

# Trabajo Fin de Máster

Dictamen emitido por

Nicolás Lorente Pañart

Con objeto del

Análisis de las vías para preparar un proceso por  
violación de secretos empresariales y las medidas de  
acceso a sus fuentes de prueba

Director

Alberto Lafuente Torralba

Facultad de Derecho  
2019

## ÍNDICE

I. ANTECEDENTES DE HECHO .....	3
II. CUESTIONES .....	8
III. NORMATIVA APLICABLE .....	9
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.....	10
1. VIOLACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL: CONCEPTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN AL SUPUESTO DE HECHO .....	10
1.1. Concepto de secreto empresarial aplicado al supuesto de hecho .....	10
A) Información o conocimiento perteneciente a cualquier ámbito de la empresa.....	11
B) Secreto .....	12
C) Valor empresarial.....	13
D) Objeto de medidas razonables para mantener el secreto .....	14
1.2. Utilización ilícita del secreto empresarial .....	16
2. ESTRATEGIA PROCESAL.....	20
2.1. Preparación del juicio .....	20
2.2. Medidas de acceso a fuentes de prueba .....	23
A) Requisitos de la solicitud.....	23
B) Procedimiento .....	29
V. CONCLUSIONES .....	34
VI. BIBLIOGRAFÍA .....	37
VII. ANEXO JURISPRUDENCIAL .....	39

## **ABREVIATURAS**

- **ADPIC →** Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- **CC →** Código Civil.
- **CE →** Constitución Española.
- **Directiva (UE) 2014/104 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 →** Directiva (UE) 2014/104 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
- **Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 →** 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.
- **LEC →** Ley de Enjuiciamiento Civil.
- **LSE →** Ley de Secretos Empresariales.

Ante mí, Don Nicolás Lorente Pañart, Letrado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, se presenta Don Xavier Sarasa Agustín, representante legal de FIDELIO S.L. solicitando DICTAMEN de los siguientes

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Que la empresa FIDELIO S.L., con CIF B93765478 y domicilio a efectos de notificaciones en Avenida Valencia, nº 4, Planta 7, 50015, Zaragoza, es una compañía mercantil que desde 2013 se dedica a la consultoría y fidelización comercial, mediante un proyecto que permite hacer aportaciones al plan de pensiones por cada compra que se realice en establecimientos asociados.

Esta compañía participó el 14 de febrero de 2019 en unas jornadas denominadas COLABORA realizadas por otra empresa, CONFIANCE S.A., con domicilio en Calle Pedro I, nº 18, Edificio J, 28048 Madrid, con CIF A76335611, una gran entidad dedicada al ámbito del seguro y la gestión de activos. El objetivo de estas jornadas era la creación de un contexto que permitiese innovar y colaborar de forma abierta con los emprendedores en general y con las *startups* en particular. Así, FIDELIO acudió a este evento con la idea de alcanzar un acuerdo de colaboración en el que se desarrollase su modelo de negocio. A los elegidos en el evento se les prometían una serie de acciones de cooperación entre la empresa organizadora y la que presentaba el proyecto a través de variadas modalidades mercantiles.

**SEGUNDO.-** Que tras la celebración del evento CONFIANCE comunicó por correo electrónico a FIDELIO que tenía un gran interés en poder lanzar un piloto junto a estos y planteó la posibilidad de reunirse para recibir más información sobre su proyecto. De esta forma, el 16 de febrero de 2019 FIDELIO se reunió con responsables de distintas áreas de negocio de CONFIANCE. A este encuentro acudió el consultor de FIDELIO asignado por la Comisión Europea para el proyecto europeo G2022, Don Pedro Sesma Mina, quien por encargo de la Comisión Europea tras la concesión de una subvención a FIDELIO realizaba para esta labores de apoyo, asesoramiento y tutorización como agente externo a la empresa.

En la reunión celebrada los intervinientes por parte de CONFIANCE interrogaron a los representantes de FIDELIO acerca de las particularidades del modelo de negocio, éxito y estadísticas de los pilotos y pruebas realizados, potencialidades de mercado e ideas de nuevas líneas de negocio. Concretamente, y como atestigua Don Pedro Sesma Mina por escrito, «a requerimiento de COMPLIANCE y dentro de la participación de FIDELIO en el evento COLABORA se facilitó a COMPLIANCE toda la información relativa al modelo negocio:

- Las razones detectadas en la sociedad para el surgimiento de la entidad.
- La metodología para la implantación del sistema entre sus clientes.
- Los cuadros económicos desarrollados para su aplicación en la actividad de la entidad.
- Las prioridades para la captación de la red comercial nacional, indicando los sectores críticos.
- Las proyecciones en número de clientes, ventas y primas elaboradas de acuerdo con la actividad de FIDELIO en sus pilotos.
- Los resultados obtenidos en los pilotos junto con las acciones a reforzar o a evitar.
- Las experiencias con otras empresas del sector y con las autoridades.
- Y en general, todas la preguntas e inquietudes que los directivos de COMPLIANCE efectuaron».

Sin embargo, con fecha 25 de febrero de 2019 y una vez otorgada toda la información, se indicó por parte de CONFIANCE que se valoraba positivamente el factor diferencial y la experiencia positiva que se provocaba en los usuarios pero que necesitaban madurarlo y replantearlo en un tiempo.

**TERCERO.-** Que FIDELIO siguió con su actividad y con fecha 11 de agosto de 2019, lejos de ser contactado por CONFIANCE, tuvo conocimiento a través de diversos medios de comunicación del lanzamiento de SECURIFY, un producto que venía a reproducir

completamente el modelo de negocio que FIDELIO presentó a CONFIANCE durante las jornadas previamente mencionadas.

Dicha acción se llevó de forma concertada con SEMPER S.L., con C.I.F. B44128965 y domicilio en Calle Segismundo Pérez, nº 44, 9º 2<sup>a</sup>, 28023, Madrid. Esta empresa fue constituida el 27 de febrero de 2019 con un capital de 3.070 euros y sin actividad en ese ejercicio hasta que, con fecha 24 de julio de 2019, CONFIANCE aportó a esta sociedad 959€ de capital social más una prima de emisión de 499.041 euros que se puede calificar de desproporcionada conforme a los usos mercantiles habituales pues pasaba a obtener solamente un 23,80% del capital social, independientemente de que ello sea necesariamente ilícito o ilegítimo.

De esta manera CONFIANCE S.A. y SEMPER S.L. han incurrido en un uso indebido de la información facilitada en un entorno de confidencialidad y de pretendida colaboración, atentando contra el secreto empresarial de FIDELIO S.L., así como en un abuso de confianza con graves perjuicios económicos contra la misma, imitando su modelo de negocio de forma ilegítima.

**CUARTO.-** Que en fecha 17 de septiembre de 2019 se envió burofax por parte de FIDELIO describiendo la situación creada, instando a las dos empresas infractoras a rectificar o buscar una solución amistosa al problema surgido, advirtiéndose de que en caso de que hiciesen caso omiso de este requerimiento se prepararían las correspondientes acciones legales, sin que hasta la fecha se haya efectuado rectificación alguna.

**QUINTO.-** Que con el fin de alcanzar una solución amistosa con CONFIANCE y SEMPER, FIDELIO intentó el 30 de septiembre de 2019 la vía de la conciliación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, requiriendo a las contrapartes a avenirse sustancialmente a las siguientes pretensiones:

«1.- Que se declare la conducta desleal de violación del secreto empresarial de todos los actos de CONFIANCE S.A. relatados anteriormente con todas las consecuencias correspondientes.

2.- Que se proceda al cese inmediato del modelo de negocio utilizado por SEMPER S.L. en todo aquello que pueda competir deslealmente con FIDELIO S.L., cesando en la conducta desleal y violación del secreto empresarial y adoptando medidas para su reiteración futura que deberán aprobarse previamente por esta. En concreto, y sin ánimo exhaustivo, se prohibirá seguir imitando el modelo de negocio de FIDELIO S.L. del que se informó en la edición reseñada de COLABORA.

3.- Que se proceda a remover todos los efectos de los actos citados. En concreto, y sin ánimo exhaustivo:

- a) Devolviendo y dejando de utilizar toda la información aportada por FIDELIO S.L. en COLABORA a CONFIANCE S.A., incluyendo cualquier tipo de derecho de propiedad industrial o intelectual que pudiera haberse registrado por parte de las infractoras o de terceros partiendo de la información recibida en COLABORA, procediendo en ese caso al cambio de titularidad registral de estos derechos inmateriales a favor de FIDELIO.
- b) Comunicar a cualquier tercero a la que se hayan entregado copias de esta que deberá igualmente entregarla y ponerla a disposición de FIDELIO S.L. advirtiéndoles de que no puede ser utilizada a ningún efecto sin la autorización y conocimiento previo de FIDELIO S.L.

4.- Publicar a costa de CONFIANCE S.A. y de SEMPER S.L. el reconocimiento de la conducta desleal en los siguientes medios de comunicación:

- EL MUNDO
- EL PAÍS
- EL ECONOMISTA

5.- Que se proceda a abonar solidariamente a mi representada la suma de los siguientes importes:

- a) Cualquier importe o recurso económico que haya conseguido SEMPER S.L. en concepto de inversiones realizadas o ampliaciones de capital efectuadas por CONFIANCE S.L. o por terceros en el proyecto de SEMPER S.L.

