



UNIÓN EUROPEA

EL PARLAMENTO EUROPEO

EL CONSEJO

Bruselas, 26 de abril de 2016
(OR. en)

2013/0402 (COD)

PE-CONS 76/15

PI 107
CODEC 1766

ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS

Asunto: DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas

DIRECTIVA (UE) 2016/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de...

**relativa a la protección de los conocimientos técnicos
y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales)
contra su obtención, utilización y revelación ilícitas**

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo¹,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario²,

¹ DO C 226 de 16.7.2014, p. 48.

² Posición del Parlamento Europeo de 14 de abril de 2016 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de...

Considerando lo siguiente:

- (1) Las empresas, así como los organismos de investigación de carácter no comercial, invierten en la obtención, desarrollo y aplicación de conocimientos técnicos (*know how*) e información, que son la moneda de cambio de la economía del conocimiento y proporcionan una ventaja competitiva. Esta inversión en la generación y aplicación de capital intelectual es un factor determinante para su competitividad y su rendimiento asociado a la innovación en el mercado y, por tanto, para la rentabilidad de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente tras la investigación y el desarrollo en las empresas. Las empresas utilizan diferentes medios para hacer suyos los resultados de sus actividades asociadas a la innovación cuando optar por la apertura no permite la plena explotación de sus inversiones en investigación e innovación. Uno de esos medios es recurrir a los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los derechos sobre dibujos y modelos y los derechos de autor. Otro medio para apropiarse de los resultados de la innovación consiste en proteger el acceso a los conocimientos que son valiosos para la entidad y que no son ampliamente conocidos, y explotarlos. Esos conocimientos técnicos y esa información empresarial de gran valor, que no se han divulgado y que se quieren mantener confidenciales, se conocen con el nombre de secretos comerciales.
- (2) Las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación, para proteger información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado. Las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «pymes») otorgan aún más valor a los secretos comerciales y dependen aún más de ellos. Al proteger esa gran diversidad de conocimientos técnicos e información empresarial, ya sea como complemento o como alternativa a los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales permiten a los creadores e innovadores sacar provecho de sus creaciones e innovaciones, por lo que son especialmente importantes para la competitividad de las empresas, así como para la investigación y el desarrollo, y el rendimiento asociado a la innovación.

- (3) La innovación abierta constituye un catalizador para nuevas ideas que satisfacen las necesidades de los consumidores y responden a los retos de la sociedad, y permite a esas ideas abrirse camino en el mercado. Dicha innovación constituye un estímulo importante para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales nuevos e innovadores basados en la utilización de conocimientos adquiridos colectivamente. La investigación colaborativa, incluida la cooperación transfronteriza, reviste especial importancia para aumentar los niveles de investigación y desarrollo en las empresas del mercado interior. La difusión de conocimientos e información debe considerarse fundamental a efectos de garantizar oportunidades dinámicas, positivas y equitativas para el desarrollo de las empresas, en particular las pymes. En un mercado interior en el que los obstáculos a dicha colaboración transfronteriza se hayan reducido al mínimo y en el que la cooperación no esté falseada, la creación intelectual y la innovación deberían estimular la inversión en procedimientos, servicios y productos innovadores. Un entorno de este tipo, propicio a la creación intelectual y a la innovación, en el que no existan trabas a la movilidad laboral, es asimismo importante para el crecimiento del empleo y la mejora de la competitividad de la economía de la Unión. Los secretos comerciales desempeñan un papel importante en la protección del intercambio de conocimientos entre las empresas —incluidas, en particular, las pymes— y los organismos de investigación de dentro y de fuera de las fronteras del mercado interior, en el contexto de la investigación y el desarrollo, y de la innovación. Los secretos comerciales son una de las modalidades de protección de la creación intelectual y de los conocimientos técnicos innovadores que las empresas más suelen utilizar, pero también es la modalidad menos protegida por el actual marco jurídico de la Unión contra la obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros.

- (4) Las empresas innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos comerciales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, ya sea dentro o fuera del territorio de la Unión. Fenómenos recientes, como la globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas. La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial comprometen la capacidad de su poseedor legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación. La falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos comerciales en toda la Unión menoscaba los incentivos para emprender actividades transfronterizas en el mercado interior asociadas a la innovación e impiden que los secretos comerciales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo. En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado interior y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento.
- (5) Los esfuerzos emprendidos a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio para poner remedio a este problema han culminado en la conclusión del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC»). Este Acuerdo contiene, entre otras, unas disposiciones relativas a la protección de los secretos comerciales contra su obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros, que constituyen normas internacionales comunes. Todos los Estados miembros, así como la propia Unión, están vinculados por este Acuerdo, que fue aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo¹.

