

El tratamiento procesal de la información constitutiva de secreto empresarial. Especial referencia a las medidas de protección de la confidencialidad de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales

Sumario

-

La Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, ha transpuesto al Derecho español la Directiva (UE) 2016/943 y ha establecido una serie de medidas y garantías para proteger la confidencialidad de los secretos empresariales cuando sea precisa su revelación en el marco de unas actuaciones procesales. Entre otros aspectos, es preciso determinar el alcance objetivo y subjetivo de las disposiciones contenidas en la ley, esclarecer hasta qué punto los litigantes tienen un deber o carga de revelar su secreto cuando lo requiera su adversario procesal y examinar hasta qué punto y en qué condiciones las medidas consistentes en restringir el acceso de los litigantes a la información confidencial resultan compatibles con las garantías procesales básicas.

Abstract

-

The Spanish Act on Trade Secrets (1/2019), has transposed Directive (EU) 2016/943 into Spanish law and has established a set of measures and guarantees aimed at protecting the confidentiality of trade secrets, when their disclosure is required within the framework of some procedural actions. Among other aspects, it is necessary to determine the objective and subjective scope of the provisions contained in the law, clarify to what extent litigants have a duty or burden to reveal their trade secrets when required by their procedural adversary, and examine to what extent and under what conditions the measures consisting of restricting the litigants' access to confidential information are compatible with the basic procedural guarantees and the right of fair trial.

Title: *The procedural treatment of the information constituting trade secret. Special reference to the confidentiality protection measures of the Act 1/2019, on Trade Secrets*

-

Palabras clave: *Secreto Empresarial, Derecho procesal, prueba judicial, garantías procesales, confidencialidad.*

Keywords: *Trade secret, Procedural Law, evidence, Right to a Fair Trial, confidentiality.*

-

DOI: 10.31009/InDret.2021.i3.08

3.2021

Recepción
22/04/2021

-

Aceptación
12/06/2021

-

Índice

-

1. Alcance de las medidas de protección de la confidencialidad del art. 15 LSE: ¿se aplican sólo en relación con las acciones previstas LSE o en cualquier escenario procesal en el que surja la necesidad de revelar información constitutiva de secreto empresarial?

2. La aplicación del art.15 LSE en procesos contencioso-administrativos, laborales y penales

3. Los beneficiarios de las medidas de protección del art.15 LSE: titulares del secreto, cotitulares, licenciatarios y terceros

4. ¿Existe, con carácter general, en el proceso civil una carga o deber procesal de las partes de revelar sus secretos empresariales?

5. La solicitud de las medidas de protección de la confidencialidad en la demanda y en la contestación y en otros momentos procesales

5.1. Solicitud de las medidas en la demanda y en la contestación

5.2. Solicitud de las medidas a raíz de la adopción de medidas de acceso a las fuentes de prueba

5.3. Solicitud de las medidas a raíz de la adopción de diligencias de comprobación de hechos de la LPat o diligencias preliminares de la LEC

5.4. Solicitud de las medidas a raíz de la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda

5.5. El Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, elaborado en 2019 por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona

6. Las medidas que restringen el acceso de las partes al secreto y otras posibles medidas dirigidas a salvaguardar la confidencialidad

6.1. Introducción

6.2. La compatibilidad de las restricciones personales de acceso con ciertas garantías procesales básicas

6.3. La adopción de medidas de protección de la confidencialidad diferentes de las previstas expresamente en el apartado 2º del art.15 LSE. Especial referencia a la creación de “salas de datos” (Data Room)

7. Las medidas que limitan la publicidad al público en general

7.1. Limitación de la publicidad en las actuaciones orales

7.2. Limitación de la publicidad en las actuaciones escritas

8. Conclusión

9. Bibliografía

10. Jurisprudencia

-



1. Alcance de las medidas de protección de la confidencialidad del art. 15 LSE: ¿se aplican sólo en relación con las acciones previstas LSE o en cualquier escenario procesal en el que surja la necesidad de revelar información constitutiva de secreto empresarial?

El art.15 Ley de Secretos Empresariales (en adelante LSE) se sitúa dentro de las disposiciones generales del Capítulo V de la ley, que lleva por rúbrica *Jurisdicción y normas procesales*, y está dedicado al tratamiento de la información objeto de secreto empresarial o, como de modo preciso se dice en la rúbrica del precepto, al tratamiento de la información *que pueda constituir* secreto empresarial. A través de él, el legislador español colma una importante laguna legal e incorpora por mandato de la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016¹ una regulación del tratamiento de la información constitutiva de secreto a la altura de las más modernas legislaciones en el ámbito internacional.

De modo panorámico, el precepto comienza definiendo un amplio círculo de sujetos que potencialmente pueden entrar en contacto con la información objeto de secreto y los grava con un cualificado deber de confidencialidad. Seguidamente, aborda las medidas que cabe adoptar para evitar una indebida revelación o divulgación de la información objeto de secreto. Dichas medidas pueden resultar muy diferentes dependiendo de la parte procesal -actor o demandado- que recaba la protección del secreto. Todo ello sin ignorar la posibilidad de que el titular del secreto cuyo conocimiento interesa a una de las partes no sea una de dichas partes, sino un tercero no litigante. En ambos casos el legislador va a introducir excepciones o modulaciones al principio de publicidad de las actuaciones, tanto de las orales como de las escritas.

Como se señala en los dos apartados del art. 9 de la Directiva 2016/943, de 8 de junio de 2016, las disposiciones relativas al tratamiento de la información constitutiva de secreto contenidas en su texto se aplicarán en relación con procesos judiciales relativos a la *obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial*.

La doctrina en otros países de Europa, como en el caso de Alemania, ha entendido que la Directiva 2016/943, de 8 de junio de 2016 se abstiene de introducir un tratamiento general del secreto en el ámbito procesal y sostiene que se ocupa tan solo de aquellos procesos en los que el actor pretende la protección de su secreto, aunque dicha limitación ha merecido el reproche del mundo académico y de los profesionales del foro, que echan en falta un tratamiento procesal omnicompreensivo de la información constitutiva de secreto empresarial, bien a través de un régimen general o bien mediante un régimen legal diversificado, plasmado en las diferentes leyes sectoriales con incidencia en la materia².

¹ Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

² Véase al respecto, entre otros, VÖLZMANN-STICKELBROCK, Barbara, *Geheimnisschutz ohne Geheimverfahren?: Überlegungen zur Umsetzung der Richtlinie EU 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen vom 8. Juni 2016*, en *Dogmatik im Dienst von Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung*, Festschrift für Hanns Prütting zum 70. Geburtstag, Editorial Carl Heymanns, 2018, p.594. Así lo entienden también HAUCK, Ronny, véase *Geheimnisschutz im Zivilprozess was bringt die neue EU-Richtlinie für das deutsche Recht?* Neue Juristische Wochenschrift: NJW, Vol. 69, N°. 31, 2016, pp.2222 y ss.; KALBFUS, Björn, *Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie Welcher Umsetzungsbedarf besteht in Deutschland?* GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht) 2016, p.2015. En el mismo sentido, SCHREGLE, R.M., *Neue Maßnahmen zum Geheimnisschutz in Geschäftsgeheimnisstreitsachen Wegbereiter für den effektiven Rechtsschutz?* GRUR 2019, pp.913 y ss.

En el Derecho de los EEUU, por su parte, es pacífico que cabe aplicar las disposiciones y la jurisprudencia relativa al secreto empresarial (*trade secret*) a cualesquiera procedimientos en los que pueda resultar precisa su revelación, tanto a instancias de la posición actora como de la demandada, y tanto si se trata de procedimientos en los que se ejercitan acciones para proteger el secreto (*trade secret misappropriation*), como si se trata de ejercitar otro tipo de acciones donde surja la necesidad de la revelación, señaladamente en supuestos de responsabilidad civil por productos defectuosos o relativos a daños medioambientales³.

El legislador español, con buen criterio, ha optado también por ampliar el tratamiento de la información constitutiva de secreto contenida en la Directiva 2016/943 y extenderla a todos los supuestos en los que aflore o se traiga al proceso información constitutiva de secreto empresarial. En efecto, el apartado 2º del art.15 LSE dispone que los jueces y tribunales podrán adoptar las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo (el resaltado es mío).

Pocas dudas hay de que el legislador español ha acertado al aprovechar la transposición de la Directiva 2016/943 para otorgar a la información constitutiva de secreto empresarial un tratamiento procesal legal unitario y homogéneo en cuanto a la adopción de medidas de protección⁴. En efecto, ¿qué motivo plausible puede existir para dar a la información secreta un tratamiento diferente según se trate de un proceso en el que se ejercita una acción dirigida a proteger el secreto o de que se esté ejercitando una pretensión diferente? En cualquiera de los casos, lo que está en juego es la confidencialidad del secreto empresarial de alguien, con total independencia de su posición procesal o de la naturaleza jurídica de la pretensión ejercitada y, por lo tanto, en ambos casos el secreto es digno y merecedor de idéntica protección jurídica.

Consecuencia de todo lo dicho anteriormente, asimismo, es que las medidas de protección de la confidencialidad previstas en el art. 15 LSE no serán sólo de aplicación en los procedimientos civiles tramitados por los Juzgados de lo Mercantil en el ejercicio de las pretensiones referidas en el art.9 LSE, sino también en los procedimientos asimismo civiles seguidos ante Juzgados de Primera Instancia en los que se ejerciten otras pretensiones, cuando en ellos resulte preciso preservar un secreto de empresa, e incluso, como seguidamente se expondrá, en procedimientos laborales y contencioso administrativos.

2. La aplicación del art.15 LSE en procesos contencioso-administrativos, laborales y penales

En congruencia con la afirmación de que el titular del secreto ha de ser adecuadamente protegido en el proceso, con independencia de la posición procesal que en el mismo ocupe, parece también claro que la regulación del art.15 LSE estableciendo ciertos deberes de confidencialidad y medidas de protección, ha de ser asimismo aplicable a los procesos contencioso administrativos y del orden social en que pueda resultar precisa dicha protección o salvaguarda al resultar relevante el conocimiento del secreto para resolver sobre el fondo. Por ejemplo, en un juicio laboral en el que se discuta sobre la procedencia de un despido fundado en la infracción de deberes de confidencialidad por parte del trabajador, el empleador podría verse precisado a

³ Véase SANDEEN, Sharon K./ROWE, Elisabeth, *Trade Secret Law in a Nutshell*, 2ª edición, West, Academic Publishing 2018, p. 171.

⁴ Como es obvio, el carácter restrictivo de aquella directiva no impide que los legisladores nacionales, al transponer la norma, establezcan derechos y garantías más amplios que los previstos en aquella directiva.

mostrar todo o ciertos aspectos del secreto, ya que es posible que sólo así pudiese acreditar su indebida revelación. Carecería entonces de sentido privarle de los mecanismos de salvaguarda de los que goza en el proceso civil, solo porque la pretensión no es de naturaleza civil o mercantil o porque las actuaciones se sustancian ante un órgano de un orden jurisdiccional diferente del civil.

Es dudoso que quepa afirmar exactamente lo mismo en relación con un proceso penal en el que se proceda por un delito de revelación de secretos. Veámoslo con más detenimiento.

Por lo que se refiere a la posibilidad de apartar a una de las partes del conocimiento de las actuaciones, es el propio art.681.1 *in fine* LECrim el que apostilla que *la anterior restricción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 707, no será aplicable al Ministerio Fiscal, a las personas lesionadas por el delito, a los procesados, al acusador privado, al actor civil y a los respectivos defensores*. Parece, pues, francamente dudoso que, tratándose de una causa penal, que puede acarrear la imposición de elevadas penas privativas de libertad, resultasen aplicables las medidas de protección establecidas en el apartado 2º del art. 15 LSE respecto a la posibilidad de apartar a una parte procesal del conocimiento del secreto a cambio de permitírsele a ciertas personas (una persona física designada por él, su abogado y su procurador).

