

Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles

SECCIÓN DE DERECHO DE LA COMPETENCIA, TRIBUNAL MERCANTIL DE BARCELONA

Proyecto Piloto del CGPJ de Tribunal de Protección del Secreto Empresarial

INTRODUCCIÓN

El presente Protocolo surge como necesidad de que los Juzgados Mercantiles de Barcelona adopten una serie de prácticas procesales homogéneas en el tratamiento procesal que debe darse a información que puede ser considerada como secreta o confidencial en el marco de un procedimiento regido por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La publicación de la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales, aplicable a las acciones que se ejerciten desde su entrada en vigor, crea un marco sustantivo y procesal más claro y completo e incide en la conveniencia de tener unas prácticas procesales comunes para el tratamiento de información declarada secreta.

El ámbito de aplicación de este Protocolo puede ser muy amplio. Abarca no solamente aquellos procedimientos en que se enjuicia la posible violación de secretos empresariales como conducta desleal al amparo de la Ley 1/2019 y de la ley de Competencia Desleal, sino también para todos aquellos otros procedimientos civiles y mercantiles en que, cualquiera que sea su objeto, se declare que determinada información aportada al proceso constituye secreto empresarial.

Así lo indica de manera expresa el art. 15.2 de la Ley la Ley 1/2019 al señalar que *Los jueces y tribunales podrán asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas 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.*

Incluso, aunque este Protocolo está pensado para el tratamiento procesal de información que sea considerada secreto empresarial, algunas de las medidas y prácticas procesales previstas en el mismo podrían ser aplicables en un sentido más amplio cuando la información pueda ser considerada información confidencial, en aplicación de una normativa distinta de la Ley de Secreto Empresarial.

I- ASPECTOS SUSTANTIVOS

1. Normativa aplicable.

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales; Directiva 2016/943 de 8 de junio. Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Competencia Desleal; Ley de Patentes.

2. ¿Cuándo estamos ante un secreto empresarial? Requisitos del secreto empresarial

Del art. 1 de la Ley 1/2019 se desprende, básicamente, que resulta necesaria la concurrencia de tres requisitos para que una determinada información o conocimiento constituya secreto empresarial:

1. Ha de ser secreta, no generalmente conocida, ni fácilmente accesible
2. Ha de poseer un valor empresarial, potencial o real, por su condición de secreta
3. Ha de haber sido objeto de medidas razonables adoptadas por su titular para mantener el secreto

2.1. Respecto del primero de estos requisitos, se puede considerar secreta la información cuando los terceros interesados en disponer de ella no tienen conocimiento en general de la misma, total o parcialmente. Sin embargo, según el art. 1.3 de la LSE " *La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente*".

2.2. El segundo de los requisitos es considerado como la ventaja, real o potencial, de que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a otras que carezcan de ella.

2.3. Y finalmente es necesario que se hayan adoptado medidas razonables para mantener el secreto tanto de cara al exterior como en el interior de la empresa de tal manera que solamente puedan acceder los empleados y colaboradores que por sus funciones en la organización empresarial deban conocerla o manejarla.

3. Ejemplos.

- Fórmulas químicas, matemáticas
- Procesos o métodos de fabricación
- Información sobre organización o mantenimiento de un producto o una planta industrial
- Un producto; Sus especificaciones técnicas
- Información comercial, financiera, organizativa
- Estrategias, Planes de negocio, Marketing
- Información sobre clientes o proveedores
- Fuentes de financiación, contratos, costes de producción

II.- ASPECTOS PROCESALES

I.- Recordatorio de los Deberes generales de quienes participan en un proceso civil

Con independencia de que se establezcan determinadas medidas concretas de protección del secreto empresarial, existen deberes generales derivados del estatuto jurídico profesional de quienes intervienen en un procedimiento civil-mercantil.

El art. 15 Ley 1/2019 establece que *Las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento por razón de su cargo o de la función que desempeñan, no podrán utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial.*

A título de ejemplo, respecto de los Abogados, el art. 32 del Estatuto General de la Abogacía Española RD 658/2001 establece que los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.