- b) Cualquier importe o recurso económico, presente o futuro derivado del desarrollo de SEMPER S.L.
- c) El valor de uso de derechos de propiedad intelectual e industrial que provengan de la información recibida en COLABORA que puedan estar haciendo CONFIANCE S.A. y SEMPER S.L. en caso de haberse registrado.

**SEXTO.-** A dicho Acto de Conciliación compareció CONFIANCE S.A. y no compareció SEMPER S.L., siendo tramitado con el resultado de terminado sin avenencia el acto de conciliación instado por FIDELIO S.L. con CONFIANCE S.A. y dando por intentado sin efecto el acto de conciliación entre FIDELIO S.L. y SEMPER S.L.

## II. CUESTIONES

Como consecuencia de los hechos relatados, FIDELIO acudió a este profesional con la intención de entablar el correspondiente pleito frente a CONFIANCE y SEMPER. De los hechos controvertidos se derivan dos cuestiones:

- El análisis de la posible violación del secreto empresarial de FIDELIO cometida por CONFIANCE y SEMPER. Atendiendo a la nueva Ley de Secretos Empresariales se ha de estudiar las características de esta infracción y su aplicación al asunto expuesto.
- La estrategia procesal a la hora de afrontar el juicio y concretamente de averiguar aquellas cuestiones clave para formular la demanda. Ello a través en este caso del estudio de la figura procesal de las medidas de acceso a fuentes de prueba, sus características y adaptación al supuesto objeto de dictamen.

### III. NORMATIVA APLICABLE

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986- 1994).
- 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.
- Directiva (UE) 2014/104 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
- Constitución Española.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
- Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.

## IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### 1. VIOLACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL: CONCEPTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN AL SUPUESTO DE HECHO

El primer punto del presente dictamen debe ir dirigido a argumentar las razones que llevan a esta parte a calificar la conducta llevada a cabo por CONFIANCE y SEMPER como una violación del secreto empresarial de FIDELIO. Por un lado, analizando el concepto de secreto empresarial que propone la legislación y aplicándolo al caso concreto, y por otro lado estudiando cómo la conducta en que incurrieron CONFIANCE y SEMPER tiene un carácter ilícito atendiendo a las normas.

#### 1.1. Concepto de secreto empresarial aplicado al supuesto de hecho

La definición de secreto empresarial se ubica en el primer artículo de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante LSE). Esta concepción parte de la existente en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC)<sup>1</sup>, un acuerdo multilateral ratificado por los Estados europeos y que ha servido de base para la jurisprudencia hasta la configuración de la nueva legislación sobre secretos empresariales<sup>2</sup>. La definición legal de secreto empresarial es la siguiente:

«(...) Cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

- a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

---

<sup>1</sup> Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986- 1994).

<sup>2</sup> Sentencia del Tribunal Supremo núm. 679/2018, de 20 de diciembre de 2018 [ECLI: ES:TS:2018:4422].

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto».

Así, el secreto empresarial reviste una serie de características propias que es necesario desgranar individualmente para constatar que se está ante un tipo de información de esta índole.

*A) Información o conocimiento perteneciente a cualquier ámbito de la empresa*

El primer rasgo del secreto empresarial en el que hay que detenerse es que se trata de una información o conocimiento perteneciente a cualquier ámbito de la empresa. En el primer artículo y en el preámbulo de la LSE se indica que puede abarcar tanto los conocimientos técnicos o científicos como los datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado. Como explica MASSAGUER FUENTES, la información o conocimiento puede extenderse a cualquier ámbito o fase de la actividad concreta a que se dedique la entidad, desde la concepción de la idea hasta su implementación, comercialización o utilización<sup>3</sup>. Se incluye por tanto una amplia enumeración de los distintos tipos de información o conocimiento que pueden considerarse como secreto empresarial. A modo ejemplificativo CONDOMINES CONCELLÓN y ORTEGA FIGUEIRAL indican que serían secretos empresariales «los planes de negocio, estudios de mercado, estrategias comerciales, de responsabilidad social corporativa o de marketing, información sobre precios y costes, datos o listas de clientes y proveedores, canales de suministro, procedimientos de fabricación, invenciones no patentadas, códigos fuente, algoritmos o fórmulas matemáticas y químicas, entre otros análogos o similares»<sup>4</sup>.

En el presente caso es evidente que se trata de una información o conocimiento de esta naturaleza pues tal y como afirma el *coach* de la Comisión Europea Don Pedro Sesma

---

<sup>3</sup> 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)», en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 51, 2019, p. 52.

<sup>4</sup> CONDOMINES CONCELLÓN, J. y ORTEGA FIGUEIRAL, E., «La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales: notas básicas a considerar tanto desde el ámbito mercantil/civil como laboral», en *Diario La Ley*, Sección Documento on-line, Editorial Wolters Kluwer, 13 de marzo de 2019, p. 2.

Mina, en el desarrollo de las reuniones posteriores al evento COLABORA, FIDELIO otorgó a CONFIANCE documentación relativa a los planes comerciales y los estudios o estrategias de mercado que FIDELIO había desarrollado hasta el momento para su implementación en el mercado. Entre otras cosas, aportó información relativa a la metodología para la implantación del sistema de negocio entre sus clientes; las prioridades para la captación de la red comercial nacional, indicando los sectores críticos; las proyecciones en número de clientes, ventas y primas elaboradas de acuerdo con la actividad de FIDELIO en sus pilotos; los resultados obtenidos en los pilotos junto con las acciones a reforzar o a evitar; o las experiencias con otras empresas del sector y con las autoridades.

*B) Secreto*

El segundo rasgo al que ha de hacerse referencia es el carácter secreto que debe tener la información o conocimiento correspondiente. En particular, la LSE establece que no debe ser generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni ser fácilmente accesible para ellas.

MASSAGUER FUENTES explica que en los círculos interesados se incluyen las personas que operan actualmente en ese sector de información o en sectores relacionados, o que estén interesadas en ello. Estas personas tendrían la naturaleza de un operador medio no omnisciente con conocimiento general de experto, sin conocer todo lo que se ha hecho público, con un dominio experto pero no absoluto de las fuentes de información y conocimiento. Por su parte, para que la información no sea fácilmente accesible se requiere que su adquisición, posesión y dominio a partir de fuentes públicas sea costosa en términos de inversión, tiempo o recursos materiales o humanos<sup>5</sup>.

En este supuesto específico CONFIANCE, que es quien obtiene la información para luego utilizarla ilícitamente junto a SEMPER, se dedica al ámbito de los seguros, de forma que no se encuentra en el mismo sector que FIDELIO (los planes de pensiones y la fidelización comercial). Sin embargo, se trata de un sector relacionado al que puede trasladarse de forma natural de manera que eso la convierte en una de las personas que pertenecerían a los círculos interesados. Por otra parte, el objeto protegido es una

---

<sup>5</sup> MASSAGUER FUENTES, J., «De nuevo sobre...», cit., p. 54.

información que en gran medida trata los planes comerciales y los estudios estratégicos de mercado que FIDELIO había extraído de su experiencia durante la implantación del proyecto a través de los distintos pilotos realizados. Es una información para cuya obtención es necesario llevar a cabo una labor de campo, invirtiendo tiempo y recursos económicos y humanos en ello, de manera que difícilmente una empresa podría acceder fácilmente a ella a partir de fuentes públicas, más aún cuando la actividad desarrollada no tiene un desarrollo amplio en el mercado nacional pues se trata de una idea innovadora.

### *C) Valor empresarial*

La información objeto de protección ha de tener un valor empresarial, ya sea real o potencial. En el preámbulo de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 y en la jurisprudencia española<sup>6</sup> se establece que ese valor empresarial debe traducirse como una ventaja competitiva. Así, quien pierde la posesión de la información sufrirá una disminución de su capacidad competitiva. En el Considerando decimocuarto del Preámbulo de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 se indica que el valor empresarial concurre cuando la vulneración de los conocimientos o la información protegida por el secreto perjudica los intereses de su titular, «menoscabando su potencial científico o técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir».

Trasladando esto al asunto objeto de dictamen, FIDELIO ha visto vulnerado el secreto de la información relativa a los planes y estrategias comerciales que había desarrollado, así como los conocimientos relativos a las pautas a seguir y no seguir para una correcta implantación del modelo de negocio en el mercado. El modelo de negocio desarrollado por FIDELIO consistía en un proyecto innovador en el sector, de manera que la vulneración del secreto ha provocado que la ventaja propia de sacar al mercado una novedad no haya podido ser explotada de la forma adecuada. La utilización ilícita de esta información por parte de CONFIANCE y SEMPER conlleva que estén consiguiendo un posicionamiento rápido y efectivo en el mercado aprovechándose del saber adquirido de FIDELIO, mermando la capacidad competitiva de este ya que existe una desigualdad entre los recursos y tiempo dedicados por FIDELIO para asentarse en el mercado y los que han necesitado las empresas infractoras para ello.

---

<sup>6</sup> Sentencia del Tribunal Supremo núm. 754/2005, de 21 de octubre de 2005 [ECLI: ES:TS:2005:6410].

