

El Proyecto de Directiva sobre la protección de los secretos comerciales

El 14 de abril de 2016 el pleno del Parlamento Europeo aprobó en primera lectura el proyecto de Directiva relativa a la protección de los secretos comerciales, introduciendo algunas modificaciones sustanciales con respecto a la versión inicialmente publicada por la Comisión que probablemente facilitarán la transposición del texto al ordenamiento jurídico de los diferentes Estados Miembros. Siendo esta versión prácticamente idéntica al Acuerdo provisional alcanzado entre el Parlamento y el Consejo en diciembre de 2015.

Introducción

El Proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas (el "**Proyecto**") fue aprobado el 14 de abril de 2016 en primera lectura por el pleno del Parlamento, dando un paso decisivo en un proceso de tramitación que comenzó el 28 de noviembre de 2013 con la publicación de la versión inicial del Proyecto preparada por la Comisión Europea.

El Proyecto persigue mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos comerciales utilizando la lógica de un sistema de protección frente a actos de competencia desleal, homogeneizando la normativa sobre protección civil de los secretos comerciales de los Estados miembros.

El texto aprobado por el Parlamento Europeo, que a continuación debe ser votado por el Consejo, contiene modificaciones sustanciales con respecto a la versión inicial de la



Objetivos de la Directiva

El Proyecto persigue una mayor seguridad jurídica mediante la armonización mínima de los regímenes de protección civil de los secretos comerciales, y el fomento de la actividad económica transfronteriza relacionada con la innovación:

- Estableciendo una definición de "secretos comerciales";
- Delimitando los actos ilícitos y los actos lícitos;
- Regulando un conjunto común de medidas de protección; y
- Asegurando la confidencialidad de los secretos durante los procedimientos judiciales.

Comisión Europea, y es prácticamente idéntico al texto del Acuerdo provisional alcanzado entre la Presidencia luxemburguesa del Consejo Europeo y los representantes del Parlamento Europeo, confirmado el 18 de diciembre de 2015 por el Comité de Representantes Permanentes. Dicho Acuerdo provisional estableció

que, de aprobar el Parlamento Europeo en primera lectura el texto del Proyecto tal como se contiene en dicho Acuerdo, el Consejo aprobaría la posición del Parlamento. Por tanto, es previsible que la culminación del proceso de aprobación del Proyecto esté cerca.

Las modificaciones introducidas en la versión aprobada por el Parlamento Europeo han allanado el camino para que Estados miembros como España puedan transponer con mayor facilidad el texto que se apruebe definitivamente, al haber matizado algunas cuestiones muy controvertidas en la versión inicial.

A continuación analizaremos los aspectos básicos regulados por el Proyecto, así como las principales reformas que, a la vista de la versión aprobada por el Parlamento, podrá ser necesario acometer en la legislación española, especialmente, en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (la "LCD") – que regula la protección de los secretos comerciales por la vía civil - y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (la "LEC").

Contenido del Proyecto

Definiciones

Salvo algunos cambios menores, la versión aprobada por el Parlamento no incluye modificaciones sustanciales con respecto a la redacción inicial en cuanto a las definiciones de los conceptos básicos.

Secreto comercial

La definición recogida en el Proyecto está en línea con la prevista en el artículo 39 del ADPIC, que viene aplicando reiteradamente la jurisprudencia española, y que recoge tres requisitos para considerar que existe un "secreto comercial" merecedor de protección:

- que la "información" sea secreta (no "generalmente conocida" ni "fácilmente accesible")
- que tenga un valor comercial por su carácter secreto; y

- que haya sido objeto de medidas razonables adoptadas por la persona que legalmente ejerza un control sobre dicha información para mantenerla secreta.

Poseedor

Se define como toda persona que ejerce "legalmente el control" sobre el secreto comercial. Se incluye, por tanto, a los licenciarios.

Infractor

Se define como "toda persona física o jurídica que haya obtenido, utilizado o divulgado de forma ilícita secretos comerciales".

Bienes infractores

Según el Proyecto, los "bienes infractores" (concepto no definido actualmente en la LCD) son bienes cuyo "diseño, proceso de fabricación, comercialización, características o funcionamiento" se beneficien "de forma significativa" de secretos comerciales obtenidos, utilizados o divulgados ilícitamente. Si bien durante el proceso de aprobación se manifestaron algunas críticas relativas a la exigencia de que los bienes se hayan beneficiado "de forma significativa" del secreto comercial, este requisito no se ha modificado en la versión aprobada por el Parlamento.

