

**Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 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**

[COM(2013) 813 final — 2013/0402 (COD)]

(2014/C 226/09)

El 9 de diciembre de 2013, el Parlamento Europeo, y el 13 de diciembre de 2013, el Consejo, de conformidad con el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

*Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas*

COM(2013) 813 final — 2013/0402 (COD).

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de marzo de 2014.

En su 497º pleno de los días 25 y 26 de marzo de 2014 (sesión del 25 de marzo), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 138 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones el presente dictamen.

## 1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 Los secretos comerciales se refieren en realidad a toda información (tecnología, fórmula, datos, mercadotecnia, etc.) dotada de un valor económico cuya confidencialidad debería protegerse. Por ello forman parte de los activos intangibles de las empresas.

1.2 La protección de esos activos intangible es tan vital para las empresas (sobre todo, para las pymes) como para los organismos de investigación no comerciales, y es necesaria para la competitividad de la Unión Europea, aunque solo sea para favorecer la innovación y el desarrollo de nuevos medios para emprender y fomentar la investigación colaborativa o la cooperación transfronteriza.

1.3 El concepto de 'secreto comercial' carece en la Unión de una definición uniforme o de protección jurídica armonizada.

1.4 El Comité apoya el objetivo que persigue la Comisión, que es el de armonizar la protección jurídica del saber hacer y los secretos comerciales, ya que son elementos esenciales para promover la competitividad y la capacidad de innovación de las empresas en general y de las pymes en particular.

1.5 El Comité señala que la protección de los secretos comerciales contra su obtención y uso ilícitos, tal como se sugiere en la propuesta de directiva, está muy cerca de la instaurada por la Directiva CE 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor, las marcas comerciales, los diseños o las patentes, sobre todo porque insta a los Estados miembros a prever un recurso eficaz de carácter civil que sea accesible para el legítimo poseedor de un secreto comercial.

1.6 El Comité acoge con satisfacción el equilibrio de la propuesta de Directiva, ya que tiene como objetivo garantizar una mayor seguridad jurídica, aumentar el valor de las innovaciones contenidas en los secretos comerciales a través de la convergencia legislativa fortalecido de manera compatible con el derecho internacional, incluyendo el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual que atañen a las actividades comerciales (ADPIC).

1.7 La definición de secreto comercial, aunque compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, no parece sin embargo lo suficientemente exacta como para cubrir todas las categorías de informaciones que podrían ser protegidas en concepto de secreto comercial.

1.8 El Comité estima que la Comisión debería precisar en un considerando que las informaciones de posible valor comercial pueden ser también protegidas como secreto comercial.

1.9 El CESE insta a la Comisión a que no retrase más su intervención en este ámbito.

## 2. Introducción

2.1 La protección del saber hacer y de los secretos comerciales (informaciones comerciales no divulgadas) es esencial para promover la capacidad de innovación de las empresas y su competitividad.

2.2 El concepto de secreto comercial se refiere en realidad a toda información (tecnología, fórmulas, datos, mercadotecnia, etc.) dotada de un valor económico cuya confidencialidad debe protegerse.

2.3 Si bien no se trata de títulos de propiedad intelectual exclusivos, suelen encontrarse en su origen. Así, un saber hacer o un secreto comercial resultante de la investigación y el desarrollo por medio de importantes inversiones financieras y humanas suelen hallarse en el origen de una patente.

2.4 El propio concepto de secreto comercial no es uniforme en la Unión Europea. La única definición armonizada de los secretos comerciales se encuentra en el Acuerdo de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio y se basa en tres cuestiones cumulativas:

- **el carácter secreto.** Es decir, el secreto es generalmente desconocido entre los medios interesados o difícilmente accesible;
- **el valor comercial.** En realidad, este valor comercial se desprende del carácter confidencial;
- por último, el legítimo poseedor debe haber tomado medidas razonables para garantizar la confidencialidad del secreto comercial.

2.5 Dada la inexistencia de un concepto uniforme del secreto comercial en la Unión, su protección jurídica se encuentra fragmentada en los diferentes sistemas jurídicos de los Estados miembros.

2.6 Ahora bien, una protección jurídica europea uniforme de los secretos comerciales adquiere mucho más sentido en una época en la que el espionaje industrial y los riesgos de piratería informática alcanzan proporciones preocupantes, sobre todo en sectores en los que la investigación, el desarrollo y la inversión financiera desempeñan un papel fundamental (automóvil, telecomunicaciones, sector farmacéutico, etc.).

