

DIRECTIVA DE PROTECCIÓN DE SECRETOS COMERCIALES

JOSÉ LUIS SAGARDUY

Abogado del ICASV. Miembro del Grupo de Estudios de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho del Entretenimiento del ICASV.



Es ya largo el debate acerca de los secretos industriales como forma de protección del conocimiento generado en las empresas y su alternativa o complemento al proporcionado por la Propiedad Industrial o Intelectual.

Ese know how u otros procesos, productos, formas de organización, etc. de las empresas mantenidos en secreto les confieren una ventaja competitiva aunque no estén protegidos de otro modo como pudiera ser una patente (u otra figura registral), un contrato o un acuerdo de confidencialidad.

Es obvio que tales secretos deben estar a salvo de depreddadores en la jungla del conocimiento. Sin embargo la respuesta de los legisladores de los estados ha sido históricamente dispar. De ahí que la Unión Europea se haya puesto manos a la obra propiciando una Directiva (Resolución Legislativa del Parlamento Europeo de 14 de abril de 2016) con unos mínimos armonizadores que los estados miembros deben completar.

En su segundo considerando o exposición de motivos establece que las empresas “utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación para proteger información de muy diversa índole”. Señala además que las Pymes “otorgan aún más valor a los secretos comerciales y dependen más de ellos”.

Refiriéndose además a la nueva forma de relación que denominamos Innovación Abierta, investigación colaborativa, etc. los secretos comerciales desempeñan un papel importante en la protección del intercambio de conocimiento entre las empresas. Ello porque como señala el propio Henry Chesbrough, “padre” del concepto de innovación abierta, sin seguridad no hay confianza. Esa confianza viene dada por la protección vía Propiedad Industrial e Intelectual y también por el secreto comercial.

La Directiva pretende, además de armonizadora, ser también disuasoria a la hora de reprimir conductas inadmisibles que solemos conducir a través de los caminos de la competencia desleal; que es preciso acreditar con evidencias ya que quien la practica suele ser lo suficientemente astuto como para dificultar en extremo una conclusión terminante.

También es consciente el nuevo texto de que la perspectiva de perder la confidencialidad en el curso de un proceso

judicial disuade a sus poseedores de ejercitar acciones en su defensa poniendo remedio a tan cierta conclusión con instrumentos tales como acceso restringido a la documentación, a las vistas, etc.

En su artículo primero señala, como apuntábamos más arriba, que los estados podrán disponer una protección más amplia, pero no más restrictiva.

Establece como conductas prohibidas la **obtención**, la **utilización** y la **revelación** ilícita de secretos comerciales.

También advierte que no podrá invocarse la figura del secreto comercial para restringir la movilidad de los trabajadores, limitar a éstos la utilización de información que no sea secreta ni tampoco el uso de su experiencia y competencias honestamente adquiridas. Resulta ello importante porque habrá que tenerlo en cuenta a la hora de redactar pactos de no concurrencia posterior a la finalización del contrato que puedan considerarse desmesurados, así como la mera amenaza de persecución al trabajador o a la empresa que le contrata invocando abusivamente que éste es portador de secretos comerciales.

Se entiende a efectos de esta Directiva que un secreto comercial es la información que sea secreta en el sentido de no ser generalmente conocida ni fácilmente accesible por las personas que se muevan en los círculos en que normalmente se utilice tal información. Ha de tener además un valor económico, aunque sea potencial y ha debido de ser objeto de medidas razonables de protección y control.

Define la Directiva como “poseedor” del secreto a cualquier persona que legítimamente ejerza el control sobre un secreto comercial.

Reputa como “infractor” a quien haya obtenido, utilizado o revelado de forma ilícita un secreto.

Considera “mercancías infractoras” aquéllas cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de fabricación o comercialización se beneficien de manera significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

Ello no obstante, es claro que existen formas lícitas de acceder a una información y lo será cuando se haga por los medios siguientes:

- Descubrimiento o creación por medios independientes
- Ingeniería inversa, esto es, la observación, estudio, desmontaje, o el ensayo de un producto u objeto que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información sin estar sujeto a una obligación jurídicamente válida de limitar la obtención del secreto.
- El ejercicio del derecho de información de los trabajadores conforme a Derecho
- Otras prácticas que conforme al caso puedan reputarse leales.

Sin embargo la obtención de la información se considerará ilícita cuando:

- El acceso no autorizado, así como la apropiación o la copia -igualmente no autorizadas- de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que se encuentre legítimamente bajo el control del poseedor del secreto.
- Cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias del caso, se considere contrario a unas prácticas comerciales leales.