Asimismo, debido al gran interés que mostró CONFIANCE después de la celebración del evento COLABORA por las ideas que expuso FIDELIO, contactando con esta y concertando una reunión para conocer a fondo los detalles de su modelo de negocio, se generó en FIDELIO una expectativa fundada de que iba a brindarle su colaboración para llevar adelante el proyecto, sobre todo en lo referido a la financiación del proyecto. Esta expectativa conllevó que FIDELIO retrasase la búsqueda de otras vías de financiación a la espera de que CONFIANCE confirmase sus impresiones y optase por invertir en su modelo de negocio, una situación que provocó que no pudiese explotarse antes y de un modo más eficaz la actividad de FIDELIO, y quedando de esta forma mermada su capacidad competitiva y su posición estratégica en el mercado. De todo ello se puede extraer la conclusión de que la información proporcionada por FIDELIO tenía un gran valor empresarial para esta, atendiendo a los criterios que recoge la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016.

*D) Objeto de medidas razonables para mantener el secreto*

Por último, la información o conocimiento correspondiente ha de ser objeto de medidas razonables para mantener su carácter secreto. En este sentido, habrá que determinar si el titular del secreto empresarial ha tomado las precauciones adecuadas y suficientes para mantener la confidencialidad de la información a la vista de su grado de importancia, de la modalidad probable de vulneración y del riesgo de que esta se produzca. Por tanto, no solo es suficiente la voluntad del titular de mantener la información o conocimiento en el plano confidencial sino que hay que exteriorizarlo mediante las medidas propicias para ello. En este sentido LISSÉN ARBELOA y GUILLÉN MONGE traen a colación el principio de responsabilidad proactiva, que a pesar de no ser citado por la normativa de secretos empresariales, encaja también en relación con esta obligación del titular del secreto de aplicar las medidas razonables a fin de garantizar la confidencialidad de la información o conocimiento que se pretende proteger<sup>7</sup>.

De esta forma es necesario analizar de manera previa a iniciar cualquier acción si las precauciones frente a la sustracción de los secretos han sido las idóneas por parte de la empresa que ha visto violada su confidencialidad. En particular, FIDELIO contaba con

---

<sup>7</sup> LISSÉN ARBELOA, J.M. y GUILLÉN MONGE, P., «Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales» en *Diario La Ley*, nº 9372, Editorial Wolters Kluwer, 7 de marzo de 2019, p. 5.

diversas medidas de seguridad dirigidas a salvaguardar el secreto de su modelo de negocio, algunas de las cuales se procede a explicar a continuación.

Por un lado, respecto del personal de la entidad, FIDELIO se asegura de, cuando se inicia la relación laboral de un trabajador con la empresa, introducir en los contratos cláusulas de confidencialidad que impidan el uso indebido de la información que manejan, además de la formalización de otra cláusula en el momento de la finalización del contrato para asegurar que se devuelve la información que se posee y que existe un compromiso de no explotar el secreto de la empresa terminada la relación contractual. Se llevan a cabo sesiones de concienciación para el personal de la empresa, con el objetivo de que conozcan la naturaleza del secreto empresarial y los riesgos y consecuencias de la vulneración de esas informaciones.

Por otro lado, existen medidas de seguridad respecto del modo de almacenamiento y tratamiento de la información que debe conservar su confidencialidad. Así, la empresa asegura el acceso a los dispositivos electrónicos mediante la gestión de contraseñas que deben cumplir unos requisitos de complejidad alfanumérica. Cada cierto periodo de tiempo la empresa realiza una copia de seguridad de la información en un soporte distinto del que se utiliza usualmente para el trabajo diario. La copia creada se almacena en lugar seguro, distinto de aquel en que esté ubicado el ordenador con los archivos originales, con el propósito de permitir la recuperación de los datos personales en caso de pérdida o sustracción de la información. Las copias de seguridad se realizan a través de discos duros externos y de sistemas online, dependiendo de las circunstancias concretas. La entidad también dispone en todos los ordenadores y dispositivos donde se lleva a cabo la actividad empresarial de un sistema de antivirus que garantiza en la medida de lo posible la evitación de un posible robo y la destrucción de la información, siendo actualizado periódicamente. Asimismo, cuando es preciso llevar a cabo la extracción de información empresarial fuera de las instalaciones a través de discos duros u otros soportes como *pen drives*, se utiliza una técnica de encriptación para garantizar la confidencialidad de los datos personales en caso de que se pierdan estos sistemas o sean sustraídos y haya riesgo de que se produzca un acceso indebido a la información.

Por lo expuesto queda evidenciado que FIDELIO ejercía un control sobre la información y los conocimientos que desarrollaba a través de su modelo de negocio. Sin embargo, compartió su información con otra empresa en el marco de un entorno de colaboración y

esta última actuó abusando de la confianza y de los usos comerciales honestos, como se observará a la hora de estudiar la utilización ilícita del secreto empresarial por parte de las infractoras. Pero ello no es obstáculo para entender que existían las medidas de seguridad apropiadas y razonables para mantener el secreto, pues no es algo que pueda esperarse de una empresa de la entidad de CONFIANCE que actúen deslealmente mediante la apropiación de una idea ajena a la que tuvieron acceso tras un encuentro insertado en el marco de unas jornadas de colaboración entre empresas. Atendiendo al propio Código Ético de CONFIANCE, que es de aplicación a todos sus directivos, managers y empleados, dicha entidad busca «destacar actuando honesta y éticamente, nunca aprovechando ventajas injustas, manipulaciones, encubrimientos, falsificación de hechos, abuso de información privilegiada o cualquier otra práctica desleal». También establece como una regla a seguir «el tratamiento de la información privilegiada a la que se tenga acceso como confidencial y no usándola ni compartiéndola con otros». Por lo tanto, la actuación de CONFIANCE está fuera de los límites de la honestidad y la ética que marca su propio Código Ético, un documento cuyo objetivo, además de servir como guía para los trabajadores al servicio de la compañía, es mostrar a los agentes externos un reflejo de los principios que propugna la entidad. Ello, sumado a que las reuniones celebradas entre los representantes de FIDELIO y los de CONFIANCE se celebraron en un entorno de cooperación y confianza, conlleva que la actuación de CONFIANCE escape de las medidas de seguridad fijadas por FIDELIO y que sí están razonablemente encaminadas a mantener el secreto de la información.

## 1.2. Utilización ilícita del secreto empresarial

Tras clarificar las razones por las que la información de FIDELIO utilizada ilícitamente por CONFIANCE y SEMPER se trata de un secreto empresarial, es momento de especificar cuál es la conducta infractora en la que han concurrido estas.

En este supuesto sería de aplicación el artículo 3.2 LSE, un precepto que hay que complementar con otras disposiciones. En particular, el citado artículo dispone lo siguiente:

«La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto

empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial».

En el presente caso CONFIANCE accedió a la información de FIDELIO de forma lícita ya que fue esta última quien se la compartió durante las reuniones celebradas en el marco de cooperación surgido a raíz de las jornadas COLABORA. Por tanto, la actitud mediante la que CONFIANCE ha vulnerado el secreto empresarial de FIDELIO reside en la utilización ilícita de esa información junto con SEMPER. MASSAGUER FUENTES desarrolla esta conducta afirmando que «la utilización del secreto empresarial consiste en esencia en valerse de él de modo idóneo en abstracto para beneficiarse de su valor empresarial, con independencia del éxito del intento, de la naturaleza de los medios empleados al efecto, de la escala del uso y del propósito perseguido o de la modalidad de uso. Y ello, incluso si el acto de utilización del secreto empresarial no compromete su carácter confidencial ni su valor empresarial»<sup>8</sup>. En este sentido, la voluntad de valerse de la información confidencial de FIDELIO para beneficiarse de su valor empresarial queda patente en la medida que directamente se utilizó una empresa recién creada para explotar el modelo de negocio.

El artículo 3.2 LSE censura aquellos incumplimientos derivados de una obligación «de cualquier otra índole», de forma que no es óbice para que se cometa la violación del secreto empresarial que no se pacte ninguna cláusula de confidencialidad o no exista un contrato entre las partes, pues pueden existir otras prácticas que atenten contra el secreto empresarial y que se insertarían en esa expresión de «obligaciones de otra índole». Para abordar estos extremos es necesario, como se ha mencionado previamente, complementar el artículo 3.2 LSE con otras disposiciones.

Por un lado se encuentra el ADPIC, una disposición que ha sido utilizada por la jurisprudencia debido a las carencias regulatorias que existían en el ordenamiento español hasta la entrada en vigor de la LSE, ley que se ha basado en el ADPIC a la hora de conceptualizar el secreto empresarial<sup>9</sup>. Dicha disposición, en su artículo 39.2, expresa lo siguiente:

---

<sup>8</sup> MASSAGUER FUENTES, J., “De nuevo sobre…”, *cit.*, p. 68.

<sup>9</sup> Sentencia del Tribunal Supremo núm. 679/2018, de 20 de diciembre de 2018 [ECLI: ES:TS:2018:4422]; Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 641/2018, de 27 de noviembre de 2018 [ECLI: ES:APM:2018:17893]; Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 1549/2019, de 10 de septiembre de 2019 [ECLI: ES:APB:2019:10731]; Sentencia del Juzgado de lo Mercantil N° 1 de San Sebastián núm. 199/2019, de 13 de junio [ECLI: ES:JMSS:2019:971].

«Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos».

De esta forma, además del uso no consentido de la información el texto introduce el concepto de los usos comerciales honestos, definiéndolo de la siguiente forma en una nota a pie:

«A los efectos de la presente disposición, la expresión "de manera contraria a los usos comerciales honestos" significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas».

En el presente supuesto las empresas infractoras han incurrido en prácticas contrarias a los usos comerciales honestos al utilizar la información confidencial de FIDELIO sin su consentimiento abusando de su confianza, pues FIDELIO había compartido los conocimientos sobre su modelo de negocio en el marco de unas labores de colaboración entre empresas. CONFIANCE aprovechó su condición de gran entidad para crear un espacio donde pequeñas empresas mostrasen sus proyectos en busca de financiación y cooperación, pero lejos de eso sacó provecho de manera conjunta con SEMPER de la idea de FIDELIO, yendo contra las prácticas empresariales honestas y leales mediante el abuso de la confianza de FIDELIO y actuando con mala fe.

En la LSE no existe una mención a los usos comerciales honestos mediante esa denominación, pero sí a través de una expresión como «prácticas comerciales leales» que tiene el mismo sentido que la primera. Esta mención se localiza, por un lado, en el artículo 2.1.d) LSE, según el cual es lícita «cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales (...»). Por otro lado, se encuentra también insertada en el artículo 3.1.b) LSE, que alude a la ilicitud de la obtención de secretos empresariales sin el consentimiento de su titular cuando se realice mediante una actuación que «en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales». De esta forma, la ley utiliza las prácticas comerciales leales

como una condición de licitud o ilicitud de una actuación que afecte a un secreto empresarial. Por lo expuesto, cabe entender incluida dentro de esas «obligaciones de otra índole» del artículo 3.2 LSE las relativas a estas prácticas comerciales leales o usos comerciales honestos, entre los que se encuentra la ausencia de abuso de confianza que debe existir en las relaciones empresariales y que en el supuesto objeto de dictamen no se respetó.

Por otro lado se encuentra el artículo 7 del Código Civil (en adelante CC), relativo a la exigencia de ejercitar los derechos conforme a las exigencias de la buena fe y censurando el abuso de derecho y el ejercicio antisocial del mismo. Concretamente, el precepto habilita a reclamar los daños que se hayan sufrido a raíz de algún acto u omisión que se realice sobre pasando los límites normales del ejercicio de un derecho. Así, la persona que se vea perjudicada puede instar las medidas judiciales que crea oportunas y la indemnización que corresponda.

En este asunto, el derecho ejercitado de la manera que rechaza el artículo 7 CC es el derecho a la libertad de empresa, previsto en el artículo 38 CE. Tal derecho implica la creación en el mercado de empresas y su actuación en él, además del establecimiento de los objetivos y la dirección y planificación de la entidad<sup>10</sup>. No obstante, la libertad de empresa ha de ejercerse en el marco de la economía de mercado, siendo la defensa de la competencia un presupuesto y un límite de aquella libertad, «evitando aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas», como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 88/1986, de 1 de julio [ECLI:ES:TC:1986:88]. De los hechos se desprende que no se ha ejercido la libertad de empresa respetando los límites de la economía de mercado puesto que se ha hecho mediante prácticas desleales<sup>11</sup>, de forma antisocial y contra las exigencias de la buena fe que exige el artículo 7 CC. Ha existido un abuso de confianza en tanto que CONFIANCE, a través de la celebración de unas jornadas de cooperación entre empresas, concertó reuniones con FIDELIO para conocer

---

<sup>10</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 96/2013, de 23 de abril [ECLI:ES:TC:2013:96].

<sup>11</sup> El carácter de práctica desleal de la violación de secretos se mantiene a pesar de que haya pasado a regularse en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, como se indica en el preámbulo de esta disposición: «En la parte final destaca la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que ésta se regirá por lo dispuesto en la presente norma, que actuará como ley especial frente a la previsiones de aquella disposición, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la integración de lagunas».

más a fondo el modelo de negocio de esta y estudiar el lanzamiento de un proyecto en común para, una vez conocida la información, rechazar la colaboración e invertir una cantidad desproporcionada de dinero conforme a los usos comerciales en una empresa de reciente creación y cuya actividad desarrolla el mismo modelo de negocio que FIDELIO.

El abuso de confianza es aún más palpable conociendo el Código Ético de CONFIANCE. Como se ha señalado previamente dicha entidad recoge en ese documento los compromisos que deben guiar al personal de CONFIANCE y «lo que se debe esperar de cada uno de nosotros y de los negocios de nuestra empresa», tal y como se indica en la introducción del documento. Y en el asunto objeto de dictamen lo que se esperaba de esa entidad cuando contactó con FIDELIO para concertar una reunión donde resolver sus dudas acerca de su modelo de negocio era que mantuviese confidencial la información que FIDELIO le proporcionó de buena fe y en el marco de un espacio de cooperación, y no, como ya se ha reiterado, utilizarse de forma ilícita el secreto empresarial junto con SEMPER para lanzar un producto idéntico al que le había presentado FIDELIO. Se esperaba una actuación honesta y acorde a las prácticas leales pues la propia CONFIANCE recoge en su Código Ético la negativa a aprovechar ventajas injustas o abusos de información privilegiada en el desarrollo de su práctica profesional. Del mismo modo se defiende «el tratamiento de la información privilegiada a la que se tenga acceso como confidencial y no usándola ni compartiéndola con otros», una práctica que coincide exactamente con lo que CONFIANCE hizo con la información otorgada por FIDELIO.

## 2. ESTRATEGIA PROCESAL

### 2.1. Preparación del juicio

El segundo punto del dictamen ha de ir dirigido a la preparación del proceso que se pretende entablar frente a las empresas infractoras. El artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) recoge el contenido que debe revestir la demanda, mencionando entre otras cosas que tiene que fijarse con claridad y precisión el *petitum*. En este caso particular el *petitum* se extiende a una serie de acciones civiles que se encuentran reguladas en el artículo 9 LSE y que serían de aplicación en este caso

En primer lugar, la acción de declaración de la violación del secreto empresarial y la conducta desleal efectuada por CONFIANCE y SEMPER, con el objetivo de obtener un pronunciamiento sobre la existencia de la comisión de la infracción. En segundo lugar, la

acción de cesación de los actos de violación del secreto empresarial, encaminada a que las infractoras dejen de explotar el secreto empresarial y el modelo de negocio de FIDELIO de manera ilícita. En tercer lugar, la acción de remoción, con la que se pretende eliminar en la medida de lo posible los efectos provocados por los hechos acaecidos, en concreto devolviendo y dejando de utilizar toda la información aportada por FIDELIO en COLABORA a CONFIANCE, incluyendo cualquier tipo de derecho de propiedad industrial o intelectual que pudiera haberse registrado por parte de las infractoras partiendo de la información recibida en COLABORA, procediendo en ese caso al cambio de titularidad registral de estos derechos inmateriales a favor de FIDELIO. Asimismo, comunicando a cualquier tercero al que se hayan entregado copias de esta información que deberá igualmente entregarla y ponerla a disposición de FIDELIO sin la posibilidad de utilizarse sin la autorización de esta última. En cuarto lugar se ejercitaría también la acción de publicación de la sentencia en los medios. Por último, la interposición de la acción de indemnización de daños y perjuicios para ejercer el derecho al resarcimiento de FIDELIO.

Para la sustanciación de estas acciones la LSE prevé dos mecanismos procesales preparatorios: las diligencias de comprobación de hechos (artículo 17 LSE) y las medidas de acceso a fuentes de prueba (artículo 18 LSE). A estas instituciones procesales hay que añadir las medidas preliminares previstas en el artículo 256 LEC. Sin embargo, debido a su naturaleza es complejo compaginar estas medidas, de manera que es necesario elegir qué mecanismo es más útil para preparar el proceso.

Como indica HERRERA PETRUS «las diligencias preliminares sirven específicamente al objeto de preparar el juicio y de comprobar *in limine litis* si este tiene sentido; mientras que las medidas de acceso presuponen la existencia del procedimiento o su inminente juicio. Además aquellas se refieren a multitud de aspectos diversos cuya comprobación *ex ante* es necesaria para confirmar el interés o conveniencia del pleito»<sup>12</sup>. En este caso no existe una duda cerca de la conveniencia de iniciar el pleito pues están claros los hechos en los que han incurrido CONFIANCE y SEMPER. El único que extremo que ha de concretarse con el objetivo de cumplir el requisito del *petitum* en la demanda es la cuantía a reclamar a través de la acción de indemnización por daños y perjuicios, como

---

<sup>12</sup> HERRERA PETRUS, C., «La medida de acceso a fuentes de prueba en la nueva acción de reclamación de daños por ilícitos antitrust», en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 38, 2017-2018, pp. 407-422.

exige también la LEC en su artículo 219. Según este precepto en aquellos procedimientos donde se reclame el pago de una cantidad de dinero determinada, el actor debe cuantificar exactamente la cantidad que le corresponde en el escrito de demanda o al menos fijar claramente las bases con las que puede calcularse aquella, sin limitarse a pretender una sentencia meramente declarativa de su derecho a reclamar esa cifra indemnizatoria. La fijación de esta cantidad no puede postergarse a etapas posteriores del proceso, de forma que es necesario conocer antes de interponer la demanda aquella información que permita calcular la indemnización correspondiente, encontrando en ello justificación la práctica de medidas de acceso a fuentes de prueba que se desea solicitar en el asunto objeto de dictamen.

