



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

XII LEGISLATURA

Núm. 331

29 de enero de 2019

Pág. 246

I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

**Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
(621/000017)**

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 23
Núm. exp. 121/000023)

ENMIENDAS

El Senador Joan Bagué Roura (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i González (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 2 enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.

Palacio del Senado, 24 de enero de 2019.—**Joan Bagué Roura y Josep Lluís Cleries i González.**

ENMIENDA NÚM. 1 De don Joan Bagué Roura (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i González (GPN)

El Senador Joan Bagué Roura (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i González (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 8.**

ENMIENDA

De adición.

Texto que se propone:

«Artículo 8. Defensa de los secretos empresariales.

Contra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, y exigir la adopción de las medidas necesarias para su protección.

A los efectos de esta norma se considerará infractor a toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación de los enunciados en el artículo 3.

Asimismo, con las particularidades previstas en el artículo 9.7, dichas acciones podrán dirigirse frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales, a los efectos de la presente ley, quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 331

29 de enero de 2019

Pág. 247

No obstante, sin perjuicio de acudir a las correspondientes acciones posteriores, se promoverá con antelación a las mismas, la mediación y el arbitraje como posible solución extrajudicial para las controversias relacionadas con el secreto empresarial, especialmente las referidas a pymes.»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar la institución de la mediación y el arbitraje para tratar de resolver las posibles controversias derivadas del secreto empresarial. Es necesaria una referencia a este tipo de solución alternativa en este Proyecto de Ley, especialmente para las empresas de pequeña dimensión, relativas a pymes. Consideramos que es necesario seguir impulsando la mediación y arbitraje en diferentes ámbitos y escenarios empresariales.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Joan Bagué Roura (GPN)
y de don Josep Lluís Cleries i González (GPN)

El Senador Joan Bagué Roura (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i González (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 17**.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 17. Diligencias de comprobación de hechos.

Quien vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar el correspondiente juicio. Estas diligencias de comprobación se registrarán por lo previsto en el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes.»

JUSTIFICACIÓN

La previsión que establece el artículo es restrictiva respecto a la normativa vigente y, además, lo es de forma discriminatoria si la ponemos en relación con otros ámbitos del Derecho, sin que dicha diferenciación resulte justificable. El artículo 36 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, establece:

«Artículo 36. Diligencias preliminares.

1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio.

2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa.»

No parece razonable que cuando se trate de los secretos empresariales se limite la concesión de las diligencias de comprobación de hechos a «aquéllos que resulten indispensables para preparar la demanda» y no para preparar el juicio, porque, aparte de limitar los medios de prueba en juicio, para el resto de ilícitos de competencia desleal se establece una posibilidad más amplia: la posibilidad de concesión de esas diligencias de comprobación a hechos indispensables para preparar el juicio (que incluye, por ejemplo, la prueba que se deberá practicar en el juicio).

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 331

29 de enero de 2019

Pág. 248

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 3 enmiendas al Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.

Palacio del Senado, 24 de enero de 2019.—**Carles Mulet García y Jordi Navarrete Pla.**

ENMIENDA NÚM. 3

**De don Carles Mulet García (GPMX)
y de don Jordi Navarrete Pla (GPMX)**

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 8.**

ENMIENDA

De adición.

Se añade el siguiente texto al final del artículo 8.

Artículo 8. Defensa de los secretos empresariales.

«Contra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, y exigir la adopción de las medidas necesarias para su protección. A los efectos de esta norma se considerará infractor a toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación de los enunciados en el artículo 3.

Asimismo, con las particularidades previstas en el artículo 9.7, dichas acciones podrán dirigirse frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales, a los efectos de la presente ley, quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.

No obstante, sin perjuicio de acudir a las correspondientes acciones posteriores, se promoverá con antelación a las mismas, la mediación y el arbitraje como posible solución extrajudicial para las controversias relacionadas con el secreto empresarial, especialmente las referidas a pymes».

JUSTIFICACIÓN

El Consejo General de Economistas, nos ha hecho llegar (creo que a todos los grupos parlamentarios del Senado) dos enmiendas a esta ley, que desde nuestro Grupo Parlamentario hemos tenido a bien presentar, para que sean admitidas en este Proyecto de Ley.

Esta primera se nos pide y coincidimos con la solicitud, que debería incorporarse la institución de la mediación y el arbitraje para tratar de resolver las posibles controversias derivadas del secreto empresarial. Echamos de menos una referencia a este tipo de solución alternativa en este Proyecto de Ley, especialmente para las empresas de pequeña dimensión, relativas a pymes. Consideramos que es necesario seguir impulsando la mediación y arbitraje en diferentes ámbitos y escenarios empresariales.

ENMIENDA NÚM. 4

**De don Carles Mulet García (GPMX)
y de don Jordi Navarrete Pla (GPMX)**

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 17.**

ENMIENDA

De modificación.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 331

29 de enero de 2019

Pág. 249

Se modifica el texto del artículo 17 como sigue y quedando con el siguiente texto:

«Artículo 17. Diligencias de comprobación de hechos.

Quien vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda. Estas diligencias de comprobación se regirán por lo previsto en el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes.

Quien vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar ~~la correspondiente demanda~~ el correspondiente juicio. Estas diligencias de comprobación se regirán por lo previsto en el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes.»

JUSTIFICACIÓN

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Consejo de los Ilustres de Abogados de Cataluña una enmienda a esta ley, que desde nuestro Grupo Parlamentario hemos tenido a bien presentar, para que sean admitidas en este Proyecto de Ley.

