIC»). Este acordo contén, entre outras, unhas disposicións relativas á protección dos segredos empresariais contra a súa obtención, utilización ou revelación ilícitas por terceiros que constitúen normas internacionais comúns. Todos os Estados membros da Unión Europea, así como a propia Unión, están vinculados polo dito acordo, que foi aprobado mediante a Decisión 94/800/CE do Consello, do 22 de decembro de 1994, relativa á subscripción en nome da Comunidade Europea, polo que respecta aos temas da súa competencia, dos acordos resultantes das negociacións multilaterais da Rolda de Uruguai (1986-1994).

Neste contexto, dentro da Unión Europea, as diverxencias nacionais existentes en materia de protección de segredos empresariais levaron á aprobación da Directiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeo e do Consello, do 8 de xuño de 2016, relativa á protección dos coñecementos técnicos e da información empresarial non divulgados (segredos comerciais) contra a súa obtención, utilización e revelación ilícitas, co fin de harmonizar a lexislación dos Estados membros co obxectivo de establecer un nivel suficiente e comparable de reparación en todo o mercado interior en caso de apropiación indebida de segredos empresariais.

O obxectivo da iniciativa europea é, por un lado, garantir que a competitividade das empresas e organismos de investigación europeos, que se basea en saber facer e en información empresarial non divulgada (segredos empresariais), estea protexida de forma adecuada e, por outro, mellorar as condicións e o marco para o desenvolvemento e a explotación da innovación e a transferencia de coñecementos no mercado interior.

A directiva contén normas en materia de protección fronte á obtención, utilización e revelación ilícitas de segredos empresariais que non poderán invocarse para restrinxir a liberdade de establecemento, a libre circulación dos traballadores ou a mobilidade destes e que tampouco afectan a posibilidade de que os empresarios e os traballadores cheguen a pactos de limitación da competencia entre eles.

Defínese o obxecto desta norma como aquela información que sexa secreta no sentido de non ser, no seu conxunto ou na configuración e reunión precisas dos seus compoñentes, xeralmente coñecida polas persoas pertencentes aos círculos en que normalmente se utilice o tipo de información en cuestión, nin doadamente accesible para estas; teña un valor comercial polo seu carácter secreto e fose obxecto de medidas razoables, nas circunstancias do caso, para mantela secreta, tomadas pola persoa que lexitimamente exerza o seu control. Por conseguinte, esta definición de segredo empresarial non abrangue a información de escasa importancia, como tampouco a experiencia e as competencias adquiridas polos traballadores durante o normal transcurso da súa carreira profesional nin a información que é de coñecemento xeral ou doadamente accesible nos círculos en que normalmente se utilice o tipo de información en cuestión.

Establécense así mesmo as circunstancias en que está xustificada a súa protección xurídica, así como os comportamentos e as prácticas que son constitutivos de obtención, utilización ou revelación ilícita daquel.

As vías de acción civil fronte á obtención, utilización ou revelación ilícitas de segredos empresariais non deben comprometer nin menoscabar os dereitos e as liberdades fundamentais nin o interese público, e deben ser aplicadas de forma proporcionada, evitando a creación de obstáculos ao comercio lexítimo no mercado interior e prevendo medidas de salvagarda contra os abusos.

Neste novo marco xurídico, a presente lei que, conforme o artigo 25 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, está incluída no Plan anual normativo de 2018, aborda o mandato de transposición da citada directiva e, co fin de incorporala ao noso ordenamento xurídico, busca mellorar a eficacia da protección xurídica dos segredos empresariais contra a apropiación indebida en todo o mercado interior, completando a regulación da Lei

3/1991, do 10 de xaneiro, de competencia desleal, e, en concreto, o seu artigo 13, desde unha perspectiva substantiva e, especialmente, procesual.

Os criterios seguidos na transposición baseáronse nos principios da boa regulación, que comprende o principio de necesidade e eficacia, ao cumprir a obriga de transposición con fidelidade ao texto da directiva e coa mínima reforma da actual normativa, de maneira que se evite a dispersión de cara á simplificación; así como nos principios de proporcionalidade, ao conter a regulación imprescindible para atender a necesidade que hai que cubrir, e de seguridade xurídica, xa que se realiza co ánimo de manter un marco normativo estable, predicible, integrado e claro.

III

A lei estrutúrase en vinte e cinco artigos distribuídos en cinco capítulos, unha disposición transitoria e seis disposicións derradeiras.

O capítulo I iníciase coa descrición do obxecto da lei, isto é, a protección dos segredos empresariais, e establece a súa definición conforme os ditados da Directiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeo e do Consello, do 8 de xuño de 2016. Esta definición constitúe unha das novidades máis sobresaíntes da presente lei, que configura a dita noción abrangendo calquera información que sexa secreta, teña valor empresarial e fose obxecto de medidas razoables por parte do seu titular para mantela en segredo.

Considerouse igualmente conveniente en todo caso preservar a terminoloxía tradicionalmente empregada no noso sistema xurídico nos casos en que os novos termos se refiren a conceptos sobradamente arraigados, estudados e tratados na lexislación, na xurisprudencia e na doutrina. Neste sentido, por exemplo, preferiuse manter as expresións de «segredos empresariais» para designar o obxecto de protección e de «titular» para designar a quen lexitimamente posúe o segredo empresarial e se beneficia da súa protección xurídica. As disposicións desta lei atribúen ao titular do segredo empresarial un dereito subxectivo de natureza patrimonial, susceptible de ser obxecto de transmisión, en particular, de cesión ou transmisión a título definitivo e de licenza ou autorización de explotación co alcance obxectivo, material, territorial e temporal que en cada caso se pacte.