En cuanto al resto de acciones, existen las suficientes evidencias para que se constate la violación del secreto empresarial de FIDELIO. Así, se poseen los correos donde CONFIANCE invita a FIDELIO a compartir la información de su modelo de negocio en el marco de las jornadas de COLABORA, con el propósito de iniciar un proyecto junto a ellos. También se aporta la declaración de Don Pedro Sesma Mina, *coach* de la Comisión Europea del proyecto G2022 y por tanto una figura externa a FIDELIO, relativa a todos los extremos que comunicó esta a CONFIANCE en tales reuniones. Por su parte, puede accederse también al Registro Mercantil donde consta de un lado que SEMPER fue constituida el 27 de febrero de 2019 con un capital social de 3.070 euros sin efectuar actividad alguna y careciendo de inmovilizado material hasta que, el 24 de julio de 2019 AXA aportó a esta sociedad constituida apenas meses antes 959 euros de capital social más una prima de emisión de 499.041 euros que puede ser considerada como desproporcionada según los usos mercantiles frecuentes, todo ello para conseguir tan solo un 23,80% de su capital social.

Como explica HERRERA PETRUS «la institución está concebida para permitir el acceso a datos que puedan utilizarse para acreditar la existencia y el alcance de un daño y su relación causal con la infracción cometida»<sup>13</sup>. Por lo tanto, la naturaleza de estas medidas encaja en este supuesto, pues aquello que desea obtener FIDELIO para completar el *petitum* de su demanda es la información que le permita interponer la acción de indemnización de daños y perjuicios.

---

<sup>13</sup> HERRERA PETRUS, C., «La medida de acceso...», *cit.*, pp. 407-422.

También hay que añadir que la regulación de las medidas de acceso a fuentes de prueba incluye un régimen sancionatorio a aquellos que pretendan obstruir la práctica de estas medidas, tal y como se estudiará más adelante, por lo que existe una mayor garantía de cumplimiento de los requeridos que en el caso de las diligencias de comprobación de hechos o las diligencias preliminares.

## 2.2. Medidas de acceso a fuentes de prueba

### A) *Requisitos de la solicitud*

Las medidas de acceso a fuentes de prueba se encuentran previstas en los artículos 283 bis a) a 283 bis k) LEC. Este mecanismo surge a raíz de la voluntad del legislador de garantizar la tutela efectiva del derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de infracciones del Derecho de la competencia<sup>14</sup> de la Unión Europea y sus Estados miembros, tal y como se indica en el Considerando cuarto de la Directiva (UE) 2014/104 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014, la disposición europea que estableció estas medidas para su posterior transposición a cada Estado. Sin embargo, en ocasiones en los asuntos que afectan a la competencia se ocultan gran parte de las pruebas que se antojan necesarias para demostrar que se trata de un caso de daños pues al estar en posesión del demandado o de terceros, el demandante no las conoce con el suficiente detalle y no puede preparar el proceso adecuadamente (más aún cuando la empresa infractora es de gran entidad, como se da en el caso de CONFIANCE). En este sentido se expresa el Libro Blanco de la Comisión de 2 de abril de 2008 relativo a las acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia, añadiendo el concepto de «asimetría de la información» para referirse a la posición de desventaja en que se encuentra el demandante en este tipo de procesos<sup>15</sup>. Por lo tanto a través de estos mecanismos se trata de proveer a las partes que ven vulnerados sus derechos en materia de competencia de un mecanismo que les posibilite tener conocimiento de los elementos que les servirán para convencer al juez. A ello hay que añadir la prevalencia que se otorga a otras normas como las de protección de

---

<sup>14</sup> Hay que recordar que el carácter de competencia desleal de la violación de secretos se mantiene a pesar de que haya pasado a regularse en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, como se indica en el preámbulo de esta disposición.

<sup>15</sup> Libro Blanco de la Comisión de 2 de abril de 2008 relativo a las acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia, p. 5.

datos, de información confidencial o de secretos comerciales, cuya preferencia sobre el derecho a la prueba puede llegar a vaciar de contenido este último<sup>16</sup>.

La solicitud de acceso a fuentes de prueba podrá ir dirigida a los datos que enumera el artículo 283 bis a) LEC, entre otros:

- «a) La identidad y direcciones de los presuntos infractores.
- b) Las conductas y prácticas que hubieran sido constitutivas de la presunta infracción.
- c) La identificación y el volumen de los productos y servicios afectados.
- d) La identidad y direcciones de los compradores directos e indirectos de los productos y servicios afectados.
- e) Los precios aplicados sucesivamente a los productos y servicios afectados, desde la primera transmisión hasta la puesta a disposición de los consumidores o usuarios finales.
- f) La identidad del grupo de afectados».

Se trata de una lista «a modo estrictamente ejemplificativo», como indica GASCÓN INCHAUSTI, de manera que el sistema es *numerus apertus*, extensivo a cualquier fuente de prueba en apoyo de cualquier pretensión que quiera defenderse<sup>17</sup>. No obstante, la petición que haya de efectuarse habrá de ser lo más específica y concreta posible. Así se indica en el artículo 283 bis a) LEC en su segundo apartado, al enunciar que el tribunal tiene la potestad de ordenar la exhibición de piezas específicas de prueba o de categorías pertinentes de pruebas que estén lo más acotadas como sea posible atendiendo a los hechos disponibles en la motivación razonada, y también en el tercer apartado del artículo 283 bis LEC que dispone que el tribunal deberá tener en cuenta el alcance y coste de la exhibición de las pruebas para evitar la búsqueda indiscriminada de información por parte del solicitante de la medida.

---

<sup>16</sup> GASCÓN INCHAUSTI, F., «El acceso a las fuentes de prueba en los procesos civiles por daños derivados de infracciones de las normas sobre defensa de la competencia», en *La Ley mercantil*, nº 38, Editorial Wolters Kluwer, 1 de julio de 2017, p. 4.

<sup>17</sup> GASCÓN INCHAUSTI, F., «El acceso a...», cit., p. 7.

Además de este carácter de concreción, la solicitud de una medida de acceso a fuentes de prueba ha de presentar una motivación razonada con aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente y que sean suficientes para justificar la viabilidad del ejercicio de acciones por daños, según el artículo 283 bis a) LEC. La ley no solo reclama una argumentación acerca de las razones por las que se solicita el acceso a las fuentes de prueba, sino que se espera una aportación de pruebas aunque sean indiciarias<sup>18</sup>. Ello se desprende también del tercer apartado del artículo 283 bis LEC cuando fija como una cuestión a tener en consideración por parte del juzgador que la medida solicitada esté respaldada por hechos y pruebas que justifiquen su procedencia. Como ya se ha mencionado previamente, existen en el supuesto objeto de dictamen suficientes indicios que justifican la adopción de estas medidas de acceso a fuentes de prueba, a saber: los correos donde CONFIANCE invita a FIDELIO a compartir la información de su modelo de negocio en el marco de las jornadas de COLABORA con el objetivo de iniciar un proyecto conjunto; la declaración de Don Pedro Sesma Mina, *coach* de la Comisión Europea del proyecto G2022 y asistente a las reuniones entre ambas empresas, relativa a todos los extremos que comunicó FIDELIO a CONFIANCE; y la información del Registro Mercantil donde consta de un lado que SEMPER fue constituida el 27 de febrero de 2019 con un capital social de 3.070 euros sin efectuar actividad alguna y careciendo de inmovilizado material hasta que el 24 de julio de 2019 CONFIANCE aportó a esta sociedad constituida apenas meses antes 959 euros de capital social más una prima de emisión de 499.041 euros (una cifra que puede ser calificada como desproporcionada según los usos mercantiles frecuentes, ya que con esa gran aportación conseguía tan solo un 23,80% del capital social). Todo ello contando con que la actividad a la que comenzó a dedicarse SEMPER tras la inversión económica de CONFIANCE en su proyecto es idéntica a la que desarrolla FIDELIO, algo que no solo se afirma por esta parte sino también por los medios de comunicación que se hicieron eco del surgimiento de SEMPER y su producto SECURIFY, comparándolo con otras empresas que realizaban la misma actividad y entre las que se encontraba FIDELIO.

