

La Propuesta de Directiva para
la protección del know-how
¿Un paso adelante en el
fomento de la investigación? **& Bird & Bird**

Madrid, 26 mayo 2014

OBJETO (I)

- Los secretos empresariales / industriales juegan un papel fundamental en la **protección del intercambio de conocimiento** en el mercado interior y en el marco de la investigación y el desarrollo
- Constituyen una de las formas más comunes de protección del conocimiento, la creación y la innovación en el seno de las compañías
- Sin embargo, **apenas existe regulación** que proteja esta información frente a su apropiación indebida (robo, copias no autorizadas, espionaje industrial, infracción de los acuerdos de confidencialidad...)

OBJETO (II)

- Primer intento de protección: **TRIPS**: Art. 39 "Members shall protect undisclosed information..."
- Sin embargo: **Regulación desigual/fragmentaria** en los EMs
 - No en todos los EM se define el objeto de protección
 - No en todos los EM es posible solicitar la cesación frente a terceros no competidores
 - No uniformidad cuando el tercero adquiere de buena fe una información que inicialmente fue indebidamente apropiada
 - Destrucción? Devolución?
 - Cómo se calculan los daños? Sólo en algunos EM se regula
 - No en todos los EM se protege la confidencialidad de la información cuando su indebida apropiación motiva la interposición de una demanda

OBJETO (III)

- Problemas derivados de la fragmentación
- Favorecer competitividad empresas y organismos de investigación
- Mejorar condiciones para el desarrollo y explotación de la innovación en el mercado interno
- Mejorar efectividad de la protección legal frente a la apropiación de secreto empresarial
- Mejorar eficacia de la estructura de PI en el mercado interno: objetivos de Europa 2020

OBJETO (IV)

- Medidas para evitar los problemas:
 - Definición homogénea
 - Determinación de las conductas ilícitas
 - Determinación de las conductas lícitas (no exclusive-right)
 - Medidas y remedios: discrecionalidad de los jueces y poder sancionador. Proporcionalidad
 - Diligencia debida: prescripción
 - Protección de la confidencialidad en los procedimientos
 - Rapidez y accesibilidad de las medidas
 - Compensación pecuniaria (caución sustitutoria)
 - Determinación de los daños
 - Publicidad de las resoluciones
- Prevalece sobre la Directiva 2004/48/CE como *lex specialis*

"SECRETO COMERCIAL"

- Art. 2: "secreto comercial" Información que cumpla 3 requisitos:
 1. Secreta
 2. Valor comercial por su carácter secreto
 3. Objeto de medidas razonables para mantenerla secreta
- Término definido "secreto empresarial" pero en los considerandos de la Directiva se alude también al secreto industrial y al know-how (Recital 8: *business information, technological information, know-how*)
- Incorpora los elementos del art. 39 ADPIC
- Jurisprudencia española (STS 754/2005 de 21 octubre; SAP Barcelona de 13 de julio de 2005)
- Queda fuera de la definición:
 - Información irrelevante
 - Conocimientos y habilidades adquiridas por los trabajadores o accesibles dentro de un sector en particular (Jurisprudencia)

OTRAS DEFINICIONES

- **"Poseedor del secreto"**: quien ejerza legalmente el control
 - Titular
 - Licenciatarios
- **"Bienes infractores"**: los bienes cuyo diseño, calidad, proceso de fabricación o comercialización se beneficien de forma significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o divulgados de forma ilícita.
 - Definición muy amplia
 - Ventaja frente a las patentes cuando no es posible la ingeniería inversa

ADQUISICIÓN, USO O DIVULGACIÓN *ILÍCITA*

- Art 3.2: obtención mediante:
 - Acceso o copia no autorizados; robo; soborno; engaño; violación o inducción; cualquier otro comportamiento que, atendiendo a las circunstancias, se considere contrario a los usos comerciales honestos
 - **Dolo o negligencia grave**
- Art 3.3: uso o divulgación de forma deliberada o con negligencia grave, por una persona que:
 - a. Ha obtenido el secreto de forma ilícita
 - b. Viola un acuerdo de confidencialidad
 - c. Viola una obligación contractual de limitar la utilización
- Art 3.4: quien **supiera** o **debiera haber sabido**, atendiendo a las circunstancias, que el secreto comercial se había obtenido de otra persona que lo utilizaba o divulgaba de forma ilícita