Parece útil, para ilustrar lo que se acaba de exponer, traer a colación el tratamiento que recibe en el proceso penal el secreto respecto a la identidad de testigos o peritos merecedores de protección al temerse un peligro grave para su persona, libertad o bienes o para su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos. Especialmente el art.2 de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (LOPT) prevé una serie de medidas destinadas a preservar el anonimato del testigo o perito y evitar que las demás partes y el público en general conozcan su identidad. La identidad del testigo o del perito puede permanecer en absoluta reserva durante la entera instrucción del proceso penal, pero el art.4.3 LOPT establece que, *si cualquiera de las partes solicitase motivadamente en su escrito de calificación provisional, acusación o defensa, el conocimiento de la identidad de los testigos o peritos propuestos, cuya declaración o informe sea estimado pertinente, el Juez o Tribunal que haya de entender la causa, en el mismo auto en el que declare la pertinencia de la prueba propuesta, deberá facilitar el nombre y los apellidos de los testigos y peritos, respetando las restantes garantías reconocidas a los mismos en esta Ley*. Si no cabe impedir la revelación del secreto sobre la identidad de los testigos y peritos durante la fase plenaria del proceso, ni siquiera utilizando procedimientos que imposibiliten su identificación visual normal, por muchos, graves y preocupantes que resulten los peligros y posibilidad de represalias que los amenacen, parece, por analogía, difícilmente compatible con el derecho de defensa impedir el conocimiento de un secreto empresarial a quien se acusa de haberlo revelado de un modo penalmente reprochable.

Por su parte, el art. 302 LECrim solo consiente decretar el secreto del sumario, apartando así al investigado o procesado de las actuaciones, bien para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona, que evidentemente no es nuestro caso; o para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso, que tampoco lo es, ya que las medidas restrictivas de la publicidad que aquí interesan no se dirigen a evitar que quede frustrada la investigación sumarial, sino a impedir la divulgación del secreto empresarial.

A todo lo anterior hay que añadir que las medidas relativas a la publicidad entre las partes previstas por el apartado 2º del art.15 LSE, por más que en materia civil, laboral o contencioso administrativa puedan suponer un compromiso asumible entre el derecho a la salvaguarda del secreto, de una parte, y el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de defensa, de la otra,

cuando se trata de imponer penas privativas de libertad parece francamente dudoso que dicho compromiso o ponderación pueda darse por bueno. En el ámbito penal el derecho de defensa admite modulaciones, permitiendo, por ejemplo, que ciertas medidas se adopten sin prestar audiencia a la otra parte, defiriendo la oportunidad de defensa a un momento posterior a su adopción (*verbi gratia*: cabe dictar medidas cautelares *inaudita parte* o decretar el secreto del sumario). Pero no tolera excepciones propiamente dichas⁵, pues no es concebible un pronunciamiento de condena sin otorgar previamente al acusado la oportunidad de tomar un contacto directo con el material probatorio que la fundamenta, con el fin de permitirle formular alegaciones y aportar pruebas de las que pudiese resultar su inocencia. No cabe situar en el mismo nivel la pugna entre intereses individuales objeto de un proceso civil, donde se podría admitir un cierto compromiso entre el del derecho de defensa y el de la tutela judicial efectiva, al interés público en juego en un proceso penal, donde se trata de ejercitar la potestad punitiva del Estado.

En efecto, en un proceso penal por delito de revelación de secretos no se trata de proteger un inexistente derecho subjetivo del titular del secreto frente a quien realizó la revelación ilícita (en el proceso penal no tiene por objeto ningún derecho subjetivo al castigo del acusado), sino de ejercitar el *ius puniendi* del Estado. No se plantea, pues, ningún conflicto de derechos en sentido propio, sino que, sencillamente, se impone el insoslayable imperativo de conferir al acusado la plenitud de garantías procesales consideradas necesarias para pronunciar una condena penal en una sociedad civilizada.

3. Los beneficiarios de las medidas de protección del art.15 LSE: titulares del secreto, cotitulares, licenciatarios y terceros

No son solo los litigantes titulares de un secreto empresarial quienes pueden verse afectados por la necesidad de revelarlo en el marco de unas actuaciones judiciales. Cabe también que el secreto cuya revelación interesa a alguno de los litigantes sea titularidad de un tercero. Señaladamente, podría suceder que el licenciatario, en exclusiva o no, del secreto (art.6 LSE) se vea precisado, como actor, a revelarlo para ejercitar alguna de las acciones previstas en el art. 9 LSE. O que sea

⁵ En el texto del voto particular formulado por los jueces Sajó y Karakas a la STEDH de 15 de diciembre de 2011 (asunto *Al-Khawaja y Tahery contra el Reino Unido*), queda muy bien reflejada la praxis del tribunal de no admitir limitaciones o restricciones de género alguno en lo referente al derecho de defensa del acusado en una causa penal. En dicho voto se critica que el tribunal hubiese abandonado de modo excepcional y en el caso concreto el criterio de que no cabe fundamentar una condena penal exclusivamente o en forma decisiva en la declaración de un testigo que la defensa no tuvo la oportunidad de interrogar en alguna fase del proceso. A diferencia de otros derechos recogidos en el CEDH, el de defensa derivado el art.6 no sería susceptible de ponderación o limitación cuando entrase en conflicto con otros derechos o intereses, en el caso en cuestión, con los derechos de las víctimas y el interés público en la persecución de los delitos. En palabras de los referidos jueces: (...) *there is a much more important issue at stake, namely the relationship between the fundamental human rights of the accused and society's legitimate interest in imposing punishment – after a fair trial. In fact, the issue is to what extent the right to a fair trial, which is an institutional concern and a matter of striking a fair balance between the conflicting interests of the accused and the administration of justice, can absorb or undermine specific individual rights which are defined in the Convention in absolute and categorical terms. The Convention does not list grounds for restricting the rights of the defence and It is clear that, unlike in the case of Articles 8-11, the language and the general practice of the Court do not allow such a balancing exercise. Rather, it is often understood as singling these rights out for protection in the context of ensuring a fair trial, as being essential for fairness. Where practical difficulties arise, the measures taken to remedy them are to be assessed by determining whether the rights were adequately protected, not whether the rights were outweighed by other legitimate interests. One must not allow prosecutorial interests to prevail simply because they appear in the guise of witness protection or the need to convict the accused (which is presented as the interest of justice).*

el licenciario quien ocupe la posición de demandado y deba hacer lo propio para oponerse con éxito a la pretensión del actor. Parece claro que en estos casos el tribunal deberá dar al titular del secreto la oportunidad de alegar y probar lo que estime oportuno sobre la procedencia de revelar la información confidencial y sobre las medidas adecuadas para preservarlo. No en vano, el apartado 4º del art.15.2 LSE dispone que para resolver sobre la adopción, contenido y circunstancias de las medidas el tribunal tendrá en cuenta *los intereses legítimos de las partes y de los terceros (...)*.

Y, por descontado, el tribunal deberá hacer dicho llamamiento de oficio, sin necesidad de que el licenciario parte procesal lo solicite, con solo conocer la condición de licenciario, no titular del secreto, de aquella parte.

Todo lo que se acaba de referir respecto de los licenciarios es asimismo aplicable a los supuestos de cotitularidad del secreto (art.5 LSE). Al respecto, el art.5.2 c) LSE dispone que cada uno de los partícipes podrá, por si sólo *ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas (...)*. Pero incluso cuando el cotitular no ocupe la posición actora, parece que igualmente será preciso dar audiencia al resto de los cotitulares, que pueden verse afectados por la revelación, con el objeto de oírlos antes de resolver sobre la revelación del secreto y las medidas que deban adoptarse para salvaguardar la confidencialidad.

4. ¿Existe, con carácter general, en el proceso civil una carga o deber procesal de las partes de revelar sus secretos empresariales?

El art.15 LSE regula las medidas dirigidas evitar que el secreto empresarial dado a conocer en las actuaciones sufra una divulgación o difusión indebidas e incluso proporciona, en su apartado 2º, párrafo IV, algún criterio para decidir si se adoptan las medidas y, en caso afirmativo, determinar su contenido y las circunstancias que han de rodear su adopción. Se abstiene, sin embargo, de establecer los criterios o pautas que deban seguir los tribunales para decidir si un litigante o un tercero está gravado con la carga u obligado a revelar el secreto. O, más bien, el art.15 LSE, parece dar por supuesto que el secreto empresarial ha sido o va a ser revelado en las actuaciones y se ocupa únicamente de prever ciertas medidas para evitar su divulgación más allá de un círculo limitado de personas gravadas con un cualificado deber de confidencialidad. La cuestión de si y cuándo cabe imponer a un litigante o a un tercero la carga o el deber de revelar el secreto empresarial y las consecuencias jurídicas de la negativa injustificada a levantar dicha carga o secundar tal deber son cuestiones a las que la LSE no proporciona respuesta.

Por lo que se refiere a las partes, soy del parecer que, en principio, están efectivamente gravadas con carácter general por la carga de revelar el secreto. El presupuesto esencial para ello es que se alegue y justifique la necesidad de dicho conocimiento para ejercitar acciones o defenderse frente a la demanda. En el primer caso está en juego el derecho a obtener la tutela judicial de los tribunales, y en el segundo, el derecho de defensa. Entre otras, constituye una razón de primer orden para concluir de este modo la previsión de medidas de salvaguarda del secreto en el art.15 LSE, que, como se verá, posibilitan un examen del secreto excluyendo a la parte procesal -aunque no a sus representantes ni asistencia letrada- de dicho examen⁶.

⁶ En este mismo sentido, también MASSAGUER, J., opina que “este régimen de protección de los secretos empresariales y en general de la información confidencial en el seno del proceso de infracción de derechos de propiedad industrial revela que el secreto o la confidencialidad no son barreras legítimas para impedir el acceso a la prueba, esto es, que la parte requerida para aportar o, en su caso, permitir la obtención de información que se halle en su poder, sea la parte demandada o la potencialmente demandada en el futuro, sea un tercero no puede negarse a ello legítimamente por el sólo hecho de que sea, o incluso demuestre que es,

Por supuesto, el litigante que pretenda la revelación de un secreto empresarial ajeno habrá de justificar suficientemente que dicha toma de conocimiento resulta imprescindible para hacer prosperar su pretensión. Dicha justificación, que, como se verá más adelante, requiere un cierto grado de identificación del secreto ya desde los escritos de demanda y contestación, permitirá en algún caso descartar que la revelación del secreto resulte insoslayable para sostener la acción o la defensa frente a la demanda⁷.

La afirmación de que los litigantes están generalmente gravados por una carga de revelar su secreto empresarial cuando estén en juego aquellos derechos y concurran los requisitos o presupuestos ahora referidos, no carece tampoco de cierto sustento en la jurisprudencia del TJUE. En efecto, la STJUE (Sala 2ª), de 13 de julio de 2006 (Asunto C-438/04), *Mobistar SA contra IBPT, Belgacom Mobile SA y Base SA*. El litigio versaba sobre la interpretación de la normativa europea en materia de interconexión de redes de comunicaciones y, en particular, sobre la interoperabilidad de los servicios. Dicha normativa regula los precios que cabe establecer por los reguladores nacionales en relación con la portabilidad de los números de teléfono. Las cuotas de interconexión podrían incluir, entre otros, una parte equitativa de los costes conjuntos y comunes y de los costes en que se incurriese para facilitar la igualdad de acceso y la portabilidad del número. En el caso que nos ocupa, el regulador de telefonía belga, IBPT, había establecido un precio común para el cambio de operador que MOBISTAR consideraba excesivo. El caso es que para resolver sobre la adecuación al Derecho de la Unión de los precios fijados por IBPT resultaba preciso que el tribunal belga llamado a resolver pudiese conocer la información sobre costes que las compañías de telefonía suministraban a dicho regulador. Así las cosas, el tribunal proponente de la cuestión prejudicial preguntaba al TJUE si el Derecho de la Unión imponía al regulador belga la obligación de revelar los datos necesarios, incluidos los datos confidenciales, conforme a los cuales dicha autoridad nacional de reglamentación había adoptado la resolución estableciendo precios.

El TJUE respondió a esa pregunta afirmando que “el artículo 4 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), debe interpretarse en el sentido de que el organismo designado para conocer de los recursos contra las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación debe disponer de toda la información necesaria para examinar la procedencia de un recurso, incluida, en su caso, la información confidencial que dichas autoridades hayan tomado en consideración para adoptar la decisión objeto del recurso. Corresponde, sin embargo, a dicho organismo garantizar el trato confidencial de los datos en cuestión, respetando las exigencias de una protección jurídica efectiva y asegurando el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio”.

un secreto empresarial u otra clase de información confidencial”. Cfr. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª edición, editorial Civitas-Thomson Reuters 2020, p.328.