¹ Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336 de 23.12.1994, p. 1).

- (6) Pese al Acuerdo sobre los ADPIC, existen notables diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a la protección de los secretos comerciales contra su obtención, utilización o revelación ilícitas por otras personas. Por ejemplo, no todos los Estados miembros han definido a escala nacional los términos «secreto comercial» u «obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial», de modo que no es fácil conocer el alcance de la protección, que varía de un Estado miembro a otro. Además, no hay coherencia en lo que respecta a las acciones civiles existentes en caso de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, pues no todos los Estados miembros disponen de acciones de cesación o prohibición frente a terceros que no sean competidores del poseedor legítimo del secreto comercial. También existen divergencias entre los Estados miembros en cuanto al trato que reciben quienes han obtenido el secreto comercial de buena fe, pero han sabido posteriormente, en el momento de su utilización, que su obtención se había producido a raíz de una obtención ilícita anterior por parte de un tercero.

- (7) Las normas nacionales difieren igualmente en cuanto a si el poseedor legítimo de un secreto comercial puede solicitar la destrucción de las mercancías fabricadas por terceros que utilicen dicho secreto comercial de forma ilícita, o la restitución o destrucción de todos los documentos, ficheros o materiales que contengan o constituyan el secreto comercial obtenido o utilizado de forma ilícita. Asimismo, las normas nacionales aplicables al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios no siempre tienen en cuenta la naturaleza inmaterial de los secretos comerciales, lo que hace difícil demostrar el lucro cesante real o el enriquecimiento injusto del infractor cuando no se pueda establecer ningún valor de mercado para la información en cuestión. Solo unos pocos Estados miembros permiten la aplicación de reglas abstractas para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios a partir de los cánones o derechos que razonablemente se habrían tenido que pagar si hubiera existido una licencia para la utilización del secreto comercial. Además, muchas normas nacionales no ofrecen una protección adecuada de la confidencialidad de un secreto comercial si su poseedor interpone una demanda por la presunta obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial por parte de un tercero, lo que reduce el atractivo de las medidas y recursos existentes y debilita la protección ofrecida.
- (8) Las diferencias entre Estados miembros en lo que respecta a la protección jurídica de los secretos comerciales implica que no existe un nivel de protección equivalente en toda la Unión, lo que conduce a la fragmentación del mercado interior en este ámbito y debilita el efecto disuasorio global de la normativa aplicable. El mercado interior se ve afectado en la medida en que esas diferencias reducen los incentivos para que las empresas emprendan actividades económicas transfronterizas asociadas a la innovación, entre ellas, la cooperación con socios en materia de investigación o fabricación, la externalización o la inversión en otros Estados miembros, actividades que dependen de la utilización de información protegida como secreto comercial. La investigación y el desarrollo transfronterizos en red, así como las actividades asociadas a la innovación, incluidas las actividades conexas de fabricación y posterior comercio transfronterizo, se hacen menos atractivas y más difíciles dentro de la Unión, lo que también genera ineficiencias asociadas a la innovación en el ámbito de la Unión.

- (9) Además, existen riesgos comerciales más elevados en los Estados miembros que tienen niveles de protección comparativamente más bajos, por el hecho de que es más fácil robar un secreto comercial u obtenerlo de otra forma ilícita. Ello da lugar a una asignación ineficiente del capital destinado a actividades innovadoras que promuevan el crecimiento en el mercado interior, debido al mayor gasto en medidas de protección que se requiere para compensar la insuficiente protección jurídica en algunos Estados miembros. También favorece la actividad de los competidores desleales el hecho de que, después de la obtención ilícita de un secreto comercial, puedan diseminar por todo el mercado interior las mercancías resultantes de dicha obtención. Las diferencias entre regímenes normativos facilitan asimismo la importación a la Unión de mercancías procedentes de países terceros a través de los puntos de entrada menos protegidos, cuando el diseño, la fabricación o la comercialización de dichas mercancías se basan en secretos comerciales robados u obtenidos de otra forma ilícita. En conjunto, tales diferencias obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior.
- (10) Es indicado establecer, a escala de la Unión, normas destinadas a aproximar las legislaciones de los Estados miembros, a fin de asegurar un nivel de tutela judicial civil suficiente y coherente en todo el mercado interior para los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales. Dichas normas deben entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros ofrezcan una protección más amplia frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, siempre que se respeten las salvaguardas expresamente previstas en la presente Directiva para la protección de los intereses de otras partes.