A la exigencia de concreción y de presentar una motivación razonada mediante un principio de prueba a la hora de solicitar una medida de acceso a fuentes de prueba, se

---

<sup>18</sup> GASCÓN INCHAUSTI, F., «El acceso a las fuentes de prueba en los procesos civiles por daños derivados de infracciones de las normas sobre defensa de la competencia», en *La Ley mercantil*, nº 38, Editorial Wolters Kluwer, 1 de julio de 2017, p. 7.

añade la previsión enunciada en el artículo 283 bis a) en su tercer apartado relativa a la proporcionalidad que el tribunal habrá de tener en consideración cuando decida sobre la procedencia de dicha solicitud. En concreto este artículo establece que el tribunal deberá tomar en consideración los intereses legítimos de todas las partes y los terceros interesados. Para analizar dicha proporcionalidad autores como FERRÁNDIZ aluden a tres principios de aplicación sucesiva que juntos conforman el principio de proporcionalidad<sup>19</sup>. En primer lugar el principio de adecuación según el cual las medidas deben ser pertinentes y útiles para la pretensión que se defiende. En este caso lo son dado que el objetivo del acceso a las fuentes de prueba es preparar un proceso ulterior y es lo que pretende FIDELIO al solicitar información que le permita concretar sus pretensiones en la demanda. En segundo lugar el principio de intervención mínima, esto es, que las medidas tomadas sean las menos lesivas para los intereses de las partes en conflicto. Y en tercer lugar el principio de proporcionalidad en sentido estricto, consistente en que de la medida resulten más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros elementos en conflicto.

Este último punto va íntimamente ligado a lo dispuesto en el artículo 283 bis b) LEC referente a las reglas sobre confidencialidad que se han de respetar en el momento de tramitar una medida de acceso a fuentes de prueba. En particular, este precepto enumera las distintas formas que tiene el tribunal de mantener la confidencialidad de la información que debe aportar la parte requerida (disociar pasajes sensibles en documentos o en otros soportes, limitar las personas a las que se permite examinar las pruebas...). También la LSE en su artículo 15 establece una obligación de mantener en secreto aquella información a la que se tenga acceso en un procedimiento por violación del secreto empresarial. De esta manera, se pretende que pueda satisfacerse el derecho de resarcimiento de los daños y perjuicios de quien ha visto vulnerado algún derecho del ámbito competencial, a la vez que se respeta de manera proporcional la confidencialidad de la empresa infractora en el curso de las actuaciones. En caso de incumplir estas obligaciones de confidencialidad y uso de las fuentes de prueba el artículo 283 bis k) LEC

---

<sup>19</sup> FERRÁNDIZ, P., «Discovery en reclamaciones de daños por prácticas restrictivas de la competencia (El nuevo artículo 283 bis LEC)», en *Diario La Ley*, nº 9052, Editorial Wolters Kluwer, 2 de octubre de 2017, pp. 17-18.

prevé una serie de consecuencias para el infractor que pueden ser solicitadas por la parte perjudicada<sup>20</sup>.

En el presente supuesto son varios los elementos probatorios a los que se desea acceder mediante estas medidas. Se trata de elementos a los que FIDELIO no puede tener acceso por su cuenta de manera que necesita el auxilio judicial para acceder a ellos. Las medidas se solicitan de manera concreta, habiendo motivado razonablemente su adopción mediante la aportación de las pruebas correspondientes y atendiendo al margen de proporcionalidad que debe existir, dado que se trata de medidas pertinentes y que no producen un efecto lesivo para las requeridas ya que difícilmente puede incurrirse en una violación de la confidencialidad de las informaciones que se solicitan cuando el modelo de negocio que se está tratando de investigarse es el propio de FIDELIO, habida cuenta de que tanto CONFIANCE como SEMPER se apropiaron de él. Las medidas solicitadas para preparar el ejercicio de la acción por daños son las siguientes:

- En primer lugar, se solicita que tanto CONFIANCE como SEMPER aporten un informe especificando cualquier importe o recurso económico que haya conseguido SEMPER en concepto de inversiones realizadas o ampliaciones de capital efectuadas por CONFIANCE o por terceros en el proyecto de SEMPER.
- En segundo lugar ha de requerirse a ambas empresas infractoras un informe especificando cualquier importe o recurso económico, presente o previsible en el futuro derivado del desarrollo de SEMPER, así como los que hayan podido obtener que tengan carácter inmaterial tales como marcas o derechos de propiedad intelectual o industrial que hayan registrado y que provengan de la explotación ilícita del modelo de negocio de FIDELIO.

---

<sup>20</sup> Las medidas que puede solicitar la parte perjudicada por la vulneración de su confidencialidad son las siguientes:

«a) La desestimación total o parcial de la acción o excepciones ejercitadas u opuestas en el proceso principal, si éste se encontrase pendiente en el momento de formularse la solicitud. A estos efectos, la parte perjudicada fijará con precisión las acciones o excepciones que deban desestimarse.

b) Que declare al infractor civilmente responsable de los daños y perjuicios causados y le condene a su pago. La cuantía de los daños podrá determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de esta ley.

c) Que se condene al infractor en las costas del incidente de acceso a las fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste».

- En tercer lugar se exige la aportación de un informe por parte de CONFIANCE que detalle las personas intervenientes vinculadas a esta que participaron en la reunión del 16 de febrero de 2019 posterior a la celebración de las jornadas COLABORA, así como todas aquellas que hayan recibido la información de FIDELIO en el marco de COLABORA y quienes hayan transmitido cualquier tipo de informe o valoración, o similar a CONFIANCE sobre la información de FIDELIO, detallando cuál ha sido la información a que han accedido o han utilizado, a quién la han reportado y la finalidad de dicha utilización. Para ello deberán aportarse las actas de reuniones del evento COLABORA y la información transmitida relacionada con FIDELIO a través de los sistemas de información de CONFIANCE, incluyendo los correos electrónicos que se hayan enviado y recibido desde dichos sistemas de información. De igual modo deberán informar de cualquier tercero al que se hayan entregado copias de esta o se haya informado del modelo de negocio de FIDELIO.
- Por último se requiere un informe de ambas empresas especificando las relaciones entre los socios y directivos de SEMPER con personal directivo de CONFIANCE o que haya intervenido en COLABORA aportando correos electrónicos o comunicaciones que puedan tener como referencia a FIDELIO y en los que el emisor o el receptor sea personal de CONFIANCE o SEMPER. Deberán incluirse aquí Pactos de Socios entre ambas compañías limitado esto a aquellas cuestiones que puedan relacionarse con aquello en lo que sea coincidente con la actividad desarrollada por FIDELIO.

Las dos primeras medidas de acceso a fuentes de prueba están dirigidas propiamente a la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios. Mediante esta información FIDELIO tendría la posibilidad de calcular una cuantía de indemnización siguiendo también lo dispuesto al respecto en el artículo 10 LSE. Según este precepto para fijar la indemnización de daños y perjuicios se deben tener en cuenta los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico como el perjuicio moral, así como los gastos de investigación. Alternativamente la ley dispone que también podrá determinarse la cifra atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización

podría haberse prohibido. Por lo tanto, una vez que FIDELIO conozca los extremos que ha solicitado que le sean revelados acerca del rendimiento que han obtenido las empresas infractoras de la explotación de su secreto empresarial, podrá valorar qué método de cuantificación es más beneficioso e incluirlo en la demanda.

Las dos siguientes medidas, por su parte, están encaminadas a la identificación de los presuntos infractores, que se trata de uno de los datos que establece el artículo 283 bis a) LEC como ejemplo de medida a solicitar en procesos para el ejercicio de acciones por daños. De esta forma, pese a que lo que interesa averiguar en este caso a través de la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba es qué cantidad reclamar como indemnización mediante la acción por daños, se aprovecha esta oportunidad que brinda el artículo 283 bis a) LEC para indagar acerca de quién han sido los responsables directos de la violación de los secretos empresariales de FIDELIO dentro del organigrama de CONFIANCE, a efectos de su inclusión en la demanda y de un posible interrogatorio futuro. También se orientan estas medidas a conocer las relaciones entre los integrantes de la plantilla de SEMPER y CONFIANCE y de las dos entidades como personas jurídicas, investigando si ha existido algún pacto al respecto. Asimismo, se podría averiguar si existen terceros que han accedido a la información confidencial de FIDELIO y que podrían estar haciendo uso de ella, frente a quienes la LSE en su artículo 8 habilita a dirigir acciones a pesar de ser terceros adquirentes de buena fe que hayan utilizado el secreto sin haber debido saber que lo obtenían directa o indirectamente de un infractor.

#### *B) Procedimiento*

Las medidas de acceso a fuentes de prueba pueden ser solicitadas en tres momentos distintos del proceso según dispone el artículo 283 bis e) LEC: antes de la incoación del proceso, junto con la demanda o durante la pendencia del proceso. En el supuesto objeto de dictamen interesa efectuar la solicitud de estas medidas con anterioridad al inicio del proceso ya que se pretende cuantificar las cantidades a reclamar mediante la acción de indemnización de daños y perjuicios estipulada en la LSE. Una vez ejercitadas las medidas habrá de interponerse la demanda en el plazo de 20 días a riesgo de ser condenado en costas y siendo declarado responsable de cuantos daños y perjuicios se hayan producido a los sujetos respecto de lo que se pidieron las medidas, y a instancia del perjudicado el tribunal también podrá adoptar las medidas precisas para la revocación de los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, declarando la imposibilidad de

hacer uso de esa información en ningún otro proceso. Por lo tanto, a diferencia del caso de las diligencias de comprobación de hechos y las diligencias preliminares, en el caso de las medidas de acceso a fuentes de prueba es necesario tener clara la voluntad de iniciar el pleito dado que en caso de no interponer el escrito de demanda en el plazo estipulado se corre el riesgo no solo de tener que hacerse cargo de la indemnización correspondiente sino de perder la oportunidad de utilizar la información en un proceso futuro.