⁷ Cabe aquí traer como ejemplo un caso extraído jurisprudencia norteamericana con el que cabe ilustrar adecuadamente el requisito de que la revelación resulte indispensable para acceder sostener las pretensiones. Una persona sufrió daños causados por cierto compuesto químico (tripolymer 102), atribuidos por el actor a una espuma aislante producida exclusivamente por C. P. Chemical Company, y en el proceso solicitó al tribunal que dicha empresa diese a conocer la fórmula del producto con el objeto de analizar sus componentes y determinar exactamente si eran los causantes del daño. La revelación del secreto no tuvo lugar porque el perito del actor llegó a la conclusión de que debía acreditar el carácter defectuoso del producto aun sin conocer su exacta fórmula o composición. Se trata de una resolución de 23 de enero de 1986, de la *Appellate Division* de la Corte Suprema del Estado de Nueva York (116 A.D.2d 907, 1986). Se puede consultar en la dirección electrónica: <https://www.leagle.com/decision/19861023116ad2d9071553>. Sobre esta cuestión véase DANIEL, Peter f., *Protecting Trade Secrets from Discovery*, *Tort & Insurance Law Journal*, vol.30, nº 4 (1995), pp.1040 y ss. El autor ilustra con diversos ejemplos este requisito para hacer exigible la revelación (*disclosure*).

El hecho de que el litigio del que derivase la sentencia tuviese por objeto la impugnación de un acto administrativo comporta ciertas diferencias respecto de un proceso civil. Pero sólo hasta cierto punto. Aunque el asunto revistiese un claro interés público, por lo general ausente en procedimiento civil, refuerza la imposición de aquella carga o deber de revelación, pero también es cierto que lo que estaba en juego no dejaba de ser, en definitiva, la protección de secretos comerciales de las concretas empresas concernidas.

También en la jurisprudencia norteamericana se sostiene el deber general de revelar el secreto, una vez que el litigante que reclama su conocimiento ha justificado suficientemente su relevancia y necesidad de dicha revelación. Aunque en algún Estado, como el caso de California, la legislación reconoce incluso una exención general del deber de revelar el secreto empresarial⁸, se entiende que la necesidad de permitir el acceso a la tutela jurisdiccional, una vez justificada la relevancia y necesidad de revelar el secreto, prevalece sobre el interés del titular del secreto a su no revelación⁹, aunque dicha prevalencia se refiere predominantemente al secreto de la otra parte procesal, no al de terceros. Con todo, no se descarta categóricamente que, en algún supuesto, ciertamente excepcional, cupiese considerar a un litigante relevado de la carga de revelar el secreto, cuando el riesgo de perjudicar el secreto fuese superior a la necesidad de su revelación, lo que tan sólo podría suceder en circunstancias excepcionales¹⁰. Conclusión que podría ser también trasladada a nuestro ordenamiento jurídico. Sería el caso, por ejemplo, de que existiese una clara y patente desproporción entre la entidad de los daños derivados de una eventual divulgación del secreto y los beneficios que podrían derivarse para el litigante que solicita la revelación, ponderando también el grado de probabilidad de que dicha divulgación indeseada tuviese efectivamente lugar pese a la aplicación de ciertas medidas. No hay que perder de vista, sin embargo, que, como dejé apuntado antes, cuanto mayor sea la eficacia y seguridad que pueden proporcionar las medidas adoptables por el tribunal para evitar aquel riesgo, menor o inexistente será la necesidad de eximir de la carga o deber de revelar el secreto. El hecho de que la parte que reclama la revelación del secreto sea o no un competidor constituye también un factor de primera importancia a la hora de resolver sobre la procedencia de dar a conocer el secreto¹¹.

⁸ Se trata del así llamado *trade secret privilege*, art.11, Sección 1060 del Código Probatorio de California (California Evidence Code): *If he or his agent or employee claims the privilege, the owner of a trade secret has a privilege to refuse to disclose the secret, and to prevent another from disclosing it, if the allowance of the privilege will not tend to conceal fraud or otherwise work injustice.*

⁹ La jurisprudencia suele considerar que el interés por proteger el propio secreto empresarial debe ceder ante el derecho del actor a investigar la plena verdad sobre los hechos objeto del proceso y que el deber de revelación existe cuando los puntos litigiosos no pueden ser resueltos si no se dispone de la correspondiente información sobre el secreto. Véase SANDEEN, Sharon K./ROWE, Elisabeth, *Trade Secret Law in a Nutshell...*cit.pp.172 y ss.

¹⁰ Al respecto SANDEEN, Sharon K./ROWE, Elisabeth, *Trade Secret Law in a Nutshell...*cit.pp.173 y ss.

¹¹ Por poner un ejemplo clásico, en el caso *Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co.* (United States District Court, D. Delaware, Aug 20, 1985 [107 F.R.D. 288]), los actores reclamaban que el tribunal les proporcionase un conocimiento completo de la fórmula del producto, pues éste era el único modo de verificar si *diet Coke* and *Coca-Cola* eran dos productos distintos, como aseguraba la demandada, o el mismo producto. El tribunal accedió a la petición de los actores de que los ingredientes secretos de la fórmula les fuesen dados a conocer, si bien adoptando las medidas de seguridad que los propios litigantes debían acordar entre ellos. El tribunal, aun admitiendo que la divulgación de la fórmula podría causar enormes perjuicios a la demandada, razonó que dichos riesgos podían ser aminorados adecuadamente mediante un examen *in camera* rodeado de ciertas garantías, de modo que, resultando la revelación del secreto decisiva para resolver sobre el fondo, la ponderación de intereses debía decantarse a favor de dicha revelación. A lo que había que sumar el hecho de que los demandantes no eran competidores de la demandada, circunstancia que reducía asimismo el riesgo de divulgación indebida.

Respecto a la catalogación de la revelación del secreto como deber o carga procesal, parece más oportuno considerarla como una carga, tal como sucede, por ejemplo, con la exhibición documental (arts.328 y 329 LEC), respecto de la que guarda una considerable analogía¹². No sólo por ser la carga la situación procesal que mejor se adecúa, en general, a la naturaleza propia del proceso civil, sino porque, además, es la que mejor enlaza con la consecuencia jurídica que considero más útil para la parte que precisaba conocer el secreto ajeno cuando la contraria declina injustificadamente la revelación, a saber: el establecimiento de una presunción de veracidad respecto del contenido y características que la parte procesal atribuye al secreto o incluso la inversión de la carga de la prueba respecto de la veracidad de dichos extremos, de modo que quien se negó injustificadamente a dar a conocer el secreto quedaría gravado con la carga de probar que aquél no existe o no posee el contenido y características afirmados por la otra parte¹³.

Lo dicho no impide que quepa hablar de un verdadero deber de revelación cuando los titulares del secreto al que se pretende acceder sean terceros ajenos al proceso o cuando la parte procesal que precisa la revelación del secreto no pueda determinar dichos contenido o características. La exacción de tal deber podría conducir al oportuno requerimiento judicial y, en caso de incumplimiento, generar las consecuencias sancionatorias que correspondiesen¹⁴.

5. La solicitud de las medidas de protección de la confidencialidad en la demanda y en la contestación y en otros momentos procesales

La necesidad de solicitar y adoptar medidas para proteger el secreto puede surgir en diferentes momentos procesales. En todos los casos, parece necesario que las medidas precisas para proteger la confidencialidad de la información secreta se adopten provisionalmente de forma inmediata cuando así lo solicite el titular del secreto, sin perjuicio de su mantenimiento o alzamiento una vez oído el adversario procesal¹⁵. En las líneas que siguen voy a ocuparme de la solicitud de las medidas de protección en diferentes momentos procesales, aunque dedicando especial atención al de la interposición de la demanda y su contestación.

5.1. Solicitud de las medidas en la demanda y en la contestación

Cuando sea el titular del secreto quien ejercite acciones para denunciar su violación deberá referir la existencia del secreto empresarial ya en la propia demanda. En tales casos, el actor puede solicitar en la propia demanda las consabidas medidas y el tribunal resolver al respecto, previo traslado a la parte demandada, para darle la oportunidad de ser oída, puesto que las medidas tendrán una considerable incidencia en el ejercicio de su derecho de defensa.

¹² Véase al respecto, ORMAZABAL SÁNCHEZ, G., *La prueba documental y la prueba mediante soportes informáticos*, Editorial La Ley (Wolters Kluwer), Madrid 2019, pp. 116 y ss.

¹³ Respecto de la exhibición documental, la jurisprudencia, tras algunas fluctuaciones iniciales, sostiene la existencia de una presunción, mientras que personalmente, con fundamento en ciertos pronunciamientos del TC, considero más adecuado hablar de un verdadero supuesto de inversión de la carga de la prueba. Véase ORMAZABAL SÁNCHEZ, G., *La prueba documental y la prueba mediante soportes informáticos*, cit. ibídem.

¹⁴ Como en el caso de la negativa injustificada a la exhibición documental y a falta de previsión legal expresa, opino que no cabe decretar la entrada y registro o medidas coactivas semejantes para acceder a la información secreta. Respecto de esta cuestión, en relación con la exhibición documental, véase ORMAZABAL SÁNCHEZ, op. cit. pp.129 y ss.

¹⁵ En este sentido, también el Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, elaborado en 2019 por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona (Proyecto Piloto del CGPJ de Tribunal de Protección del Secreto Empresarial).

Por supuesto, para decretar las medidas de protección que nos ocupan, el actor debe justificar, en el sentido de acreditar *prima facie*, que la información respecto de la que se solicitan medidas para proteger la confidencialidad constituye un verdadero secreto empresarial¹⁶, es decir, que la información cumple los requisitos que preceptúa el art.1.1 LSE para merecer dicho calificativo¹⁷. Es importante subrayar que el análisis a realizar por el tribunal ha de limitarse puramente a un examen provisional y *prima facie* de los presupuestos que condicionan el carácter secreto de la información ahora referidos. De lo contrario, se podría estar anticipando la resolución sobre el fondo del asunto, del que puede formar parte la misma existencia o no de un genuino secreto empresarial. Solo cuando en los estadios iniciales del proceso resulte meridianamente claro que no concurre alguno de aquellos presupuestos cabrá, pues, declinar la declaración de secreto y dejar de adoptar las medidas correspondientes. Por dicha razón, cuanto llevamos dicho no se opone a la afirmación de Massaguer Fuentes de que “la alegación y prueba de la presencia de estos requisitos en la información o conocimiento para los que se reclame la condición de secreto empresarial corresponde a quien ejercite las acciones de defensa, sin que haya previsión que exima o facilite esta carga”, citando al respecto una abundante jurisprudencia desestimando las acciones de violación de secretos no sustentadas en una prueba precisa tanto sobre la concreta información que se dice objeto de secreto empresarial como sobre su carácter secreto, valor comercial y adopción de medidas razonables para preservar el secreto¹⁸. En efecto, dichas afirmaciones están referidas a la resolución sobre el fondo, donde el tribunal debe efectivamente verificar si el actor que ejercita la acción fundada en el secreto ha levantado la carga de la prueba

¹⁶ En la doctrina y la jurisprudencia norteamericana, especialmente en referencia al actor que alega la vulneración (*misappropriation*) de su secreto, se sostiene que es preciso proporcionar al demandado un mínimo de concreción o detalle sobre dicho secreto en los estadios iniciales del proceso, sin demora excesiva, evitando así que el actor pueda servirse fraudulentamente de los mecanismos procesales destinados a obtener fuentes de prueba (los propios de la fase de *discovery*) con el fin de procurarse informaciones que le otorguen una ventaja competitiva sobre el demandado. Dicha noticia o manifestación inicial sería asimismo precisa para que el demandado pudiese desplegar adecuadamente su estrategia defensiva. De hecho, alguna legislación estatal norteamericana exige expresamente que el actor identifique su secreto con cierto grado de concreción (*reasonable particularity*) antes del inicio de la fase de *discovery*. No se trata de una información exhaustiva, pero sí, al menos, una noticia que permita justificar la adopción de medidas de protección, determinar el alcance de las diligencias de obtención de prueba que sea preciso adoptar y resulte suficiente para la preparación de la defensa del demandado Véase SANDEEN, Sharon K./ROWE, Elisabeth, *Trade Secret Law...*, cit. p. 163.