O capítulo II define, por unha banda, as circunstancias en que a obtención, utilización e revelación de segredos empresariais son consideradas lícitas en consideración a intereses dignos dunha maior tutela e, polo tanto, fronte ás que non procederán as medidas de protección previstas nesta lei; e, por outra, as condutas constitutivas de violación de segredos empresariais. Neste sentido, a protección dos segredos empresariais esténdese tamén de forma innovadora ás chamadas «mercadorías infractoras» e inclúense os actos de explotación destas mercadorías entre os que constitúen violación de segredo empresarial.

O capítulo III, sen ter orixe directa nos artigos da directiva, complementa e perfecciona o seu contido, ao abordar, mediante regras dispositivas, a vertente patrimonial do segredo empresarial. Trátase, en definitiva, de previsións que, na falta de acordo entre as partes, ordenan lixeiramente como se desenvolve a potencial cotitularidade do segredo empresarial e a súa transmisibilidade, en particular se se acomete mediante licenza contractual.

Pola súa parte, no capítulo IV consígnase un catálogo aberto de accións de defensa que contén a designación e configuración substantiva dos máis importantes remedios recoñecidos ao titular do segredo empresarial para facer fronte á súa violación, con especial atención á regulación da indemnización de danos e perdas, que se estende tanto ao seu contido económico coma á facilitación do seu cálculo e liquidación en liña co xa disposto en materia de infracción de patentes e por extensión doutros dereitos de propiedade industrial. Por último, a regulación material das accións de defensa conclúe cunha regra propia de prescrición.

Finalmente, o capítulo V regula aqueles aspectos procesuais que permiten ofrecerlles aos titulares de segredos empresariais ferramentas efectivas para a tutela xudicial da súa posición xurídica, a través dun sistema de accións robusto e dun proceso plenamente

eficaz e sinxelo, respectuoso coas garantías de xustiza e equidade pero desprovisto de formalidades innecesarias e concibido para tramitarse nun prazo razoable, cuxa eficacia se asegura en todo caso a través dun catálogo adecuado de medidas cautelares. As accións de defensa dos segredos empresariais deberán aplicarse de forma proporcionada e evitando tanto a creación de obstáculos ao libre comercio coma o seu exercicio de forma abusiva ou de mala fe. A este respecto, agrávanse as medidas que os xuíces e tribunais poden adoptar con carácter xeral por incumprimento das regras da boa fe procesual, para impedir que, baixo a cobertura da suposta defensa dun segredo empresarial, se utilicen as accións previstas nesta lei coa finalidade de exercer unha indebida presión sobre quen obtivo algún tipo de información cuxa divulgación puidese estar cuberta por algunha das excepcións que prevé a directiva e que aquí se traspoñen.

Polo demais, as novidades procesuais máis significativas proxéctanse sobre tres aspectos. En primeiro lugar, incorpórase unha serie de regras co obxecto de preservar o tratamento confidencial da información que se achegue ou se xere no proceso e que poida constituír segredo empresarial. En segundo lugar, ofrécese un marco normativo para o desenvolvemento de dilixencias de comprobación de feitos, de acceso a fontes de proba en poder da contraparte ou de terceiros e, se é o caso, de aseguramento de probas. En terceiro lugar, incorpóranse regras singulares en materia de tutela cautelar, así como especialidades en relación coa caución substitutoria, o alzamento das medidas en caso de que durante a pendencia do litixio se produza unha desaparición sobrevida do segredo empresarial e para a tutela da posición xurídica dos terceiros que se poidan ver ou se visen afectados desfavorablemente polas medidas cautelares.

Na parte final destaca a modificación do artigo 13 da Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de competencia desleal, para, mantendo a atribución do carácter de competencia desleal á violación de segredos empresariais, precisar que esta se rexerá polo disposto na presente norma, que actuará como lei especial fronte ás previsións daquela disposición, susceptible, como lei xeral e en canto non se opoña á especial, de ser utilizada para a integración de lagoas. Desta maneira, perfílase o encaixe da nova lei dentro do marco de protección que o noso ordenamento xurídico proporciona fronte á violación dos segredos empresariais, sen prexuízo das consecuencias que, para os casos máis graves, resultan da aplicación dos tipos delituosos considerados nos artigos 278 e 279 do Código penal.

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. *Obxecto.*

1. O obxecto da presente lei é a protección dos segredos empresariais.

Para os efectos desta lei, considérase segredo empresarial calquera información ou coñecemento, incluído o tecnolóxico, científico, industrial, comercial, organizativo ou financeiro, que reúna as seguintes condicións:

- a) Ser secreto, no sentido de que, no seu conxunto ou na configuración e reunión precisas dos seus compoñentes, non é xeralmente coñecido polas persoas pertencentes aos círculos en que normalmente se utilice o tipo de información ou coñecemento en cuestión, nin doadamente accesible para elas;
- b) Ter un valor empresarial, xa sexa real ou potencial, precisamente por ser secreto, e
- c) Ter sido obxecto de medidas razoables por parte do seu titular para mantelo en segredo.

