

Ley de Secretos Empresariales: innovaciones en la tutela cautelar y posibilidad de acudir al arbitraje

Faustino Javier Cordón Moreno

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá de Henares

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Se examina, además de las innovaciones en la tutela cautelar y la posibilidad de acudir al arbitraje, el alcance limitado de la generalidad de las normas procesales contenidas en la Ley de Secretos Empresariales.

1. El limitado alcance de las reformas procesales en sentido estricto

Dice la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que el capítulo V sobre «Jurisdicción y normas procesales» viene a regular los aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica, a través [...] de un proceso plenamente eficaz y sencillo, respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable, cuya eficacia se asegura en todo caso a través de un catálogo adecuado de medidas cautelares».

Si después de leer este texto del preámbulo afrontamos el examen de los preceptos legales contenidos en el mencionado capítulo, observamos que las declaraciones en aquél contenidas no responden a la realidad, por lo menos en lo que al proceso judicial se refiere (dejo de lado el sistema de acciones previsto), porque «[l]os litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente ley [...] se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

Enjuiciamiento Civil» (art. 14). No se prevé un proceso especial, por lo que deberá acudir a uno de los procedimientos ordinarios (proceso ordinario o juicio verbal) sin que ni siquiera se disponga que deberá utilizarse el primero de estos procesos (juicio ordinario) por razón de la materia, como ocurre con los litigios surgidos en otras materias próximas (véase, por ejemplo, art. 249.1.4.º LEC). Tampoco se prevén normas específicas destinadas a asegurar —o por lo menos facilitar—, dentro del proceso ordinario que corresponda, la consecución de las finalidades mencionadas en el preámbulo, por lo que no se llega a entender cómo podrá lograrse —aparte de con las medidas generales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para los juicios ordinarios y dejando de lado los aspectos concretos a los que más adelante me referiré que no persiguen esta finalidad— «un proceso plenamente eficaz y sencillo, respetuoso con las garantías de justicia y equidad, pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable».

Insiste el preámbulo de la ley en que las novedades procesales más significativas atañen a tres aspectos: en primer lugar, se establecen reglas encaminadas a preservar el tratamiento confidencial de la información (art. 15); en segundo lugar, se ofrece un marco normativo para el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros (arts. 17 y 18) y, en su caso, de aseguramiento de pruebas (art. 19), y, por último, se incorporan algunas reglas «singulares» en materia de tutela cautelar (arts. 20 a 25). Pero, si bien se observa, de estas novedades sólo la segunda (art. 15), la expresa extensión a estos procesos de las normas sobre acceso a las fuentes de prueba —previstas hasta ahora sólo en los procesos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia— y alguna de las reglas singulares en materia de medidas cautelares constituyen una verdadera novedad. En lo demás (diligencias de comprobación, aseguramiento de la prueba y normas generales sobre medidas cautelares) existe una remisión completa bien a la Ley de Patentes (LP), bien a la Ley de Enjuiciamiento Civil; y también en lo que se refiere a la aplicación en estos procesos de las reglas de la buena fe (art. 247 LEC), tema al que ya me referí en una nota anterior, ya que el legislador se limita a incrementar las sanciones por su incumplimiento.

2. ¿Cuáles son las «reglas singulares» en materia de tutela cautelar que incorpora la ley?

En el preámbulo se concretan las medidas en materia de tutela cautelar a que antes me refería: «... se incorporan reglas singulares en materia de tutela cautelar, así como especialidades en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante la pendency del litigio se produzca una desaparición sobrevenida del secreto empresarial y para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se puedan ver o se hayan visto afectados desfavorablemente por las medidas cautelares».

