



SECRETOS EMPRESARIALES

Amaya Mallea

SECRETOS EMPRESARIALES

- Constituyen una de las formas más primitivas de protección del conocimiento.
- Juegan un papel fundamental en la protección del conocimiento en el ámbito de la I+D+i

SECRETOS EMPRESARIALES

- ¿Qué se protege?
- ¿Qué requisitos hay que cumplir?
- ¿Durante cuánto tiempo se concede protección?



Ley 1/2019, de 20 de febrero, de
Secretos Empresariales.



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 directamente aplicables en 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.
- 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.
- LA DIRECTIVA DE SECRETOS COMERCIALES constituye un MARCO DE MÍNIMOS, estableciendo una protección que puede ser ampliada por parte de los respectivos legisladores nacionales.

SECRETOS EMPRESARIALES

Ley de Competencia Desleal. Artículo 13. Violación de secretos. Se considera desleal la violación de secretos empresariales.

Código Penal: Artículos 278, 279 y 280.

Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital: Art. 228. Administradores.

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Art. 65. Miembros del comité de empresa.

SECRETOS EMPRESARIALES

Ley de Patentes. Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.

3. El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma

SECRETOS EMPRESARIALES

Hasta ahora los Tribunales habían acudido a la definición recogida en el [Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio “ADPIC”](#) (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994), cuyo [artículo 39](#) concede protección a aquella información que cumpla los siguientes requisitos:

- a) **sea secreta** en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- b) **tenga un valor comercial por ser secreta**; y
- c) **haya sido objeto de medidas razonables**, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla



QUÉ SE ENTIENDE POR SECRETO EMPRESARIAL



SECRETO EMPRESARIAL →

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

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

TRADE SECRET



SECRETO EMPRESARIAL



SECRETO EMPRESARIAL →

TRADE SECRET





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.

LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

REQUISITOS

1) SER SECRETO

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***

LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

REQUISITOS

3) MEDIDAS RAZONABLES:

Ni en la Directiva ni en la Ley de Secretos Empresariales se indica qué medidas pueden considerarse razonables, por lo que será el propio titular quien determine cuáles serán las medidas razonables en cada caso, teniendo en cuenta las características de su organización y el tipo de información concreta que se quiera proteger. Luego serán nuestros Jueces y Tribunales quienes se encargarán de decidir si aquellas medidas por las que optó el titular fueron o no las adecuadas o razonables.

Medidas organizativas / Medidas jurídicas / Medidas Físicas / Medidas tecnológicas

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

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

NO ES UN DERECHO EXCLUSIVO

El SECRETO EMPRESARIAL **no se configura como un derecho exclusivo** (como es el caso de las patentes), por lo que no podremos prohibir que un tercero utilice el conocimiento que constituye nuestro secreto empresarial si aquel lo hubiera obtenido de forma autónoma o mediante la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto.

La protección se establece frente a usos o divulgaciones del secreto empresarial realizados **por personas a las que hemos dado acceso** a la información con la obligación de guardar secreto, y también **frente al espionaje industrial**, es decir, frente al acceso, apropiación o copia no autorizadas.

SECRETOS EMPRESARIALES

CONOCIMIENTO QUE PUEDE CONSTITUIR UN SECRETO EMPRESARIAL:

- ALGORITMOS;
- CÓDIGOS FUENTE, procesos que se aplican en programas informáticos
- PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO
- INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE I+D
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-BIOLÓGICAS DE LOS PRODUCTOS
- CONDICIONES DE CULTIVO



PATENTES vs SECRETOS



PATENTES VS SECRETOS EMPRESARIALES

Los secretos serán una buena opción de protección cuando:

- ✓ La materia esté excluida de patentabilidad;
- ✓ Haya dificultad para detectar infracciones y entablar acciones judiciales;
- ✓ Creemos que resultará posible mantener en secreto la información por más de 20 años.

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.**

PATENTES VS SECRETOS EMPRESARIALES

VENTAJAS DE LA PROTECCIÓN POR SECRETO

- **Duración.** No existen límites temporales a diferencia de las patentes (20 años). Su protección durará hasta que deje de ser secreto.
- Se pueden **recibir royalties de forma indefinida.**
- Tienen un **efecto inmediato**, por no estar sujetas al trámite de registro y obedecer a una situación de hecho
- **Coste.** No existen pagos de registro ni anualidades o gastos de abogados o agentes, si bien existirán gastos para mantener la información confidencial.
- **No requieren de la presentación de documentación** ante las oficinas de los distintos países para obtener protección.

PATENTES VS SECRETOS EMPRESARIALES

VENTAJAS DE LA PROTECCIÓN POR SECRETO

- **No otorga derecho exclusivo.** Los secretos empresariales no protegen contra el descubrimiento independiente por otra persona, sólo contra la apropiación indebida (o robo) de la información. Si se divulga es accesible por todos.
- La **ingeniería inversa** puede permitir a terceros descubrir el secreto y usarlo sin incurrir en responsabilidad.
- No existe ningún **título que acredite** la titularidad de la información.
- Una **revelación puede causar la pérdida** de la condición de secreto. No hay divulgaciones inocuas.
- El **ejercicio del derecho es más débil.** Más sencillo probar una infracción de patente que la vulneración de un secreto.



SECRETOS EMPRESARIALES COMO OBJETO DE PROPIEDAD



LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

EN ESPAÑA NO SOLO TRANSPONE EL CONTENIDO DE LA DIRECTIVA EUROPEA SINO QUE DA UN PASO MÁS Y ESTABLECE UNA REGULACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL **COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD**, CON UNA SERIE DE PREVISIONES CON RESPECTO A LA POSIBLE COTITULARIDAD DEL SECRETO Y SU TRANSMISIBILIDAD (CESIÓN O LICENCIA), EN PARTICULAR SI SE ACOMETE MEDIANTE LICENCIA.

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

ESTO SIGNIFICA QUE EN UN **PROYECTO COLABORATIVO** DONDE EL RESULTADO SEA UN DESARROLLO QUE QUERAMOS PROTEGER COMO SECRETO EMPRESARIAL, SERÁ POSIBLE QUE HAYA UNA COTITULARIDAD DEL MISMO

IMPORTANTE **TENERLO EN CUENTA ESTO DESDE UN INICIO**, PORQUE UNA DIVULGACIÓN O REVELACIÓN IMPEDIRÁ LA PROTECCIÓN POR ESTA VÍA.

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 licenciataro o sublicenciataro estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.

ESTO SIGNIFICA QUE UN SECRETO EMPRESARIAL PODRÁ SER OBJETO DE UN **PROCESO DE TRANSFERENCIA**, A UNA SPIN-OFF O A CUALQUIER TERCERO TENGA LA CAPACIDAD DE LLEVAR A CABO SU EXPLOTACIÓN.



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



 www.ponsip.com

 91 700 76 00

 info@ponsip.com

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