

Publicada la Directiva relativa a la protección de los secretos empresariales (industriales y comerciales)

José Miguel Lissén Arbeloa y Jesús Muñoz-Delgado Mérida

Socios del Área de IP-IT de Gómez-Acebo & Pombo

La recién publicada Directiva de la Unión Europea sobre la protección de los secretos empresariales confiere un marco jurídico armonizado para toda la Unión que incluye aspectos tales como la definición de secreto empresarial, la determinación del alcance de la protección conferida y las acciones civiles que podrá entablar el poseedor legítimo del secreto empresarial frente a los responsables de su obtención, utilización o revelación ilícitas o de la explotación de mercancías infractoras. Además, exige a las empresas generadoras de know-how la creación de una cultura de protección de los secretos empresariales y de implementación de medidas de cumplimiento normativo imprescindibles para su tutela ante los órganos jurisdiccionales.

El 15 de junio de 2016, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la 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 (la Directiva), que entrará en vigor el 5 de julio, con un periodo transitorio de dos años para que los Estados miembros de la Unión procedan a su transposición.

1. Objeto y ámbito de aplicación

La Directiva establece normas en materia de protección de los poseedores de secretos empresariales frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de los mismos, y frente a la explotación no consentida de mercancías infractoras.

2. Objetivos

La Directiva pretende: (a) conseguir un buen funcionamiento del mercado interior de la

investigación y la innovación; (b) establecer normas para la protección armonizada en sede jurisdiccional civil de los secretos empresariales; (c) poner a disposición de los poseedores legítimos de secretos empresariales las medidas, procedimientos y recursos necesarios para prevenir la realización de actos de obtención, divulgación y utilización ilícitas; poner fin a dichos actos, ordenando su cese; remover los efectos de la infracción; resarcir económicamente al poseedor de los daños y perjuicios realmente sufridos como consecuencia de la infracción; conseguir un equilibrio adecuado entre la protección de los secretos empresariales y otros intereses públicos, derechos de los trabajadores y el acceso a la información.

3. ¿Qué es un secreto comercial?

A los efectos de la Directiva se entenderá por «secreto comercial» la información que reúna todos los requisitos siguientes: (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 éstas; (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, adoptadas por la persona que legítimamente ejerza su control—ya sea su creador, titular originario, cesionario o licenciatario del secreto empresarial—.

La definición de «secreto comercial» es criticable y, probablemente, es fruto de una mala traducción del término inglés *trade secrets*, porque el calificativo «comercial» deja fuera el secreto industrial (aunque en realidad, la Directiva alcanza tanto a los secretos comerciales como a los industriales). Sin duda, hubiera sido más preciso referirse a los secretos empresariales, denominación que comprende tanto el secreto comercial como el secreto industrial, esto es, tanto la innovación tecnológica como de naturaleza económica, financiera, organizativa, etc.

4. Alcance del derecho conferido

La Directiva enfatiza que no pretende generar un derecho de exclusiva ejercitable *erga omnes*, pero sí establecer una regulación de mínimos en el orden civil atribuyendo al poseedor legítimo un *ius prohibendi* que alcanza a los actos de adquisición, obtención y revelación ilícitas de secretos empresariales, así como a los actos de explotación de «mercancías infractoras», entendiendo por tales 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.

5. Conductas lícitas

Con arreglo a la Directiva, los Estados miembros deberán garantizar la licitud de los actos de obtención de secretos empresariales cuando se produzcan mediante: (a) el descubrimiento o creación independientes; (b) la ingeniería inversa salvo prohibición contractual; (c) el ejercicio de los derechos de los representantes de los trabajadores a la información y consulta; (d) cualquier otra práctica que, en

las circunstancias, sea conforme a los usos comerciales honestos. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se considerarán lícitas en la medida en que el Derecho de la Unión o el nacional de los Estados miembros lo permitan.

6. Conductas ilícitas

Los actos de obtención de secretos empresariales se considerarán ilícitos cuando impliquen la apropiación, copia o acceso no autorizado a documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que contenga el secreto empresarial y se encuentre bajo el control del poseedor legítimo.

La utilización o revelación de secretos empresariales serán acreedoras de la calificación de ilícitas cuando se realicen sin el consentimiento del poseedor legítimo y, además, concurra alguna de las siguientes circunstancias: obtención ilícita, incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto comercial o incumpliendo una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto empresarial.

También se consideran ilícitas la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial por una persona que, en el momento de su obtención, utilización o revelación, supiera o debiera haber sabido, en las circunstancias del caso, que el secreto empresarial se había obtenido, directa o indirectamente, de otra persona que lo utilizaba o divulgaba de forma ilícita, así como la explotación de mercancías infractoras por una persona que en el momento de llevarla a cabo supiera o debiera haber sabido, dadas las circunstancias, que el secreto había sido utilizado de forma ilícita.