2. A protección dispénsase ao titular dun segredo empresarial, que é calquera persoa física ou xurídica que lexitimamente exerza o control sobre este, e esténdese fronte a calquera modalidade de obtención, utilización ou revelación da información constitutiva daquel que resulte ilícita ou teña unha orixe ilícita conforme o previsto nesta lei.

3. A protección dos segredos empresariais non afectará a autonomía dos interlocutores sociais ou o seu dereito á negociación colectiva. Tampouco poderá restrinxir a mobilidade dos traballadores; en particular, non poderá servir de base para xustificar limitacións do uso por parte destes de experiencia e competencias adquiridas honestamente durante o normal transcurso da súa carreira profesional ou de información que non reúna todos os requisitos do segredo empresarial, nin para impor nos contratos de traballo restricións non previstas legalmente.

Así mesmo, o disposto nesta lei entenderase sen prexuízo do previsto no título IV da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes.

CAPÍTULO II

Obtención, utilización e revelación de segredos empresariais

Artigo 2. *Obtención, utilización e revelación lícitas de segredos empresariais.*

1. A obtención da información constitutiva do segredo empresarial considérase lícita cando se realice por algún dos medios seguintes:

- a) O descubrimento ou a creación independentes;
- b) A observación, estudo, desmontaxe ou ensaio dun produto ou obxecto que se puxese á disposición do público ou estea licitamente en posesión de quen realiza estas actuacións, sen estar suxeito a ningunha obriga que validamente lle impida obter desta forma a información constitutiva do segredo empresarial;
- c) O exercicio do dereito dos traballadores e dos representantes dos traballadores a seren informados e consultados, de conformidade co dereito europeo ou español e as prácticas vixentes;
- d) Calquera outra actuación que, segundo as circunstancias do caso, resulte conforme coas prácticas comerciais leais, incluídas a transferencia ou cesión e a licenza contractual do segredo empresarial, de acordo co capítulo III.

2. A obtención, utilización ou revelación dun segredo empresarial considéranse lícitas nos casos e termos en que o dereito europeo ou español o exixa ou permita.

3. En todo caso, non procederán as accións e medidas previstas nesta lei cando se dirixan contra actos de obtención, utilización ou revelación dun segredo empresarial que tivesen lugar en calquera das circunstancias seguintes:

- a) No exercicio do dereito á liberdade de expresión e información recollido na Carta dos dereitos fundamentais da Unión Europea, incluído o respecto á liberdade e ao pluralismo dos medios de comunicación;
- b) Coa finalidade de descubrir, en defensa do interese xeral, algunha falta, irregularidade ou actividade ilegal que garden relación directa co dito segredo empresarial;
- c) Cando os traballadores o puxesen en coñecemento dos seus representantes, no marco do exercicio lexítimo por parte destes das funcións que teñen legalmente atribuídas polo dereito europeo ou español, sempre que tal revelación for necesaria para ese exercicio;
- d) Co fin de protexer un interese lexítimo recoñecido polo dereito europeo ou español. En particular, non poderá invocarse a protección dispensada por esta lei para obstaculizar a aplicación da normativa que lles exixa aos titulares de segredos empresariais divulgar información ou comunicala ás autoridades administrativas ou xudiciais no exercicio das funcións destas, nin para impedir a aplicación da normativa que prevexa a revelación por parte das autoridades públicas europeas ou españolas, en virtude das obrigas ou prerrogativas que lles fosen conferidas polo dereito europeo ou español, da información presentada polas empresas que conste en poder desas autoridades.

Artigo 3. *Violación de segredos empresariais.*

1. A obtención de segredos empresariais sen consentimento do seu titular considérase ilícita cando se leve a cabo mediante:

- a) O acceso, apropiación ou copia non autorizados de documentos, obxectos, materiais, substancias, ficheiros electrónicos ou outros soportes que conteñan o segredo empresarial ou a partir dos cales se poida deducir; e
- b) Calquera outra actuación que, nas circunstancias do caso, se considere contraria ás prácticas comerciais leais.

2. A utilización ou revelación dun segredo empresarial considéranse ilícitas cando, sen o consentimento do seu titular, a realice quen obtívese o segredo empresarial de forma ilícita, quen incumprise un acordo de confidencialidade ou calquera outra obriga de non revelar o segredo empresarial, ou quen incumprise unha obriga contractual ou de calquera outra índole que limite a utilización do segredo empresarial.

3. A obtención, utilización ou revelación dun segredo empresarial considéranse así mesmo ilícitas cando a persoa que a realice, no momento de facelo, saiba ou, nas circunstancias do caso, debese saber que obtiña o segredo empresarial directa ou indirectamente de quen o utilizaba ou revelaba de forma ilícita segundo o disposto no punto anterior.

4. A produción, oferta ou comercialización de mercadorías infractoras ou a súa importación, exportación ou almacenamento con tales fins constitúe utilización ilícita dun segredo empresarial cando a persoa que as realice saiba ou, nas circunstancias do caso, debese saber que o segredo empresarial que incorpora se utilizou de forma ilícita no sentido do disposto no punto 2.