- (11) La presente Directiva no debe afectar a la aplicación de las normas de la Unión o nacionales que exigen la divulgación de información, incluidos los secretos comerciales, o su comunicación a las autoridades públicas. Tampoco debe afectar a la aplicación de las normas que permiten a las autoridades públicas recabar información para el ejercicio de sus funciones, ni a las normas que permiten o exigen a tales autoridades públicas cualquier otra divulgación de información pertinente. Tales normas incluyen, en particular, las relativas a la divulgación por las instituciones y órganos de la Unión, o por las autoridades públicas nacionales, de información sobre empresas que obre en su poder en virtud del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo¹, del Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo², de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo³, o de otras normas sobre el acceso público a documentos o las obligaciones en materia de transparencia de las autoridades públicas nacionales.
- (12) La presente Directiva no debe afectar al derecho de los interlocutores sociales a celebrar convenios colectivos, cuando estén previstos en el Derecho laboral, en lo que respecta a cualquier obligación de no revelar un secreto comercial o limitar su utilización, y a las consecuencias del incumplimiento de dicha obligación por la parte sujeta a la misma. Lo anterior ha de cumplir la condición de que dicho convenio colectivo no restrinja aquellas excepciones establecidas en la presente Directiva para los casos en que proceda denegar la solicitud de medidas, procedimientos o recursos previstos en la presente Directiva en relación con la supuesta obtención, utilización o revelación de un secreto comercial.

¹ Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

² Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264 de 25.9.2006, p. 13).

³ Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26).

- (13) La presente Directiva no debe entenderse en el sentido de que restrinja la libertad de establecimiento, la libre circulación de los trabajadores o la movilidad de estos previstas en el Derecho de la Unión. Tampoco ha de afectar a la posibilidad de que los empresarios y los trabajadores celebren pactos de limitación de la competencia entre ellos, de conformidad con el Derecho vigente.
- (14) Es importante formular una definición homogénea del término «secreto comercial», sin restringir el objeto de la protección contra la apropiación indebida. Dicha definición debe construirse pues de forma que incluya los conocimientos técnicos, la información empresarial y la información tecnológica, siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad. Además, dichos conocimientos técnicos o información deben tener valor comercial, ya sea real o potencial. Debe considerarse que esos conocimientos técnicos o información tienen valor comercial, por ejemplo, cuando sea probable que su obtención, utilización o revelación ilícitas puedan perjudicar los intereses de la persona que ejerce legítimamente su control, menoscabando su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir. Se excluye de la definición de secreto comercial la información de escasa importancia, así como la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional y la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión.
- (15) También es importante determinar las circunstancias en las que está justificada la protección jurídica de los secretos comerciales. Por esta razón, es necesario establecer los comportamientos y prácticas que deben considerarse constitutivos de obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial.

- (16) En interés de la innovación y a fin de promover la competencia, lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales. Así pues, sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información o de los mismos conocimientos técnicos. La ingeniería inversa de un producto obtenido lícitamente debe considerarse un medio lícito de obtener información, excepto cuando se haya convenido de otro modo por contrato. No obstante, la libertad de adoptar este tipo de cláusulas contractuales puede limitarse por ley.
- (17) Actualmente, en algunos sectores industriales en los que los creadores e innovadores no pueden gozar de derechos exclusivos y en los que la innovación se ha basado tradicionalmente en los secretos comerciales, los productos pueden ser fácilmente objeto de ingeniería inversa una vez introducidos en el mercado. En tales casos, esos creadores e innovadores pueden ser víctimas de prácticas como la copia parasitaria o las simples imitaciones que se aprovechan gratuitamente de su reputación y su trabajo de innovación. Algunas normativas nacionales en materia de competencia desleal se ocupan de estas prácticas. Aun cuando la presente Directiva no tenga por objeto reformar o armonizar el Derecho en materia de competencia desleal en general, convendría que la Comisión examinara detenidamente la necesidad de una actuación de la Unión en dicho ámbito.

(18) Además, la obtención, utilización o revelación de secretos comerciales, cuando lo imponga o lo permita la ley, deben considerarse lícitas a los efectos de la presente Directiva. Así ocurre, en particular, con la obtención y revelación de secretos comerciales en el marco del ejercicio de los derechos de información, consulta y participación de los representantes de los trabajadores, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho o las prácticas nacionales, y del ejercicio de la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, y también ocurre con la obtención o revelación de secretos comerciales en el marco de una auditoría legal efectuada de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional. No obstante, dicha consideración de la obtención de secretos comerciales como lícita se debe entender sin perjuicio de cualquier obligación de confidencialidad relativa al secreto comercial o de cualquier restricción relativa a su utilización que el Derecho de la Unión o nacional impongan al destinatario o a la persona que obtiene la información. En particular, la presente Directiva no debe eximir a las autoridades públicas de las obligaciones de confidencialidad a las que están sujetas en relación con la información transmitida por los poseedores de secretos comerciales, independientemente de que dichas obligaciones se establezcan en el Derecho de la Unión o en el nacional. Así ocurre, entre otros casos, con las obligaciones de confidencialidad de la información transmitida a los poderes adjudicadores en el marco de los procedimientos de contratación pública, como las enunciadas, por ejemplo, en la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo¹, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo², y la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo³.