2.7 Por otra parte, el Comité había apoyado a la Comisión en su iniciativa contra la piratería exponiendo sus reflexiones al respecto <sup>(1)</sup>.

### 3. La propuesta de la Comisión

3.1 La propuesta de la Comisión obedece a una consulta al término de la cual la Comisión pudo observar la disparidad de las legislaciones nacionales de los Estados miembros, sobre todo por lo que respecta a la definición de los secretos comerciales y las vías de recurso del poseedor de secretos comerciales.

3.2 La propuesta se basa en un doble postulado: la disparidad de las legislaciones comerciales constituiría un freno a la investigación colaborativa transfronteriza y mermaría la competitividad de las empresas cuyos secretos comerciales podrían ser objeto de robo en los Estados miembros menos protectores.

3.3 Por ello, tiene como objetivo armonizar la protección de estos activos intangibles que no se consideran derechos de propiedad intelectual.

#### 3.4 *Definición de secreto comercial*

3.4.1 La Comisión se inspira en la definición de secreto comercial recogida en los Acuerdos sobre los ADPIC y propone que se reúnan tres condiciones acumulativas para que una información sea «un secreto comercial digno de protección»:

- debe ser secreta; es decir, no conocida ni fácilmente accesible por los medios que se ocupan normalmente del género de información en cuestión;
- la información debe poseer un valor por su carácter secreto;
- el poseedor debe haber tomado medidas razonables para mantener la información en secreto.

#### 3.5 *El concepto de apropiación indebida*

3.5.1 Además del acceso no autorizado a un soporte que contenga el secreto, el robo, el soborno, el engaño y la violación de un acuerdo de confidencialidad, el artículo 3 de la propuesta añade: «*cualquier otro comportamiento contrario a los usos comerciales honestos*».

3.5.2 Asimismo, prevé que toda utilización o divulgación de un secreto comercial se considerarán ilícitas siempre que una persona, 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.

<sup>(1)</sup> DO C 306 de 16.12.2009, p. 7; DO C 18 de 19.1.2011, p. 105.

### 3.6 Obtención, utilización y divulgación ilícitas

3.6.1 El artículo 4 de la propuesta de Directiva excluye una serie de casos:

- descubrimiento o creación independientes;
- ingeniería inversa (*reverse engineering*): un secreto comercial ya no está protegido si puede ser desvelado por el producto que lo incorpora;
- ejercicio del derecho de los representantes de los trabajadores a la información y consulta, incluida la información de dichos representantes por los trabajadores;
- libertad de expresión y de información;
- revelación de una actividad ilícita, si se cumplen condiciones adicionales: utilización o divulgación necesaria y en interés público
- práctica conforme a los usos comerciales honestos, a efectos de cumplir una obligación no contractual y de proteger un interés legítimo.

3.6.2 Protege la innovación en la medida en que precisa expresamente que un descubrimiento independiente y la ingeniería inversa son medios legítimos de obtener información.

### 3.7 Recurso del poseedor del secreto comercial

3.7.1 Corresponde a los Estados miembros prever un recurso civil efectivo contra las apropiaciones indebidas de los secretos comerciales.

3.7.2 En relación con los debates mantenidos reiteradamente sobre el abuso del procedimiento de incautación-falsificación, la propuesta de Directiva también invita a los Estados miembros a sancionar el recurso abusivo destinado a retrasar o restringir de forma desleal el acceso al mercado de la parte demandada o de intimidarla o acosarla.

3.7.3 El artículo 8 de la propuesta de Directiva también se inspira en el Derecho de competencia al enunciar una serie de medidas de protección para evitar la divulgación de los secretos comerciales durante el procedimiento judicial: restringir el acceso a todo o parte del documento que contenga el secreto comercial, restringir el acceso a las audiencias, suprimir los pasajes que contengan secretos comerciales de la versión no confidencial de la resolución judicial.

3.7.4 En cuanto a las medidas provisionales, el poseedor del secreto comercial damnificado debe poder obtener la prohibición de divulgar o utilizar el secreto comercial, la prohibición de producir, comercializar y utilizar los bienes infractores y la incautación o la entrega de dichos bienes.