Para os efectos da presente lei, considéranse mercadorías infractoras aqueles produtos e servizos cuxo deseño, características, funcionamento, proceso de produción, ou comercialización se benefician de maneira significativa de segredos empresariais obtidos, utilizados ou revelados de forma ilícita.

CAPÍTULO III**O segredo empresarial como obxecto do dereito de propiedade****Artigo 4. *Transmisibilidade do segredo empresarial.***

O segredo empresarial é transmisible.

Na transmisión deberán observarse, cando resulten aplicables pola natureza do segredo empresarial, os regulamentos da Unión Europea relativos á aplicación do punto 3 do artigo 101 do Tratado de funcionamento da Unión Europea a determinadas categorías de acordos de transferencia de tecnoloxía.

Artigo 5. *Cotitularidade.*

1. O segredo empresarial poderá pertencer *pro indiviso* a varias persoas. A comunidade resultante rexerá polo acordado entre as partes e, na súa falta, polo disposto nos puntos seguintes e, en último termo, polas normas de dereito común sobre a comunidade de bens.

2. Cada un dos partícipes por si só poderá:

- a) Explotar o segredo empresarial logo da notificación aos demais cotitulares.
- b) Realizar os actos necesarios para a conservación do segredo empresarial como tal.
- c) Exercer as accións civís e criminais en defensa do segredo empresarial, pero deberá notificalo aos demais comuneiros, co fin de que estes poidan sumarse a elas, en tal suposto contribuirán ao pagamento dos gastos que haxa. En todo caso, se a acción

resultar útil á comunidade, todos os partícipes deberán contribuír ao pagamento dos ditos gastos.

3. A cesión do segredo empresarial ou a concesión de licenza a un terceiro para explotalo deberá ser outorgada conxuntamente por todos os partícipes, non sendo que o órgano xurisdicional, por razóns de equidade, dadas as circunstancias do caso, faculte algún deles para realizar a cesión ou concesión mencionadas.

Artigo 6. *Licenzas de segredos empresariais.*

1. O segredo empresarial pode ser obxecto de licenza co alcance obxectivo, material, territorial e temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contra, o titular dunha licenza contractual terá dereito a realizar todos os actos que integran a utilización do segredo empresarial.

2. A licenza pode ser exclusiva ou non exclusiva. Presumírase que a licenza é non exclusiva e que o licenciante pode outorgar outras licenzas ou utilizar por si mesmo o segredo empresarial. A licenza exclusiva impide o outorgamento doutras licenzas e o licenciante só poderá utilizar o segredo empresarial se no contrato se reservase expresamente ese dereito.

3. O titular dunha licenza contractual non poderá cedela a terceiros nin conceder sublicenzas, non sendo que se conviñer o contrario.

4. O licenciario ou sublicenciario estará obrigado a adoptar as medidas necesarias para evitar a violación do segredo empresarial.

Artigo 7. *Transmisión ou licenza sen titularidade ou facultades.*

Quen transmita a título oneroso un segredo empresarial ou outorgue unha licenza sobre el responderá, salvo pacto en contra, fronte ao adquirente dos danos que lle cause, se posteriormente se declarase que carecía da titularidade ou das facultades necesarias para realizar o negocio de que se trate. Responderá sempre cando actuase de mala fe.

CAPÍTULO IV

Accións de defensa dos segredos empresariais

Artigo 8. *Defensa dos segredos empresariais.*

Contra os infractores dun segredo empresarial poderán exercerse as accións que correspondan, calquera que sexa a súa clase e natureza, e exixirse a adopción das medidas necesarias para a súa protección.

Para os efectos desta norma, considerarase infractor toda persoa física ou xurídica que realice calquera acto de violación dos enunciados no artigo 3.

Así mesmo, coas particularidades previstas no artigo 9.7, as ditas accións poderán dirixirse fronte aos terceiros adquirentes de boa fe, entendéndose por tales, para os efectos da presente lei, aqueles que no momento da utilización ou da revelación non sabían ou, nas circunstancias do caso, non debesen saber que obtiveran o segredo empresarial directa ou indirectamente dun infractor.

Artigo 9. *Accións civís.*

1. Contra os actos de violación de segredos empresariais poderán, en especial, solicitarse:

- a) A declaración da violación do segredo empresarial.
- b) A cesación ou, se é o caso, a prohibición dos actos de violación do segredo empresarial.

c) A prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar ou utilizar mercadorías infractoras ou da súa importación, exportación ou almacenamento cos ditos fins.

d) A aprehensión das mercadorías infractoras, incluída a recuperación das que se encontren no mercado, e dos medios destinados unicamente á súa produción, sempre que tal recuperación non mingüe a protección do segredo comercial en cuestión, cunha das seguintes finalidades: a súa modificación para eliminar as características que determinen que as mercadorías sexan infractoras, ou que os medios estean destinados unicamente á súa produción, á súa destrución ou á súa entrega a entidades benéficas.

e) A remoción, que comprende a entrega ao demandante da totalidade ou de parte dos documentos, obxectos, materiais, substancias, ficheiros electrónicos e calquera outro soporte que conteña o segredo empresarial e, se é o caso, a súa destrución total ou parcial.

f) A atribución en propiedade das mercadorías infractoras ao demandante, caso en que o valor das mercadorías entregadas poderá imputarse ao importe da indemnización de danos e perdas debida, sen prexuízo da subsistencia da responsabilidade do infractor no que se refire á contía indemnizatoria que exceda o referido valor. Se o valor das mercadorías excede o importe da indemnización, o demandante deberá compensalo á outra parte.

g) A indemnización dos danos e perdas, se interveu dolo ou culpa do infractor, que será adecuada respecto da lesión realmente sufrida como consecuencia da violación do segredo empresarial.

h) A publicación ou difusión completa ou parcial da sentenza, que deberá preservar en todo caso a confidencialidade do segredo empresarial nos termos do artigo 15 desta lei.

