

# Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales

## Los Lunes de Patentes

20 de mayo de 2019



José Miguel Lissén Arbeloa

# Secretos Empresariales: donde todo empieza...

*“Cada derecho de propiedad intelectual [e industrial] comienza con un secreto [empresarial].*

*Los escritores no divulgan el guión de la obra en la que están trabajando (un futuro derecho de propiedad intelectual), los fabricantes del coches no divulgan el primer boceto de su Nuevo modelo de coche (un futuro diseño industrial), las compañías no revelan los resultados de sus experimentos tecnológicos (una futura patente), las compañías mantienen para sí la información relacionada con el lanzamiento del etiquetado de un nuevo producto (una futura marca), etc.”*

Fuente: Propuesta de Directiva Europea de Secretos Empresariales de 28 de noviembre de 2013

# Sistema de Secretos Empresariales

## SISTEMA DE SECRETOS EMPRESARIALES

### Información empresarial

**SISTEMA  
DE  
PATENTES**

Futuras  
Invenciones

**SISTEMA  
DE  
SIGNOS  
DISTINTIVOS**

Futuras Marcas y  
Nombres  
Comerciales

**SISTEMA DE  
DISEÑOS  
INDUSTRIALES**

Futuros modelos  
y dibujos  
industriales

**SISTEMA DE  
DERECHOS DE  
AUTOR**

Futuros derechos  
de propiedad  
intelectual

## Origen de la nueva ley (i)

- Por qué: Comisión Europea - Evaluación de impacto – encuesta en todo el ámbito de la UE - Necesaria protección Secretos Empresariales
- Resultado: 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**
- Incorporada al derecho interno mediante la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
- Vigente desde el 13 de marzo de 2019

# Contenido

- Marco jurídico (sustantivo y procesal) completo, sistemático
- Definición – objeto – secretos empresariales (comerciales e industriales)
- Actos lícitos e ilícitos
- El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad
- Acciones en defensa de los secretos empresariales
- Jurisdicción y normas procesales

## Definición - objeto

Definición abierta: toda la información que cumpla los requisitos de (1) ser secreta (no generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice dicha información), (2) tener valor empresarial real o potencial y (3) haber sido objeto de medidas razonables de protección.

Cualquier ámbito de la empresa: tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero

• Información sobre el producto	• Información sobre la investigaciones / fabricación	• Información financiera	• Información tecnológica	• Información comercial	• Informaciones negativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composición técnica/química del producto.</li> <li>• Datos técnicos acerca del rendimiento, propiedades, características.</li> <li>• Información sobre el diseño del producto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Métodos y procesos de investigaciones / fabricación.</li> <li>• Fases de la investigación.</li> <li>• Documentos de trabajo, cuadernos de laboratorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecciones financieras.</li> <li>• Información sobre costes y precios (royalties de licencia).</li> <li>• Datos de venta, listas de precios.</li> <li>• Estructura interna de costes.</li> <li>• Planes de retribución.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fórmulas, gráficos de datos, procedimientos específicos que se aplican en los programas o en los sitios Web.</li> <li>• Documentos de programación.</li> <li>• Acuerdos de elaboración de programas informáticos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listas de clientes.</li> <li>• Perfiles de consumidores, preferencias de compra.</li> <li>• Estrategias comerciales, planes de actividades, métodos empresariales, planes de comercialización.</li> <li>• Material promocional inédito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detalles de esfuerzos fracasados para solucionar problemas en las investigaciones.</li> <li>• Descubrimientos fallidos / Ensayos sin resultados explotables.</li> <li>• Documentación relativa a solicitudes de patentes que nunca llegaron a presentarse.</li> </ul>

## Naturaleza, alcance y características (i)

	<b>PATENTE</b>	<b>SECRETO EMPRESARIAL</b>
Marco legal	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes	Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
Naturaleza	Derecho subjetivo de naturaleza patrimonial que se adquiere mediante el registro	Derecho subjetivo extrarregistral de naturaleza patrimonial
Ámbito objetivo	Inventiones de producto, procedimiento o uso	Cualquier información o conocimiento que sea secreta, tenga un valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables para mantener su secreto
Ámbito territorial	Derecho de carácter territorial	Vocación de protección mundial No está limitado por el principio de territorialidad
Duración	20 años	Hasta divulgación (consentida por quien ejerce el control, o negligente). Vocación de duración indefinida

## Naturaleza, alcance y características (ii)

	<b>PATENTE</b>	<b>SECRETO EMPRESARIAL</b>
Requisitos para la protección	(1) Novedad, (2) Actividad Inventiva; (3) Aplicación industrial y (4) suficiencia descriptiva	(1) Secreto (desconocido o inaccesible); (2) Valor comercial o estratégico y (3) sujeto a medidas de protección razonables
Mantenimiento	Pago tasas anuales	Extremar diligencia para mantener las medidas razonables para su protección
Remedios procesales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cesación / prohibición</li> <li>- Indemnización</li> <li>- Remoción de efectos</li> <li>- Publicación sentencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cesación / prohibición</li> <li>- Indemnización</li> <li>- Remoción de efectos</li> <li>- Publicación sentencia</li> </ul>
Ejercitable	Erga omnes	Frente a un grupo restringido de personas físicas y jurídicas