¹⁷ Sobre los elementos constitutivos de la noción de secreto empresarial, véase SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, editorial Civitas, Madrid 2009 y más recientemente, de la misma autora, *El valor de un secreto empresarial*, publicado en Almacén de Derecho (febrero de 2020), accesible por internet en: <https://almacenederecho.org/el-valor-de-un-secreto-empresarial>. De modo semejante, en la doctrina alemana se defiende también de la necesidad de que el tribunal, a instancia de parte, compruebe que procede calificar la información como secreta (*Einstufungsverfahren*), para lo cual el interesado habrá de justificar y acreditar (*glaubhaft machen*), es decir, sin necesidad de prueba en sentido estricto, que concurren todos los requisitos legales necesarios para realizar dicha calificación. Véase OHLY, Ansgar, *Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick*, GRUR (*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*), 5/2019, p.450. En el mismo sentido, véase SCHLINGLOFF, J., *Geheimnisschutz im Zivilprozess aufgrund der “Know-how-Schutz”- Richtlinie - Was muss sich im deutschen Prozessrecht ändern?*, WRP 2018, p.670, que considera un acierto que el legislador no prevea la audiencia de la otra parte antes de declarar el secreto, aunque considera que ha de dársele la opción posteriormente de impugnarla y para ello el interesado debe proporcionar la información necesaria para concluir *prima facie* que la información merece ser calificada como secreto. El autor considera también problemático determinar en el caso concreto hasta dónde debe especificar la parte interesada en la declaración de secreto la efectiva existencia del mismo y teme que puedan producirse decisiones judiciales por exceso o por defecto.

¹⁸ Véase MASSAGUER FUENTES, J., *De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)*, Actualidad Jurídica Uría Menéndez/51-2019, p. 53.

que le incumbe en relación con los elementos constitutivos del mismo, pero no a los escritos iniciales de alegaciones, donde una afirmación mínimamente acreditada sobre la existencia del secreto debe resultar suficiente para desplegar el escudo protector de las medidas a las que alude el art.15 LSE.

Si bien es cierto que quien ejercita las acciones previstas en la LSE para defender el secreto presupone el conocimiento -total o parcial- de éste por parte del demandado, cabe también que la reacción del demandado consista en alegar que desconoce el secreto cuya violación se le reprocha e inste su revelación para acreditar que su conducta o actividad empresarial en modo alguno está relacionada con la información secreta de la que es titular el actor. Si dicha revelación parece necesaria para desplegar la defensa, el tribunal previa audiencia del actor, habría de ordenarla adoptando las medidas de protección que solicitase el titular del secreto o el propio juzgador creyese oportunas.

Finalmente, es necesario contemplar también un último escenario, tal vez más infrecuente en la práctica, a saber, que la necesidad de proporcionar información constitutiva de secreto empresarial afectase al demandado, en el sentido de que éste se viese abocado a revelar su propio secreto empresarial para defenderse adecuadamente frente a la demanda. Nuevamente, sería preciso que solicitase al tribunal la adopción de las medidas que considerase oportunas para que éste se pronunciase al respecto, siguiendo el mismo examen referido en líneas anteriores, limitado a la alegación y acreditación *prima facie* de los requisitos referidos en el art.1 LSE. Adoptadas las medidas, el actor podría acceder a la información secreta y realizar en la audiencia previa las alegaciones complementarias que considerase necesarias o, incluso, acudir al mecanismo del art.286 LEC, relativo a los hechos de nueva noticia, cuando del conocimiento del secreto del demandado se derivase la necesidad de formular alegaciones sustanciales, es decir, que no tuviesen un carácter puramente complementario.

En cualquier caso, como señala Messeguer, el traslado a la otra parte de la información secreta está condicionado a la adopción de las medidas de protección instadas por el solicitante¹⁹. No está de más que dicha condición se haga constar en el propio escrito de petición, pero en todo caso, parece claro que, si el tribunal no accede, total o parcialmente a las medidas de protección solicitadas, deberá comunicarlo al solicitante para que manifieste si desea que los documentos se incorporen al proceso sin la protección de las medidas o prefiere retirarlos. Cosa que no sucederá, por supuesto, si los soportes o documentos se aportaron al proceso por requerimiento judicial.

5.2. Solicitud de las medidas a raíz de la adopción de medidas de acceso a las fuentes de prueba

Puede darse el caso de que un litigante precise tomar conocimiento del secreto empresarial ajeno o revelar el propio en el marco de unas diligencias de acceso a las fuentes de prueba. Si se trata de ejercitar una acción en defensa del secreto, el art.18 LSE permite solicitar al Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de dicha acción la adopción de medidas de acceso a fuentes de prueba por los cauces previstos en los arts. 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k) LEC, que integran la Sección 1ª bis del Capítulo V, Título I, Libro II de la LEC y que en dicha ley están previstos exclusivamente en relación con el acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia. El régimen legal previsto en dicha Sección contiene, concretamente en su art. 283 bis b), normas sobre confidencialidad más

¹⁹ Cfr. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, cit.pp.327 y 328.

detalladas que las del art. 15 LSE²⁰. No parece, en cualquier caso, que pueda darse contradicción entre ambos preceptos, pues tanto uno como otro contienen una lista abierta de posibles medidas. La LEC prevé para estas medidas una regulación mucho más precisa y acertada que la establecida con carácter general por la LSE en lo referente a las consecuencias aparejadas al quebrantamiento de los deberes de confidencialidad, aspecto del que se ocupa el art. 283 bis k) LEC.

Las medidas de acceso a fuentes de prueba podrán solicitarse, según el art. 283 bis e LEC antes de la incoación del proceso, en la demanda, o durante la pendencia del proceso. En todos los casos, cabrá solicitar al tribunal la adopción de las medidas de protección del secreto previstas en el art.15 LSE.

5.3. Solicitud de las medidas a raíz de la adopción de diligencias de comprobación de hechos de la LPat o diligencias preliminares de la LEC

El art.17 LSE prevé la adopción de diligencias dirigidas a la preparación de la demanda²¹. El precepto se refiere a la adopción de las medidas previstas en la Ley de Patentes, pero el art. 123 de dicho texto legal, permite, además de las diligencias de comprobación reguladas en el mismo, la práctica de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 LEC. Ambos tipos de

²⁰ Artículo 283 bis b). *Reglas sobre confidencialidad.*

1. *El tribunal podrá ordenar la exhibición de las pruebas que contengan información confidencial cuando lo considere pertinente en casos de acciones por daños. El tribunal, cuando ordene exhibir esa información y lo considere oportuno, adoptará las medidas necesarias para proteger la confidencialidad, en los términos previstos en este artículo.*

2. *El interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una infracción del Derecho de la competencia no constituirá un interés que justifique protección.*

3. *Cuando ordene la exhibición de las pruebas el tribunal dará pleno efecto a las reglas de confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente que resulten aplicables, así como a las reglas sobre deber de guardar secreto.*

4. *El tribunal tendrá en cuenta si la fuente de prueba a la que pretende accederse incluye información confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha información confidencial.*

5. *Cuando lo considere necesario, a la luz de las circunstancias del caso concreto, el tribunal podrá ordenar el acceso del solicitante a fuentes de prueba que contengan información confidencial, tomando en todo caso medidas eficaces para protegerla.*

A estos efectos, el tribunal podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

1.ª *Disociar pasajes sensibles en documentos o en otros soportes.*

2.ª *Realizar audiencias a puerta cerrada o restringir el acceso a las mismas.*

3.ª *Limitar las personas a las que se permite examinar las pruebas.*

4.ª *Encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial.*

5.ª *Redactar una versión no confidencial de una resolución judicial en la que se hayan suprimido pasajes que contengan datos confidenciales.*

6.ª *Limitar el acceso a determinadas fuentes de prueba a los representantes y defensores legales de las partes y a peritos sujetos a obligación de confidencialidad.*

²¹ 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.*

diligencias comparten la misma finalidad y están estrechamente relacionadas con el acceso a fuentes de prueba, aunque la doctrina y la jurisprudencia se resistan a veces a admitirlo.

Especial trascendencia tienen, respecto del secreto empresarial, las diligencias previstas en los números 7º y 8º del referido art.256.1 LEC, pues se trata de actuaciones que pueden adoptarse cuando se ejercitan acciones por infracción de un derecho de propiedad industrial²² cometida mediante actos desarrollados a escala comercial y contemplan enérgicas modalidades de actuación que pueden permitir el acceso a información que bien podrían ser constitutiva de secreto empresarial (nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías; nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios; documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo, etc. etc.).

Si se pretendiese, mediante alguna de dichas diligencias, tomar conocimiento de información constitutiva de un secreto empresarial ajeno, serán de aplicación también las disposiciones del art. 15 LSE.

5.4. Solicitud de las medidas a raíz de la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda

Cuando se solicita la adopción de medidas cautelares previas a la demanda, podría también plantearse la necesidad de revelar información confidencial o solicitar del adversario dicha revelación, con el objeto de acreditar la apariencia de buen Derecho o el peligro en la demora.

5.5. El Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, elaborado en 2019 por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona

Para concluir este epígrafe, resulta útil traer a colación la recomendación contenida en el punto 6 del Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, elaborado en 2019 por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona, donde se expone el contenido que habría de tener la petición de parte solicitando la adopción de medidas protectoras del secreto cualquiera que sea la situación procesal en que dicha petición se formule (demanda, medidas cautelares, diligencias preliminares, diligencias de obtención de pruebas etc.). Concretamente, según dicho texto, las peticiones de parte, escrita u oral según los casos, en que se solicite que se declare que determinada información es secreto empresarial y que se adopten medidas de protección deberán tener, como mínimo el siguiente contenido²³:

²² Poca duda puede suscitar la encuadrabilidad de todo lo relativo al secreto empresarial en el concepto legal de “propiedad industrial”, por cuanto el título competencial en virtud del que se promulga la LSE (aparte del relativo a la legislación procesal y a la laboral) es el del art.1491.9ª CE, relativo a la competencia exclusiva del Estado en materia de propiedad industrial (cfr. Disposición final 4ª LSE).

²³ En un sentido similar, MASSAGUER FUENTES, J., opina que la petición de medidas debe “describir con precisión (pero sin revelar) la información que la parte considera constitutiva de secreto empresarial, justificar y probar al menos de forma indiciaria que esa información es un secreto empresarial por reunir los requisitos legalmente exigidos al efecto, definir las medidas de protección que le interesan, razonar su necesidad, adecuación y proporcionalidad (...)”. Cfr. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª edición, editorial Civitas-Thomson Reuters 2020, p.327.

- Suficiente fundamentación jurídica sobre la naturaleza de secreto empresarial de la información que se quiere proteger.
- Concreción de la información que se quiere proteger y en qué soporte. Lugar en que se encuentra la información.
- Medidas de protección que se solicitan.
- Suficiente fundamentación del cumplimiento de los principios de necesidad, adecuación, proporcionalidad, concreción, ponderación de los intereses de terceros y menor onerosidad respecto de las medidas que se solicitan.
- Personas que, en su caso, formarán parte del Círculo de Confidencialidad.

6. Las medidas que restringen el acceso de las partes al secreto y otras posibles medidas dirigidas a salvaguardar la confidencialidad

6.1. Introducción

El apartado 2º del art.15 LSE se ocupa de las medidas que cabe adoptar con el propósito de salvaguardar la confidencialidad. El legislador faculta al tribunal para decretar las medidas que estime adecuadas y proporcionadas a tal fin, pero regula en sus letras a), b) y c) unas cuantas medidas específicas dirigidas a limitar la publicidad de las actuaciones judiciales, escritas u orales, restringiendo el número de personas que pueden tomar conocimiento o participar en las mismas. En el epígrafe 7º se analizará lo relativo a la restricción de acceso al público en general, es decir, a la garantía de publicidad de las actuaciones consagrada en el art.24.2 CE. En este epígrafe nos ocuparemos de la restricción de acceso a la información confidencial en relación con las partes, que afecta al derecho de defensa y al derecho a la tutela judicial efectiva (art.24.1 CE). Dicha restricción o posibilidad de exclusión no es absoluta, sino que es la propia ley la que prescribe una serie límites al respecto. Como se verá, se trata de compaginar las garantías procesales de las partes no titulares del secreto (singularmente el derecho de defensa) con una adecuada protección del mismo, lo que puede llevar a excluir el contacto directo de la parte procesal con el secreto a cambio de permitir que tomen conocimiento del mismo una persona designada por él, su abogado y su procurador. En todo caso, como se verá, lo que queda completamente excluido es un proceso secreto (*Geheimverfahren*) en el que una posición procesal quede absolutamente apartada de la información confidencial.

