

DIRECTIVA RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS COMERCIALES CONTRA SU OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN ILÍCITAS

I. Introducción

La innovación se ha convertido en un elemento diferenciador en el mercado y, por ello, las empresas dedican cada vez más recursos a la obtención, el desarrollo y la aplicación de conocimientos técnicos (comúnmente conocidos como *know-how*) que les permitan competir de manera eficiente en el mercado y diferenciarse de sus competidores.

Estos conocimientos técnicos, junto con la información empresarial relacionada con su obtención, desarrollo o aplicación tienen un gran valor para las compañías, motivo por el cual necesitan mantenerlos en secreto y asegurar su confidencialidad. De ahí que reciban el nombre de secretos comerciales.

Básicamente, las empresas pueden utilizar dos medios distintos para proteger sus secretos comerciales: (i) recurrir a los derechos de propiedad intelectual (patentes, derechos sobre dibujos y modelos, y derechos de autor), o (ii) proteger el acceso a esos conocimientos, valiosos para la empresa y desconocidos para el resto, y explotarlos.

En relación con el punto (ii) anterior, con la finalidad de proteger estos secretos comerciales y evitar su divulgación, la Unión Europea ha publicado la Directiva (UE) 2016/943, 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 (la “Directiva”). Esta Directiva pretende establecer un marco jurídico adecuado para la protección de los secretos comerciales obtenidos, desarrollados y/o aplicados por las empresas.

El establecimiento de instrumentos jurídicos eficaces y comparables en toda la Unión Europea es necesario para permitir que la innovación en general, y los secretos comerciales en particular, se encuentren protegidos de manera equivalente en todos los Estados miembros, y se conviertan en un estímulo para el crecimiento económico y la generación de empleo en el mercado único.

En el siguiente apartado describiremos los aspectos más relevantes de la Directiva.

II. Aspectos más relevantes de la Directiva

Tal y como hemos indicado anteriormente, el objetivo de la Directiva es el establecimiento de un marco jurídico homogéneo y equivalente en toda la Unión Europea en aras a proteger adecuadamente a aquellas empresas que han llevado a cabo una inversión significativa para la obtención, desarrollo y/o aplicación de unos conocimientos técnicos que necesitan mantener en secreto para evitar que su divulgación o publicación les impida obtener rédito a la hora de competir en el mercado.

Concepto de secreto comercial

El concepto de secreto comercial comprende los conocimientos técnicos, la información empresarial y la información tecnológica, siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales, así como una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad.

La Directiva define el “secreto comercial” como la información que reúna todos los siguientes requisitos: (a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; (b) tener un valor comercial por su carácter secreto; y (c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

Además, para que un conocimiento técnico o una determinada información tenga la consideración de secreto comercial, ha de tener un valor comercial real o potencial, esto es, que su obtención, desarrollo o aplicación ilícitas puedan perjudicar los intereses de la persona que lo controla legítimamente, afectando así a su potencial científico y técnico, a sus intereses empresariales o financieros, a sus posiciones estratégicas o a su capacidad para competir.

Por último, los siguientes conceptos se consideran excluidos del concepto de secreto comercial: (i) la información de escasa importancia, (ii) la experiencia y las competencias que hubieren adquirido los trabajadores en el desempeño normal de su trabajo, y (iii) la información de conocimiento general o de fácil acceso público.

Carácter lícito o ilícito de la obtención, utilización y revelación de secretos comerciales

La Directiva distingue entre secretos comerciales obtenidos, utilizados o revelados lícitamente o ilícitamente. Así, considera lícita la obtención de un secreto comercial

cuando: (i) sea consecuencia de un descubrimiento o una creación independientes, (ii) derive de la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que hubiere sido puesto a disposición del público, (iii) se deba al ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, o en general, cuando (iv) sea fruto de una práctica comercial leal.

Sensu contrario, la Directiva establece que la obtención de un secreto comercial, sin el consentimiento de su poseedor, a través de cualquier comportamiento contrario a una práctica comercial leal y, en particular, mediante el acceso, la apropiación o la copia no autorizada del mismo, tiene carácter ilícito.

Medios, procedimientos y recursos para garantizar la protección de los secretos comerciales

La Directiva insta a los distintos Estados Miembros a diseñar medidas, procedimientos y recursos que permitan garantizar las vías de acción civiles contra la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales.

Estas medidas, procedimientos y recursos han de ser justos y equitativos, no ser innecesariamente complicados o gravosos, no suponer plazos o retrasos irrazonables, y ser efectivos y disuasorios, mediante una aplicación proporcionada, evitando la obstaculización del comercio interior legítimo, y previendo medidas de salvaguarda contra los abusos.