Pues bien, si, teniendo presente dicho texto, acudimos a los artículos 20 a 25 de la ley —que son los preceptos en que se regulan las medidas cautelares en este tipo de procesos—, observamos los siguiente:

- a) Las medidas cautelares se regirán por lo dispuesto en la Ley de Patentes (arts. 133 y ss. LP) y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual, de entrada, significa que deberán ser solicitadas

por la parte demandante (nunca podrán ser acordadas de oficio) y que rige el sistema amplio o abierto de la Ley de Enjuiciamiento Civil con respecto a las medidas que se pueden acordar (las tendentes a asegurar la eficacia de la acción que se pretenda ejercitar —dice el artículo 20.1 de la ley con expresión recogida en el artículo 721.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil— o las que «aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga», a las cuales se refiere el artículo 21), sin perjuicio de que el artículo 21 ponga el énfasis en algunas de ellas, sin duda en aquellas de las que se presume que serán solicitadas con más frecuencia en la práctica en atención a la materia propia objeto de los conflictos de que se trata. Pero, si bien se mira, esto no constituye novedad alguna porque también hacen lo mismo la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Patentes —a las que se remite—, las cuales, después de establecer el régimen abierto de las medidas cautelares, prevén medidas singulares en preceptos específicos (art. 134 LP y art. 727 LEC).

- b) También las características y los presupuestos de las medidas son los de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 726 y 728, respectivamente). No obstante, constituye una novedad —por no prevista ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil ni en la de Patentes, aunque en mi opinión es una exigencia implícita en ellas— la previsión del artículo 22, conforme a la cual, «[a]l verificar la concurrencia de los presupuestos generales de las medidas cautelares, el tribunal habrá de examinar especialmente las circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad», teniendo en cuenta las circunstancias que el mismo precepto señala (entre las que se incluyen «los intereses legítimos de terceros, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales»).

En especial, a la característica de la proporcionalidad de las medidas cautelares se refiere el artículo 726.1-2.^a de la Ley de Enjuiciamiento Civil (y, específicamente, en el embargo preventivo, el artículo 727.1.^o, II). El legislador parte de que las medidas cautelares son restrictivas de derechos y les aplica el principio general de proporcionalidad, vigente también en la ejecución forzosa (cfr. el artículo 584 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sanciona el principio de suficiencia del embargo), en virtud del cual la satisfacción del interés del acreedor debe buscarse causando al deudor sólo el perjuicio que sea necesario o, dicho con otras palabras, debe respetarse «la proporcionalidad entre los bienes jurídicos protegibles, cuya tutela judicial se demanda, y el tipo de medida solicitada» (AAP Madrid de 15 abril del 2002, JUR 2003\46620). Lo importante es aquella satisfacción, pero, cuando para alcanzarla existan dos medidas igualmente eficaces, debe optarse por la menos perjudicial para el deudor.

- c) Siguiendo el hilo conductor anterior, si sólo existiese la posibilidad de una medida y ésta fuera desproporcionada y, por ello, especialmente gravosa para el deudor, se dará el supuesto en que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al juez sustituirla por una caución (art. 746.2). Como hemos visto, el preámbulo de la ley se refiere a la caución sustitutoria como uno de los ámbitos en que se introducen «especialidades», pero me parece que tampoco aquí cabe hablar de especialidad alguna, porque la única prevista —la no admisión de la sustitución de las medidas cautelares en un caso concreto— lo estaba ya en

la Ley de Patentes (art. 128.3), aunque el supuesto de excepción sea diferente en atención a la distinta naturaleza del objeto de ambos tipos de procesos (las medidas dirigidas a evitar la revelación de secretos empresariales, en la ley que analizamos; cuando resultare que el demandado está amparado por un derecho fundado en una utilización anterior según el artículo 63, en la Ley de Patentes).