El tribunal competente para conocer de la solicitud será aquel que deba conocer de la demanda principal, debido a que se trata de un proceso todavía no iniciado, tal y como indica el artículo 283 bis d). Para conocer cuál será el tribunal competente para conocer de la demanda principal se ha de acudir a la LSE, en concreto a su artículo 14, según el cual «será territorialmente competente para conocer de las acciones previstas en esta ley el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos». En este caso como las dos empresas infractoras tienen su domicilio en Madrid, se optaría por interponer la solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba ante el Juzgado Mercantil de Madrid que corresponda.

Cabe destacar el carácter no preceptivo de la caución, regulado en el artículo 283 bis c) LEC. Se deja a elección del requerido por la medida el solicitar que se preste o no dicha caución, siendo el tribunal quien decida si accede o no a imponerla. Es una de las diferencias que existen con las diligencias preliminares y obedece a la voluntad del legislador de no hacer excesivamente difícil el ejercicio del derecho de resarcimiento en el ámbito del Derecho de la competencia, como se desprende del tercer apartado del artículo 283 bis c) LEC que establece que no será exigible una caución inadecuada que impida el ejercicio de las facultades previstas respecto de las medidas de acceso a fuentes de prueba. No obstante, los gastos que ocasione la práctica de estas medidas y los daños que se produzcan por su utilización indebida deberán ser afrontados por la parte solicitante.

Una vez recibida la solicitud por el tribunal y trasladada a los requeridos, se cita a las partes para la celebración de una vista oral en los diez días siguientes. En esta vista es posible servirse de pruebas para defender las pretensiones que se ejerciten. En el presente supuesto se debe incluir en el escrito de solicitud de las medidas aquellas pruebas que

sirvan para justificar la viabilidad del ejercicio de la acción por daños, que coincidirán con las que se pedirán posteriormente a la hora de interponer el escrito de demanda, incluyendo en su caso nuevas evidencias que surjan a raíz de la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba. Por un lado, podrían incluirse en el escrito de solicitud de estas medidas aquellas argumentaciones en relación con la prueba documental aportada acerca del historial mercantil de SEMPER hasta la inversión de CONFIANCE, los correos donde esta pedía a FIDELIO concertar una reunión para que se compartiese su información y el Código Ético de CONFIANCE donde se reflejan las normas de comportamiento que rigen la empresa de cara a los agentes externos a la compañía. Por otro lado, cabría practicar un interrogatorio de parte a Don Pedro Sesma Mina, *coach* de la Comisión Europea que trabajaba con FIDELIO, y que como agente externo puede verificar los extremos que se trataron en la reunión, la información que se compartió y el entorno colaborativo en que se desarrollaban los encuentros que conlleva que se califique la actuación de CONFIANCE como un abuso de la confianza de FIDELIO.

Tras la celebración de la vista el juez decide en un plazo de 5 días y en caso de que acepte tramitar las medidas de acceso a fuentes de prueba se debe proceder a la ejecución de estas, que se llevará a cabo por los medios que sean necesarios en ausencia de cumplimiento voluntario, según el artículo 283 bis g) LEC. Se trata de proporcionar un sistema que garantice la exhibición de las fuentes de prueba. En este sentido el artículo 283 bis h) LEC especifica las consecuencias que trae la obstrucción a la práctica de este mecanismo procesal. Concretamente, indica que en caso de que el requerido destruya, oculte o de otro modo imposibilite el acceso a las fuentes de prueba invocadas por la parte solicitante, esta podrá reclamar al juzgador la imposición de alguna de las siguientes medidas:

- «a) Que declare como admitidos hechos a los cuales las fuentes de prueba supuestamente se referían. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión los hechos a los que, a su juicio, debe extenderse esta declaración.
- b) Que tenga al demandado o futuro demandado por tácitamente allanado a las pretensiones formuladas o que se vayan a formular. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión cuáles son las pretensiones en relación con las cuales se debe declarar un allanamiento tácito.

c) Que desestime total o parcialmente las excepciones o reconvenciones que el sujeto afectado por la medida pudiese ejercitar en el proceso principal. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión las excepciones o reconvenciones a los que, a su juicio, debe extenderse la desestimación.

d) Que imponga al destinatario de las medidas una multa coercitiva que oscilará entre 600 y 60.000 de euros por día de retraso en el cumplimiento de la medida».

Para conseguir que las anteriores medidas compulsivas cumplan su propósito será necesario adaptar su contenido al supuesto concreto. En cuanto a la primera previsión habrá que fijar en el escrito de solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba aquellos hechos que se considerarán como admitidos en caso de obstrucción por parte del requerido, una fórmula similar a la *ficta confesio* recogida en el artículo 304 LEC y que se repite en la segunda y tercera medida de garantía de cumplimiento. Dado que se está indagando acerca del beneficio que han obtenido las infractoras de la explotación del modelo de negocio de FIDELIO, esta parte deberá efectuar la cuantificación de dicho beneficio y por tanto de la cifra que considera que debe constituir la indemnización, de modo que si la contraparte decidiese tratar la práctica de las medidas se tuviese dicha suma como un hecho admitido. En principio se optaría por la vía más directa y certera para realizar la cuantificación, que es acudir a las cuentas anuales de SEMPER y analizar los beneficios que han resultado de la utilización del secreto empresarial de FIDELIO, en concepto de ganancias por la explotación directa y también de las inversiones realizadas en su proyecto, así como otros conceptos que pudieran incluirse. Otra opción, en este caso menos precisa que la anterior, sería establecer como indemnización aquella cifra equivalente al rendimiento que obtuvo desde su nacimiento FIDELIO y durante el mismo periodo temporal en que ha desarrollado su actividad SEMPER hasta el inicio de este proceso, teniendo en consideración también la diferencia a nivel de costes que resulta de conocer con exactitud los pasos a desarrollar en el modelo de negocio, información que FIDELIO no conocía ya que se trataba de una materia innovadora mientras que SEMPER sí la sabía debido al aprovechamiento indebido de los conocimientos de FIDELIO.

Respecto a la segunda previsión del artículo 283 bis h) LEC, han de fijarse con precisión aquellas pretensiones en relación con las cuales se declararía un allanamiento tácito en caso de obstrucción por parte del requerido. En el asunto sobre el que se está emitiendo

dictamen se deberá incluir en el escrito de solicitud de las medidas de acceso a fuentes de prueba que la pretensión en que se basa el ejercicio de esta herramienta procesal es la de la acción de indemnización por daños, de forma que si los infractores decidiesen obstaculizar la práctica de estas medidas se les tendría por allanados tácitamente a tal pretensión.

Por su parte, las dos previsiones restantes no necesitan de adecuación alguna al caso concreto pues por una parte la cuarta consiste en la desestimación de alegaciones de la contraparte y en este momento procesal todavía no se han conocido excepciones o reconveniones de la parte contraria, y por otra parte la cuarta consiste en la imposición de una multa pecuniaria respecto de la que no se especifica que el solicitante deba fijar una cifra concreta a imponer.

Además de estas medidas compulsivas, el artículo 283 bis h) LEC también indica que se podrá añadir la solicitud de que se condene al destinatario de la medida en las costas del incidente de acceso a las fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que fuese su resultado.

Para tramitar la petición de que se imponga alguna de estas previsiones se dará traslado de esta a las demás partes por un plazo de diez días para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá mediante un auto que será recurrible en apelación. Así se articula el mecanismo disuasorio que dispone la ley para garantizar el cumplimiento del requerido y el acceso del solicitante a la información necesaria para entablar juicio. Conforman unas garantías que en el caso de la regulación de las diligencias de comprobación de hechos no se encuentran a un nivel tan intenso, de forma que es una de las razones de peso que lleva a elegir este mecanismo procesal para la preparación del juicio.

## V. CONCLUSIONES

Finalmente, pueden extraerse una serie de conclusiones de lo expuesto anteriormente. El primer paso tras conocer los hechos acaecidos consistía en estudiar la nueva regulación del secreto empresarial y comprobar si se estaba ante una violación de este. Había que analizar las características del secreto empresarial. En primer lugar, verificando que se estaba ante una información o conocimiento perteneciente a cualquier ámbito de la empresa, factor que queda evidenciado mediante la lista del *coach* de la Comisión Europea, Don Pedro Sesma Mina, en la que indica la documentación que aportó FIDELIO, y entre la que se encuentran datos relacionados con sus planes comerciales y sus estudios de mercado. En segundo lugar, confirmando el carácter secreto de esta información, que se desprende del hecho de que no era generalmente conocida por los círculos interesados y por ende de las empresas infractoras, y de que no era un conocimiento al que pudiera accederse fácilmente debido a la inversión de tiempo y recursos que había de efectuarse para desarrollar el modelo de negocio, aparte de su escasa implantación en el mercado nacional. En tercer lugar, aseverando que la información tenía valor empresarial, pues al tratarse de una idea innovadora FIDELIO ha perdido la ventaja de quien crea un modelo nuevo y ha visto menoscabados sus intereses financieros y económicos, así como su capacidad competitiva y posición de mercado al existir otra empresa más en el sector que además posee la información adecuada para un correcto desenvolvimiento en el mercado. En cuarto y último lugar, ratificando que la información había sido objeto de medidas razonables para mantener el secreto. Este aspecto se prueba mediante el estudio de las diversas medidas de seguridad mencionadas en el cuerpo del dictamen, de las que se extrae que FIDELIO ejercía un control suficiente sobre la información de su modelo de negocio.