ADQUISICIÓN, USO O DIVULGACIÓN *LÍCITA*

- Art 4.1: será lícita la obtención, utilización o divulgación:
 - a. Descubrimiento o creación independiente
 - b. **Ingeniería inversa**
 - c. Derecho de **representantes de trabajadores** a información y consulta
 - d. Cualquier otra práctica conforme a **usos comerciales honestos**
- Art 4.2: EM garantizarán que no se puedan solicitar medidas de protección del secreto en los siguientes casos:
 - a. Uso legítimo de libertad de expresión/información
 - b. Revelar comportamiento impropio, irregularidad o actividad ilícita (**interés público**)
 - c. Divulgado por trabajadores a sus representantes
 - d. Cumplimiento de obligación contractual
 - e. Proteger **interés legítimo**

MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y REMEDIOS

- Principio General: Art. 5
 - Justos y equitativos
 - Efectivos y disuasorios
 - No innecesariamente complicados o gravosos
 - No plazos irrazonables
 - No retrasos injustificados
- Art. 6: Proporcionalidad y Procedimientos judiciales abusivos
 - Sanciones
 - Publicidad de la decisión
 - Resarcimiento de Daños y Perjuicios por el demandado
- Art 7: Plazo de prescripción: mínimo **1** año - máximo **2** años desde que el demandado conozca o tenga motivos para conocer el último hecho que dé lugar a la acción

MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y REMEDIOS (II)

- Art 8: preservación del carácter confidencial de los secretos comerciales durante los procedimientos judiciales
 - Deber de secreto de todos los que tengan acceso al expediente o hayan participado en el procedimiento
 - Excepciones:
 - ~ no cumple los requisitos del secreto comercial
 - ~ Se convierte en información de dominio público o accesible o conocida en el círculo en cuestión
 - Posibilidad de adoptar **medidas de protección concretas**
 - Acceso restringido (en todo o en parte) a los documentos
 - Acceso restringido a las vistas: incluso a las partes (sólo sus abogados –aunque la Propuesta se refiere a "representantes legales")
 - Divulgación de una versión no confidencial de la decisión

MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y REMEDIOS (III)

- Art 9: Medidas cautelares o provisionales
 - a. Cese o prohibición de utilizar/divulgar
 - b. Prohibición de producir, ofrecer, comercializar, utilizar, importar o almacenar bienes infractores
 - c. Incautación o entrega de presuntos bienes infractores
- Las autoridades judiciales pueden supeditar la continuación (si existe o es posible) de la infracción a la constitución de garantías:
- La adopción de las medidas se supedita a (art. 10):
 - Aportación de **pruebas** (existe el secreto comercial, poseedor legítimo, obtenido de forma ilícita) ¿Cómo se adquieren esas pruebas?
 - Aportación de una fianza
 - Indemnización del demandante en caso de alzamiento

MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y REMEDIOS (IV)

- Art 11: Medidas resultantes de una resolución sobre el fondo
 - a. Cese o prohibición de utilizar/divulgar
 - b. Prohibición de producir, ofrecer, comercializar, utilizar, importar o almacenar bienes infractores
 - c. Medidas correctivas apropiadas
 - a. Declaración de infracción
 - b. Recuperación
 - c. Eliminación de las características infractoras
 - d. Destrucción o retirada del mercado
 - e. Destrucción total o parcial de la documentación
- Devolución al poseedor o a organizaciones caritativas (a instancias del poseedor)
- A expensas del infractor
- Sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones

MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y REMEDIOS (V)