La **utilización o revelación** serán ilícitas cuando concurre ALGUNA de las siguientes circunstancias:

- Haber obtenido el secreto de forma ilícita (ver apartado anterior anterior)
- Incumplir un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto comercial.
- Incumplir una obligación contractual o de otra índole de limitar la utilización del secreto.

Concluimos por tanto que un acuerdo de confidencialidad, un contrato que la contemple, o unos protocolos de acceso a materiales, áreas, procesos o documentos...se convierten en piezas básicas de protección, pues del mismo modo que la vulneración de un acuerdo de confidencialidad no se considera divulgación que perjudique la obtención de una patente, lo mismo sucede en el caso de los secretos

La Directiva obliga a los estados a establecer medidas, procedimientos y recursos para garantizar las acciones precisas. Estos procedimientos habrán de ser equitativos, no innecesariamente complicados ni gravosos, además de efectivos y disuasorios.

Para garantizar la efectividad y continuidad del secreto una vez iniciado el procedimiento, los abogados, funcionarios, testigos, peritos y, en general quienes intervengan en el mismo, no están autorizados a utilizar o revelar el secreto aún después de acabado el proceso. Ello siempre que la resolución que le ponga fin no establezca que no se reunían las características propias de un secreto conforme a esta Directiva.

Igualmente se garantizará la restricción de acceso a la documentación, e incluso el acceso a las vistas. La propia resolución tendrá una versión no confidencial y se ocultarán en la misma los pasajes que contengan los secretos.

Las medidas provisionales cautelares son similares a las que se contemplan en los procedimientos de Propiedad Industrial (cese, prohibición de utilizar, fabricar, ofrecer, al-

macenar, importar, exportar) y para exigir su adopción la parte demandante aportará pruebas que razonablemente permitan sostener con grado suficiente de certeza que existe un secreto comercial, que el demandante lo posee y que ha sido obtenido de forma ilícita o está siendo utilizado o revelado ilícitamente.

Las medidas que se adopten en su caso habrán de ser proporcionales, habiendo de estarse al valor, al interés público y de terceros, a las consecuencias, al comportamiento del demandado y, al igual que en las medidas propias de procedimientos de Propiedad Industrial, se establecerá una fianza o garantía que garantice una eventual indemnización a la parte demandada.

También es cierto que estas medidas podrán ser evitadas por el demandado pagando una indemnización si acredita que no sabía que el secreto tenía un origen ilícito, que las medidas le causarían un perjuicio económico desproporcionado y que la indemnización pecuniaria resulta razonablemente satisfactoria. En todo caso no excederá del importe de los cánones o derechos que se habrían tenido que pagar si se hubiera pedido autorización para utilizarlo. Con ello llegamos a un ejercicio de valoración de know how, de secretos, de tecnología...que nos lleve a un cálculo de royalties usualmente obtenidos mediante un enfoque de valoración de ingresos y practicando técnicas de *royalty relief* que expertos en valoración de intangibles pueden llevar a cabo.

La resolución final deberá contener un pronunciamiento pecuniario que contemple la indemnización por daños y perjuicios.

Para garantía de los trabajadores se podrá limitar la responsabilidad de éstos cuando no hayan actuado con intencionalidad.

Se tendrá en cuenta a la hora del cálculo indemnizatorio tanto los perjuicios económicos como el lucro cesante y el enriquecimiento injusto del infractor; incluso contempla también el daño moral. Alternativamente se puede establecer un tanto alzado en que se incluyan al menos los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiese pedido autorización. Sobre el modo de llegar a esta cifra mediante valoración nos remitimos al comentario realizado más arriba.

El artículo 16 de la Directiva establece que las sanciones "deberán ser efectivas, proporcionales y disuasorias". Es por tanto voluntad del legislador la protección efectiva del secreto y no la de poner precio a su vulneración.

Con esta Directiva se completa el círculo de protección del conocimiento formado por la Propiedad Industrial, la Competencia Desleal y los secretos comerciales. Destacamos que el legislador otorga protección al conocimiento generado en las empresas pues, como dice en su considerado noveno, su no protección "daría lugar a una asignación ineficiente de capital destinado a actividades innovadoras que promuevan el crecimiento del mercado interior".

Serán ahora las empresas quienes, sabiéndose protegidas por la Ley, elegirán de la mano de sus asesores en la materia qué vía de protección es la más adecuada a su estrategia en cada caso y, al igual que ocurre en temas de *compliance*, habrán de dotarse de procedimientos, instrumentos y sistemas de protección del conocimiento. ●