

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

MORENO GARCÍA, LUCÍA: *Tutela judicial civil de los secretos empresariales*¹

María del Mar Gómez Lozano

Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Almería

Cómo proteger los secretos empresariales. Ésta es la cuestión que se aborda en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, heredera del antiguo artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, y que la doctora Lucía Moreno, profesora titular de Derecho procesal en la Universidad de Almería, analiza con detalle en su monografía titulada *Tutela judicial civil de los secretos empresariales*.

El título fija de manera clara el contenido del trabajo, cuyo interés trae causa precisamente del hecho de que la Ley 1/2019 contiene un mayor número de disposiciones de carácter procesal (arts. 8 a 25). Quedan fuera de este estudio, consecuentemente, la protección de los secretos que se realice en un marco sancionador (por ejemplo, art. 13 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria) o que implique la comisión de un delito (arts. 278 a 280 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal).

Aunque la obra fue publicada por la editorial Aranzadi en el año 2023, la temática abordada y su relevancia práctica justifican una nueva reseña de la obra, que la siga situando como referencia en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Así, tanto los nuevos pronunciamientos jurisprudenciales como la publicación de recientes disposiciones comunitarias pendientes aún de incorporación o de completa aplicación, que afectarán al régimen y a las necesidades de protección de los secretos empresariales, justifican su atención y puesta en valor.

De un lado, cabe destacar las últimas resoluciones del Tribunal Supremo en la materia, que son un claro ejemplo de la complejidad de su tutela judicial. En ellas se insiste en los

¹ MORENO GARCÍA, Lucía, *Tutela judicial civil de los secretos empresariales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023, ISBN 978-84-1162-044-4.

límites de las informaciones, de modo que pueda determinarse si éstas forman parte del estado de la técnica o constituyen un verdadero secreto empresarial (ver STS 20 octubre 2023 sobre un sistema de elevación de monitor motorizado y STS 3 abril 2024 sobre las bases colorantes de siliconas y cauchos).

Y de otro, la nueva Directiva (UE) 2024/2853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y por la que se deroga la Directiva 85/374/CEE del Consejo, que específicamente alude a la necesidad de garantizar la confidencialidad en el marco de los procedimientos judiciales, especialmente en lo que se refiere a la exhibición de pruebas, en relación con las restricciones al acceso a los documentos y a las audiencias (art. 9). Estas nuevas exigencias habrán de incorporarse a la regulación contenida en el Libro tercero (responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Mención especial merece la necesidad de proteger los secretos comerciales en la aplicación del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (art. 25.5, sobre responsabilidad a lo largo de la cadena de valor de la IA y art. 53.1 sobre obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general).

Por otra parte, en el ámbito estrictamente judicial, cabe indicar que la competencia para conocer de los litigios que surjan en relación con este tipo de conocimientos no registrados se ha modificado, correspondiendo ahora a la sección de lo mercantil de los nuevos tribunales de instancia (ver el artículo 87 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial tras la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia).

En consecuencia, una obra como la elaborada por la doctora Moreno, servirá para facilitar la tarea que han de llevar a cabo los profesionales del mundo jurídico con el objetivo de conseguir una efectiva protección de estos derechos. Con esta finalidad, la autora estructura la materia en dos partes diferenciadas: la primera dedicada a exponer el régimen sustantivo de los secretos empresariales y la segunda centrada en la tutela jurisdiccional del secreto empresarial en el proceso civil.

En la primera parte, necesaria e indispensable para conocer la realidad de la creación que va a ser objeto de estudio, se analiza de manera muy detallada el concepto y los

requisitos de protección del secreto empresarial, estudiando su valor y, de manera especial, los límites a su protección jurídica, destacando cuatro salvaguardas que permitirían tener acceso a esa información restringida. Así, la autonomía de los interlocutores sociales y su derecho a la negociación colectiva, la movilidad laboral, el derecho a la libertad de expresión y a la información y el interés público o general actuarían como límites. En la práctica resulta indiscutible la importante relación de este tipo de conocimiento no registrado con los colaboradores que dependen contractualmente del empresario y con su actuación, aspecto que se ha de tener siempre presente en su análisis.

La autora distingue también, en esta parte inicial, el secreto empresarial de las dos modalidades básicas de propiedad industrial que protegen las creaciones de tipo técnico, como son las patentes y los modelos de utilidad. Dedicada además un apartado a analizar los supuestos que se pueden considerar como excluidos o dudosos y que son los dos siguientes: el listado de clientes, de proveedores y de precios y la experiencia profesional de los trabajadores.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva regulación del secreto empresarial en comparación con la regulación anterior, ubicada en el ámbito de la competencia desleal, es la calificación del secreto empresarial como un verdadero derecho de propiedad, por lo que se analiza tanto su titularidad como la transmisión y las licencias de las que pueda ser objeto, en línea con la regulación contenida en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

El presupuesto de la tutela judicial es la vulneración de los secretos empresariales, respecto a la cual la profesora Moreno distingue entre las situaciones jurídicas tutelables y aquellas que no lo son. En el primer grupo, se encuentran la obtención ilícita del secreto empresarial, la utilización o revelación también ilícitas del secreto empresarial y la explotación de las mercancías infractoras.

En la segunda parte de la obra se aborda la tutela jurisdiccional del secreto empresarial en el proceso civil distinguiendo en dos capítulos diferentes la tutela declarativa y la tutela ejecutiva y cautelar del secreto empresarial.

En cuanto a la tutela declarativa, se dedica el apartado más amplio a analizar los procesos para la defensa del secreto empresarial, en el que se indican cuáles son las pretensiones ejercitables, la jurisdicción y competencia para conocer de este tipo de procedimiento, la legitimación activa y pasiva y las diligencias preparatorias y el acceso a las fuentes de prueba.

De especial relevancia en esta parte es el capítulo V que se dedica a la tutela ejecutiva y cautelar en relación con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1/2019. Las páginas dedicadas al estudio de la tutela ejecutiva tienen por objeto analizar la acumulación de pretensiones ejecutiva e indemnizatoria y la ampliación de la ejecución por incumplimientos sucesivos. Considera la autora que existe una deficiente técnica del legislador por la ubicación del precepto 9.6 fuera del capítulo dedicado a las normas procesales y pone de manifiesto algunas de las novedades de esta ley respecto a la normativa de patentes. La autora justifica por qué ha optado por analizar en último lugar las medidas cautelares, que son medidas instrumentales respecto del proceso declarativo, pero que constituyen un medio imprescindible para garantizar una eventual ejecución forzosa.

Las medidas cautelares específicas son las fijadas en el artículo 21 de la Ley 1/2019, que la doctora Moreno califica como adecuadas teniendo en cuenta cuáles son las acciones civiles que están previstas en esta misma ley especial. La urgencia de adoptar una medida cautelar sin audiencia del demandado se justifica por la autora siguiendo otras fuentes doctrinales en los supuestos de divulgación inminente del secreto empresarial o en los casos en los que la mercancía infractora permite acceder al secreto.

El tema novedoso de los escritos preventivos puede ser aplicable al secreto empresarial por la supletoriedad de la normativa de patentes prevista en el artículo 20 de la Ley 1/2019. Una muestra de la importancia de los escritos preventivos en la defensa urgente de los derechos de propiedad industrial se puede encontrar en el protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida del MOBILE WORLD CONGRESS 2025 que recoge los datos correspondientes a la aplicación de este protocolo en los últimos diez años y en el que se incluyen las medidas que deben adoptarse en relación con los secretos empresariales, que pivotan sobre la preservación de la confidencialidad de la información.

En definitiva, hay que concluir lo acertado de este trabajo académico dedicado a la tutela judicial civil de este tipo de creaciones intelectuales, que, tomando como base un amplísimo listado de referencias doctrinales, pasa ahora a ser un estudio de referencia para quienes necesiten conocer las claves de la protección y defensa de los bienes inmateriales y para quienes continúen analizando su régimen jurídico.