3.7.5 La propuesta prevé otras muchas garantías de procedimiento; así, a título subsidiario, el tribunal debe tener la posibilidad de ordenar al demandado que constituya una garantía para permitir la indemnización del poseedor del secreto comercial.

## 4. Observaciones generales sobre la propuesta de Directiva

4.1 La propuesta de Directiva contiene una definición bastante amplia del secreto comercial que cubre, entre otras cosas, recetas, investigaciones o estudios que aún no son objeto de un derecho de propiedad intelectual.

4.2 Con ello pretende aumentar la competitividad de las empresas y organismos europeos de investigación que se basan en el saber hacer y los secretos comerciales que no pueden ser objeto de protección por los derechos de propiedad intelectual, porque el titular no tiene la posibilidad de obtener un derecho exclusivo sobre esos elementos.

4.3 En efecto, los derechos tradicionales de propiedad industrial como las patentes, las marcas, los diseños y modelos, dejan sin protección una gran parte de informaciones y conocimientos necesarios para el crecimiento económico de las empresas.

4.4 Por otra parte, las pymes suelen recurrir al secreto comercial para proteger esas informaciones vitales y la carencia de recursos humanos especializados o de capacidad financiera suficiente para registrar, gestionar, proteger y respetar sus derechos de propiedad industrial.

4.5 Para superar esos obstáculos, las empresas suelen prever acuerdos de no divulgación en sus contratos con sus empleados o subcontratistas. Las normas sobre protección de secretos comerciales no deben dar lugar a restricciones de la libertad de expresión ni de la posibilidad de denunciar abusos, ni limitar la capacidad de los trabajadores para cambiar de empleador y beneficiarse de las experiencias y conocimientos generales adquiridos.

4.6 Así la propuesta adquiere todo su sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que la vida económica actual incita cada vez más a la subcontratación, de manera que ciertos prestadores de servicios puedan acceder temporalmente a toda clase de informaciones delicadas.

4.7 Por otra parte, el perfeccionamiento de los sistemas informáticos y de comunicación facilita la piratería, la malversación y la difusión de los secretos comerciales, lo que aumenta el riesgo de que se utilicen en terceros países para producir bienes que a continuación entrarán en competencia en el mercado europeo con los de la empresa víctima de la apropiación indebida.

4.8 El CESE llama la atención sobre el hecho de que el refuerzo creciente de las exigencias en materia de información, para las sociedades cotizadas en particular, pone en peligro el secreto comercial. Las informaciones contenidas en los informes pasan a ser de hecho públicas y están al alcance de cualquier inversor, que puede resultar ser –o convertirse en– un competidor.

4.9 El CESE considera que la propuesta de Directiva debería igualmente tener en cuenta en el artículo 4 el riesgo de divulgación de secretos comerciales relacionado con el ejercicio de las obligaciones de información que incumben a los miembros del consejo de administración o de vigilancia de las empresas que cotizan en bolsa.

## 5. Observaciones específicas sobre la propuesta de Directiva

5.1 La propuesta prevé numerosas garantías de procedimiento, sobre todo medidas provisionales y cautelares, pero también medidas correctivas y de reparación cuando se haya dictado una resolución judicial por la que se constate la violación del secreto comercial, como la eliminación de las informaciones en posesión del infractor, la recuperación y destrucción de los bienes en cuestión, el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que deben integrar el perjuicio moral y la publicación de la resolución judicial.

5.2 La indemnización por daños y perjuicios concedida a instancias de la parte damnificada deberá corresponder al perjuicio realmente sufrido, teniendo en cuenta los aspectos materiales y morales.

5.3 Sin embargo, en los «casos apropiados», el juez podrá fijar la indemnización en forma de cantidad a tanto alzado calculado, por ejemplo, sobre la base del importe de los cánones o derechos que se habrían adeudado en caso de utilización autorizada.

5.4 El Comité subraya que los conceptos de derecho penal de «robo», «soborno», «engaño» recogidos en el artículo 3 de la propuesta de Directiva están destinados a clarificar la idea de «Obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales».