Los arts. 2.2 y 39 e) del Estatuto generales de los Procuradores de España RD 1281/2002 señala que deben guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionados con sus clientes hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión.

O, por ejemplo, el art. 31 de la Ley de Auditoría de Cuentas Ley 22/2015 “El auditor de cuentas firmante del informe de auditoría, la sociedad de auditoría así como los socios de ésta, los auditores de cuentas designados para realizar auditorías en nombre de la sociedad de auditoría y todas las personas que hayan intervenido en la realización de la auditoría estarán obligados a mantener el secreto de cuanta información conozcan en el ejercicio de su actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las de la propia auditoría de cuentas”

II.- Deberes específicos derivados de una resolución judicial. Medidas concretas de protección.

Además de los deberes generales anteriores, la protección específica de un secreto requiere o puede requerir en cualquier procedimiento judicial de la adopción de determinadas medidas.

1. Tratamiento procesal. Cuando dictar una resolución judicial

Se trate de un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o de un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su presencia para resolver sobre el fondo, es posible que las medidas concretas de protección del secreto empresarial se deban considerar en diferentes fases del proceso:

1.a) Desde el inicio del procedimiento

La parte demandante puede solicitar en la misma demanda, o solicitud de medidas cautelares, diligencias preliminares, de comprobación de hechos, acceso a fuentes de prueba, escritos preventivos, u otros escritos que inician un procedimiento, que se declare que determinada información contenida en los documentos que se aportan como prueba constituye secreto empresarial y solicitar que se adopten determinadas medidas de protección.

Puede resultar adecuado que, en tanto no se resuelva sobre el carácter confidencial de la información y las medidas que se adoptan, sea necesario adoptar medidas provisionales de protección de la información en el Juzgado.

1.b) Una vez iniciado

También la parte demandada puede solicitar en la contestación a la demanda o en cualquier otro momento del proceso idóneo para proponer o aportar prueba se declare que determinada información contenida en los documentos que se aportan o proponen como prueba constituye secreto empresarial y solicitar que se adopten determinadas medidas de protección.

Asimismo tanto la parte demandada, como un tercero titular del secreto empresarial que no sea parte en el proceso, pueden solicitar que se declare que determinada información contenida en los documentos que se aportan como prueba constituye secreto empresarial y solicitar que se adopten determinadas medidas de protección, en aquellos casos en que la parte demandada o el tercero titular del secreto empresarial, sean requeridos por el Juzgado para que aporten determinados documentos que pueda contener dicha información secreta. Ello puede producirse en los casos, por ejemplo, de:

- Exhibición documental
- Solicitud de acceso a las fuentes de prueba
- Aseguramiento de prueba
- Prueba Anticipada
- Diligencias Preliminares
- Diligencias de Comprobación de hechos

Finalmente, hay que tener en cuenta que la petición relativa a que determinada información sea declarada secreta y se adopten medidas de protección puede ser efectuada también en todos aquellos casos y momentos procesales en que ambas partes pueden aportar al proceso prueba documental y/o pericial (como son la audiencia previa o en la vista, hechos nuevos, prueba en segunda instancia etc.)

1.c) De oficio o a instancia de parte.

Los jueces y tribunales pueden de oficio o a instancia de parte, declarar que determinada información constituye secreto empresarial y adoptar medidas concretas necesarias para proteger la confidencialidad. (art. 15 Ley 1/2019).

1.d) Contradicción. Vista.

La resolución judicial por la que se declara que determinada información es secreta y se adopten medidas de protección, debe efectuarse con la debida audiencia o contradicción de las partes.

La contradicción o audiencia podrá efectuarse mediante trámite escrito o bien mediante trámite oral en aquellos casos en que la petición se enmarque en algún acto oral (vista del art. 283 bis, oposición a diligencias preliminares, audiencia previa, acto de juicio etc.).

También se ha de cumplir el principio de contradicción del tercero que no es parte pero es poseedor de la información secreta.

Puede resultar conveniente interrumpir el acto oral o diferir la resolución a un trámite escrito posterior en aquellos casos en que la determinación de la existencia de un secreto empresarial pueda resultar complejo.

En consecuencia, la resolución judicial podrá ser escrita u oral, según los casos.