Actos lícitos

La versión aprobada por el Parlamento mantiene, con matices, los supuestos en que la obtención del secreto comercial se considerará lícita que ya estaban previstos en la redacción inicial (incluido "cualquier otra práctica que, en las circunstancias, sea conforme a los usos comerciales honestos"). Asimismo, añade que la obtención, la utilización y la divulgación de secretos comerciales

serán consideradas lícitas en la medida en que "se exijan o permitan en la legislación nacional o de la Unión".

La LCD actual no incluye un listado de actos lícitos, por lo que en principio sería necesaria una modificación sobre este aspecto.

Actos ilícitos

El Proyecto diferencia entre el infractor originario, el receptor de secretos comerciales y la persona que realiza actos de explotación de bienes infractores. En la versión aprobada por el Parlamento se ha eliminado el elemento subjetivo, únicamente en el caso de los infractores originarios, como requisito para apreciar la ilicitud.

Obtención

En la versión aprobada por el Parlamento se ha reducido la lista inicial de modos de obtención ilícitos, limitándose, por una parte, al "acceso no autorizado a, la apropiación o la copia no autorizadas de, cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico, legalmente bajo el control del poseedor del secreto comercial, que contenga el secreto comercial o a partir del cual este se pueda deducir" y, por otra, al cajón de sastre "cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias, se considere contraria a los usos comerciales honestos".

También se ha eliminado de la redacción inicial el requisito de que el infractor haya actuado "de forma deliberada" o con "negligencia grave" para poder considerar que el acto de obtención originario es ilícito. Es previsible que ello requiera modificaciones en la LCD, en atención a que esta norma sí incluye un requisito subjetivo en su artículo 13.

Modificaciones clave en la versión aprobada por el Parlamento Europeo

- Búsqueda de equilibrio con otros derechos como la transparencia o el acceso a la información (protección de la prensa y de los *whistleblowers*)
- Eliminación del requisito subjetivo para calificar de ilícitos los actos originarios de obtención, divulgación o utilización
- Prescripción al arbitrio de los Estados Miembros, con un máximo de seis años
- Equilibrio entre las medidas de confidencialidad a adoptar en procedimientos judiciales y el derecho de defensa
- Refuerzo de los derechos de los trabajadores

Utilización y divulgación

Más allá de las modificaciones relativas al requisito subjetivo, idénticas a las mencionadas en el apartado anterior, este precepto no ha sufrido cambios relevantes con respecto a la redacción inicial.

La utilización y divulgación de un secreto comercial se considerarán ilícitas cuando el secreto se hubiera obtenido ilícitamente, o se haya violado:

- un acuerdo de confidencialidad o de cualquier otra obligación de mantener el carácter secreto; o
- una obligación contractual o de cualquier otro tipo de limitar la utilización del secreto.

Receptores de secretos comerciales

La versión aprobada por el Parlamento amplía el número de actos llevados a cabo por los receptores de secretos comerciales susceptibles de considerarse ilícitos:

- añadiendo la "obtención", junto a la utilización o divulgación; y
- especificando que debe probarse que el receptor sabía (o debiera haber sabido) que el secreto comercial se había obtenido "directa o indirectamente" de otra persona que lo utilizaba o divulgaba de forma ilícita.

Bienes infractores

La versión aprobada por el Parlamento amplía el número de supuestos que podrán considerarse explotación ilícita de bienes infractores, sustituyéndose la exigencia de que la explotación sea "*consciente y deliberada*" por la de que la persona que haya llevado a cabo los actos de explotación "*tuviese conocimiento*" o "*debiese tener conocimiento, dadas las circunstancias*" de la utilización ilícita.

Excepciones

Se recoge un listado de supuestos en los que no podrán solicitarse las medidas, procedimientos y remedios previstos en el Proyecto.

Las modificaciones introducidas en la versión aprobada por el Parlamento son:

- eliminación de la excepción (no exenta de inseguridad jurídica) de cumplimiento de una "*obligación no contractual*"
- reconocimiento expreso a la "*libertad de los medios de comunicación y su pluralismo*"
- en la excepción consistente en la revelación de un comportamiento impropio, irregularidad o actividad ilícita, eliminación del requisito de que la presunta obtención, utilización o divulgación del

secreto fueran "*necesarias para dicha revelación*", exigiéndose únicamente que se haya actuado "*en interés público*"

- en la excepción de divulgación "*por los trabajadores a sus representantes en el marco del ejercicio legítimo de sus funciones de representación*", puntualización de que dicha divulgación debe haber sido "*necesaria para ese ejercicio*", y que el ejercicio legítimo debe haber sido realizado "*de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión*"; y
- en la excepción de protección de un interés legítimo, especificación de que éste deberá estar "*reconocido por la legislación de la Unión o nacional*".

La LCD actual no incluye un listado de excepciones específicas para secretos comerciales, por lo que sería necesaria una modificación en este punto.

Medidas

El Proyecto prevé tanto medidas cautelares como medidas "*correctivas*" contempladas en resoluciones judiciales "*sobre el fondo del asunto*". Estas medidas están generalmente en línea con las ya previstas en la legislación española, si bien contienen un mayor grado de detalle.

Medidas cautelares

Estas medidas incluyen:

- el cese o prohibición de la utilización o divulgación del secreto;
- la prohibición de explotar comercialmente bienes infractores; y
- la incautación o entrega de los presuntos bienes infractores.

Se exige que el solicitante aporte pruebas "que puedan razonablemente considerarse disponibles", "con un grado suficiente de certeza", sobre:

- la existencia del secreto comercial;
- que el solicitante es su poseedor; y
- que el secreto comercial ha sido obtenido, está siendo utilizado o divulgado de forma ilícita, o es inminente su obtención, divulgación o utilización ilícita. En principio, este listón probatorio se ajusta al previsto actualmente en la LEC para medidas cautelares.

El Proyecto prevé que, como alternativa a las medidas cautelares, las autoridades judiciales puedan supeditar la continuación de la "utilización" del secreto comercial (no la obtención o divulgación) a "la constitución de garantías que puedan servir para indemnizar al poseedor del secreto comercial".

El solicitante de las medidas cautelares deberá depositar una caución para hacer frente a los daños y perjuicios que su adopción pueda causar al demandado.

Medidas correctivas acordadas en "resoluciones judiciales" sobre "el fondo del asunto"

De acuerdo con el Proyecto, podrán adoptarse las siguientes medidas:

- el cese o la prohibición de utilización o divulgación del secreto;
- la prohibición de explotar los bienes infractores (incluyendo la producción, ofrecimiento, puesta en el mercado o utilización de los mismos, y su importación, exportación o almacenamiento para dichos fines);
- la adopción de medidas correctivas (como la retirada del mercado de los bienes infractores, su destrucción o la eliminación en ellos de las características en que consista la infracción);
- la destrucción de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que contenga o implemente el secreto o, en su caso, la entrega de los mismos al poseedor del secreto; y
- la publicación de la resolución que decida sobre la explotación ilícita del secreto.

Compensación pecuniaria

El Proyecto establece la posibilidad de sustituir las medidas indicadas en el punto anterior, a excepción de la publicación, por el pago de una compensación pecuniaria (posibilidad no prevista en la legislación española) siempre que:

- en el momento de la utilización o divulgación del secreto comercial, el demandado no supiera (o, dadas las circunstancias, no tuviera motivos para saber) que el secreto se había obtenido de otra persona que lo utilizaba o divulgaba ilícitamente;

- la ejecución de las referidas medidas acarrearía un "daño desproporcionado" al demandado;
- la reparación pecuniaria al poseedor del secreto es "razonablemente satisfactoria". La cuantía de esta compensación pecuniaria no excederá del importe que el infractor debería haber pagado en concepto de royalties si hubiera solicitado autorización para utilizar el secreto durante el tiempo en el que la utilización podría haber estado prohibida.

Daños

El Proyecto prevé que, cuando el infractor supiera (o debiera haber sabido) que estaba "involucrándose" en la obtención, divulgación o utilización ilícitas de un secreto comercial, indemnice al perjudicado por los daños y perjuicios causados en una cantidad "proporcional al perjuicio realmente sufrido".

A diferencia de la LCD, que no recoge criterios concretos para cuantificar los daños y perjuicios, el Proyecto establece que los daños se calcularán:

- atendiendo a las consecuencias económicas negativas (incluyendo "el lucro cesante que haya sufrido la parte damnificada", "el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor" y elementos que no sean de orden económico, como el "perjuicio moral"); o
- fijando una cantidad a tanto alzado teniendo en cuenta elementos que incluirán, como mínimo, la cuantía que el infractor debería haber pagado en concepto de royalties si hubiera solicitado autorización para utilizar el secreto.