2. As medidas adoptadas en virtude das alíneas d), e) e h) do punto anterior executaranse a expensas do infractor, salvo que por excepción haxa motivos para que deba ser doutro xeito e non restrinxan o dereito á indemnización de danos e perdas que poida posuír o demandante.

3. Para determinar as medidas que se acorden por virtude das accións do punto 1, teranse en conta a súa proporcionalidade e as circunstancias do caso, e entre elas o valor e outras características do segredo empresarial en cuestión, as medidas adoptadas para a súa protección, o comportamento do infractor, as consecuencias da violación do segredo empresarial, a probabilidade de que o infractor persista na violación, os intereses lexítimos das partes, as consecuencias que podería ter para as partes que se acepten ou non as accións exercidas, os intereses lexítimos de terceiros, o interese público e a salvagarda dos dereitos fundamentais.

Para os efectos da publicación ou difusión da sentenza, os xuíces e tribunais tamén terán en conta se a información relativa ao infractor permitiría identificar unha persoa física e, de ser así, se se xustifica a publicación desa información, atendendo, en particular, ao posible prexuízo que esa medida puiden ocasionar á intimidade e reputación do infractor condenado.

4. Cando a sentenza limite a duración da cesación e prohibición que ordene, esa duración deberá ser suficiente para eliminar calquera vantaxe competitiva ou económica que o infractor puidese extraer da violación do segredo empresarial.

5. As medidas de cesación e prohibición deixarán de ter efecto, por instancia de parte, cando a información en cuestión deixe de constituír un segredo empresarial por causas que non se poidan atribuír directa ou indirectamente ao infractor condenado.

6. Nos supostos das alíneas a) á f) do punto 1, a sentenza fixará, se así fose solicitado polo demandante, a contía líquida dunha indemnización coercitiva a favor del, adecuada ás circunstancias, por día transcorrido ata que se produza o cumprimento da sentenza. O seu importe acumularase ao que lle corresponda percibir ao demandante con carácter xeral. Ao solicitar a execución poderase pedir que se entenda ampliada aos sucesivos incumprimentos, nos termos previstos no artigo 578 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuízamento civil.

7. Por petición da parte demandada, cando sexa un terceiro adquirente de boa fe, as medidas obxecto das accións do punto 1 poderán substituírse polo pagamento a favor da

parte demandante dunha indemnización pecuniaria, sempre que esta resulte razoablemente satisfactoria e a execución daquelas medidas lle puiden causar á parte demandada un prexuízo desproporcionado. A indemnización pecuniaria que substitúa a cesación ou prohibición non excederá o importe que habería que terlle pagado ao titular do segredo empresarial pola concesión dunha licenza que lle tería permitido utilizalo durante o período en que a súa utilización puidese prohibirse.

Artigo 10. *Cálculo dos danos e perdas.*

1. Ao fixar a indemnización de danos e perdas teranse en conta todos os factores pertinentes, como son os prexuízos económicos, incluído o lucro cesante, que sufrise o titular do segredo empresarial, o enriquecemento inxusto obtido polo infractor e, cando proceda, outros elementos que non sexan de orde económica, como o prexuízo moral causado ao titular do segredo empresarial pola súa obtención, utilización ou revelación ilícitas. Tamén poderán incluírse, se é o caso, os gastos de investigación en que se incorreu para obter probas razoables da comisión da infracción obxecto do procedemento xudicial.

Con carácter alternativo, poderase fixar, segundo os casos, unha cantidade a prezo fixado en concepto de indemnización de danos e perdas, atendendo, polo menos e entre outros aspectos, ao importe que a parte demandada tería que ter pagado ao titular do segredo empresarial pola concesión dunha licenza que lle permitise utilizalo durante o período en que a súa utilización podería terse prohibido.

2. En relación co cálculo e coa liquidación dos danos e perdas, será de aplicación o disposto no artigo 73 da Lei de patentes. Así mesmo, as dilixencias para este fin levaranse a cabo a partir das bases fixadas na sentenza conforme o procedemento previsto no capítulo IV do título V do libro III da Lei de axuízamento civil.

Artigo 11. *Prescrición.*

As accións de defensa dos segredos empresariais prescriben polo transcurso de tres anos desde o momento en que o lexitimado tivo coñecemento da persoa que realizou a violación do segredo empresarial. A súa prescrición interromperase polas causas previstas con carácter xeral no Código civil.

CAPÍTULO V

Xurisdición e normas procesuais

Sección 1.ª Disposicións xerais

Artigo 12. *Xurisdición e procedemento.*

Os xuíces e tribunais da orde xurisdiccional civil coñecerán os litixios civís que poidan xurdir ao abeiro da presente lei e resolveranse no xuízo que corresponda conforme a Lei de axuízamento civil.