¹ Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).

² Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).

³ Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

- (19) Aunque la presente Directiva prevé medidas y recursos que pueden consistir en impedir la revelación de información a fin de proteger la confidencialidad de los secretos comerciales, es fundamental que no se restrinja el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información que incluye la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación tal como refleja el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular en lo que respecta al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes periodísticas.
- (20) Las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva no deben restringir la denuncia de irregularidades. Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales no debe ampliarse a los casos en que la revelación de un secreto comercial sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto comercial. Ello no debe considerarse un impedimento para que las autoridades judiciales competentes permitan excepciones a la aplicación de medidas, procedimientos y recursos en el supuesto de que la parte demandada tenga motivos de sobra para creer de buena fe que su conducta cumplía los criterios pertinentes establecidos en la presente Directiva.

- (21) En consonancia con el principio de proporcionalidad, las medidas, procedimientos y recursos previstos para proteger los secretos comerciales deben diseñarse de forma que cumplan el objetivo del buen funcionamiento del mercado interior de la investigación y la innovación, en particular mediante la disuasión contra la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales. Ese diseño de medidas, procedimientos y recursos no debe comprometer ni menoscabar los derechos y libertades fundamentales ni el interés público, como la seguridad pública, la protección de los consumidores, la salud pública y la protección del medio ambiente, ni perjudicar la movilidad de los trabajadores. A este respecto, las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva tienen por objeto garantizar que las autoridades judiciales competentes tengan en cuenta factores como el valor del secreto comercial, la gravedad del comportamiento que dio lugar a la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial, y las repercusiones de dicho comportamiento. Conviene garantizar asimismo que las autoridades judiciales competentes dispongan de un margen de discrecionalidad para sopesar los intereses de las partes procesales, así como los intereses de terceros y, en su caso, de los consumidores.
- (22) El buen funcionamiento del mercado interior podría verse menoscabado si las medidas, procedimientos y recursos previstos se emplearan para perseguir fines ilegítimos incompatibles con los objetivos de la presente Directiva. Por consiguiente, es importante facultar a las autoridades judiciales para adoptar medidas adecuadas por lo que respecta a aquellas partes demandantes que actúen de forma abusiva o de mala fe y formulen demandas manifiestamente infundadas con el fin, por ejemplo, de retrasar o restringir de forma desleal el acceso al mercado de la parte demandada o de intimidarla o acosarla de cualquier otra forma.

- (23) En aras de la seguridad jurídica y habida cuenta de que se espera que el poseedor legítimo de un secreto comercial cumpla el deber de diligencia en lo que respecta al mantenimiento de la confidencialidad de su valioso secreto comercial y a la supervisión de su utilización, resulta adecuado limitar con plazos prescriptivos la posibilidad de formular pretensiones sobre el fondo o de ejercitar acciones dirigidas a la protección de los secretos comerciales. El Derecho nacional también debe establecer, de forma clara e inequívoca, el momento a partir del cual dichos plazos empiezan a correr y las circunstancias que dan lugar a su interrupción o suspensión.
- (24) A menudo, la perspectiva de perder la confidencialidad de un secreto comercial durante un proceso judicial disuade a sus poseedores legítimos de ejercitar acciones para su defensa, lo que pone en peligro la eficacia de las medidas, procedimientos y recursos previstos. Por esta razón, es necesario establecer, sin perjuicio de las medidas de salvaguarda oportunas que garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, requisitos específicos destinados a proteger la confidencialidad del secreto comercial controvertido durante el proceso judicial iniciado para su defensa. Dicha protección debe mantenerse en vigor después de que haya concluido el proceso judicial y en tanto que la información constitutiva del secreto comercial no haya pasado a ser de dominio público.