7. Excepciones

Con arreglo a la Directiva, la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales no serán reprochables cuando se produzcan en ejercicio del derecho de libertad de expresión e información, para poner al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal—siempre que se haya actuado en defensa del interés general—, cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes en el marco

del ejercicio de sus funciones o con el fin de proteger un interés legítimo.

8. Acciones, procedimientos y recursos

La Directiva establece el siguiente catálogo de acciones a entablar por el poseedor legítimo de un secreto empresarial frente al autor de la conducta ilícita: (a) acción de cesación o en su caso de prohibición de la utilización o revelación del secreto empresarial, o de la fabricación, ofrecimiento, comercialización o utilización de las mercancías infractoras, o de su importación, exportación o almacenamiento con tales fines; (b) acción de remoción de los efectos de la infracción, mediante la adopción, a expensas del infractor, de medidas correctoras apropiadas; (c) acción de resarcimiento de daños y perjuicios, mediando culpa o negligencia del infractor; (d) acción de difusión de la información relativa a la sentencia que se dicte, incluida su publicación total o parcial, según resulte apropiado.

Asimismo, el poseedor legítimo del secreto empresarial podrá solicitar la tutela cautelar de los órganos jurisdiccionales, solicitando la adopción de medidas cautelares consistentes en: (a) el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial con carácter provisional; (b) la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; (c) la incautación o la entrega de las supuestas mercancías infractoras, incluidas las mercancías importadas, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado.

Los Estados miembros deberán además establecer disposiciones legales que garanticen la obligación de confidencialidad de los intervinientes en el proceso y velar para que los órganos jurisdiccionales tomen medidas para preservar la confidencialidad de los secretos empresariales o supuestos secretos empresariales invocados en un procedimiento judicial, que al menos deberán permitir la restricción del acceso de terceros a cualquier documento que contenga secretos empresariales o supuestos secretos empresariales presentados por las partes o por terceros; la restricción del acceso a las audiencias en que puedan revelarse secretos empresariales o supuestos secretos

empresariales, sus correspondientes actas y transcripciones y la publicación de una versión no confidencial de cualquier resolución judicial.

9. La creación de una cultura interna de protección como presupuesto para hacer valer los secretos empresariales

Son constantes las referencias en los considerandos y en los preceptos de la Directiva a la hora de supeditar la tutela de los secretos empresariales a la conducta del poseedor legítimo y a su diligencia en la adopción de medidas de protección de los secretos empresariales y en el mantenimiento de la protección. En ausencia de la adopción de medidas efectivas que permitan acreditar la existencia, la titularidad, el alcance, la fecha de creación, las personas con acceso legítimo pero con obligación de reserva, las conductas ilícitas acaecidas o de inminente realización, el valor del secreto o la diligencia reactiva del poseedor, se perderá la protección.

En definitiva, la Directiva—como desde hace años vienen haciendo nuestros Juzgados y Tribunales al interpretar los artículos 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal—exigen la creación e implementación dentro de las organizaciones poseedoras legítimas de secretos empresariales de una cultura de protección de los mismos.

10. ¿Por dónde empiezo?

La implementación de una cultura de protección de los secretos empresariales hace recomendable la adopción de las siguientes medidas:

- a) La realización de inventarios de los secretos empresariales de empresas y centros de investigación, de cara a evaluar su situación y las medidas adoptadas para preservar su protección;
- b) la revisión de los procedimientos internos de identificación, protección de secretos empresariales y actuación en caso de incidencias o riesgo de que se produzcan;
- c) la revisión de los procedimientos de contratación de trabajadores de la organización y de sus contratos de trabajo,

- de cara a minimizar el riesgo de pérdida de divulgación de información confidencial de la empresa, o de incurrir en responsabilidad en caso de que en esos procesos no sean cortafuegos eficaces frente a trabajadores que hayan obtenido ilícitamente secretos empresariales de sus anteriores empleadores;
- d) la revisión de los procedimientos internos y manuales de buenas prácticas que regulen las condiciones de uso y manejo de la información confidencial en el día a día de la empresa y en sus relaciones internas, con proveedores y clientes, así como las pautas que deberán guiar la coordinación de los departamentos de la organización implicados en la creación, diseño, producción y comercialización de bienes y servicios que contengan secretos empresariales;
- e) la revisión de los procesos de salida de empleados, con el objetivo de garantizar que éstos se realizan con plenas garantías de que no se producirán la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos empresariales de la empresa y
- f) la formación del personal de la organización que, directa o indirectamente, maneje secretos empresariales, para evitar en todo caso su caída en el dominio público.