Artigo 13. *Lexitimación para o exercicio das accións.*

1. Estarán lexitimados para o exercicio das accións de defensa previstas nesta lei o titular do segredo empresarial e os que acrediten ter obtido unha licenza exclusiva ou non exclusiva para a súa explotación que os autorice expresamente para o dito exercicio.

2. O titular dunha licenza exclusiva ou non exclusiva para a explotación dun segredo empresarial que non estea lexitimado para o exercicio das accións de defensa segundo o disposto no punto anterior, poderá requirir fidedignamente o titular daquel para que inicie a acción xudicial correspondente. Se o titular se negase ou non exercese a oportuna acción dentro dun prazo de tres meses, poderá iniciala o licenciario no seu propio nome, xuntando o requirimento efectuado. Con anterioridade ao transcurso do prazo mencionado,

o licenciario poderalle pedir ao xuíz que adopte medidas cautelares urxentes cando xustifique a necesidade destas para evitar un dano importante, con presentación do referido requirimento.

3. O licenciario que exerza unha acción en virtude do disposto nalgún dos puntos anteriores deberá notificarlo fidedignamente ao titular do segredo empresarial, quen poderá comparecer e intervir no procedemento, xa sexa como parte nel ou como coadxuvante.

Artigo 14. *Competencia.*

Será territorialmente competente para coñecer das accións previstas nesta lei o Xulgado do Mercantil correspondente ao domicilio do demandado ou, á elección do demandante, o Xulgado do Mercantil da provincia onde se realizase a infracción ou se producisen os seus efectos.

Artigo 15. *Tratamento da información que poida constituír segredo empresarial.*

1. As partes, os seus avogados ou procuradores, o persoal da Administración de xustiza, as testemuñas, os peritos e calquera outra persoa que interveña nun procedemento relativo á violación dun segredo empresarial, ou que teña acceso a documentos que constan no procedemento por razón do seu cargo ou da función que desempeña, non poderán utilizar nin revelar aquela información que poida constituír segredo empresarial e que os xuíces ou tribunais, de oficio ou a pedimento debidamente motivado de calquera das partes, declarasen confidencial e do que tivesen coñecemento a raíz da intervención ou do dito acceso.

Esta prohibición estará en vigor incluso tras a conclusión do procedemento, salvo que por sentenza firme se conclúa que a información en cuestión non constitúe segredo empresarial ou, co tempo, pase a ser de coñecemento xeral ou doadamente accesible nos círculos en que normalmente se utilice.

2. Os xuíces e tribunais poderán, así mesmo, de oficio ou logo da solicitude motivada dunha das partes, adoptar as medidas concretas necesarias para preservar a confidencialidade da información que poida constituír segredo empresarial e fose achegada a un procedemento relativo á violación de segredos empresariais ou a un procedemento doutra clase en que sexa necesaria a súa consideración para resolver sobre o fondo.

As medidas a que se refire o parágrafo anterior poderán incluír, entre outras que sexan adecuadas e proporcionadas, as seguintes:

a) Restringir a un número limitado de persoas o acceso a calquera documento, obxecto, material, substancia, ficheiro electrónico ou outro soporte que conteña información que poida constituír en todo ou en parte segredo empresarial;

b) Restringir a un número limitado de persoas o acceso ás vistas, cando nelas poida revelarse información que poida constituír en todo ou en parte segredo empresarial, así como o acceso ás gravacións ou transcripcións destas vistas;

c) Pór á disposición de toda persoa que non estea incluída entre o limitado número de persoas a que se fai referencia nas alíneas a) e b) unha versión non confidencial da resolución xudicial que se dite, da cal se eliminasen ou na cal se ocultasen as pasaxes que conteñan información que poida constituír segredo empresarial.

A determinación do número de persoas a que se fai referencia nas alíneas a) e b) deste punto deberá respectar o dereito das partes á tutela xudicial efectiva e a un xuíz imparcial, e incluírá, polo menos, unha persoa física de cada unha das partes e os seus respectivos avogados e procuradores.

En todo caso, a adopción, o contido e as circunstancias das medidas para preservar a confidencialidade da información previstas neste punto terán en conta os intereses lexítimos das partes e dos terceiros, así como o prexuízo que puider ocasionarlles, e deberán respectar o dereito das partes á tutela xudicial efectiva e a un xuíz imparcial.

3. Todo tratamento de datos de carácter persoal que deba efectuarse en virtude dos puntos precedentes levarase a cabo de conformidade coa normativa da Unión Europea e española en materia de protección de datos de carácter persoal.

Artigo 16. Incumprimento da boa fe procesual.

Os intervenientes en procesos de accións por violación de segredos empresariais deberán axustarse ás regras da boa fe procesual nos termos previstos no artigo 247 da Lei de axuízamento civil. Como especialidade fronte ao estipulado no punto 3 do dito artigo, a multa que poderá impórsele á parte demandante que exercese a acción de forma abusiva ou de mala fe poderá alcanzar, sen outro límite, a terceira parte da contía do litixio, tomando en consideración para os efectos da súa fixación, entre outros criterios, a gravidade do prexuízo ocasionado, a natureza e importancia da conduta abusiva ou de mala fe, a intencionalidade e o número de afectados. Ademais, os xuíces e tribunais poderán ordenar a difusión da resolución en que se constate ese carácter abusivo e manifestamente infundado da demanda interposta.

