



# SECRETOS EMPRESARIALES





# Ley de Secretos Empresariales: Transposición Directiva



## LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

**Transposición** de 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.

Esta Directiva pretende **unificar las diferentes regulaciones de los países de la Unión Europea** con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica para quienes optan por esta vía de protección.

## LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

- ❑ Los REGLAMENTOS son normas directamente aplicables a cada estado miembro de la UE
- ❑ Las DIRECTIVAS son normas que establecen objetivos que deben cumplir los estados miembros designados, sin embargo, corresponde a cada país elaborar sus propias normas para alcanzar esos objetivos.
- LA DIRECTIVA DE SECRETOS COMERCIALES constituye un MARCO DE MÍNIMOS, estableciendo una protección que puede ser ampliada por parte de los respectivos legisladores nacionales.
- Los Estados miembros tenían de plazo hasta el DÍA 9 DE JUNIO DE 2018 para su transposición a los ordenamientos internos.



En España: Ley 1/2019, de 20 de febrero.



# CONTENIDO DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES



## LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

**Definición (Artículo 1):** Se considera **SECRETO EMPRESARIAL** 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;
- 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.

## SECRETO EMPRESARIAL



## TRADE SECRET

Secreto comercial: información relativa a clientes y proveedores, planes comerciales, estudios o estrategias de mercado, entre otros.



## SECRETO EMPRESARIAL

Secreto industrial: conocimientos técnicos o científicos sobre productos o procedimientos.



# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## Artículo 1.2:

La protección se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación del secreto que resulte ilícita o tenga un origen ilícito.

## TITULARIDAD Artículo 1. Apartado 2

La protección se dispensa al **TITULAR** de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo (...).



# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## REQUISITOS

### 1) 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.

# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## REQUISITOS

### 2) TENER VALOR EMPRESARIAL (real o potencial):

CONSIDERANDO DE LA DIRECTIVA:

*Cierta información **tiene valor comercial cuando su obtención, utilización o revelación ilícitas puedan perjudicar los intereses de la persona que ejerce legítimamente su control, menoscabando su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir.***

### 3) MEDIDAS RAZONABLES



# ALCANCE DE LA PROTECCIÓN



# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## Artículo 1.2:

La protección se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación del secreto que resulte ilícita o tenga un origen ilícito.

# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## Artículo 2. Apartado 1

La **obtención** se considera **LÍCITA** cuando se realice por alguno de los medios siguientes:

- El **descubrimiento** o la creación independientes;
- La **observación, estudio, desmontaje o ensayo** de un producto.
- El Derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados.
- Cualquier otra práctica que, en las circunstancias del caso, **sea conforme a unas prácticas comerciales leales.**



# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## LA PROTECCIÓN SE ESTABLECE FRENTE A:

- 1) LA **OBTENCIÓN ILÍCITA**: a) **acceso, apropiación o copia no autorizadas de** documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y  
b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere **contraria a las prácticas comerciales leales**.
  
2. LA **UTILIZACIÓN O REVELACIÓN 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.

# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## LA PROTECCIÓN SE ESTABLECE FRENTE A:

3. LA **OBTENCIÓN**, **UTILIZACIÓN** O **REVELACIÓN** también se considerarán *ILÍCITAS* cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que **obtenía el secreto empresarial** directa o indirectamente **de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior.**

# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## LA PROTECCIÓN SE ESTABLECE FRENTE A:

4. La PRODUCCIÓN, OFERTA O COMERCIALIZACIÓN de **MERCANCÍAS INFRACTORAS** o su IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN O ALMACENAMIENTO con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial **cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita** en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2.

A efectos de la presente ley, se consideran mercancías infractoras aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.



# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## LA PROTECCIÓN SE ESTABLECE FRENTE A:

5. Las acciones de defensa de los secretos podrán dirigirse también frente a los **TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE**, entendiéndose por tales quienes en el momento de la utilización o de la revelación **no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.**



SECRETOS EMPRESARIALES

VS KNOW-HOW

VS PATENTES



# SECRETOS EMPRESARIALES

¿Qué es el KNOW-HOW?



# SECRETOS EMPRESARIALES

## KNOW-HOW

REGLAMENTO (UE) nº 316/2014 DE LA COMISIÓN sobre determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

Define “**conocimientos técnicos**” o **Know-how**, como un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia y los ensayos realizados, que es:

- **Secreta**: no es de dominio público o fácilmente accesible;
- **Esencial**: importante y útil para la fabricación de un producto o la aplicación de un procedimiento;
- **Determinada**: se haya descrito de manera suficientemente exhaustiva para verificar si se ajustan a los criterios de secreto y esencialidad;

## SECRETOS EMPRESARIALES

**Sentencia** de 11 de abril de 2014 del **Juzgado de lo Mercantil nº2 de Zaragoza** en su sentencia *“El KNOW HOW (secreto empresarial) comprende los secretos industriales (como la información sobre la fabricación de un determinado producto) y secretos comerciales (como la información relativa a la organización interna de la empresa), estas son categorías de la más amplia noción de secreto empresarial en la forma en que se desprende del propio artículo 13.1 LCD ( RCL 1991, 71 ). Por lo tanto el concepto de secreto empresarial comprende tanto los industriales como los comerciales y puede estimarse en la actualidad esencialmente coincidente con el anglicismo know-how.”*

## Recomendación:

- 1) SECRETO
- 2) VALOR COMERCIAL
- 3) MEDIDAS RAZONABLES
- 4) DETERMINADA

# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## PATENTES Vs SECRETOS

### VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA Y OTRA PROTECCIÓN

Habitualmente los secretos empresariales son concebidos como una alternativa de protección a las patentes, sin embargo, en la mayoría de los supuestos será más bien un complemento a la protección.



# EL SECRETO COMO OBJETO DE PROPIEDAD





## LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

**COTITULARIDAD.** Cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

- a) Explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares.
- b) Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal.
- c) Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas, contribuyendo en tal supuesto al pago de los gastos habidos. En todo caso, si la acción resultase útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos.

La cesión del secreto empresarial o la concesión de licencia a un tercero para explotarlo deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para realizar la cesión o concesión mencionadas.

# LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

## LICENCIAS DE SECRETOS EMPRESARIALES.

1. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.
2. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial (...)
3. El titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.
4. El licenciatario o sublicenciario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.



# PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROPIEDAD INTELECTUAL, SECRETOS EMPRESARIALES



## Exposición de motivos de la LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

*Las organizaciones valoran sus secretos empresariales **tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual** y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.*

---

GRACIAS POR LA ATENCIÓN!  
amaya.mallea@ponsip.com



[www.ponsip.com](http://www.ponsip.com)



91 700 76 00



[info@ponsip.com](mailto:info@ponsip.com)



[@pons\\_ip](https://twitter.com/pons_ip)