Esta enmienda se nos pide y coincidimos con la solicitud, que se cambie el concepto «la correspondiente demanda» por el concepto «el correspondiente juicio» ya que La previsión que establece este artículo, originalmente, es restrictiva respecto a la normativa vigente y, además, lo es de forma discriminatoria si la ponemos en relación con otros ámbitos del Derecho, sin que dicha diferenciación resulte justificable.

Es restrictiva respecto a la normativa vigente, que actualmente se contempla en el artículo 36 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que establece:

«Artículo 36. Diligencias preliminares.

1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio.

2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa.»

No parece razonable que cuando se trate de los secretos empresariales se limite la concesión de las diligencias de comprobación de hechos a «aquéllos que resulten indispensables para preparar la demanda» y no para preparar el juicio, porque —aparte de limitar los medios de prueba en juicio— para el resto de ilícitos de competencia desleal se establece una posibilidad más amplia: la posibilidad de concesión de esas diligencias de comprobación a hechos indispensables para preparar el juicio (que incluye, por ejemplo, la prueba que se deberá practicar en el juicio).

Pensemos que, en el caso de las patentes, el art. 123 de la Ley que las regula (la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes) —que es al que se remite el art. 36 de la Ley de Competencia Desleal— está redactado en términos menos restrictivos:

«1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

(...)

3. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.»

Esa expresión de «no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas» es un criterio más general que el de «los hechos indispensables para preparar la demanda».

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 331

29 de enero de 2019

Pág. 250

El art. 283 bis a) 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece un criterio similar de valoración:

«1. Previa solicitud de una parte demandante que haya presentado una motivación razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad del ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia, el tribunal podrá ordenar que la parte demandada o un tercero exhiba las pruebas pertinentes que tenga en su poder, a reserva de las condiciones establecidas en la presente sección.»

Esa redacción del artículo 283 bis de la LEC es, además, consecuencia de la reforma operada mediante Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores; en particular, la transposición de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 que establece determinadas normas por las que se rigen, en virtud del Derecho nacional, las acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.

Si como consecuencia de la normativa comunitaria que se transpone, se modifica la LEC de forma más amplia que la que ahora se pretende incorporar en el art. 17 del proyecto de ley, es evidente la contradicción que ello supone. Fijémonos que en la LEC se habla de «pruebas pertinentes que tenga en su poder» y démonos cuenta también que el propio proyecto de Ley se remite expresamente a la aplicación de ese artículo 283 bis de la LEC cuando el artículo 18 habla del acceso a fuentes de prueba.

En consecuencia, tanto desde un punto de vista sistemático, como si tenemos en cuenta la doctrina jurisprudencial, tiene más sentido mantener como en la redacción de la vigente Ley de Competencia Desleal (cuyo art. 36 no se verá modificado por esta futura Ley de Secretos Empresariales, puesto que seguirá siendo de aplicación al resto de ilícitos de competencia desleal), la expresión «hechos indispensables para preparar el correspondiente juicio», que la poco justificable novedad introducida por el Proyecto de Ley de «hechos indispensables para la preparación de la demanda», porque añade un criterio restrictivo que no parece tener base alguna (la protección al demandado viene por otras vías, como las medidas de confidencialidad de lo obtenido, la fianza que se solicita al Demandante, las sanciones por actuación de mala fe, el propio juicio de oportunidad y proporcionalidad que se atribuye al Juez, etc.).

Esta enmienda que se plantea se justifica además por la interpretación que establece la jurisprudencia. Entre otras resoluciones podemos citar el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de noviembre de 2017, en el que se afirma que:

«El examen de la necesidad no debe hacerse exclusivamente a partir de la preparación de la demanda sino sostener que está necesidad debe ser también puesta en relación con la actividad probatoria (por tanto, con la preparación del juicio ampliamente entendida).»

ENMIENDA NÚM. 5

De don Carles Mulet García (GPMX)
y de don Jordi Navarrete Pla (GPMX)

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al **Artículo 21**.

ENMIENDA

De adición.

Se añade el siguiente texto al final del artículo 21.

«Artículo 21. Posibles medidas cautelares:

Podrán adoptarse como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga y, en especial, las siguientes:

- a) El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial;

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 331

29 de enero de 2019

Pág. 251

- b) El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines;
- c) La retención y depósito de mercancías infractoras; y
- d) El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

Para garantizar el cumplimiento de las mismas y el mantenimiento de los correspondientes activos, el juez competente podrá nombrar a un administrador judicial.»

JUSTIFICACIÓN

El Consejo General de Economistas, nos ha hecho llegar (creo que a todos los grupos parlamentarios del Senado) dos enmiendas a esta ley, que desde nuestro Grupo Parlamentario hemos tenido a bien presentar, para que sean admitidas en este Proyecto de Ley.

Esta segunda se nos pide y coincidimos con la solicitud, que se active el nombramiento de un administrador judicial, ya que como es perfectamente conocido, disponemos en nuestro ordenamiento jurídico de la institución de la administración judicial que lamentablemente es poco conocida y utilizada.

No obstante, ha sido empleada en diversas situaciones con resultados satisfactorios para impedir que en una situación irregular los activos y el patrimonio pierdan valor y tratar de evitar que puedan terminar en un posible concurso de acreedores. La reforma del Código Penal de 2015 la incluyó dentro de las medidas cautelares.