- d) Y algo semejante puede decirse del alzamiento de determinadas medidas (las previstas en las letras a, b y c del artículo 21: cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial; 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; y la retención y depósito de mercancías infractoras) si la información en relación con la cual se interpuso la demanda ha dejado de reunir los requisitos para ser considerada secreto empresarial por motivos que no puedan imputarse a aquélla (art. 24). La especialidad a que se alude en el preámbulo es lógica en razón de lo que constituye el objeto de los procesos que pueden suscitarse al amparo de la ley.
- e) En cambio, sí constituye una «especialidad», no prevista ni en la Ley de Patentes ni en la de Enjuiciamiento Civil, la regulación de la caución exigible al demandante —de la que no se prevé que pueda ser eximido en ningún caso— prevista en el artículo 25 de la ley. Las innovaciones que se introducen con respecto al régimen general (art. 728.3 LEC) son las siguientes:
 - 1) Aunque la caución deberá prestarse de conformidad con lo dispuesto en este precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los efectos de determinarla, «el tribunal habrá de valorar los potenciales perjuicios que las medidas cautelares puedan ocasionar a los terceros que resulten afectados desfavorablemente por aquéllas».
 - 2) Se dispone que no podrá cancelarse la caución en tanto no haya transcurrido un año desde el alzamiento de las medidas cautelares. Este es el plazo de prescripción de la acción de daños que puede ejercer el demandado perjudicado conforme al régimen general; pero ahora también los terceros que hayan resultado afectados desfavorablemente por las medidas adoptadas (y no hayan sido parte en el proceso declarativo) «y que hayan sido alzadas debido a un acto u omisión del demandante, o por haberse constatado posteriormente que la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial no fueron ilícitas o no existía riesgo de tal ilicitud».

3. ¿Quedan excluidos del arbitraje los conflictos surgidos al amparo de la ley?

La pregunta surge ante el artículo 12 de la Ley de Secretos Empresariales, sobre jurisdicción y procedimiento, que dispone lo siguiente: «Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente ley se conocerán por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil».

Los términos del precepto ponen de manifiesto la voluntad del legislador de optar por la solución judicial de los conflictos y, dentro de tal opción, por no regular un proceso especial; ni siquiera se prevén especialidades de relieve, salvo la protección de la confidencialidad (art. 16), la admisión expresa del acceso a las fuentes de prueba (art. 17) y las peculiaridades en materia de medidas cautelares, a las que antes hice referencia. En este sentido, puede decirse que es un precepto redundante, por obvio; una norma parecida, aunque referida a la competencia, se contenía en el texto originario de la Ley de Arrendamientos Urbanos («El conocimiento de los litigios relativos a los arrendamientos que regule la presente ley corresponderá al juez de primera instancia...») y fue suprimida por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la ley procesal común en el ámbito civil.

Ni siquiera los términos del precepto suponen la exclusión del arbitraje como vía para solucionar tales conflictos —como no la suponían los empleados por el texto de la ley arrendaticia antes mencionado— según la mejor doctrina y jurisprudencia. No cabe duda de que tales términos —y, en sentido semejante, los contenidos en la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, que la ley analizada transpone a nuestro ordenamiento— están orientados a la solución jurisdiccional de los conflictos, abonando tal orientación el carácter marcadamente imperativo de las normas que regulan esta materia.

Pero ello no implica la exclusión de estos litigios del arbitraje. Ciertamente, dispone el artículo 2.1 de la Ley de Arbitraje vigente que «[s]on susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho». Pero, como recuerda el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.^a, de 4 de mayo del 2013 (AC 2013\534), con doctrina que reproduce la establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1998 (RJ 1998\2984), la libre disponibilidad no está reñida con el carácter imperativo de las normas que el árbitro debe aplicar para resolver el conflicto. Y, a partir de aquí, la ampliación del ámbito objetivo del arbitraje —tema en el que no puedo entrar— es un lugar común en la doctrina y en la jurisprudencia.

En este sentido y dejando de lado el arbitraje en las controversias con la Administración, materias próximas a las que regula la ley que nos ocupa —propiedad industrial, propiedad intelectual, competencia desleal, derecho de la competencia, etcétera— ven reguladas sus especialidades en leyes específicas que tradicionalmente se ha considerado que forman parte del «de orden público», pero ello no ha sido obstáculo para admitir la solución arbitral de los conflictos que surgen en su ámbito. Así, a título simplemente enunciativo, el artículo 28 de la Ley de Marcas faculta a los interesados a someter a arbitraje —ciertamente de manera limitada y en los términos que el precepto regula— «las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca». Un régimen similar se encuentra en el artículo 42 de la Ley 20/2003, sobre diseño industrial. A la arbitrabilidad de los conflictos surgidos en el ámbito de la competencia desleal se refiere, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a, 416/2017, de 20 de octubre (JUR 2017\278762).