# Conductas infractoras

	PATENTE	SECRETO EMPRESARIAL
Conductas Infractoras	<p>(1) Fabricación, ofrecimiento a la venta, introducción en el comercio de un producto objeto de la patente o posesión del mismo para alguno de esos fines.</p> <p>(2) Utilización de un procedimiento.</p> <p>(3) Ofrecimiento para la venta, introducción en el comercio o utilización de un producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.</p>	<p>(1) Obtención ilícita - Acceso, apropiación o copia no autorizadas de soportes que contengan el secreto empresarial.</p> <p>(2) Utilización o revelación, ilícita – realizadas por quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita o haya incumplido acuerdo de confidencialidad u otra obligación de no revelar.</p> <p>(3) Obtención, utilización o revelación cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita.</p> <p>(4) Producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita.</p>
	<p>(1) Prohibición de la entrega y/o el ofrecimiento de la entrega, de medios aptos para la puesta en práctica de un elemento esencial de la invención patentada, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella</p> <p>(1) inducción a la infracción</p>	<p>Mercancías infractoras: aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.</p> <p>5) Utilización o revelación por tercero adquirente de buena fe, esto es, aquél que, en el momento de la utilización o revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.</p>

## Naturaleza, alcance y características (ii)

	<b>PATENTE</b>	<b>SECRETO EMPRESARIAL</b>
Excepciones	Derechos derivados de la utilización anterior (art. 63 LP)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descubrimiento o creación independientes<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingeniería inversa</li><li>• Facultades trabajador</li></ul></li><li>• Obtención por periodistas para fines informativos<ul style="list-style-type: none"><li>• Delación</li></ul></li></ul>

## Como objeto del derecho de propiedad

	<b>PATENTE</b>	<b>SECRETO EMPRESARIAL</b>
Transmisibles	Sí, tanto la solicitud de patente como la patente	Sí
Cotitularidad	Sí, tanto la patente como la solicitud de patente	Sí
Licencias	Sí, tanto la patente como la solicitud de patente	Sí
Régimen supletorio	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes	Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

# ¿Cómo proteger? Mediante un Programa de Protección

**Paso 1: identificación e inventario – ámbitos, categorías**

**Paso 2: implantar “medidas razonables” para la protección**

• legales	• técnicas	• organizativas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Clausulas de confidencialidad reforzadas / distintas para empleados con y sin acceso a secretos empresariales.</li><li>• Cláusulas de cesión de derechos.</li><li>• Acuerdos de confidencialidad.</li><li>• Cláusulas de no competencia.</li><li>• Marcado de documentos.</li></ul> <p>Imprescindible:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acceso restringido por usuarios (asignación de roles y limitación de accesos).</li><li>• Protocolo de envío de secretos empresariales por email (documento con contraseña y contraseña en email separado...).</li><li>• Trazabilidad de los documentos que contengan secretos.</li><li>• Prueba digital (sellado de tiempo).</li><li>• Sistemas de detección de intentos de acceso no autorizados.</li><li>• Accesos físicos restringidos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Políticas y directrices sobre uso de información confidencial. Dispositivos digitales. Clasificación de la información. Régimen de notificación de invenciones a la empresa. Cuaderno de laboratorio.</li><li>• RR.HH. Cuestionarios de entrada y salida. Acuerdos de salida. Cartas de advertencia.</li><li>• Protocolo de actuación ante incidencias.</li><li>• Programas de concienciación y formación.</li><li>• Evaluación de eficacia.</li><li>• Coordinación entre áreas generadoras y usuarias de secretos empresariales. Coordinador.</li></ul>

(1)Plano ofensivo (empleado que se va a la competencia y utiliza secretos empresariales).

(2)Esfera defensiva (excepción de uso previo si somos demandados por infracción de patente o de desarrollo independiente si somos demandados por violación de secretos empresariales).

**Paso 3: control periódico de verificación del cumplimiento de las medidas razonables**

# Riesgos de no implantar un Programa de Protección

## 1. Pérdida de oportunidades de negocio

Si no protejo adecuadamente datos, fórmulas, procesos, sustancias, etc. que podrían ser el punto de partida o constituir por sí mismos activos intangibles prometedores, estaré facilitando su divulgación y la pérdida de la protección.

## 2. No detección de actos ilícitos, detección tardía o imposibilidad de acreditación de titularidad y contenido

Actos de obtención, utilización o revelación no consentidas de la información confidencial.

## Riesgos de no implantar un Programa de Protección (ii)

### 3. Infracción de derechos de terceros

En ausencia de prueba de existencia, contenido, titularidad y explotación de invención protegida bajo secreto empresarial, el legítimo titular podría verse condenado por infracción de patente si un tercero, de manera independiente, desarrolló la misma invención y después la protegió mediante el sistema de patentes, pues no podría invocarse con éxito el derecho de uso previo del art. 63 LP.

## Riesgos de no implantar un Programa de Protección (iii)

### 4. Responsabilidad civil y penal

Tres tipos de responsabilidad civil: (i) a consecuencia de un acto intencional, (ii) de una actuación negligente o (ii) por daños ocasionados por un tercero adquirente de buena fe.

Responsabilidad penal: alcanza a las personas jurídicas por delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores. La no adopción por la empresa de medidas efectivas de protección de secretos empresariales ajenos a los que ha tenido acceso con deber de reserva le impediría beneficiarse de la exención de responsabilidad penal.

# GRACIAS

---

[WWW.ABG-IP.COM](http://WWW.ABG-IP.COM)  
[jmlissen@abg-ip.com](mailto:jmlissen@abg-ip.com)

**abg**  
Intellectual  
Property



## MADRID

Av. de Burgos 16 D  
Ed. EUROMOR 28036



## BARCELONA

Av. Diagonal, 601, 8º  
Ed. Zurich 08028



## BILBAO

San Vicente 8, 6º  
Ed. Albia I 48001