Sección 2.^a Dilixencias para a preparación do exercicio de accións de defensa dos segredos empresariais

Artigo 17. Dilixencias de comprobación de feitos.

Quen vaia exercer unha acción civil de defensa de segredos empresariais poderá solicitar do Xulgado do Mercantil que deba entender dela a práctica de dilixencias de comprobación daqueles feitos cuxo coñecemento resulte indispensable para preparar a correspondente demanda. Estas dilixencias de comprobación rexeranse polo previsto no capítulo II do título XII da Lei de patentes.

Artigo 18. Acceso a fontes de proba.

Quen exerza ou vaia exercer unha acción civil de defensa de segredos empresariais poderá solicitar do Xulgado do Mercantil que deba entender dela a adopción de medidas de acceso a fontes de proba polas canles previstas nos artigos 283 bis a) a 283 bis h) e 283 bis k) da Lei de axuízamento civil.

Artigo 19. Medidas de aseguramento da proba.

Quen exerza ou vaia exercer unha acción civil de defensa de segredos empresariais poderá solicitar do Xulgado do Mercantil que deba entender dela, de conformidade co artigo 297 da Lei de axuízamento civil, a adopción das medidas de aseguramento da proba que se consideren oportunas, en particular as mencionadas no parágrafo segundo do punto 2 do citado artigo.

Sección 3.^a Medidas cautelares

Artigo 20. Petición e réxime das medidas cautelares.

Quen exerza ou vaia exercer unha acción civil de defensa de segredos empresariais poderá solicitar do órgano xudicial que deba entender dela a adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar a eficacia da devandita acción, que se rexerán polo previsto nesta lei e, no demais, polo disposto no capítulo III do título XII da Lei de patentes e no título VI do libro III da Lei de axuízamento civil.

Artigo 21. *Posibles medidas cautelares.*

Poderanse adoptar como medidas cautelares contra o presunto infractor as que aseguren debidamente a completa efectividade do eventual veredicto que no seu día se dite e, en especial, as seguintes:

- a) O cesamento ou, se é o caso, prohibición de utilizar ou revelar o segredo empresarial;
- b) O cesamento ou, se é o caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar ou utilizar mercadorías infractoras ou de importar, exportar ou almacenar mercadorías infractoras con tales fins;
- c) A retención e o depósito de mercadorías infractoras;
- d) O embargo preventivo de bens, para o aseguramento da eventual indemnización de danos e perdas.

Artigo 22. *Presupostos.*

Ao verificar a concorrencia dos presupostos xerais das medidas cautelares, o tribunal deberá examinar especialmente as circunstancias específicas do caso e a súa proporcionalidade tendo en conta o valor e outras características do segredo empresarial, as medidas adoptadas para protexelo, o comportamento da parte contraria na súa obtención, utilización ou revelación, as consecuencias da súa utilización ou revelación ilícitas, os intereses lexítimos das partes e as consecuencias para estas da adopción ou da falta de adopción das medidas, os intereses lexítimos de terceiros, o interese público e a necesidade de salvagardar os dereitos fundamentais.

Artigo 23. *Solicitud de caución substitutoria polo demandado.*

O demandado poderá solicitar a substitución da efectividade das medidas cautelares acordadas pola prestación pola súa parte dunha caución suficiente, de conformidade co disposto no artigo 129 da Lei de patentes e nos artigos 746 e 747 da Lei de axuizamento civil.

Como excepción, en ningún caso se admitirá que o demandado substitúa por caución as medidas cautelares dirixidas a evitar a revelación de segredos empresariais.

Artigo 24. *Alzamento das medidas cautelares en caso de desaparición sobrevida do segredo empresarial.*

Por instancia da parte demandada alzaranse as medidas cautelares previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo 21 se a información en relación coa cal se interpuxo a demanda deixou de reunir os requisitos para ser considerada segredo empresarial por motivos que non se poidan imputar a aquela.

Artigo 25. *Caución exigible ao demandante.*

1. O solicitante da medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de xeito rápido e efectivo, dos danos e perdas que a adopción da medida cautelar puiden causar ao patrimonio do demandado, de conformidade co disposto no artigo 728.3 da Lei de axuizamento civil.

2. Para os efectos de determinar a caución, o tribunal deberá valorar os potenciais prexuízos que as medidas cautelares poidan ocasionar aos terceiros que resulten afectados desfavorablemente por aquelas. Para os efectos do disposto no punto seguinte, non se poderá cancelar a caución mentres non transcorrese un ano desde o alzamento das medidas cautelares.

3. Os terceiros que resultasen afectados desfavorablemente polas medidas cautelares adoptadas en virtude do disposto nesta sección e que fosen alzadas debido a un acto ou omisión do demandante, ou por constatarse posteriormente que a obtención, utilización ou revelación do segredo empresarial non foron ilícitas ou non existía risco de

tal ilicitude, poderán reclamar a indemnización dos danos e perdas conforme o establecido no capítulo IV do título V do libro III da Lei de axuízamento civil, sen aínda ter sido parte no proceso declarativo. En tal caso, poderán solicitar que a caución a que se refire o punto anterior se manteña, total ou parcialmente, mentres non se dite resolución, sempre que a solicitude de indemnización se interpoña dentro do prazo establecido no punto anterior.