(25) Entre dichos requisitos debe incluirse, como mínimo, la posibilidad de restringir el círculo de personas con derecho a acceder a las pruebas o a las vistas, teniendo en cuenta que todas esas personas deben quedar sujetas a los requisitos de confidencialidad que se establecen en la presente Directiva, y publicar únicamente los elementos no confidenciales de las resoluciones judiciales. En este contexto, habida cuenta de que una de las principales finalidades del proceso judicial es determinar la naturaleza de la información objeto del litigio, resulta especialmente importante garantizar tanto la protección efectiva de la confidencialidad de los secretos comerciales como el respeto del derecho de las partes de ese proceso a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. En consecuencia, dicho círculo restringido de personas debe comprender, al menos, una persona física por cada una de las partes, así como sus respectivos abogados y, en su caso, otros representantes debidamente habilitados de conformidad con el Derecho nacional para la defensa o representación de los intereses de las partes en un proceso judicial incluido en el ámbito de la presente Directiva, quienes han de tener, todos ellos, pleno acceso a las pruebas y las vistas. En el supuesto de que alguna de las partes sea una persona jurídica, la parte en cuestión debe poder proponer a una o varias personas físicas que han de formar parte del citado círculo restringido de personas para garantizar la correcta representación de esa persona jurídica, sin perjuicio de que se ejerza el correspondiente control jurisdiccional con el fin de impedir que se menoscabe el objetivo de restringir el acceso a las pruebas y las vistas. Dichas salvaguardas no se deben interpretar como una exigencia de que las partes estén representadas durante el proceso judicial por un abogado u otro representante, cuando dicha representación no sea necesaria en virtud del Derecho nacional. Tampoco deben interpretarse como una restricción a la facultad de los órganos jurisdiccionales de decidir, de conformidad con las normas y prácticas vigentes en el Estado miembro en cuestión, si, y en qué medida, determinados funcionarios judiciales deben tener también pleno acceso a las pruebas y las vistas para el ejercicio de sus funciones.

- (26) La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial por un tercero podría tener consecuencias desastrosas para el poseedor legítimo del secreto comercial, ya que, una vez divulgado, sería imposible para el poseedor legítimo volver a la situación anterior a la pérdida del secreto comercial. Es esencial, pues, prever medidas provisionales rápidas, efectivas y accesibles para poner fin inmediatamente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial, incluso cuando se utilice para la prestación de servicios. Es esencial que se pueda recurrir a dichas medidas sin tener que esperar a que se dicte una resolución sobre el fondo del asunto, con el debido respeto del derecho de defensa y del principio de proporcionalidad, y habida cuenta de las peculiaridades de cada caso. En determinados supuestos, sobre todo cuando haya poco riesgo de que el secreto comercial pueda pasar a ser de dominio público, se ha de poder permitir que el supuesto infractor continúe utilizándolo, a condición de que se constituyan una o más garantías. También se han de poder requerir garantías de un nivel suficiente para cubrir los costes y el perjuicio causados a la parte demandada por una demanda infundada, en particular cuando el retraso ocasionado pueda causar un perjuicio irreparable al poseedor legítimo del secreto comercial.
- (27) Por las mismas razones, es asimismo importante prever medidas definitivas para impedir la utilización o la revelación ilícitas de un secreto comercial, incluso cuando se utilice para la prestación de servicios. Para que esas medidas sean efectivas y proporcionadas, su duración, cuando las circunstancias exijan una limitación en el tiempo, debe ser suficiente para eliminar cualquier ventaja comercial que el tercero pudiera haber extraído de la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial. En cualquier caso, ninguna medida de este tipo debe ser ejecutable si la información amparada originalmente por el secreto comercial ha pasado a ser de dominio público por razones que no pueden atribuirse a la parte demandada.

- (28) Es posible que un secreto comercial se utilice ilícitamente para diseñar, fabricar o comercializar mercancías o componentes de mercancías que podrían circular por la totalidad del mercado interior, lo que afectaría a los intereses comerciales del poseedor del secreto comercial y al funcionamiento del mercado interior. En esos casos, y cuando el secreto comercial en cuestión tenga un efecto significativo en la calidad, el valor o el precio de las mercancías resultantes de esa utilización ilícita, o en la reducción del coste, en la facilitación o la aceleración de los procesos de fabricación o comercialización de estas, es importante que las autoridades judiciales estén habilitadas para ordenar medidas efectivas y adecuadas a fin de garantizar que esas mercancías no se comercialicen o que sean retiradas del mercado. Considerando la dimensión mundial del comercio, es necesario, además, que tales medidas incluyan la prohibición de importar esas mercancías en la Unión o de almacenarlas para ofrecerlas o comercializarlas. Habida cuenta del principio de proporcionalidad, la adopción de medidas correctivas no tiene que implicar necesariamente la destrucción de las mercancías si existen otras opciones viables, como eliminar de las mercancías en cuestión la característica que constituya una infracción o enajenar las mercancías fuera del mercado, por ejemplo mediante donaciones a entidades benéficas.