La versión aprobada por el Parlamento ha añadido la posibilidad de que los Estados miembros limiten la responsabilidad de los empleados frente sus empleadores cuando el acto ilícito no haya sido "*deliberado*".

Prescripción

Se modifica la versión inicial del Proyecto, estableciéndose:

- que los Estados miembros determinarán las normas sobre la duración del plazo de prescripción, el inicio del cómputo del plazo y las circunstancias en las que se interrumpe o suspende; y
- que el periodo de prescripción no podrá ser superior a seis años.

En principio, no sería necesario acometer reforma alguna en la LCD en relación con este punto.

Medidas de confidencialidad en procedimientos judiciales

El Proyecto también prevé la posibilidad de que los Tribunales adopten medidas para preservar la confidencialidad de la información secreta durante la tramitación de procedimientos judiciales cuyo objeto sea la supuesta explotación ilícita de dicha información.

La regulación de las medidas de confidencialidad y, en concreto, del número mínimo de personas que deberá poder acceder a los documentos que contienen el secreto y que, asimismo, deberá poder asistir a

vistas judiciales en las que se pueda divulgar dicho secreto, ha sido uno de los puntos más conflictivos de la tramitación del Proyecto, por ser susceptible de afectar a derechos constitucionales como el derecho de defensa o a un juicio justo.

En la versión inicial del Proyecto se contemplaba la posibilidad de impedir a las propias partes el acceso a la documentación confidencial y a las vistas donde pudiera divulgarse la información confidencial, lo que habría supuesto un serio obstáculo para la transposición del texto en España. No obstante, en la versión aprobada por el Parlamento se establece que el "*número limitado de personas*" deberá incluir, como mínimo, a las partes y a sus abogados, para asegurar el respeto del derecho de defensa y a un juicio justo.

El Proyecto también contempla la obligación de publicar una versión de la resolución judicial que incluya únicamente los fragmentos no confidenciales, circunstancia no prevista actualmente en la LEC. El Proyecto no se pronuncia sobre quién podrá solicitar una copia de las grabaciones de las vistas judiciales, particularidad que es propia de algunos Estados, entre ellos España. Habrá que ver, por tanto, cómo se transpone este aspecto y cuál acaba siendo la práctica de los Tribunales para controlar el acceso a esas grabaciones.

Conclusiones

La versión del Proyecto aprobada el 14 de abril de 2016 por el pleno del Parlamento Europeo introduce ciertas

modificaciones de calado con respecto al texto inicialmente propuesto por la Comisión Europea.

Tras más de dos años de tramitación, se vislumbra la cercana aprobación del texto definitivo del Proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que la versión aprobada por el Parlamento es sustancialmente idéntica a la contenida en el Acuerdo provisional alcanzado el 18 de diciembre de 2015 por la Presidencia luxemburguesa del Consejo Europeo y los representantes del Parlamento Europeo. Por lo tanto, es probable que las modificaciones que pudieran introducirse en los próximos pasos del proceso de tramitación sean menores.

En cualquier caso, para poder valorar adecuadamente si la Directiva realmente consigue el nivel de homogeneización pretendido, habrá que estar a la transposición que realicen los diferentes Estados del texto que definitivamente se apruebe, así como a la interpretación que del mismo hagan posteriormente los Tribunales, incluyendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las cuestiones prejudiciales que se le planteen.

Contactos

Clifford Chance

Avenida Diagonal, 682
08034 Barcelona
Tel.: +34 93 344 22 00

Miquel Montaña

Socio responsable de Propiedad Intelectual
E: miquel.montana@cliffordchance.com

Ana Benetó

Abogada de Litigios y Arbitraje
E: ana.beneto@cliffordchance.com

Laura Cachón

Abogada de Litigios y Arbitraje
E: laura.cachon@cliffordchance.com

Esta publicación no trata necesariamente todos los temas importantes ni cubre todos los aspectos del asunto al que se refiere. No está diseñado para proporcionar asesoramiento legal o de cualquier otro tipo.

Clifford Chance, Av. Diagonal 682, 08034 Barcelona, España
© Clifford Chance 2016
Clifford Chance S.L.

www.cliffordchance.com