Ambas partes podrán aportar medios de prueba destinados a acreditar el carácter secreto de la información.

Incluso es posible, si la complejidad del asunto así lo requiere, que se nombre un perito encargado de facilitar la tarea de individualización e identificación de la información que debe ser declarada como secreta y de adoptar las medidas de protección.

2. Contenido de la resolución judicial.

La resolución judicial deberá necesariamente referirse a los siguientes tres aspectos:

1. Concreción de la información respecto de la que se van a adoptar las medidas.

Es muy importante delimitar bien en la resolución judicial cual es la información que se considera secreto empresarial, así como donde se encuentra dicha información (documento, archivo, archivo digital...).

2. Fundamentación de su carácter confidencial (o secreto empresarial). Expresión de los principios que informan su adopción.

3. Concreción de las medidas de protección.

3. Medidas de protección (MP) que pueden adoptarse

Lógicamente, la parte que solicita que se declare que determinada información constituye secreto empresarial y que se adopten determinadas medidas de protección, sugerirá, en función de las circunstancias del caso, unas determinadas medidas.

Nuestro ordenamiento jurídico establece, con un carácter abierto o ejemplificativo, una serie de medidas en dos disposiciones.

Por un lado el art.15 de la ley 1/2019 establece las siguientes:

- a) 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;
- b) Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas;
- c) 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.

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.

Por otro lado el art. 283 bis b) LEC. establece las siguientes:

- 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.

4. Principios que las informan.

Las medidas de protección han de ser necesarias para cumplir con la finalidad a la que van destinadas, adecuadas y proporcionadas.

Tendrá en cuenta los intereses legítimos de las partes y de los terceros así como el perjuicio que pudiera ocasionárseles, y habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

Deberán ser concretas y relacionadas con la específica información que se quiere proteger.

5. Elenco de medidas de protección.

5.1. Medidas provisionales de protección

En cualquiera de los escritos a través de los cuales una de las partes aporta un documento al proceso (sea prueba documental o una prueba pericial o parte de ella) y solicita que se adopten medidas de protección del secreto, la parte interesada puede solicitar que se adopten determinadas medidas provisionales de protección en tanto no se resuelva por el Tribunal sobre el carácter secreto de la información y sobre las MP definitivas.

Tales medidas provisionales pueden consistir, por ejemplo, en la custodia física del documento, bajo llave, en las dependencias del Juzgado (Por ej. Despacho del LAJ), en la ausencia de traslado de copias a la otra parte o en caso de expediente digital que se adopten determinadas medidas de seguridad.

En caso de que la parte no lo solicite, el Tribunal, a la vista de la naturaleza de la información y la forma en que se aporta al proceso puede acordar, de oficio, alguna de las anteriores medidas, con carácter provisional, mediante resolución sucintamente motivada.

5.2. Custodia bajo llave en las dependencias del Juzgado.

Una de las medidas que pueden adoptarse en caso de que se presente la información confidencial en forma de documento físico al Juzgado es su segregación del expediente principal, con carpeta propia y su custodia en el despacho del Letrado de la Administración de Justicia, bajo llave.

En tales casos para poder obtener, por parte de las personas autorizadas para ello, el acceso físico a la información o documentos, será necesario efectuar una petición mediante escrito presentado en el marco del procedimiento. Será el LAJ quien fije día y hora y duración para el examen de la documentación. En función de la información se determinará qué personas pueden acceder, bajo qué premisas, si firma los compromisos de 5.5. c) , o si otras personas de la otra parte pueden estar presentes.

5.3. Ausencia de traslado de copias directo de la LEC.

Los escritos de parte en que se aporte documentos respecto de los cuales la parte solicita que se declaren como secreto empresarial y que se adopten medidas, podrá solicitar que sean exentos, en cuanto a la copia del documento o documentos que contengan el secreto, del sistema de traslado de copias organizado en el Colegio de Procuradores.

En tales casos, los documentos, respecto de los cuales la parte solicita que se declaren como secreto empresarial y que se adopten medidas, se podrán presentar directamente ante el Juzgado en sobre cerrado, en formato papel o un soporte digital.

5.4. Medidas de seguridad digitales.

Será necesario que en el sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia, Justicia.cat. se establezcan medidas de seguridad que eviten la obtención o divulgación indebida de información que ha sido declarada como secreto empresarial. Hasta que se

proceda por el Departament de Justicia a la implantación de las medidas de seguridad, si fuera necesario dictar una resolución cuyo contenido íntegro no pueda ser divulgado fuera del círculo de confidencialidad, se procederá a insertar en E-Justicia, una resolución que no contenga la información referenciada, quedando en custodia del Juzgado la resolución original, bajo custodia del LAJ.

La resolución original firmada de forma manuscrita, será enviada en sobre cerrado con los autos a la Audiencia Provincial en el caso de que se interpusiera recurso de apelación, indicando en el oficio, que el sobre cerrado contiene la resolución original, que no puede ser accesible fuera del círculo de confidencialidad.

5.5. Restricciones de acceso a un número limitado de personas. Círculos de confidencialidad (CC)

En muchas ocasiones, en función del caso concreto, resultará conveniente establecer un círculo de confidencialidad. Resulta muy conveniente establecerlo como medida de protección en casos de información voluminosa o de difícil disgregación en versiones no confidenciales.

La resolución judicial que establezca esta medida de protección, deberá contener, a instancia de parte o, de oficio, el siguiente contenido:

a) Identificación de las personas que pueden estar en el CC.

Resulta necesario que en la resolución judicial que acuerde esta medida de protección se proceda a identificar de manera pormenorizada, con nombre, apellidos, función y relación con las partes, los miembros que compondrán el círculo de confidencialidad.

Estas personas pueden ser, además de Jueces y Magistrados miembros del Tribunal competente., LAJ y personal del Juzgado tramitador del expediente, los siguientes:

1. Las partes o/y sus representantes.
2. Asesores jurídicos y otros asesores: Procurador, Abogado principal, abogados del despacho, economistas u otros expertos internos o externos, peritos designados por las partes o peritos designados judicialmente o sus colaboradores.

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.

b) Identificación de la información accesible dentro del anillo

Resulta necesario que el Juzgado identifique de la manera más concreta posible que documentos o información o categorías de documentos información se incluirán en el CC.

c) Declaraciones o compromisos de las personas que integran el círculo de confidencialidad

Las personas que integran en cada caso el círculo de confidencialidad deben firmar una Compromiso de Confidencialidad que debería tener, al menos, el siguiente contenido:

- No revelar la información obtenida en el marco de esta medida sin autorización judicial.
- No utilizar la información obtenida en el marco de esta medida sin autorización judicial fuera del procedimiento judicial en que se haya adoptado la medida.
- No hacer copias no autorizadas de la información a la que se accede.

A tal efecto las partes deberán indicar que personas deberán integrar el CC y por tanto firmar el Compromiso de Confidencialidad. La firma se realizará personalmente en el plazo y forma que señale la resolución judicial.

d) Cómo se va acceder a la información. Acceso físico y Acceso digital

Resulta necesario que la resolución judicial identifique en cada caso la manera en que se va a proceder, por parte de quienes integran el círculo de confidencialidad, a acceder a la información que se identifique como accesible en el círculo, bien mediante un acceso físico a la información o bien mediante un acceso digital.

Acceso físico.

El acceso físico a la información o documentos que constituyen la información confidencial será solicitado por alguna de las personas que integran el CC y solamente podrá llevarse a cabo por las personas que integran el CC ante el LAJ. El acceso se realizará en las mismas condiciones establecidas en el punto 5.2. de este protocolo.

Acceso digital.

Cuando el número de documentos o información sea muy voluminoso puede resultar conveniente la creación de un *Data Room* virtual, incluso con tecnología *Blockchain*, con acceso limitado a las personas que integran el círculo de confidencialidad.

Dada la inexistencia de medios materiales en la actualidad en la administración de justicia, la creación del Data Room se realizará por una de las partes, que deberá adoptar las debidas precauciones de seguridad, sin perjuicio de que los gastos generados puedan ser incluidos en la condena en costas del proceso.

También será necesario fijar la duración del acceso, que generalmente coincidirá con el dictado de la resolución firme en el proceso judicial correspondiente.

5.6. Versiones confidenciales y no confidenciales de la información aportada por las partes

La parte que solicita que se declare que determinada información constituye secreto empresarial y que se adopten determinadas medidas de protección, puede solicitar, en función de las circunstancias del caso, que se aporte al procedimiento una doble versión del documento que contenga la información secreta. Una versión íntegra del documento, confidencial y una versión no confidencial.

La versión no confidencial será tratada como cualquier otro medio de prueba documental en el procedimiento.

La versión confidencial podrá ser objeto de las medidas de protección 5.1 a 5.4.

Esta medida de protección puede ser útil cuando la información o documento que se pretende declarar como secreto sea escasa o poco voluminosa y cuando la información o versión no confidencial del documento mantenga su significado y sentido probatorio propio para las partes del proceso, a pesar del tachado o enmienda correspondiente.

La versión no confidencial podrá editar los datos relevantes de la naturaleza secreta de la información mediante su tachado, anonimizando datos o de otra manera, siempre que respete una razonable proporcionalidad entre la información que se quiere proteger y el derecho de defensa de la otra parte, en relación con el objeto del proceso.

Esta proporcionalidad en la enmienda de documentos y las diferencias entre la versión confidencial y no confidencial de un documento deberá ser valorada en cada caso por el Juzgado o Tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza de la información, las circunstancias del caso y la posibilidad de adoptar otras medidas de protección menos restrictivas del derecho de defensa.

Para facilitar la resolución judicial en esta medida de protección, la parte que la proponga deberá entregar al Juez o Tribunal la versión confidencial en la que se resaltará la parte de información que es tachada o enmendada en la versión no confidencial. Asimismo se indicará la razón por la que cada información o grupo de información que es objeto de enmienda o tachadura, debe ser objeto de cada medida.

5.7. Versiones confidenciales y no confidenciales de resoluciones judiciales

Cuando la resolución judicial deba recoger, en función de su contenido, información que se haya considerado como secreta, podrá establecerse por el Tribunal una versión confidencial y

una versión no confidencial de una misma resolución, en ese último caso con el tachado de la información que se estime sensible.

La versión confidencial será únicamente accesible a las personas que establezca la resolución judicial en cada caso y por el medio que se establezca.

Estas versiones no confidenciales de la resoluciones serán las únicas que estarán accesibles de forma completa en el expediente, sea este físico o digital.

La versión confidencial de la resolución nunca deberá estar físicamente incluida en el expediente no digital, sino en carpeta separada, debidamente marcada y bajo la custodia física del LAJ.

La versión confidencial de la resolución nunca deberá estar incluida en el expediente digital. Si trata de información muy voluminosa podrá incluirse en el *data room* y el círculo de confidencialidad ampliarse a los Magistrados de instancias superiores.

El envío al CENDOJ se realizará únicamente de la versión no confidencial.

5.8. Publicidad de las vistas orales y acceso a las grabaciones

Es posible que la información secreta o confidencial forme parte de un documento o de un informe pericial incluidos como medios de prueba.

En estos casos, el interrogatorio de testigos, partes o peritos que verse sobre la información declarada como secreta o confidencial, debe celebrarse a puerta cerrada.

La grabación audiovisual deberá ser separada de la grabación general de la vista oral, generando una grabación diferente y entregada solamente a quienes formen parte del círculo de confidencialidad o a quien la resolución judicial establezca en cada caso.

Es conveniente entonces acotar muy bien con los abogados, antes del inicio de la vista o en el acto de audiencia previa, cuando se va a proceder a interrogar sobre materia reservada para poder organizar bien la celebración de la vista oral a puerta cerrada y la grabación audiovisual separada.

6. CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE PARTE.

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 contenido:

1. Suficiente fundamentación jurídica sobre la naturaleza de secreto empresarial de la información que se quiere proteger.
2. Concreción de la información que se quiere proteger y en qué soporte.

3. Lugar en que se encuentra la información.
 4. Medidas de protección que se solicitan.
 5. 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.
 6. Personas que, en su caso, formarán parte del CC.
-