- Art. 12: condiciones de aplicación, medidas de salvaguarda y medidas alternativas
 - Evaluación de la proporcionalidad de las medidas del art. 11
 - Valor del secreto
 - Medidas adoptadas
 - Comportamiento del infractor
 - Divulgación o utilización comercial e impacto
 - Intereses de las partes, de terceros interés público
 - Salvaguarda de derechos fundamentales (lib. Expresión e información)
 - **Limitación** en la duración de la medida (determinados países no son partidarios de otorgar "final remedies")
 - **Alzamiento** si la información entra en el dominio público (por causa no imputable al demandado)
 - Posible **sustitución** de la medida por reparación pecuniaria

MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y REMEDIOS (VI)

- Art. 13: Indemnización de daños y perjuicios
 - Proporcional al daño sufrido
 - Factores para fijar el quantum:
 - ~ Consecuencias económicas negativas (lucro cesante)
 - ~ Enriquecimiento injusto
 - ~ Cantidad a tanto alzado (regalía hipotética)
- Art 14: Publicación de resolución judicial
 - A solicitud del demandante
 - A expensas del infractor
 - Divulgación de la resolución y posible publicación total o parcial
 - Evaluación de las circunstancias
- Art. 15: Imposición de sanciones por incumplimiento de medidas: eficaces, proporcionadas y disuasorias

REINO UNIDO (afectará a la forma)

- Situación Actual: no regulación legal específica
 - Protección por medio de contrato y normas de equidad (common law duty of confidence)
 - Prescripción: **6 años**
- Normas de Equidad se aplican a información confidencial en general:
 - de carácter confidencial
 - transmitida con la obligación de guardar secreto
 - uso no autorizado en detrimento del confidente
- Buena fe de los trabajadores:
 - implica mantener la confidencialidad de la información.
Finalizado el contrato:
 - sólo información confidencial de alto nivel salvo límites más restrictivos vía contrato
- Infracción:
 - Acciones civiles (medidas cautelares, daños)
 - No acciones penales

FRANCIA (cambios menores)

- Situación Actual: protección por vía civil, laboral y de PI
- No existe definición: know-how, manufacturing trade secret. Determinado jurisprudencialmente
- Protección en la práctica:
 - Responsabilidad civil (captación de clientela, abuso referido a discusiones precontractuales...)
 - Derecho contractual: Cláusulas de confidencialidad (tanto en los contratos laborales como en los contratos con terceros)
 - Infracción: acciones civiles y remedios (medidas cautelares, devolución y destrucción, embargo, daños)
 - Sanciones penales
 - Prescripción: **5 años**
- Proyecto de ley del 2012 (aprobado por la Asamblea Nacional, pendiente Senado)
 - Contenido similar a las normas del TRIPS
 - Vulneración de información económica: hasta 3 años de cárcel y multa de 375,000€

ALEMANIA (cambios menores)

- Situación actual: Competencia desleal y derecho de contratos
- Concepto de secreto comercial según la jurisprudencia:
 - Información relacionada con la empresa
 - No pública y conocida por un n^o limitado de personas
 - Interés económico en mantenerla en secreto
 - Guardada en secreto por el empresario
- Vigente el contrato: Prohibición de desvelar información para:
 1. competir con la empresa
 2. promover sus propios intereses
 3. promover intereses de un tercero
 4. perjudicar a la empresa
- Finalizado el contrato: posibilidad de utilizar información (no intencionadamente) memorizada si el interés personal supera el interés de la empresa en mantenerlo en secreto
- Divulgación no autorizada
 - Remedios civiles (incluyendo indemnización)
 - Responsabilidad penal

¿UN PASO ADELANTE...?

- Recital 28: Propuesta de Directiva *lex specialis*
 - ¿Es correcto que existan sistemas distintos para proteger los derechos de Propiedad Industrial?
 - Propuesta de Directiva vs Directiva 2004/48/CE (Enforcement Directive)
 - Armonización plena sólo en relación con las medidas expresamente contenidas en la Propuesta
 - ¿Qué pasa con lo que no está previsto en la Propuesta? (obtención de pruebas)
 - Debe ser posible aplicar medidas de la Directiva 2004/48 en aquello que no esté previsto en la Propuesta

¿UN PASO ADELANTE...?