5.5 La intención de la Comisión es sin duda llevar a cabo una armonización de las vías de recurso civil para permitir a las empresas innovadoras defender eficazmente sus secretos comerciales en toda la Unión. El artículo 5 (*Obligación general*) es, a este respecto, elocuente ya que dispone que los Estados miembros establezcan medidas, procedimientos y remedios para garantizar la disponibilidad de reparación civil (el Comité lo subraya)

5.6 Por otra parte, parece que la propuesta de Directiva asimila el secreto comercial a una forma de propiedad intelectual, dejando a un lado el carácter exclusivo. En efecto, la protección establecida está muy cerca de los procedimientos previstos en la Directiva CE 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor y los derechos afines, las marcas comerciales, los diseños o las patentes, adoptada en abril de 2004, cuya revisión, por otra parte, está sometida a estudio. En cuanto al artículo 4, el CESE considera que reviste suma importancia que un empleado, sin riesgo de infringir la ley a este respecto, pueda asesorarse con un representante sindical en el caso de divulgación de una anomalía u otra situación en el lugar de trabajo. El CESE considera que la Directiva debería buscar proteger de represalias a los empleados que hacen uso del artículo 4.

5.7 A este respecto, el Comité se congratula de que, al hilo de los debates recurrentes sobre el abuso del procedimiento de incautación-falsificación <sup>(2)</sup>, procedimiento no contradictorio, la propuesta se aleje no obstante de la Directiva CE 2004/48, subrayando expresamente en el apartado 2 del artículo 10 que las autoridades judiciales de los Estados miembros deberán evaluar el carácter proporcionado de las medidas provisionales y cautelares.

5.8 La asimilación del secreto comercial a una forma de propiedad intelectual llega hasta el punto de introducir el concepto de «usos comerciales honestos» en la propuesta de Directiva, concepto que ya se encuentra en los Acuerdos sobre los ADPIC.

---

<sup>(2)</sup> Tribunal supremo civil, Cámara comercial, 12 de febrero de 2013, 11-26.361 «Société Vetrotech Saint-Gobain international»; 3ª cámara del TGI de París 15 de noviembre de 2011 «Sociétés JCB» comentado por Laurent Labatte, Marks & Clerk France, asesores de propiedad industrial.

5.9 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido la oportunidad de interpretar el concepto de «uso honesto»<sup>(3)</sup> derivado de la Directiva 89/104/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a marcas.

5.10 A pesar de los considerables avances de la propuesta, la adopción de la Directiva no eximirá a las empresas de adoptar todas las medidas preventivas útiles para proteger sus secretos comerciales, por lo que respecta a las medidas técnicas, organizativas y contractuales.

5.11 Así, parece demasiado reductor limitar las informaciones susceptibles de ser conceptuadas como secreto comercial a aquellas que tienen un valor comercial inmediato, porque algunas informaciones de carácter económico, industrial, técnico o científico pueden no tener un valor comercial directo pero sí potencial, sobre todo cuando estas informaciones proceden de datos de investigación y desarrollo técnico o científico.

5.12 El CESE propone completar la lista recogida en el artículo 4.1 añadiendo que la obtención de un secreto comercial estará permitida cuando sea resultado

e) del ejercicio de las obligaciones de información que incumben a los miembros del consejo de administración o de supervisión de empresas que cotizan en bolsa.

5.13 Del mismo modo, el CESE propone completar la lista que se define en el artículo 4.2 añadiendo que los Estados miembros velarán por que no puedan aplicarse las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva cuando la obtención, el uso o divulgación presunta del secreto comercial se produzca en una de las circunstancias siguientes:

f) divulgación de secreto comercial en el marco del ejercicio de las obligaciones de información que incumben a los miembros del consejo de administración o de supervisión de empresas que cotizan en bolsa.

Bruselas, 25 de marzo de 2014.

*El Presidente*  
*del Comité Económico y Social Europeo*  
Henri MALOSSE

---

<sup>(3)</sup> Véase, entre otras cosas, la Directiva 89/104/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a marcas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación del concepto de «uso honesto», CJCE de 15 de marzo de 2005, asunto C 228/03 la Gillette Company Gillette group Finland Oy contra LA laboratorios Oy.

## ANEXO

**al dictamen del Comité Económico y Social Europeo**

El siguiente punto del dictamen de la sección especializada fue eliminado como consecuencia de la enmienda aprobada por el Pleno, que obtuvo más de un cuarto de los votos emitidos (artículo 54, apartado 4, del Reglamento Interno):

**Punto 4.5**

*4.5 Para superar esos obstáculos, las empresas suelen prever acuerdos de no divulgación en sus contratos con sus empleados o subcontratistas.*

**Resultado de la votación:**

Votos a favor: 80

Votos en contra: 46

Abstenciones: 10

---