

La propuesta de directiva sobre la protección del *Know-How*

Ángel García Vidal

Profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

En el presente documento Análisis GA&P se examina la reciente Propuesta de Directiva sobre la protección del Know-How

1. PRELIMINAR

Como es sabido, los derechos de propiedad industrial e intelectual constituyen un instrumento fundamental para la protección de los resultados de I+D+i. Sin embargo, junto a estos derechos de exclusiva también juega un papel fundamental el know-how, esto es, el mantenimiento de determinada información en secreto, como modo de garantizarse su goce exclusivo.

El Derecho de la Unión Europea ha venido prestando especial atención a la regulación de los derechos de propiedad industrial e intelectual, tanto mediante la aprobación de directivas tendentes a la armonización de las legislaciones nacionales, como mediante la creación de títulos de propiedad industrial de la UE (marcas, diseños, obtenciones, certificados complementarios de protección y, más recientes, la patente europea con efecto unitario). Sin embargo, hasta el momento la Unión Europea no se ha ocupado de la protección jurídica del secreto empresarial.

Pues bien, precisamente para colmar esta laguna el 28 de noviembre de 2013 se ha presentado la "Propuesta 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" [Documento COM (2013) 813 final- 2013/0402 (COD)].

La Propuesta de Directiva se enmarca en el deseo de mejorar las condiciones que favorecen la actividad empresarial innovadora. Es muy significativo el siguiente párrafo de la Exposición de Motivos en el que se destaca la estrecha vinculación entre el secreto empresarial y los derechos de propiedad industrial e intelectual.

"Cada DPI comienza con un secreto. Un escritor no desvela la trama en la que trabaja (futuro derecho de autor), un fabricante de automóviles no da a conocer los primeros esbozos de un nuevo modelo de vehículo (futuro diseño), una empresa no revela los resultados preliminares de sus experimentos tecnológicos (futura patente) ni la información relativa al lanzamiento de un nuevo producto de marca (futura marca comercial), etc. En la jerga jurídica, la información que se mantiene confidencial para preservar ventajas competitivas se denomina «secreto comercial», «información no divulgada», «información empresarial de carácter confidencial» o «saber hacer secreto». En los círculos empresariales y académicos se utilizan a veces otras denominaciones, como «saber hacer exclusivo» o «tecnología exclusiva»."

Con todo, la terminología de "secreto comercial" que usa la Propuesta de Directiva me parece criticable, porque en rigor el calificativo "comercial" deja fuera el secreto industrial (aunque luego, como hemos de ver, la definición que da la Propuesta de Directiva del secreto comercial engloba también el secreto

industrial). A mi juicio hubiera sido más adecuado referirse al "secreto empresarial", denominación bajo la cual encaja el secreto comercial y el secreto industrial.

Por lo demás, la Propuesta destaca la importancia del secreto para la protección de la innovación no tecnológica, en especial en el sector servicios, que representa aproximadamente el 70 % del PIB de la UE; y para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las empresas de nueva creación, que a menudo no tienen los recursos humanos especializados ni la fortaleza financiera necesaria para desarrollar, gestionar, hacer cumplir y proteger los DPI.

Pues bien, sobre esta base la Propuesta pretende luchar contra la fragmentación actual en la regulación nacional de la protección de los secretos contra su utilización o divulgación ilícita, y para ello se opta por la convergencia de los remedios de Derecho civil nacionales en caso de apropiación indebida de secretos comerciales. En cambio, no se pretende establecer normas armonizadas en materia de cooperación judicial, competencia judicial o reconocimiento y ejecución de las resoluciones en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable, cuestiones ya reguladas en otros textos normativos de la UE.

2. EL CONCEPTO DE SECRETO COMERCIAL

El artículo 2 de la Propuesta de Directiva se encarga de definir el concepto de "secreto comercial", algo que varias legislaciones nacionales de la UE –entre ellas la española– no hacen. De este modo, la Propuesta establece que por secreto se entenderá "la información que reúna todos los requisitos siguientes: 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 las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión; b) tenga un valor comercial por su carácter secreto; c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legalmente ejerza su control".

Esta definición incorpora los elementos establecidos en el art. 39 del Acuerdo ADPIC para que una información no divulgada goce de protección. Porque en efecto, el art. 39 ADPIC dispone que al garantizar una protección eficaz

contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada. A tal efecto, los Miembros del ADPIC, entre ellos la UE; se comprometen a que las personas físicas o jurídicas puedan impedir que la información no divulgada "que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: 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; y 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".