El plazo de prescripción para la formulación de pretensiones sobre el fondo y para el ejercicio de acciones para la aplicación de los citados medios, procedimientos y recursos no podrá ser superior a los 6 años de duración.

Todas las partes que intervengan de alguna forma en el eventual proceso judicial derivado del ejercicio de las citadas medidas, procedimientos y/o recursos, están sujetas a la más estricta confidencialidad respecto de cualquier información relativa a los secretos comerciales objeto del proceso. El sometimiento a dicha confidencialidad permanecerá en vigor incluso una vez concluido el proceso judicial, siempre y cuando la información a la que hubieren tenido acceso mantenga la condición de secreto comercial.

Medidas provisionales y cautelares

Las autoridades judiciales competentes podrán dictar u ordenar una serie de medidas provisionales y cautelares con la finalidad de proteger el posible perjuicio sufrido por el poseedor de un secreto comercial como consecuencia de la conducta del supuesto infractor.

Destacan las siguientes medidas: (i) el cese o la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial provisionalmente, (ii) la prohibición de fabricar, usar o comercializar las supuestas mercancías infractoras, y/o (iii) la incautación o entrega de las supuestas mercancías infractoras. Alternativamente, el supuesto infractor podrá continuar con su actividad normal en relación con las supuestas mercancías infractoras mediante la presentación de una garantía que permita indemnizar al poseedor si finalmente se concluye que efectivamente actuó de manera ilícita.

En caso de que, tras el establecimiento de alguna de las medidas anteriores: (i) el supuesto poseedor no ejercitase una acción dirigida a la resolución del fondo del asunto ante la autoridad competente en un plazo razonable determinado por la autoridad que hubiere ordenado las medidas o, en ausencia de plazo, en un periodo no superior al mayor de 20 días hábiles o 31 días naturales; o (ii) la información hubiere dejado de tener la consideración de secreto comercial, las medidas se anularán o dejarán de tener efecto.

De la misma forma que sucede con el supuesto infractor, las autoridades competentes para adoptar las citadas medidas podrán exigir al supuesto poseedor del secreto comercial que presente una garantía que asegure la eventual indemnización a satisfacer al demandado en caso de que finalmente se concluyera que actuó lícitamente.

Medidas derivadas de una resolución sobre el fondo del asunto

En el caso de que las autoridades competentes concluyeran que un secreto comercial fue obtenido, utilizado o revelado ilícitamente, podrán imponer al infractor las mismas medidas descritas en relación con las medidas cautelares o provisionales, pero con carácter firme y definitivo.

Además, podrán obligar al infractor a: (i) destruir cualquier documento o material que contenga o constituya secreto comercial o, en su caso, a entregárselo al poseedor; (ii) recuperar las mercancías infractoras presentes en el mercado; y/o, si fuera posible, (iii) eliminar de las mercancías infractoras la característica que dé lugar a la infracción.

Indemnización por daños y perjuicios

Las autoridades competentes podrán exigir que el infractor que supiera o debiera haber sabido que estaba involucrado en la obtención, utilización o revelación ilícita de un secreto comercial indemnice a su poseedor por los daños y perjuicios que pudiera haber sufrido.

Esta indemnización de daños y perjuicios incluirá los perjuicios económicos sufridos por el poseedor (incluido el lucro cesante), el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, así como en su caso, el eventual perjuicio moral causado al poseedor.

Alternativamente, estas autoridades competentes podrán determinar la indemnización de daños y perjuicios atendiendo al importe de los cánones o derechos que el infractor debería haber pagado al poseedor en caso de haber solicitado la correspondiente autorización para utilizar el secreto comercial correspondiente.

Transposición y entrada en vigor

La Directiva fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el día 8 de junio de 2016, y entró en vigor a los 20 días de su publicación. Por su parte, los Estados miembros tendrán que transponer la presente Directiva a su normativa nacional, como tarde, el día 9 de junio de 2018.

Esta nota ha sido elaborada por **Oriol Armengol i Gasull** y **Jaime de Blas Aguilera**, socio y abogado respectivamente del equipo de Competencia.

La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. La presente Nota ha sido elaborada el 05 de julio de 2016 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido.

Para más información,
pueden ponerse en contacto con:

Oriol Armengol i Gasull

Socio

Área de Derecho de la Competencia y de la Unión Europea

oarmengol@perezllorca.com

Telf: + 34 91 436 33 12