- (29) Puede darse el caso de que una persona haya obtenido inicialmente un secreto comercial de buena fe, para constatar más tarde, en particular a raíz de una notificación del poseedor original del secreto comercial, que el conocimiento que tiene del secreto comercial en cuestión proviene de fuentes que lo utilizan o revelan de forma ilícita. A fin de evitar que, en tales circunstancias, las medidas correctivas o los requerimientos previstos causen un perjuicio desproporcionado a dicha persona, los Estados miembros deben prever la posibilidad, en determinados casos, de que se conceda una indemnización pecuniaria a la parte perjudicada como medida alternativa. Sin embargo, dicha indemnización no debe superar el importe de los cánones o derechos que se habrían tenido que pagar si esa persona hubiera obtenido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión durante el período de tiempo en el que el poseedor original hubiera podido impedir su utilización. No obstante, cuando la utilización ilícita del secreto comercial vulnere disposiciones distintas de las previstas en la presente Directiva o cuando sea probable que perjudique a los consumidores, dicha utilización ilícita no debería autorizarse.

- (30) Con el fin de evitar que una persona que obtiene, utiliza o revela un secreto comercial de forma ilícita, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, saque provecho de tal comportamiento, y con el fin de garantizar que el poseedor del secreto comercial perjudicado se vuelva a encontrar, en la medida de lo posible, en la situación en la que se hubiera hallado de no haber tenido lugar el referido comportamiento, es necesario prever una indemnización adecuada por el perjuicio sufrido como consecuencia del comportamiento ilícito. Al fijar el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al poseedor del secreto comercial perjudicado deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes, como el lucro cesante del poseedor o el enriquecimiento injusto del infractor y, cuando proceda, el perjuicio moral causado al poseedor del secreto comercial. Como alternativa, por ejemplo cuando, habida cuenta de la naturaleza inmaterial de los secretos comerciales, fuera difícil determinar la cuantía del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos tales como los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera solicitado autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión. La finalidad de ese método alternativo no es la de imponer una obligación de que se prevean indemnizaciones punitivas, sino de garantizar una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos en que haya incurrido el poseedor del secreto comercial, como, por ejemplo, los gastos de identificación e investigación. La presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros limiten en su Derecho nacional la responsabilidad por daños y perjuicios de los trabajadores cuando estos no hayan actuado de forma intencionada.
- (31) Con ánimo de seguir disuadiendo a futuros infractores y contribuir a la concienciación del público en general, es conveniente dar publicidad, si procede también a través de anuncios destacados, a las resoluciones en los casos relacionados con la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, a condición de que dicha publicación no dé lugar a la divulgación del secreto comercial ni afecte de forma desproporcionada a la intimidad y la reputación de una persona física.

- (32) La eficacia de las medidas, procedimientos y recursos a disposición de los poseedores de secretos comerciales podría verse mermada en caso de incumplimiento de las correspondientes resoluciones adoptadas por las autoridades judiciales competentes. Por este motivo, es necesario garantizar que dichas autoridades dispongan de poderes sancionadores adecuados.
- (33) A fin de facilitar la aplicación uniforme de las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva, conviene prever sistemas de cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros, por una parte, y entre estos y la Comisión, por otra, principalmente mediante la creación de una red de interlocutores designados por los Estados miembros. Además, con el fin de analizar si esas medidas cumplen el objetivo previsto, la Comisión, asistida en su caso por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, debe examinar la aplicación de la presente Directiva y la eficacia de las medidas nacionales adoptadas.
- (34) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta, en especial el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad profesional y el derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a una buena administración, en particular al acceso a los expedientes, al mismo tiempo que se respeta el secreto comercial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y el derecho de defensa.

- (35) Es importante que se respete el derecho al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de los datos personales de toda persona cuyos datos personales puedan ser tratados por el poseedor de un secreto comercial cuando se tomen medidas para la protección del secreto comercial, o de toda persona implicada en un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, con arreglo a la presente Directiva, y cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo¹ regula el tratamiento de los datos personales efectuado en los Estados miembros en el contexto de la presente Directiva y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular las autoridades públicas independientes designadas por estos. Así pues, la presente Directiva no debe afectar a los derechos y obligaciones previstos en la Directiva 95/46/CE, en particular los derechos del interesado de acceder a aquellos de sus datos personales que sean objeto de tratamiento y de obtener la rectificación, supresión o bloqueo de los datos debido a su carácter incompleto o inexacto y, en su caso, la obligación de tratar los datos de carácter sensible de conformidad con el artículo 8, apartado 5, de esa misma Directiva.
- (36) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, conseguir un buen funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un nivel de tutela judicial suficiente y comparable en todo el mercado interior para los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

¹ Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

- (37) La presente Directiva no debe tener por objeto establecer normas armonizadas en materia de cooperación judicial, competencia judicial o reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, ni tratar de la normativa aplicable. Tales materias están reguladas, con carácter general, por otros instrumentos de la Unión que, en principio, deben seguir siendo igualmente aplicables al ámbito regulado por la presente Directiva.
- (38) La presente Directiva no debe afectar a la aplicación del Derecho de la competencia, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la presente Directiva no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia de forma contraria al TFUE.
- (39) La presente Directiva no debe afectar a la aplicación de cualquier otra normativa aplicable en otros ámbitos, en particular los derechos de propiedad intelectual y el Derecho contractual. No obstante, en caso de solapamiento del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo¹ con el ámbito de aplicación de la presente Directiva, prevalecerá la presente Directiva en tanto que *lex specialis*.
- (40) Se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo², y emitió un dictamen el 12 de marzo de 2014³.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

¹ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157 de 30.4.2004, p. 45).

² Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

³ DO C ...

Capítulo I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece normas en materia de protección frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en el TFUE, los Estados miembros podrán disponer una protección más amplia que la exigida en la presente Directiva frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, siempre que quede garantizado el cumplimiento de los artículos 3, 5 y 6, el artículo 7, apartado 1, el artículo 8, el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, el artículo 9, apartados 3 y 4, el artículo 10, apartado 2, los artículos 11 y 13 y el artículo 15, apartado 3.

2. La presente Directiva no afectará:
 - a) al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación;
 - b) a la aplicación de las normas de la Unión o nacionales que, por motivos de interés público, exijan a los poseedores de secretos comerciales divulgar información, incluidos secretos comerciales, o comunicarla a las autoridades administrativas y judiciales para el ejercicio de las funciones de esas autoridades;

- c) a la aplicación de las normas de la Unión o nacionales que exijan o permitan a las instituciones y organismos de la Unión o a las autoridades públicas nacionales revelar información presentada por las empresas y que obre en poder de esos organismos, instituciones o autoridades, en virtud de las obligaciones y prerrogativas establecidas en el Derecho de la Unión o nacional y de conformidad con estas;
 - d) a la autonomía de los interlocutores sociales ni a su derecho a celebrar convenios colectivos, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho y las prácticas nacionales.
3. Nada de lo dispuesto en la presente Directiva podrá invocarse para restringir la movilidad de los trabajadores. En particular, en lo que respecta al ejercicio de dicha movilidad, no se podrá invocar la presente Directiva para:
- a) limitar el uso por parte de los trabajadores de aquella información que no constituya un secreto comercial tal como se define en el artículo 2, punto 1;
 - b) limitar el uso por parte de los trabajadores de la experiencia y las competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional;
 - c) imponer a los trabajadores restricciones adicionales en sus contratos de trabajo distintas de las restricciones impuestas en virtud del Derecho de la Unión o nacional.

Artículo 2
Definiciones

A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

- 1) «secreto comercial»: la información que reúna todos los requisitos siguientes:
 - a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
 - b) tener un valor comercial por su carácter secreto;
 - c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control;
- 2) «poseedor de un secreto comercial»: cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial;
- 3) «infractor»: toda persona física o jurídica que haya obtenido, utilizado o revelado de forma ilícita un secreto comercial;
- 4) «mercancías infractoras»: aquellas mercancías cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de fabricación o comercialización se beneficien de manera significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

Capítulo II

Obtención, utilización y revelación de secretos comerciales

Artículo 3

Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos comerciales

1. La obtención de un secreto comercial se considerará lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:
 - a) el descubrimiento o la creación independientes;
 - b) la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, sin estar sujeto a ninguna obligación jurídicamente válida de limitar la obtención del secreto comercial;
 - c) el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho o las prácticas nacionales;
 - d) cualquier otra práctica que, en las circunstancias del caso, sea conforme a unas prácticas comerciales leales.

2. La obtención, utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán lícitas en la medida en que el Derecho de la Unión o nacional exijan o permitan dicha obtención, utilización o revelación.

Artículo 4

Obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales

1. Los Estados miembros garantizarán que los poseedores de secretos comerciales tengan derecho a solicitar las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva con el fin de impedir la obtención, utilización o revelación ilícitas de su secreto comercial o con el fin de obtener resarcimiento por ello.
2. La obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor se considerará ilícita cuando se lleve a cabo mediante:
 - a) el acceso no autorizado a, así como la apropiación o la copia no autorizadas de, cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico, que se encuentre legítimamente bajo el control del poseedor del secreto comercial y que contenga el secreto comercial o a partir del cual este se pueda deducir;
 - b) cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias del caso, se considere contrario a unas prácticas comerciales leales.
3. La utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán ilícitas cuando las lleve a cabo, sin el consentimiento de su poseedor, una persona respecto de la que conste que concurre alguna de las condiciones siguientes:
 - a) haber obtenido el secreto comercial de forma ilícita;
 - b) incumplir un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto comercial;
 - c) incumplir una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto comercial.