Estos mismos elementos definitorios del secreto que ahora se recogen en la Propuesta de Directiva también vienen siendo reiterados por la jurisprudencia española. Así, por ejemplo, la Sentencia núm. 754/2005 de 21 octubre, del Tribunal Supremo (Sala 1ª) (RJ 2005\8274) define el secreto como «conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación». Y según la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 13 de julio de 2005 (AC 2006,267) "Se trata (...) de un conocimiento o información que no es notoria; que tiene para la empresa un valor económico, actual o potencial, por suponer una ventaja para el empresario frente a los competidores que la desconocen; y respecto de la cual se adopten medidas razonables y apropiadas para preservarla o evitar su divulgación, tanto hacia el exterior, impidiendo que los terceros puedan acceder a la misma, como hacia el interior, disponiendo lo necesario para que solamente puedan acceder a ella únicamente empleados o colaboradores que por sus funciones en la organización empresarial deban conocerla o manejarla, y siempre sometidos a un deber de secreto".

3. DELIMITACIÓN DE LOS CASOS EN QUE ES ILÍCITA LA OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE SECRETOS

La Propuesta de Directiva, una vez definido el concepto de secreto, se ocupa de establecer en qué casos se considera lícita y en qué casos ilícita la obtención, utilización y divulgación de secretos. De este modo, el elemento clave para que medie ilicitud es que se haga sin el consentimiento del titular del secreto, y que medie dolo o culpa.

Así, según el art. 3 de la Propuesta de Directiva, la obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor se considerará ilícita cuando se lleve a cabo de forma deliberada o con negligencia grave mediante: a) el acceso no autorizado a, o la copia no autorizada 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; b) robo; c) soborno; d) engaño; e) violación o inducción a la violación de un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de mantener un secreto; f) cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias, se considere contraria a los usos comerciales honestos.

Por lo que respecta a la utilización o divulgación de un secreto también existirá comportamiento ilícito cuando, sin el consentimiento de su poseedor, de forma deliberada o con negligencia grave, utilice o divulgue el secreto una persona que cumple alguna de estas condiciones: a) ha obtenido el secreto comercial de forma ilícita; b) viola un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de mantener el carácter secreto del secreto comercial; c) viola una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto comercial. Asimismo, también se considera que incurre en utilización o divulgación ilícita quien, en el momento de su utilización o divulgación, supiera o debiera, en las circunstancias, haber sabido que el secreto comercial se había obtenido de otra persona que lo utilizaba o divulgaba de forma ilícita; así como quien produce, oferta o comercializa, consciente y deliberadamente bienes infractores o quien importa, exporta o almacena estos bienes con dichos fines.

En cambio, el art. 4 enumera los casos en que se entenderá que media una obtención,

utilización o divulgación lícitas de secretos. Tal sucederá en los casos de descubrimiento o creación independiente; de ingeniería inversa; de ejercicio del derecho de los representantes de los trabajadores a la información y consulta, de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales y de la Unión; o de cualquier otra práctica que, en las circunstancias, sea conforme a los usos comerciales honestos. Es evidente, por tanto, que la Directiva no pretende crear ningún derecho de exclusiva sobre el saber hacer o la información protegida por el secreto. Simplemente se pretende impedir los actos desleales de obtención, divulgación o utilización.

De igual modo, los Estados miembros garantizarán que no se puedan solicitar medidas de protección del secreto cuando la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial se haya llevado a cabo en alguno de estos casos: a) para hacer un uso legítimo del derecho a la libertad de expresión y de información; b) con el fin de revelar un comportamiento impropio, irregularidad o actividad ilícita, siempre que la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial fueran necesarias para dicha revelación y que el demandado haya actuado en interés público; c) el secreto comercial ha sido divulgado por los trabajadores a sus representantes en el marco del ejercicio legítimo de sus funciones de representación; d) a efectos de cumplir una obligación no contractual; e) a efectos de proteger un interés legítimo.

4. LAS MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y REMEDIOS

4.1. Consideraciones generales

La Propuesta de Directiva se ocupa de obligar a los Estados de la UE a establecer medidas, procedimientos y remedios (justos, no gravosos, efectivos y disuasorios) para tutelar el secreto, que han de ser aplicados de forma proporcionada, y dentro de un plazo de prescripción que puede oscilar entre uno y dos años después de la fecha en que la parte demandante tenga conocimiento o tenga motivos para tener conocimiento del último hecho que dé lugar a la acción.

Especialmente interesante es la previsión expresa de los casos en que la alegación

de la infracción de un secreto es abusiva (algo que, como es sabido, sucede mucho también con los derechos de PI). A este respecto, el art. 6.2 de la Propuesta dispone que los Estados miembros garantizarán que, cuando las autoridades judiciales competentes determinen que una pretensión relativa a la obtención, divulgación o utilización ilícitas de un secreto comercial es manifiestamente infundada y se constate que la parte demandante ha incoado el procedimiento judicial de mala fe con el fin de retrasar o restringir de forma desleal el acceso al mercado de la parte demandada o de intimidarla o acosarla de cualquier otra forma, dichas autoridades judiciales competentes estén habilitadas para imponer sanciones a la parte demandante; u ordenar la difusión de la información relativa a la decisión adoptada. Y estas medidas se entenderán sin perjuicio de la posibilidad de que la parte demandada pueda reclamar una indemnización por daños y perjuicios, si el Derecho nacional o el Derecho de la Unión lo permiten.

