



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 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 **TERCIEROS 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



¿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 sublicenciatario 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



91 700 76 00



info@ponsip.com



@pons_ip