El precepto que nos ocupa no es del todo novedoso en Derecho español y guarda una cierta analogía con lo dispuesto en el art.122 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante LPat). También contiene una disposición semejante el art.58 (rubricado como *protección de la información confidencial*) del Acuerdo suscrito por varios Estados de la UE sobre un tribunal unificado de patentes, hecho en Bruselas el 19 de febrero de 2013²⁴. A diferencia del art.122 LPat,

²⁴ DOUE 2013/C 175/01, de 20 de junio de 2013. En su art. 58 se dispone que, *para proteger los secretos comerciales, los datos personales y demás información confidencial de una parte en el procedimiento o de un tercero, o bien para evitar todo abuso de las pruebas, el Tribunal podrá ordenar la restricción o la prohibición de la recopilación y del uso de las pruebas en el procedimiento sustanciado ante él, o que el acceso a dichas pruebas quede restringido a determinadas personas*. En la misma línea, las reglas 190 y 197 de las reglas sobre el procedimiento ante dicho tribunal (*Rules of Procedure ("Rules") of the Unified Patent Court*), en su versión de 19 de octubre de 2015, enmendada en 2017 (accesible en la siguiente dirección electrónica: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf). La regla.190.1 antes referida dispone que: *Where a party*

en esta disposición se permite restringir el número de personas que pueden acceder a la información reservada. En cualquier caso, el art.15.2 LSE, como se ve, contiene una regulación mucho más detallada sobre el acceso a la información reservada que las disposiciones ahora referidas.

6.2. La compatibilidad de las restricciones personales de acceso con ciertas garantías procesales básicas

En todas las medidas antes comentadas (letras a, b y c del art.15. 2. II LSE) se hace referencia a la posibilidad de *restringir a un número limitado de personas el acceso* a las actuaciones o a las vistas. Pues bien, el párrafo III del art.15. 2 LEC que ahora nos ocupa, está dedicado a concretar hasta qué punto permite el legislador reducir el número de sujetos que pueden acceder a las actuaciones y señala al respecto que *la determinación del número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) de este apartado habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores*. Huyendo de los extremos consistentes en vetar absolutamente el acceso de un litigante al secreto o permitirselo sin restricciones, el legislador, como se ha dicho, trata de adoptar un camino intermedio que evite al titular del secreto escoger entre perder el secreto o perder el proceso²⁵.

La disposición que nos ocupa señala que la restricción de personas con acceso al secreto no puede redundar en quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva de las partes ni de su derecho a un juez imparcial. Sin embargo, lo que dice la Directiva 2016/943 no es exactamente lo mismo. En efecto, la Directiva 2016/943 establece en su art.9. 2. III que *el número de personas al que se hace referencia en el párrafo segundo, letras a) y b), no será superior al que resulte necesario para garantizar el cumplimiento del derecho de las partes procesales a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (...)*. A la vista de este tenor literal, es irremediable sacar la impresión de que el legislador español ha transpuesto de modo incompleto el sentido originario del mandato impuesto por la directiva. Ésta, a la vez que garantiza la posibilidad de acceso al secreto por parte de un mínimo de personas, busca también limitar por encima el número de personas a las que puede darse conocimiento del secreto con el objetivo de dificultar así su divulgación. En el art.15. 2. III LSE, en cambio, sólo se busca evitar que una excesiva limitación del número de personas pueda menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva o al juez imparcial. En el caso de la ley española, pues, la limitación de personas parece plantearse como una garantía para la parte no titular del secreto que recaba su revelación; mientras que, en la directiva, se diría que dicha limitación busca también evitar la divulgación del secreto acotando al máximo el número de personas con acceso al mismo.

Naturalmente, debe prevalecer el sentido del mandato originario, contenido en la Directiva 2016/943, lo que significa que el número de personas a quienes se autorice a conocer el secreto ha de ser el mínimo necesario para evitar que sufran menoscabo los derechos a la tutela judicial efectiva o al juez imparcial, respetando siempre el mínimo antes referido.

has presented reasonably available and plausible evidence in support of its claims and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the other party or a third party, the Court may on a reasoned request by the party specifying such evidence, order that other party or third party to produce such evidence. For the protection of confidential information, the Court may order that the evidence be disclosed to certain named persons only and be subject to appropriate terms of non-disclosure.

²⁵ Véase SCHREGLE, R.M., *Neue Maßnahmen zum Geheimnisschutz in Geschäftsgeheimnisstreitsachen Wegbereiter für den effektiven Rechtsschutz?* GRUR 2019, p.915.

La alusión a estos dos derechos en el texto de la directiva y su transposición literal en el art.15. 2. III LSE precisa, para su cabal comprensión, ser puesta en relación con el art.47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), que lleva precisamente como rúbrica *Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial*. Sin esta referencia al ordenamiento europeo, es decir, tomando en consideración únicamente la extensión y alcance que se atribuye en Derecho español a las expresiones “derecho a la tutela judicial efectiva” y “derecho al juez imparcial”, quedaría sin explicar el verdadero alcance del precepto. En efecto, en el ordenamiento español, el derecho a la tutela judicial efectiva, con sus numerosísimas ramificaciones y vertientes, tiene un significado eminentemente activo, es decir, referido a quien hace valer sus derechos antes los órganos judiciales. También en el art.47 CDFUE, donde se dice que “toda persona *cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados* tiene derecho a la tutela judicial efectiva” (la cursiva es mía). El precepto, sin embargo, contiene bajo la rúbrica arriba transcrita, además de dicha dimensión activa, toda una colección de derechos y garantías procesales que van desde el derecho a obtener la tutela de los tribunales propiamente dicho al derecho de defensa, pasando por el de asistencia letrada, publicidad, ausencia de dilaciones indebidas etc.²⁶, es decir, derechos referidos también a la parte demandada, como significativamente, el derecho de defensa. Especialmente abigarrada en significado y consecuencias es la referencia del art.47 CDFUE al derecho a que la causa sea oída equitativamente, que coincide con el *right to a fair trial* del art.6.1 CEDH, sobre el que el TEDH ha producido una desbordante e inabarcable jurisprudencia. Recordemos, además, que, según el art.5.3 CDFUE, *en la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio*, lo que no obsta a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa.

En definitiva, al mencionar el *derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial*, la Directiva y su transposición española se refieren a la totalidad de las garantías procesales de que gozan las partes en un proceso civil amparables en la CDFUE y en el CEDH. O lo que es similar, la Directiva y la LSE establecen que la restricción de personas con acceso al conocimiento del secreto no puede implicar sacrificar el núcleo fundamental de aquellos derechos o garantías procesales, entre las que destaca el derecho de defensa en su sentido de posibilitar a todas las partes involucradas en el proceso conocer los hechos introducidos por su adversario y gozar de la oportunidad de formular las alegaciones y proponer los medios de prueba necesarios para hacer prosperar sus pretensiones (de ataque o de defensa)²⁷.

Para ser más exactos, lo que el legislador trata de asegurar es que cuando el secreto se hace valer como fundamento de la acción, la posición procesal demandada tenga la oportunidad de conocerlo y ejercitar de este modo su defensa, formulando alegaciones o proponiendo pruebas.

²⁶ Artículo 47 CDFUE. *Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.*

²⁷ De hecho, la transposición al Derecho alemán (*Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen*, , abreviadamente *GeschGehG*), de 18 de abril de 2019, en su § 19 no se refiere al al derecho a un juez imparcial, como hace el legislador español, si no al derecho a un proceso equitativo, el *right to a fair trial* (*faïres Verfahren*) del art.6.1 CEDH (... *dies gilt nur, soweit nach Abwägung aller Umstände das Geheimhaltungsinteresse das Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör auch unter Beachtung ihres Rechts auf effektiven Rechtsschutz und ein faïres Verfahren übersteigt*).

Y cuando es la posición demandada quien esgrime el secreto para repeler la pretensión ejercitada por el actor, que éste goce de iguales oportunidades.

Y es aquí precisamente donde entra en juego la disposición prevista en la última parte del art.15.2. III LSE, cuando señala que la determinación del número de personas que pueden acceder al secreto incluye, al menos, *una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores*. Hay que advertir que, en este punto, el legislador español ha vuelto a separarse del mandato de la directiva, que delimita del modo siguiente el círculo de personas autorizadas a acceder al secreto: al menos, *una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados u otros representantes*. La ley española, como se ve, cambia el sentido disyuntivo (*abogados u otros representantes*) de la norma europea y le da un sentido cumulativo (*sus respectivos abogados y procuradores*). Es decir, aumenta el número de personas con obligatorio acceso al secreto. Aunque, a decir verdad, es el propio legislador europeo quien crea cierta confusión cuando en el considerando 25 de la exposición de motivos de la Directiva 2016/943 utiliza asimismo una partícula copulativa en vez de una conjunción disyuntiva²⁸.

Sea como fuere, no cabe reprochar al legislador español haber realizado una incorrecta transposición de la Directiva, por cuanto ésta se limita a establecer un número mínimo de personas que deben necesariamente tener acceso al secreto y, por lo tanto, no prohíbe a los legisladores nacionales ampliar dicho número. Ahora bien, si se miran las cosas desde el punto de vista de la protección del litigante que se ve precisado a revelar su secreto en las actuaciones, creo que el precepto no merece un juicio favorable, ya que, al ensanchar el número potencial de las personas autorizadas a conocer el secreto, se aumentan también las posibilidades de que sufra una difusión o divulgación indebida. De hecho, como he señalado un poco más arriba, el art.9. 2. III de la Directiva 2016/943 dispone que *el número de personas al que se hace referencia en el párrafo segundo, letras a) y b), no será superior al que resulte necesario para garantizar el cumplimiento del derecho de las partes procesales a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial*, lo que sugiere más bien una tendencia a limitar al máximo el número de las personas necesariamente autorizadas a conocer el secreto.

En todo caso, al establecerse un número mínimo de personas *por cada parte* que ha de tener acceso a la información confidencial, la ley ha excluido la posibilidad de un examen del secreto *in camera*, en el sentido de excluir por completo a una de las posiciones procesales, aunque permite, por supuesto, excluir la publicidad respecto del público en general y de las partes no titulares del secreto²⁹. Y quiero enfatizar la expresión “posiciones procesales”, porque lo que sí cabe, como va dicho, es excluir –y, por cierto, del todo- a la parte procesal propiamente dicha, tratando de evitar así que la referida parte tome un conocimiento personal del secreto y quepa disipar de ese modo los posibles temores a su divulgación o utilización indebida.

²⁸ (...) dicho círculo restringido de personas debe comprender, al menos, una persona física por cada una de las partes, así como sus respectivos abogados y, en su caso, otros representantes debidamente habilitados de conformidad con el Derecho nacional para la defensa o representación de los intereses de las partes en un proceso judicial incluido en el ámbito de la presente Directiva, quienes han de tener, todos ellos, pleno acceso a las pruebas y las vistas.

²⁹ Sobre la definición de procedimientos o sistemas *in camera*, véase FARKAS, T./KOCH, P., *The disclosure-fair trial dilemma when enforcing trade secrets in civil court proceedings*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, Vol. 11, No. 12, p. 906. Para el autor, bajo esta denominación se comprenden los procedimientos en los que una sola de las partes está presente ante el juez a quien expone libremente sólo la información que considera indispensable con el fin de proteger su secreto (*In-camera proceedings are to be understood as hearings held before the judge in his/her private chambers with only one party being present. During these proceedings, the participating party may explain freely what information it deems eligible for trade secret protection*).

La LSE y la Directiva 2016/943, en definitiva, permiten que al acto de toma de conocimiento del secreto o al examen de los documentos u objetos donde éste se contuviese, concurren únicamente, por ejemplo, como persona física, un perito o técnico de la parte no titular del secreto, su abogado y su procurador, excluyendo a la parte procesal propiamente. Dichos técnico, abogado y procurador están sujetos a un estricto deber de sigilo o reserva respecto de su propio cliente. De este modo, la posición procesal correspondiente (actora o demandada) podría acceder al secreto y ejercitar su derecho de defensa, pero el conocimiento del secreto quedaría vedado a la parte procesal propiamente dicha. Sería el letrado de dicha parte, con la asistencia del perito o técnico, quien llevasen a cabo los actos procesales en ejercicio del derecho de defensa. O, si se prefiere, el legislador considera que no es necesario un conocimiento personal del secreto por parte del cliente o parte procesal propiamente dicha para que pueda desplegarse en plenitud la defensa procesal a la que tiene derecho todo litigante.

Personalmente, estoy de acuerdo en que tanto el derecho de defensa como el derecho a la tutela judicial efectiva consienten una intermediación como la introducida por el precepto. La ausencia de conocimiento directo del secreto, por una parte, no menoscaba esencialmente su derecho a obtener la tutela de los tribunales ni a defenderse frente a la pretensión del adversario, pues ciertos profesionales cualificados y de su confianza pueden desempeñar los cometidos de defender o velar por sus intereses de modo eficaz. El respeto a aquellos derechos o garantías procesales fundamentales no presupone ni requiere de modo necesario el contacto directo de las partes con el secreto. Se trata, con todo, de una verdadera afectación del derecho de defensa o del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que en puridad apartar a la parte procesal entraña imponer una cierta restricción o modulación de aquellos derechos, cuyo pleno reconocimiento, en términos estrictos, exigiría permitir a la parte procesal el conocimiento de todo el material fáctico introducido en el proceso. En cualquier caso, por mucho que la afectación de dichos derechos fundamentales, establecida por el legislador y por la Directiva 2016/943, resultase razonable, constitucionalmente amparable y compatible con el Derecho de la UE⁵⁰, parece que habría de haber sido traída al Derecho español mediante la correspondiente ley orgánica (art.81.1 CE). Esta circunstancia podría provocar en el futuro la interposición de recursos de inconstitucionalidad o el planteamiento de cuestiones de constitucionalidad.

En Alemania se ha planteado la posibilidad de permitir al tribunal descartar a la persona designada por la parte procesal no titular del secreto cuando dicha persona fuese un técnico o experto en la materia sobre la que versa el secreto y dicha parte compitiese en el mercado con el litigante titular del secreto⁵¹. Este conocimiento técnico, unido a la presión que el empresario parte procesal puede ejercer sobre él y al hecho de que la información adquirida difícilmente podría borrarse de su mente y dejar de influir en la actividad industrial, comercial etc. de la empresa que le emplea⁵², haría conveniente dejar al juzgador cierto margen de actuación para

⁵⁰ Es ilustrativo, en este sentido, el considerando 54 de la STJUE de 14 de junio de 2017 (asunto C-75/16, Rampanelli y Menini), referido a la compatibilidad de una ley italiana estableciendo el intento de mediación como condición necesaria acudir a los tribunales con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE: (...) *según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, los derechos fundamentales no constituyen prerrogativas absolutas, sino que pueden ser objeto de restricciones, siempre y cuando éstas respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la medida en cuestión y no impliquen, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados (sentencia de 18 de marzo de 2010, Alassini y otros, C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, apartado 63 y jurisprudencia citada).*

⁵¹ Véase SCHLINGLOFF, J., *Geheimnisschutz im Zivilprozess aufgrund der "Know-how-Schutz"- Richtlinie - Was muss sich im deutschen Prozessrecht ändern?*, WRP 2018, p.670.

⁵² Véase SCHREGLE, R.M., *Neue Maßnahmen zum Geheimnisschutz in Geschäftsgeheimnisstreitsachen Wegbereiter für den effektiven Rechtsschutz?* GRUR 2019, p.914.

descartar personas que, de modo claro, pudiesen suponer un especial riesgo para preservar la confidencialidad de la información secreta. La elección de otra persona técnica en la materia podría proporcionar los mismos resultados y minimizar los riesgos. No obstante, como hemos señalado, parece que dicho experto debería compartir la información con el abogado de la parte no titular del secreto, con el objeto de que aquél pudiese desplegar adecuadamente su defensa, lo que reduciría considerablemente la utilidad del nombramiento por parte del juez de dicha persona neutral experta en la materia.

Por lo demás, si el tribunal tuviese la facultad de designar a dicha persona física con independencia de la voluntad de uno de los litigantes, aquella persona dejaría de ser “de parte”, como quiere la ley, y se convertiría en un auxiliar del tribunal. No digo que dicha designación del tribunal hubiese sido necesariamente una mala idea. De hecho, el Derecho comparado ofrece no pocos ejemplos en los que se sigue dicha forma de actuar³³. Pero en todo caso no parece que haya sido ésta la opción del legislador europeo.

En relación con la necesidad de permitir al abogado de la parte el acceso a la información secreta y a causa de todo cuanto llevamos expuesto, no parece que lo referido en el punto 5.5. a) del Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, elaborado en 2019 por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona, resulte compatible con el texto de la Directiva 943/2016 ni con el art.15 LSE. Afirma dicho protocolo, cuando se refiere a la necesidad de configurar los “círculos de confidencialidad” a los que sólo deben tener acceso ciertas personas, que

(...) no es lo mismo un abogado externo que un abogado “in house” que puede conocer y participar en las decisiones empresariales de la empresa competidora y utilizar la información confidencial. Es posible establecer dos niveles de acceso al círculo: Uno con información confidencial más sensible para abogados externos y otro con información confidencial menos sensible para abogados internos o representantes de la parte. Siempre se pueden establecer determinadas restricciones para determinadas personas en atención a las circunstancias del caso. Excepcionalmente, cuando la información pueda ser altamente sensible por afectar a las relaciones entre competidores, el acceso, se puede vetar a las partes y/o sus representantes legales, estableciendo sólo el acceso a la dirección letrada, Procurador de los Tribunales o incluso a la dirección letrada externa a la empresa.

Tal vez hubiese sido razonable disponer las cosas del modo defendido por el protocolo, pero lo cierto es que la ley no permite realizar distinciones entre clases de abogados al servicio de las partes por lo que se refiere al acceso a la información secreta, del mismo modo que tampoco autoriza a vetar a el acceso a un representante de las partes ni a limitarlo únicamente al abogado (sea éste externo o “in house”) y al procurador. En este aspecto, lo referido en el -por lo demás-razonable y clarificador protocolo, parece chocar con el imperativo legal que impone el acceso al secreto de un mínimo de individuos.

Sintetizando lo dicho hasta el momento, el legislador español, por mandato del europeo, ha escogido un modo de proceder intermedio entre mantener absolutamente secreta la información constitutiva de secreto -lo que provocaría una intolerable vulneración del derecho de defensa o

³³ En la praxis judicial norteamericana, por ejemplo, en ocasiones el tribunal nombra un *special master* (previsto en la Regla 53 (a) FRCP) que tiene como misión, en concurso con los letrados de las partes, determinar, antes de resolver si procede la exhibición de un documento (*full disclosure*) o si es preciso tomar medidas de seguridad (*protective order*), informar al tribunal sobre el carácter secreto de la documentación, los concretos documentos que resultan relevantes etc. Véase al respecto, MCKOWN, James R., *Discovery of Trade Secrets*, Santa Clara High Technology Law, Vol 10, 1, 1994, pp.45 y ss.; véase también DANIEL, Peter f., *Protecting Trade Secrets from Discovery*, cit. pp.1039 y ss.

del derecho a la tutela judicial de los derechos- y la revelación del mismo a las partes, que podría comprometer muy seriamente la salvaguarda de la confidencialidad. Según la solución introducida por la LSE, es la posición procesal –actora o demandada- la que toma conocimiento del secreto, con exclusión de la parte procesal propiamente dicha. Se trata, por lo demás, de la solución defendida desde hace años por numerosas voces en la doctrina de otros países europeos³⁴.

6.3. La adopción de medidas de protección de la confidencialidad diferentes de las previstas expresamente en el apartado 2º del art.15 LSE. Especial referencia a la creación de “salas de datos” (*Data Room*)

El art.15. 2 LSE no contiene una lista cerrada de las medidas que cabe adoptar con el fin de salvaguardar la reserva o confidencialidad de la información constitutiva de secreto (*las medidas a las que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras que sean adecuadas y proporcionadas, las siguientes*).

Aparte de las ya referidas medidas relativas a la restricción de acceso a la propia parte a la información confidencial, la propia ley, en la letra c) del apartado 2º del art.15 LSE refiere la posibilidad de poner a disposición de toda persona no afectada por la restricción de acceso una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

Con anterioridad a la promulgación de la LSE, los Juzgados de lo Mercantil ya habían decretado medidas destinadas a proteger la confidencialidad del secreto empresarial como la ahora referida de la elaboración de resoluciones ocultando la información confidencial, u otras consistentes en limitaciones a la forma de acceder a la información, imponiendo su consulta en las dependencias del juzgado o en presencia del Juez o del Letrado de la Administración de Justicia, previo compromiso de confidencialidad, estableciendo uso exclusivo de la información a los efectos del proceso y la prohibición de usar la información en procesos diferentes, así como la obligación de no reproducción, conservación de la información mediante sistemas informáticos o físicos de sellado y lacrado, custodia en cajas fuertes bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia etc.³⁵, medidas, todas ellas que también pueden adoptarse en la actualidad con el sólido fundamento que proporciona el art.15 LSE.

³⁴ Véase, a este respecto, para el caso de Alemania, STADLER, Astrid, *Geheimnisschutz im Zivilprozess aus deutscher Sicht*, Zeitschrift für Zivilprozessrecht (ZZP), tomo 123, nº3 de 2010, pp.279 y ss. En el trabajo puede encontrarse una exposición de las diferentes posiciones doctrinales en Alemania sobre esta cuestión.

³⁵ Así, por ejemplo, AJM Barcelona (núm.5) 24/2018, de 14 de febrero (ECLI:ES: JMB:2018:24); AJM Barcelona (núm.5) 25/2018 (ECLI:ES: JMB:2018:25A), de 21 de febrero; AJM núm.4 de 20 de febrero de 2018 (JUR 2018, 50720); AJM Barcelona (núm.5) 143/2019, de 18 de febrero de 2019 (ECLI:ES: JMB:2019: 143^a); AJM Barcelona 94/2018, núm.7 de 15 de mayo de 2018 (ECLI:ES: JMB: 2018:94A). Presenta especial interés, en el referido AJM Barcelona 143/2019, donde se ordena el siguiente repertorio de medidas: *a. Declarar el carácter reservado del anexo 2 del documento núm. 4 y el documento núm. 50. b. Exonerar a FRACTUS S.A. del deber procesal de aportación de los mismos. c. Limitar el acceso a dichos documentos a la lectura de los mismos, por los mencionados letrados y peritos en las dependencias judiciales y a presencia del Secretario Judicial y previa la imposición a dichos letrados y peritos y la aceptación por los mismos de la obligación de no revelar la información contenida en los mismos a ninguna otra persona o entidad y muy especialmente a las entidades demandadas, de abstenerse de utilizarla fuera de la presente litis y de abstenerse de reproducir dicha información en sus escritos forenses o dictámenes, limitándose a la realización de remisiones al contenido de dichos documentos, con los apercebimientos legales correspondientes para el caso de transgresión de dicho deber y obligaciones de confidencialidad. d. Mantener los citados documentos en sendos sobres cerrados y sellados del Juzgado, una vez examinados por los letrados de la parte*

Puestos a pensar en otras posibles medidas que puedan contribuir a preservar la confidencialidad de un secreto, diferentes de las restricciones de acceder al mismo por parte del público en general o a las partes, o de la omisión de datos en las resoluciones judiciales, el tribunal podría, por ejemplo, prohibir que las partes autorizadas a acceder a la información obtuviesen copias o fotografías de los documentos en los que se contiene el secreto. En la jurisprudencia norteamericana es también frecuente que el titular del secreto solicite una orden de protección (*protective order*) pidiendo al tribunal, entre otros extremos, que el secreto solo sea comunicado en ciertos lugares, en condiciones específicas, relativas por ejemplo, a su custodia etc.⁵⁶

Como posible medida podría plantearse también la prevista en el art. 283 bis b). 5. 4.ª LEC, en materia de medidas de acceso a fuentes de prueba en procesos relativos a reclamaciones de daños por infracción del Derecho de la competencia, consistente en *encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial*. Parece muy discutible, sin embargo, que esta medida pueda sustituir el acceso de las personas que, como mínimo, han de poder acceder al secreto, según el art.15.2.III LSE. La labor de los expertos independientes designados por el tribunal supone una intermediación que limita el mínimo de personas que, por cada parte, deben poder tener acceso directo a la información secreta. No habría pues inconveniente en que el tribunal ordenase la confección de dichos resúmenes, pero tampoco cabría declinar la petición de un litigante que, considerándolos insuficientes, solicitase un examen directo de la información.