- Actos ilícitos: Art. 3
 - dolo o negligencia grave: problemas derivados de la falta de normas para la obtención de pruebas
 - "contrario a los usos comerciales honestos". Pero cuando la adquisición es lícita, el uso y divulgación son ilícitos sólo cuando se infringen deberes de confidencialidad (mucho más limitado)
 - Quien sabía o debiera haber sabido, atendiendo a las circunstancias, que el secreto comercial se había obtenido de otra persona que lo utilizaba o divulgaba de forma ilícita: qué pasa con los terceros de buena fe?
 - Párrafo 18 de la exposición de motivos: indemnización pecuniaria
 - Indemnización pecuniaria: Art. 12.3 "personas que deban someterse a las medidas del art. 11". No terceros de buena fe.
 - ¿Cuál es en este caso la base para solicitar Med. Caut.?
 - Menor protección que otros derechos de PI

¿UN PASO ADELANTE...?

- Art. 4: conductas lícitas
 - Libertad de expresión e información (no mención al interés público, que sí se menciona en el apartado siguiente)
 - No infracción por los representantes de los trabajadores: limitación en la inclusión de esta norma. Debe mantenerse el secreto en todo caso y no divulgarse la información. La divulgación motivada por las denuncias internas ya está prevista en el apartado anterior
 - Obligaciones no contractuales?
- Plazo de Prescripción: entre 1 y 2 años. Limitación excesiva
 - Art. 35 LCD:
 - 1 año desde que pudieron ejercitarse las acciones y el legitimado tuvo conocimiento de quién lo realizó
 - 3 años tras la finalización de la conducta
 - En otros EM 5 años o incluso 6 (UK)

¿UN PASO ADELANTE...?

- Art. 8: protección de la información durante los procedimientos
 - Acceso restringido a las vistas: incluso a las partes: cuestionable
 - Puede un juez dictar una decisión sobre la base de información que se ha mantenido confidencial respecto de la parte afectada? En algunos países no es posible.
- Art. 12: alzamiento de medidas cuando la información pasa a ser de dominio público por causa no imputable al demandado
 - Qué pasa si la información accede al dom. público por causa de un tercero que adquirió la información del demandado? Exonera eso al demandado?
- Art. 13: resarcimiento de daños y perjuicios
 - Cantidad a tanto alzado: regalía hipotética: dificultades en su valoración

NUEVO COMPROMISO – MARZO 2014 (I)

- Art. 1: La Propuesta no afecta a la posibilidad por los EM de establecer medidas más restrictivas siempre y cuando se respeten los arts. 4, 5, 6, 7, 8.1 (segundo párrafo), 8.3, 8.4, 9.2, 10, 12 y 14.3
- No puede afectar a la normativa nacional y a la práctica relativa al derecho de información y consulta a los empleados y a la representación y defensa del interés general de los trabajadores y de los empleadores
- Art. 3: dos redacciones alternativas: se elimina el requisito del dolo y la negligencia grave
 - Las conductas ilícitas del art. 3 se enumeran de forma no exhaustiva "in particular, in the following cases"
 - De forma general se alude a la adquisición a través de una conducta que se considera contraria a los usos comerciales honestos

NUEVO COMPROMISO – MARZO 2014 (II)

- Art. 4: "ingeniería inversa": siempre y cuando no se haya limitado la adquisición del secreto a través de ingeniería inversa
- Art. 4.2:
 - legal obligation of non contractual nature
 - For the purpose of protecting a legitimate interest recognised by law
- Art. 7: Prescripción
 - Aumento a "no más de cinco años"
- Art. 8: Medidas para salvaguardar la confidencialidad en los procedimientos:
 - Sustituye "representantes legales" por "abogados"

Gracias & Bird & Bird

Beatriz.diaz.escauriaza@twobirds.com

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated businesses. www.twobirds.com