A continuación se debía examinar por qué la utilización por parte de CONFIANCE y SEMPER de la información proporcionada por FIDELIO en el marco del evento COLABORA había sido llevada a cabo de forma contraria a la ley. La conclusión que se extrae es que CONFIANCE y SEMPER incurrieron en una violación del secreto empresarial de FIDELIO al utilizar sin consentimiento de esta una información confidencial, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3.2 LSE. Concretamente, la infracción cometida no obedece al incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad u otra obligación contractual que limite la utilización del secreto empresarial, sino al incumplimiento de las obligaciones de otra índole que señala el artículo 3.2 LSE. Para

conocer a qué se refiere el legislador con este término de «obligaciones de otra índole» se ha de acudir a otras disposiciones complementarias. Por un lado, el ADPIC, el instrumento normativo al que recurría la jurisprudencia antes de la reciente entrada en vigor de la LSE, y en el que se recoge la exigencia de no utilizar la información de terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, entre los que se encuentra el abuso de confianza, la práctica en la que incurrió CONFIANCE al aprovechar la información que FIDELIO le transmitió en el marco de unas jornadas de colaboración empresarial para utilizarla junto a SEMPER y sacar adelante su propio proyecto en el sector. Por otro lado, atendiendo al artículo 7 CC, CONFIANCE y SEMPER ejercieron su derecho a la libertad de empresa (artículo 38 CE) en contra de las exigencias de la buena fe y haciendo un ejercicio antisocial del mismo cuando abusaron de la confianza de FIDELIO, vulnerando así los límites de la economía de mercado al actuar atentando contra la competencia leal. Una vez se acude a las mencionadas disposiciones en complementación de lo establecido en la LSE, se concluye que la actuación llevada a cabo por CONFIANCE y SEMPER constituye una violación del secreto empresarial.

Después de verificar la existencia de la violación de secretos empresariales, debía procederse a preparar el juicio posterior. Tras decidir las diferentes acciones a interponer para defender los intereses de FIDELIO, se llega a la conclusión de que no se dispone de la información suficiente para formular la acción de indemnización de daños y perjuicios, por lo que no puede fijarse con claridad y precisión el *petitum* tal y como indica la LEC. Por ello se decide utilizar uno de los mecanismos procesales que dispone la LSE para indagar acerca de estos extremos: las medidas de acceso a fuentes de prueba reguladas en el artículo 283 bis a) LEC. Su elección viene motivada debido a que en este asunto no se está tratando de confirmar la conveniencia de iniciar un pleito, que es el objetivo de las diligencias de comprobación de hechos, sino que están claros los hechos y solo es necesario concretar la información relativa a la acción de indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, las medidas de acceso a fuentes de prueba están previstas especialmente para preparar procesos por daños en el derecho de la competencia. Por último, estas medidas disponen de un régimen sancionatorio para aquellos que obstruyan su práctica, por lo que existen una mayor garantía de cumplimiento que en el caso de las diligencias de comprobación de hechos o las diligencias preliminares.

Una vez concretado el instrumento procesal oportuno para realizar las averiguaciones acerca del rendimiento que habían obtenido SEMPER y CONFIANCE del modelo de negocio de FIDELIO, era momento de estudiar sus presupuestos. A este respecto, la LEC dispone que las medidas han de ser lo más específicas y concretas posible, atendiendo a los intereses legítimos de todas las partes para respetar la proporcionalidad y motivando razonadamente la viabilidad del ejercicio de la acción por daños. En cuanto a este último requisito, se recopilan aquellos hechos y pruebas que respalden la procedencia de la pretensión, introduciendo en el escrito de solicitud de las medidas de acceso a fuentes de prueba evidencias documentales acerca del historial mercantil de SEMPER, los correos donde esta pedía a FIDELIO concertar una reunión para que se compartiese su información y el Código Ético de CONFIANCE, e incluyendo la petición de realización de un interrogatorio de parte a Don Pedro Sesma Mina, *coach* de la Comisión Europea que trabajaba con FIDELIO y presenció las reuniones entre las partes. Respecto a las medidas concretas que se solicitan en este caso, dos de ellas están dirigidas a la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios. Las otras dos están enfocadas a la identificación de los presuntos infractores, aprovechando que se trata de uno de los datos que establece el artículo 283 bis a) LEC como ejemplo de medida a solicitar en procesos para el ejercicio de acciones por daños y que permitiría indagar acerca de quién han sido los responsables directos de la violación de los secretos empresariales, conocer las relaciones entre los integrantes de la plantilla de SEMPER y CONFIANCE y de las dos entidades como personas jurídicas, además de investigar si existen terceros que han accedido a la información confidencial de FIDELIO y podrían estar haciendo uso de ella. Todo ello sin olvidar incluir aquellos extremos que permitan que las medidas compulsivas dispuestas en el artículo 283 bis h) LEC desplieguen todos sus efectos garantistas frente a una posible obstrucción por parte de las empresas requeridas.

Este es por tanto el procedimiento elegido para la defensa de las pretensiones de FIDELIO frente a CONFIANCE y SEMPER en un juicio por violación de secretos empresariales, haciendo uso de las medidas de acceso de fuentes de prueba para acceder de manera previa al juicio a la información necesaria para cuantificar la indemnización a reclamar, el último extremo necesario para completar el *petitum* de la demanda.

Esta es la opinión que emito como dictamen y que se somete a otra mejor fundada en Derecho, firmándola en Zaragoza, a día 13 de diciembre de 2019.

## VI. BIBLIOGRAFÍA

- BARONA VILAR, S., *Competencia desleal. Tutela Jurisdiccional (especialmente proceso civil y extrajurisdiccional)*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008.
- CAMPUZANO, A. B., PALOMAR OLMEDA, A., SANJUÁN Y MUÑOZ, E. y MOLINA HERNÁNDEZ, C., *La protección de secretos empresariales*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019.
- CONDOMINES CONCELLÓN, J. y ORTEGA FIGUEIRAL, E., «La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales: notas básicas a considerar tanto desde el ámbito mercantil/civil como laboral», en *Diario La Ley*, Sección Documento on-line, Editorial Wolters Kluwer, 13 de marzo de 2019.
- DOMÍNGUEZ RUIZ, L., «La exhibición de pruebas en la Directiva 2014/104/UE, sobre reclamación de daños por infracciones del Derecho de la competencia, y su transposición al ordenamiento español», en *Revista General de Derecho Procesal*, nº 41, 2017.
- FERRÁNDIZ, P., «Discovery en reclamaciones de daños por prácticas restrictivas de la competencia (El nuevo artículo 283 bis LEC)», en *Diario La Ley*, nº 9052, Editorial Wolters Kluwer, 2 de octubre de 2017
- GASCÓN INCHAUSTI, F., «Aspectos procesales de las acciones de daños derivados de infracciones de las normas sobre defensa de la competencia: apuntes a la luz de la Directiva 2014/104 y de la Propuesta de Ley de Transposición», en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 9, Nº 1, Marzo 2017, pp. 125-152.
- GASCÓN INCHAUSTI, F., «El acceso a las fuentes de prueba en los procesos civiles por daños derivados de infracciones de las normas sobre defensa de la competencia», en *La Ley mercantil*, nº 38, Editorial Wolters Kluwer, 1 de julio de 2017.
- GONZÁLEZ GRANDA, P., «De las dudas del legislador y otras cuestiones relativas a la novedosa regulación de las fuentes de prueba en los artículos 283.bis.a) y ss., de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Diario La Ley*, nº 9030, Editorial Wolters Kluwer, de 27 de julio de 2017.

- HERRERA PETRUS, C., «La medida de acceso a fuentes de prueba en la nueva acción de reclamación de daños por ilícitos antitrust», en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 38, 2017-2018, pp. 407-422.
- LISSÉN ARBELOA, J.M. y GUILLÉN MONGE, P., «Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales», en *Diario La Ley*, nº 9372, Editorial Wolters Kluwer, 7 de marzo de 2019.
- 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)», en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 51, 2019.
- VIDAL, P., CAPILLA, A. y GUAL, C., «El nuevo régimen de reclamación de daños en España por ilícitos de competencia», en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, nº 47, 2017, pp. 39-53.

## VII. ANEXO JURISPRUDENCIAL

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 88/1986, de 1 de julio [ECLI:ES:TC:1986:88].
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 96/2013, de 23 de abril [ECLI:ES:TC:2013:96].
- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 754/2005, de 21 de octubre de 2005 [ECLI:ES:TS:2005:6410].
- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 679/2018, de 20 de diciembre de 2018 [ECLI:ES:TS:2018:4422].
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 641/2018, de 27 de noviembre de 2018 [ECLI: ES:APM:2018:17893].
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 317/2019, de 21 de febrero de 2019 [ECLI: ES:APB:2019:1387].
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 1549/2019, de 10 de septiembre de 2019 [ECLI: ES:APB:2019:10731].
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil N° 1 de San Sebastián núm. 199/2019, de 13 de junio [ECLI: ES:JMSS:2019:971].