Por supuesto, si las partes lo acuerdan, no existiría ningún inconveniente en que el acceso al secreto se produjese a través de un *Clean-team* o grupo de expertos designados por ambas partes, técnica frecuentemente utilizada para compartir información confidencial en los casos de compra o fusión de empresas. Dichos expertos independientes seleccionarían la información estrictamente relevante para la controversia y permitirían mantener la confidencialidad en relación con aspectos no interesantes para el proceso⁵⁷.

El Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona aludido páginas atrás, propone una serie de medidas dirigidas a preservar el secreto⁵⁸, tales como

- La custodia bajo llave de la información confidencial en formato papel en las dependencias del juzgado, segregando dicha documentación del expediente principal, con carpeta propia.

demandada, bajo la custodia de la Secretaria Judicial, poniendo en conocimiento de FRACTUS, con carácter previo a su autorización y realización y con tiempo suficiente para que pueda formular alegaciones al respecto, cualquier nuevo acceso a los mismos que pudiera solicitarse al Juzgado. e. Declarar el carácter reservado de cualquier actuación oral en la que se pueda tratar de la información contenida en el citado documento, celebrándola a puerta cerrada, a presencia únicamente de los letrados de las partes y sin utilización de medios de grabación, con constancia única en acta reservada de la Secretaria Judicial. Véase también al respecto, MESSEGUER, Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial...cit.pp.326 y 327.

⁵⁶ Véase al respecto, SANDEEN, Sharon K./ROWE, Elisabeth, *Trade Secret Law in a Nutshell*, 2ª edición, West, Academic Publishing 2018, p. 169.

⁵⁷ Sobre esta técnica, véase ANN, Christoph; HAUCK, Ronny; MAUTE, Lena, *Auskunftsanspruch und Geheimnisschutz im Verletzungsprozess*, Carl Heymanns Verlag, Colonia 2011, p.144.

⁵⁸ Un análisis más detenido de estas medidas puede encontrarse en MARQUÉS JARQUE, I./GÓMEZ GARCÍA, E., *La tutela procesal del secreto empresarial: reflexiones con ocasión del Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona*, Revista Jurídica de Catalunya, núm.1/2020, pp. 77 y ss.

- Eximir a dichos documentos confidenciales del sistema de traslado de copias organizado en el Colegio de Procuradores, de modo que quepa presentarlos directamente ante el Juzgado en sobre cerrado, en formato papel o un soporte digital;
- Restringir la publicidad de las vistas orales, celebrándose a puerta cerrada los interrogatorios de testigos, partes o peritos y separando la grabación audiovisual de dichas partes de la vista de la grabación general de la vista, generando una versión audiovisual diferente a la que sólo tendrían acceso los sujetos autorizados. Se trata, como se puede comprobar de una medida ya prevista en el art.15. 2. b) LSE.
- La creación de “círculos de confidencialidad”, sobre todos para los supuestos en los que exista en el proceso un gran volumen de información. Se trataría de crear un *Data Room*, incluso con la tecnología *Blockchain*, en el que se distinguirían diferentes niveles o estratos de confidencialidad y las personas que tendrían acceso a los mismos, que habrían de firmar un compromiso de confidencialidad. Por supuesto, la información y su clasificación en círculos de confidencialidad podría llevarse a cabo también cuando la información confidencial estuviese en formato físico.

Precisamente la referida creación de “salas de datos” (*Data Room*) es uno de los medios que parecen estar ganando mayor relevancia en lo relativo a la adopción de medidas para preservar la confidencialidad. Se trata de una técnica procedente de la praxis de la Comisión Europea, empleada para dar acceso a la información confidencial contenida en el expediente administrativo en las investigaciones y procedimientos sancionadores en materia de defensa de la competencia y en el procedimiento de control de concentraciones³⁹. Se trata, en definitiva, de ubicar la información en un espacio determinado, dando, por ejemplo, acceso a la información en dicho espacio mediante ciertos terminales de ordenador no conectados a la red durante un cierto margen horario, con la rigurosa obligación, apoyada en el correspondiente acuerdo de confidencialidad, de no tomar notas o copias (o de hacerlo sólo bajo ciertas condiciones y términos) o de redactar un informe final que haya de ser objeto de revisión previa a su extracción de la sala para comprobar que no contiene información secreta. En fin, la consulta de la información puede rodearse con otras garantías adicionales, tales como el acuerdo de someterse a cacheos por parte de un personal de seguridad, la necesidad de que las operaciones de consulta sean supervisadas por un fedatario público etc. etc.

El tribunal puede hacer uso de esta técnica creando mediante auto la referida sala y recogiendo los términos y condiciones pactadas por las partes para el acceso a la información o, en su caso, los que tenga por convenientes. Si, como a veces sucede, el examen se lleva a cabo en las dependencias o locales de una de las partes, la práctica se asemeja en muy buena medida al modo de llevarse a cabo el *discovery* en el proceso civil norteamericano. La adveración de que la toma de contacto con la información confidencial se ha llevado a cabo conforme a lo establecido en la resolución judicial (que, en su caso, recogía el acuerdo de las partes) puede llevarse a cabo entonces mediante la redacción de un acta firmada por las partes confirmando dicha adecuación,

³⁹ Cfr. MARCOS FERNÁNDEZ, F., “Salas de datos” para acceso y comprobación de información y fuentes de prueba en los litigios de daños de camiones (I): ¿Un nuevo instrumento en los procesos de reclamación de daños causados por los cárteles?, Febrero de 2020, accesible en el enlace <https://almacendederecho.org/salas-de-datos-para-acceso-y-comprobacion-de-informacion-y-fuentes-de-prueba-en-los-litigios-de-daños-de-camiones-i-un-nuevo-instrumento-en-los-procesos-de-reclamacion> (última visita: 11 de julio de 2021). Se alude a dicha práctica en el párrafo 47 del documento de trabajo titulado *Best practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 tfeu and in merger cases* (accesible en el enlace: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/best_practices_submission_en.pdf). Última consulta: 11 de julio de 2021)

o mediante la fe pública de un notario, lo que encarecería considerablemente el examen de la información.

En cualquier caso, como no podía ser de otro modo, la ley confiere al tribunal la facultad de decretar las condiciones y medidas, convenidas o no por las partes, que considere oportunas para la organización y funcionamiento de la sala de datos. Las discrepancias entre las partes en cuanto a las condiciones y términos del acceso a la información no son propiamente disputas en torno a la interpretación de un acuerdo entre particulares, más bien, en la medida en que han sido decretadas en una resolución judicial en forma de auto, diferencias en cuanto a la interpretación de una resolución judicial, que, en su caso, recoge un acuerdo de las partes. El encargado de resolver dichas dudas, pues, es el propio órgano judicial, sin perjuicio de que éste acuda a la interpretación de la voluntad de las partes para esclarecer los términos de su resolución.

Por supuesto, como refiere el punto 5.5.d. del Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona, el tribunal puede acordar que la sala de datos se instale en el propio juzgado y el acceso se verifique en dichos locales bajo la fe del Letrado de la Administración de Justicia, sin perjuicio de que los gastos generados hayan de ser incluidos en el pronunciamiento sobre las costas⁴⁰.

7. Las medidas que limitan la publicidad al público en general

Se trata en este epígrafe de analizar las medidas previstas por el art.15 LSE en relación con la publicidad en sentido estricto, es decir, la restricción al público en general de tomar conocimiento de las actuaciones judiciales, orales o escritas. Está en juego, en este caso, una de las garantías esenciales que rigen el ejercicio de la potestad jurisdiccional, tendente a garantizar la transparencia y la imparcialidad, a diferencia de lo relativo a la publicidad referida a las partes, analizada en el epígrafe anterior, cuya necesidad viene impuesta como garantía del derecho de defensa.

El principio de publicidad de las actuaciones judiciales, como señala una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional⁴¹ y del Tribunal Europeo de Derechos humanos⁴², puede ser objeto de limitaciones, que pueden llevar a la exclusión o parcial del acceso público, con el objeto de garantizar derechos e intereses legítimos, “cuando deba considerarse, conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad y la ponderación, que otros derechos fundamentales o bienes con protección constitucional deben tener prevalencia y, en consecuencia, debe retroceder la libertad de información» (STC 56/2004, FJ 5). Realizada, pues, dicha ponderación en el caso concreto, no existe inconveniente en que las actuaciones judiciales sean total o parcialmente declaradas secretas para preservar el secreto empresarial.

7.1. Limitación de la publicidad en las actuaciones orales

La medida referida en la letra b) del art.15.2. II LSE se refiere a la posibilidad de excluir la publicidad de las actuaciones orales en las que aflore el secreto empresarial: *restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información*

⁴⁰ Véase también al respecto MARCOS FERNÁNDEZ, F., “Salas de datos” para acceso y comprobación de información y fuentes de prueba en los litigios de daños de camiones (I)...cit.

⁴¹ Así, entre muchas otras las SSTC 96/1987, de 10 de junio, 159/2005, de 20 de junio y 56/2004, 19 de abril.

⁴² Entre otras, las (SSTEDH de 16 de diciembre de 1999, T. c. el Reino Unido; de 16 de diciembre de 1999, V. c. el Reino Unido; y de 24 de abril de 2001, B. c. el Reino Unido y P. c. el Reino Unido.

que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas. La limitación prevista en el precepto se refiere especialmente a las propias partes procesales, no al público en general. En este segundo caso la exclusión de la publicidad, como veremos, puede ser absoluta

Con carácter general, el principio constitucional de publicidad de las actuaciones alcanza su máxima intensidad en las actuaciones orales, donde no se condiciona, como el caso de las escritas, a la alegación de un interés legítimo, sino que permite a toda la colectividad presenciar la actuación oral de los tribunales, aunque, ciertamente, no sin la posibilidad de establecer ciertas limitaciones o modulaciones, que pueden llegar a la exclusión total de la publicidad, es decir, a la celebración de las vistas orales a puerta cerrada. Veámoslo con mayor detalle.

Son, en efecto, numerosos los preceptos que se refieren a la limitación de la publicidad en las actuaciones orales. El art.232.3 LOPJ señala que *excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones.* En el art.138.2 y 3 LEC las razones que pueden justificar la limitación están aún más detalladas y se extienden incluso a las actuaciones que caen dentro de las competencias de los LAJ. En efecto, el referido apartado 2º del precepto dispone que *las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.* Y en apartado 3º, párrafo II, se refiere que *los Letrados de la Administración de Justicia podrán adoptar mediante decreto la misma medida en aquellas actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia.*

En todos los preceptos transcritos se emplean fórmulas generales que podrían dar cobertura a la exclusión de la publicidad en relación con las actuaciones orales en las que pueda aflorar secreto empresarial. La referencia a la posibilidad, introducida por la medida de la LSE que comentamos, de limitar el acceso a las actuaciones orales cuando en ellas pueda revelarse un secreto empresarial resulta, con todo, útil. Sirve, primordialmente, para disipar cualquier duda sobre la aplicabilidad de aquellos preceptos generales al caso del secreto empresarial.