Disposición transitoria única. *Réxime transitorio.*

1. Esta lei será de aplicación para a protección de calquera segredo empresarial, con independencia da data en que se tiver adquirido lexitimamente a titularidade sobre el.

2. As accións de defensa dos segredos empresariais que se tivesen iniciado antes da entrada en vigor desta lei seguiranse polo mesmo procedemento conforme o cal se incoasen.

Disposición derradeira primeira. *Modificación da Lei 17/1985, do 1 de xullo, sobre obxectos fabricados con materiais preciosos.*

O artigo trece da Lei 17/1985, do 1 de xullo, sobre obxectos fabricados con metais preciosos, queda redactado como segue:

«Artigo trece.

1. Para comercializar no territorio español obxectos fabricados con metais preciosos importados procedentes de Estados que non sexan membros da Unión Europea, exíxense os seguintes requisitos:

a) Que cumpran os requisitos que para a comercialización no mercado interior se establecen no capítulo II desta lei.

b) Que con independencia dos contrastes con que estes obxectos fosen marcados no Estado de orixe, e aínda que incorporen contrastes de garantía aplicados por entidades dun Estado membro da Unión Europea con lexislación equivalente, deben ser marcados en destino co punzón de contraste de garantía, efectuado por un laboratorio de contraste recoñecido en España.

En ningún caso se recoñecen os contrastes efectuados por laboratorios *off-shore*, mesmo aínda que estes laboratorios fosen habilitados por Estados membro da Unión Europea con lexislación equivalente á española.

2. Os obxectos fabricados con metais preciosos procedentes doutro Estado membro da Unión Europea, con lexislación equivalente á española, poderán ser comercializados no territorio español sen necesidade de cumprir os requisitos previstos no punto 1 do presente artigo sempre que posúan o contraste de identificación de orixe e o contraste de garantía do Estado membro de procedencia, e que estes contrastes cumpran os seguintes requisitos:

a) O contraste de identificación de orixe deberá ter sido rexistrado polo órgano correspondente do Estado membro de procedencia.

b) O contraste de garantía que ofrecerá unha información equivalente á exixida pola presente lei a tales contrastes.

Así mesmo, deberá ter sido realizado por un organismo independente ou, se é o caso, por un laboratorio sometido ao control da Administración pública ou dun organismo independente dun Estado membro.

3. No caso de que os obxectos fabricados con metais preciosos sexan procedentes doutro Estado membro da Unión Europea, con lexislación non equivalente á española, seralles de aplicación o previsto no punto 1 do presente artigo, salvo que concorrese a circunstancia prevista no punto 4.

No caso en que o Estado membro tivese un sistema de contraste voluntario *a priori*, e se o obxecto pasou o control do laboratorio ou organismo independente habilitado no citado Estado para tal efecto e dispón de contraste de garantía, non ten que ser contrastado de novo por un laboratorio español oficial ou autorizado.

En ningún caso se recoñecen os contrastes de obxectos fabricados con metais preciosos efectuados polos laboratorios habilitados nun Estado membro con lexislación non equivalente por outros Estados membro da Unión Europea con lexislación equivalente á española (laboratorios *off-shore*).

4. Non serán de aplicación as previsións dos puntos 1, 2 e 3 do presente artigo se existisen acordos con outro ou outros Estados sobre condicións de recoñecemento mutuo de contrastes de obxectos fabricados con metais preciosos.»

Disposición derradeira segunda. *Modificación da Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de competencia desleal.*

O artigo 13 da Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de competencia desleal, queda redactado como segue:

«Artigo 13. *Violación de segredos.*

Considérase desleal a violación de segredos empresariais, que se rexerá polo disposto na lexislación de segredos empresariais.»

Disposición derradeira terceira. *Habilitación para aprobar un texto refundido da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal.*

Co obxecto de consolidar nun texto único as modificacións incorporadas desde a súa entrada en vigor á Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, autorízase o Goberno para elaborar e aprobar, por proposta dos ministros de Xustiza e de Economía e Empresa, nun prazo de oito meses contados desde a entrada en vigor da presente lei, un texto refundido da citada norma. Esta autorización inclúe a facultade de regularizar, aclarar e harmonizar os textos legais que deban ser refundidos.

Disposición derradeira cuarta. *Título competencial.*

Esta lei dítase ao abeiro da competencia estatal prevista polo artigo 149.1.9.^a da Constitución en materia de lexislación sobre propiedade industrial, salvo os artigos 1.3 e 2.3.c), que se ditan ao abeiro do artigo 149.1.7.^a da Constitución, que recoñece a competencia estatal sobre a lexislación laboral, e o capítulo V, que se ampara no artigo 149.1.6.^a da Constitución, que lle atribúe ao Estado a competencia sobre lexislación procesual.

Disposición derradeira quinta. *Incorporación de dereito da Unión Europea.*

Mediante esta lei incorpórase ao dereito español a Directiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeo e do Consello, do 8 de xuño de 2016, relativa á protección dos coñecementos técnicos e da información empresarial non divulgados (segredos comerciais) contra a súa obtención, utilización e revelación ilícitas.

Disposición derradeira sexta. *Entrada en vigor.*

A presente lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, que cumbran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 20 de febreiro de 2019.

FELIPE R.

O presidente do Goberno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN