Pedro B. Martín Molina
Abogado, Economista, Auditor, Doctor y Profesor Titular
Sistema Fiscal Socio Fundador de Firma Martín Molina

La Ley de Secretos Empresariales (III): transmisibilidad, acciones de defensa, daños y perjuicios

La ley prevé, expresamente, que el secreto empresarial es transmisible (art. 4), si bien en la exposición de motivos se precisa que lo que realmente se transmite es el "derecho subjetivo de naturaleza patrimonial" que se concede a su titular. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. El titular de una licencia contractual (i) tiene derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial, salvo pacto en contrario; (ii) no puede cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se haya convenido lo contrario; y, (iii) está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial. Esas licencias pueden ser exclusivas y no exclusivas (art. 6.2). Si no es exclusiva el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. Mediante la licencia exclusiva se impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo utiliza el secreto empresarial si en el contrato se ha reservado literalmente ese derecho. La ley se refiere a la cesión y a la concesión de licencias.

Con carácter general, como normas de aplicación tanto a la cesión como a la licencia, se dispone lo siguiente: a) Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre él, responde frente al adquirente de los daños que le cause si posteriormente se declara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio, sin que en los casos de mala fe quepa pacto en contrario (art. 7). b) En caso de cotitularidad del secreto, el contrato de cesión o de licencia debe ser otorgado por todos los cotitulares a no ser que el órgano jurisdiccional, por razones de equidad, faculte específicamente a alguno de ellos (art. 5.3). Contra los infractores de un secreto empresarial se podrán ejercitar las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, y exigir la adopción de las medidas necesarias para su protección (art. 8).

La LSE establece un catálogo abierto de acciones de defensa del secreto, inspirado en la lista de acciones previstas en las leyes reguladoras de la propiedad industrial y de la competencia desleal. Se incluyen: (i) la acción declarativa de violación del secreto empresarial, (ii) las acciones de prohibición y de cesación, (iii) la aprehensión de las mercancías infractoras y de los medios destinados a su producción, (iv) la acción de remoción, (v) la atribución en propiedad de las mercancías infractoras

→

al demandante; (vi) la indemnización de daños y perjuicios; y (vii) la publicación o difusión de la sentencia. Y ese paralelismo con las acciones por lesión de la propiedad industrial se aprecia, sobre todo, en la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, donde se prevén criterios de cuantificación como los previstos en la Ley de Patentes (LP). Asimismo, será posible solicitar medidas cautelares y diligencias de comprobación de hechos de conformidad con la LP.

Desde un punto de vista subjetivo, el grupo de personas físicas o jurídicas frente al que el titular o el licenciatario del secreto empresarial puede hacer valer su acción de prohibición y de cesación se clasifica en tres categorías: • Infractores primarios, los que hacen o colaboran en un acto de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial. • Infractores negligentes, los que como autores o cooperadores en el momento en que se produce la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial, saben o deben saber que se consigue el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita. • Infractores de buena fe, los terceros adquirentes que, en el momento de la utilización o revelación no saben o no han podido saber que han obtenido el secreto empresarial directamente de un infractor primario o negligente. En este caso no cabe la acción de indemnización de daños y perjuicios, que solo se prevé en casos en que haya intervenido dolo o culpa del infractor (art. 9.1.g).

Se establece un catálogo abierto de acciones de defensa, inspirado en las acciones de la propiedad industrial y la competencia

Para determinar las medidas que se acuerden, se tienen en cuenta la proporcionalidad y las circunstancias del caso, entre ellas: (i) el valor y las características del secreto empresarial en cuestión, (ii) las medidas para su protección, (iii) el comportamiento del infractor, (iv) las consecuencias de la violación del secreto empresarial, (v) la probabilidad de que el infractor persista en la violación, (vi) los intereses legítimos de las partes, (vii) las consecuencias para las partes si estiman o no las acciones ejercitadas, (viii) los intereses legítimos de terceros, (ix) el interés público y, (x) la salvaguarda de los derechos fundamentales. Se prevé la posibilidad de que, a petición del demandado, las medidas que se establezcan frente al mismo (de cesación, de prohibición y de remoción), se sustituyan "por el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado" (art. 9.7).

Para la acción de daños y perjuicios, se tiene en cuenta los factores definidores para la indemnización y el cálculo y la liquidación de los daños y perjuicios. Entre los factores que fijan el importe de la indemnización de daños y perjuicios están (art. 10.1): (i) los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, (ii) el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, (iii) cuando proceda, el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas; y (iv) los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. En cuanto al cálculo y la liquidación se remite al art. 73 LP, estableciéndose que las diligencias se llevan a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia. Con esta medida se evitan discusiones y pruebas innecesarias en el procedimiento principal, donde puede ocurrir que se decida que no hay infracción y, por tanto, todos los recursos dedicados al cálculo de la indemnización resulten inútiles.

El demandante puede fiar el cálculo de la indemnización, esto es, el importe de la compensación, en una cantidad a tanto alzado equivalente al menos al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido (art. 10.1.pfo 2). La Directiva pone un límite que no sea superior a seis años para la prescripción de la acción, y la LSE establece un plazo de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial (art. 11).