También es muy relevante la obligación (recogida en el art. 8 de la Propuesta) de que los Estados garanticen la preservación del carácter confidencial de los secretos comerciales en el transcurso de los procedimientos judiciales. En la actualidad no todos los Estados lo hacen y eso retrae a los titulares del secreto de acudir a los tribunales para solicitar su tutela. Para evitarlo, la Propuesta dispone, entre otros extremos que los Estados miembros garantizarán que las partes, sus representantes legales, el personal de los órganos jurisdiccionales, los testigos, los peritos y cualquier otra persona que participe en un procedimiento judicial relativo a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, o que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho procedimiento, no estén autorizados a utilizar o divulgar un secreto comercial o un presunto secreto comercial del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha participación o de dicho acceso.

4.2. Medidas provisionales y cautelares

Según la Propuesta de Directiva (art. 9), los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia del poseedor del secreto comercial, ordenar cualquiera de las siguientes medidas provisionales y cautelares contra el presunto infractor: a) el cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial, con carácter provisional; b) la prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar bienes infractores o de importar, exportar o almacenar bienes infractores a tales fines; c) la incautación o la entrega de los presuntos bienes infractores, incluidos los bienes importados, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado.

Estas medidas se podrán supeditar por las autoridades judiciales a la aportación por el demandante de pruebas de que existe un secreto comercial, de que la parte demandante es su poseedor legítimo y de que el secreto comercial ha sido obtenido de forma ilícita, de que el secreto comercial está siendo utilizado o divulgado de forma ilícita o de que es inminente la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial. También se podrán sujetar a la constitución por parte del demandante de una fianza adecuada o garantía equivalente destinada a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido por el demandado y, cuando proceda, por cualquier otra persona afectada por las medidas. Y cuando las medidas sean revocadas, las autoridades judiciales competentes estarán facultadas para ordenar a la parte demandante, a petición de la parte demandada o de un tercero perjudicado, que proporcione a la parte demandante o a un tercero perjudicado una indemnización apropiada en reparación de todo perjuicio causado por dichas medidas.

De igual modo, los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales puedan supeditar la continuación

de la obtención, utilización o divulgación presuntamente ilícitas de un secreto comercial a la constitución de garantías que puedan servir para indemnizar al poseedor del secreto comercial.

4.3. Medidas definitivas

La Propuesta también establece (artículos 11 y ss.) las medidas que podrá adoptar la autoridad judicial cuando se constate la violación de un secreto. Se trata: a) el cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial; b) la prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras a tales fines; c) la adopción de medidas correctivas apropiadas en lo que respecta a los bienes infractores (incluyendo una declaración de infracción; la recuperación de los bienes infractores que se encuentran en el mercado; la eliminación en los bienes infractores de las características en que consiste la infracción; la destrucción de los bienes infractores o, en su caso, su retirada del mercado, siempre que tal acción no socave la protección del secreto comercial en cuestión; la destrucción total o parcial de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que contenga o implemente el secreto comercial o, en su caso, la entrega al poseedor del secreto comercial de la totalidad o parte de dichos documentos, objetos, materiales, sustancias y ficheros electrónicos).

Se prevé también (art. 13) la obligación de garantizar que las autoridades judiciales

competentes, a instancia de la parte damnificada, ordenen al infractor que supiera o debiera haber sabido que estaba involucrándose en la obtención, divulgación o utilización ilícitas de un secreto comercial que pague a su poseedor una indemnización por daños y perjuicios proporcional al perjuicio realmente sufrido. A este respecto, la Propuesta introduce los distintos factores que podrán ser considerados para fijar el quantum de la indemnización. Se remite así a "todos los factores pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas el lucro cesante que haya sufrido la parte damnificada, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al poseedor por la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial. No obstante, las autoridades judiciales competentes podrán también, en casos apropiados, fijar la indemnización por daños y perjuicios en forma de cantidad a tanto alzado, atendiendo a elementos que incluirán, al menos, el importe de los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión".

En fin, se prevé también la publicación de las resoluciones judiciales (art. 14) y la imposición de sanciones a las partes, a sus representantes legales y a cualquier otra persona que no cumpla o se niegue a cumplir las medidas sobre preservación del secreto en el transcurso de procedimientos judiciales, sobre medidas provisionales y cautelares y sobre requerimientos y medidas correctivas