Por lo demás, no es preciso que conste al tribunal, para decretar restricciones a la publicidad, que en cierta vista vaya a ponerse de manifiesto o revelarse el secreto. Basta con que contemple la mera posibilidad de que ello vaya a suceder para que el tribunal, por precaución, pueda a instancia de parte o de oficio, decretar que la audiencia se ha de celebrar a puerta cerrada (*cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial*).

7.2. Limitación de la publicidad en las actuaciones escritas

La medida a) del apartado 2º del art.15 LSE consiste en *restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial.* Siguiendo lo dicho en la exposición general previa al comentario de las medidas concretas previstas en el apartado 2º del precepto que nos ocupa, dicha restricción al principio de publicidad podría tener lugar de dos maneras diferentes, que entrañan a su vez consecuencias jurídicas bien diversas: la restricción del acceso a las actuaciones a los terceros en general, por un lado; y la restricción del acceso -total o parcial- a alguna de las partes, por el otro, aspecto del que nos hemos ocupado en el apartado 6º anterior.

Por lo que al primer aspecto se refiere, a diferencia de las actuaciones orales, el régimen de la publicidad en las actuaciones escritas requiere la invocación de un interés legítimo. Cabe, sin embargo, restringir este acceso de forma total cuando las actuaciones hayan sido declaradas reservadas. Son un buen puñado, los preceptos que el ordenamiento dedica a esta cuestión.

El art.234 LOPJ atribuye a los LAJ la misión de facilitar a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley. Y en su apartado 2º se especifica que las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. En el mismo sentido, el art. 454.4 LOPJ establece que los LAJ facilitarán a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo y directo, la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas.

Por lo que se refiere a las sentencias, el art. 266 LOPJ dispone que el acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, podrá quedar restringido cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

De conformidad con estos preceptos de naturaleza orgánica, en el Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, se establecen también ciertas disposiciones de desarrollo. En su art.2.2, se establece que tendrán carácter reservado las actuaciones judiciales que sean o hayan sido declaradas secretas, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales, así como aquellas otras cuya publicidad pudiera afectar a derechos, principios y valores constitucionales. Y en el art.3.2, en relación con las sentencias, se desarrolla lo dispuesto en el ya referido art.434.4 LOPJ disponiendo que se podrá restringir el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas, cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas dignos de especial tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, y, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.

El art. 4 del Reglamento 1/2005 establece los criterios que habrán de seguir los LAJ para resolver si acceden a las peticiones de información. En concreto, una vez comprobado que el solicitante justifica un interés legítimo, el LAJ o funcionario de la Administración de Justicia habrá de valorar la existencia de derechos fundamentales en juego, y la necesidad de tratar los documentos a exhibir o de omitir datos de carácter personal en los testimonios o certificaciones a expedir, en caso de que el solicitante no justifique un interés personal y directo, de manera que se salvaguarde el derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen de los afectados por la resolución judicial.

Según el art.5 del Reglamento 1/2005, los LAJ y funcionarios competentes de la Oficina judicial también habrán de facilitar a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo y directo, cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas conforme a la Ley.

Finalmente, en la LEC hay sólo un precepto específicamente dedicado a la posibilidad de excluir la publicidad de las actuaciones escritas. Se trata de su artículo 328.3, relativo al deber de exhibición documental entre partes en los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, cuando se pida la exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. En estos casos, a instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial.

Lo dicho no impide que el tribunal limite la publicidad, también respecto de las partes procesales, a ciertas partes de un documento o a determinados objetos, cuando el resto del documento u objetos se consideren necesitados de reserva, pero no resulten relevantes para resolver sobre el objeto litigioso.

A la vista de todo lo expuesto, está claro que el precepto de la LSE que comentamos resulta útil, en primer lugar, porque en muchos de preceptos de la LOPJ y del Reglamento 1/2005, relativo a los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, la exclusión de la publicidad se condiciona a que una norma con rango legal así lo establezca (art.234.1 LOPJ y arts. 2 y 5 del Reglamento 1/2005). Y en otros casos, las restricciones a la publicidad se condicionan, como en el art.266.1. II LOPJ respecto del texto de las sentencias, a que se pudiera *afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes*; o, como se establece en el art.2.2 del Reglamento 1/2005, a que sean o hayan sido declaradas secretas, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales, así como aquellas otras cuya publicidad pudiera afectar a derechos, principios y valores constitucionales. Se trata de expresiones muy genéricas que en algún caso podrían quizás plantear dudas sobre su extensión al secreto empresarial. El tenor de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2º del art.15 LSE disipa del todo cualquier duda al respecto. La medida establecida en la letra c) de dicho apartado y precepto, se mueve en la misma dirección de limitar la publicidad de las actuaciones escritas: *poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial*. Se trata, en definitiva, de que la versión de la sentencia que se comunica al público en general omita toda referencia al secreto empresarial con el fin de mantener su reserva. El problema, como se ha advertido⁴⁵, es que la supresión de pasajes confidenciales puede no resultar suficiente para preservar el secreto, ya que la fundamentación de algunas medidas ejecutivas necesarias para hacer efectiva la prohibición de usar el referido secreto puede requerir acudir a la información contenida en los pasajes eliminados. Si no se pretende hacer inútil la eliminación del pasaje en la sentencia, pues, sería preciso que dicha eliminación se extendiese también a las resoluciones adoptadas en el proceso de ejecución, señaladamente las relativas a obligaciones de hacer o de abstenerse de realizar alguna conducta (arts. 706, 709 y 710 LEC).

⁴⁵ Cfr. FARKAS, T./KOCH, P., *The disclosure-fair trial dilemma when enforcing trade secrets in civil court proceedings*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, Vol. 11, No. 12, p. 906.

8. Conclusión

La Directiva 2016/943, de 8 de junio de 2016 y el art. 15 LSE han introducido un nuevo marco normativo para proteger la confidencialidad de la información constitutiva de secreto empresarial en el curso de las actuaciones procesales. Dicha protección carecía antes de la promulgación de la ley de un apoyo legal explícito, deficiencia que los tribunales paliaban acudiendo a principios generales. La LSE clarifica en muy buena medida la cuestión y, en concreto, ofrece una solución razonable al problema más acuciante que plantea la protección del secreto empresarial en el ámbito procesal, a saber, el equilibrio entre el derecho a la protección del secreto y el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de defensa. La solución consiste en conferir el acceso a la información confidencial a la posición procesal que la precisa, vedándolo a la parte procesal propiamente dicha. Será preciso estar atentos a la praxis judicial de los años que vienen para comprobar hasta qué punto dicha filosofía permite o no conferir una efectiva protección al secreto empresarial.

Por lo demás, merece también un juicio positivo la plena facultad que el legislador confiere a los tribunales para determinar sin rigideces las medidas convenientes en cada caso para proteger el secreto. La incertidumbre que esta indeterminación puede causar puede ser y está siendo paliada por la praxis de los propios tribunales y mediante la elaboración de pautas orientativas, tales como el Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona, de 2019, que pueden guiar o sugerir modos de actuar eficientes y respetuosos con los derechos en juego, objetivo al que también puede contribuir poderosamente el perfeccionamiento y consolidación de criterios para la formación y funcionamiento de las “salas de datos”.

9. Bibliografía

ANN, Christoph; HAUCK, Ronny; MAUTE, Lena, *Auskunftsanspruch und Geheimnisschutz im Verletzungsprozess*, Carl Heymanns Verlag, Colonia 2011.

COMISIÓN EUROPEA, *Best practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 tfeu and in merger cases* (accesible en el enlace: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/best_practices_submission_en.pdf).

Última consulta: 11 de julio de 2021.

DANIEL, Peter F., *Protecting Trade Secrets from Discovery*, Tort & Insurance Law Journal, Vol.30, N° 4, 1995.

FARKAS, Thomas/KOCH, Peter, *The disclosure-fair trial dilemma when enforcing trade secrets in civil court proceedings*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 11, N° 12, 2016.

HAUCK, Ronny, *Geheimnisschutz im Zivilprozess was bringt die neue EU-Richtlinie für das deutsche Recht?*, Neue Juristische Wochenschrift: NJW, Vol. 69, N° 31, 2016.

KALBFUS, Björn, *Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie Welcher Umsetzungsbedarf besteht in Deutschland?*, GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht), 2016.

MARQUÉS JARQUE, I./GÓMEZ GARCÍA, E., *La tutela procesal del secreto empresarial: reflexiones con ocasión del Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona*, Revista Jurídica de Catalunya, núm.1/2020.

MASSAGUER FUENTES, J., *De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)*, Actualidad Jurídica Uría Menéndez/51-2019.

MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª edición, editorial Civitas-Thomson Reuters, 2020.

MCKOWN, James R., *Discovery of Trade Secrets*, Santa Clara High Technology Law, Vol 10, 1, 1994.

OHLY, Ansgar, *Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick*, GRUR (*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*), 5/2019.

MARCOS FERNÁNDEZ, F., *“Salas de datos” para acceso y comprobación de información y fuentes de prueba en los litigios de daños de camiones (I): ¿Un nuevo instrumento en los procesos de reclamación de daños causados por los cárteles?*, febrero de 2020, accesible en el enlace: <https://almacenederecho.org/salas-de-datos-para-acceso-y-comprobacion-de-informacion-y-fuentes-de-prueba-en-los-litigios-de-danos-de-camiones-i-un-nuevo-instrumento-en-los-procesos-de-reclamacion>.

ORMAZABAL SÁNCHEZ, G., *La prueba documental y la prueba mediante soportes informáticos*, Editorial La Ley (Wolters Kluwer), Madrid, 2019.

SANDEEN, Sharon K./ROWE, Elisabeth, *Trade Secret Law in a Nutshell*, 2ª edición, West, Academic Publishing, 2018.

SCHLINGLOFF, J., *Geheimnisschutz im Zivilprozess aufgrund der “Know-how-Schutz”-Richtlinie - Was muss sich im deutschen Prozessrecht ändern?*, WRP 2018.

SCHREGLE, R.M., *Neue Maßnahmen zum Geheimnisschutz in Geschäftsgeheimnisstreitsachen Wegbereiter für den effektiven Rechtsschutz?* GRUR 2019.

STADLER, Astrid, cfr. *Geheimnisschutz im Zivilprozess aus deutscher Sicht*, Zeitschrift für Zivilprozessrecht (ZZP), tomo 123, N°3, 2010.

SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, editorial Civitas, Madrid, 2009.

SUÑOL LUCEA, A., *El valor de un secreto empresarial*, publicado en Almacén de Derecho (febrero de 2020), accesible por internet en: <https://almacenederecho.org/el-valor-de-un-secreto-empresarial>.

VÖLZMANN-STICKELBROCK, Barbara, *Geheimnisschutz ohne Geheimverfahren?: Überlegungen zur Umsetzung der Richtlinie EU 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen vom 8. Juni 2016*, en *Dogmatik im Dienst von Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung*, Festschrift für Hanns Prütting zum 70. Geburtstag, Editorial Carl Heymanns, 2018.

10. Jurisprudencia

Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (núm.5) 24/2018, de 14 de febrero (ECLI:ES: JMB:2018:24).

Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (núm.5) 25/2018, de 21 de febrero (ECLI:ES: JMB: 2018: 25A).

Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (núm.4), de 20 de febrero de 2018 (JUR 2018, 50720).

Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (núm.5) 143/2019, de 18 de febrero de 2019 (ECLI:ES: JMB:2019: 143^a).

Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (núm.5) 94/2018, núm.7 de 15 de mayo de 2018 (ECLI:ES: JMB: 2018:94A).

STC 96/1987, de 10 de junio.

STC 159/2005, de 20 de junio.

STC 56/2004, de 19 de abril.

STEDH de 16 de diciembre de 1999, T. c. el Reino Unido.

STEDH de 16 de diciembre de 1999, V. c. el Reino Unido.

STEDH de 24 de abril de 2001, B. c. el Reino Unido y P. c. el Reino Unido.

STJUE (Sala 2^a), de 13 de julio de 2006 (Asunto C-438/04), Mobistar SA contra IBPT, Belgacom Mobile SA y Base SA.

STJUE (Sala 1^a) de 14 de junio de 2017 (Asunto C-75/16), Rampanelli y Menini contra Banco Popolare Società Cooperativa.