4. La obtención, utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán asimismo ilícitas cuando una persona, en el momento de la obtención, utilización o revelación, supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3.
5. La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o la importación, exportación o almacenamiento de mercancías infractoras con tales fines se considerarán asimismo utilizations ilícitas de un secreto comercial cuando la persona que lleve a cabo esas actividades supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3.

Artículo 5
Excepciones

Los Estados miembros garantizarán que se deniegue la solicitud de las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva cuando la presunta obtención, utilización o revelación del secreto comercial haya tenido lugar en cualquiera de las circunstancias siguientes:

- a) en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación;
- b) para poner al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que la parte demandada actuara en defensa del interés general;

- c) cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de sus funciones de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio;
- d) con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho de la Unión o nacional.

Capítulo III

Medidas, procedimientos y recursos

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6

Obligación general

1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar la disponibilidad de vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales.
2. Las medidas, procedimientos y recursos a los que se refiere el apartado 1:
 - a) serán justos y equitativos;
 - b) no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados, y
 - c) serán efectivos y disuasorios.

Artículo 7
Proporcionalidad y abuso procesal

1. Las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva se aplicarán:
 - a) de forma proporcionada;
 - b) evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior, y
 - c) previendo medidas de salvaguarda contra los abusos.

2. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan aplicar, a instancia de la parte demandada, las medidas adecuadas previstas en el Derecho nacional cuando una demanda relativa a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial sea manifiestamente infundada y se constate que la parte demandante ha ejercitado la acción de forma abusiva o de mala fe. En su caso, tales medidas podrán incluir la indemnización por daños y perjuicios a la parte demandada, la imposición de sanciones a la parte demandante o una orden de difusión de información relativa a la resolución tal como dispone el artículo 15.

Los Estados miembros podrán disponer que las medidas a que se refiere el párrafo primero sean objeto de un proceso judicial separado.

Artículo 8
Plazo de prescripción

1. Los Estados miembros establecerán, de conformidad con el presente artículo, normas relativas a los plazos de prescripción aplicables a la formulación de pretensiones sobre el fondo y al ejercicio de acciones para la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva.

Las normas a que se refiere el párrafo primero determinarán el momento a partir del cual el plazo de prescripción empieza a correr, la duración del mismo y las circunstancias que dan lugar a su interrupción o suspensión.

2. La duración del plazo de prescripción no podrá ser superior a seis años.

Artículo 9
Preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales
durante el proceso judicial

1. Los Estados miembros garantizarán que las partes, sus abogados u otros representantes, los funcionarios judiciales, los testigos, los peritos y cualquier otra persona que intervenga en un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial, o que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho proceso, no estén autorizados a utilizar o revelar un secreto comercial o un supuesto secreto comercial que las autoridades judiciales competentes, en respuesta a una solicitud debidamente motivada de una parte interesada, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso. A este respecto, los Estados miembros también podrán permitir que las autoridades judiciales actúen de oficio.

La obligación recogida en el párrafo primero seguirá vigente una vez concluido el proceso judicial. Sin embargo, dicha obligación se extinguirá en cualquiera de las circunstancias siguientes:

- a) cuando por resolución definitiva se concluya que el supuesto secreto comercial no reúne los requisitos establecidos en el artículo 2, punto 1, o
- b) cuando, con el tiempo, la información en cuestión pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información.

2. Los Estados miembros velarán asimismo por que las autoridades judiciales competentes, previa solicitud debidamente motivada de una de las partes, puedan tomar las medidas específicas necesarias para preservar la confidencialidad de cualquier secreto comercial o supuesto secreto comercial utilizado o mencionado durante un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial. Los Estados miembros también podrán permitir que las autoridades judiciales adopten tales medidas de oficio.

Las medidas a que se refiere el párrafo primero deberán incluir, como mínimo, la posibilidad de:

- a) restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento que contenga secretos comerciales o supuestos secretos comerciales presentado por las partes o por terceros, en su totalidad o en parte;
- b) restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en las mismas puedan revelarse secretos comerciales o supuestos secretos comerciales, y a las grabaciones o transcripciones de esas vistas;

- c) poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan secretos comerciales.

El número de personas al que se hace referencia en el párrafo segundo, letras a) y b), no será superior al que resulte necesario para garantizar el cumplimiento del derecho de las partes procesales a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados u otros representantes.

- 3. Al decidir sobre las medidas del apartado 2 y examinar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, los intereses legítimos de las partes y, en su caso, de terceros, así como el perjuicio que pudiera ocasionarse a cualquiera de las partes y, en su caso, a terceros, como consecuencia de que se acuerden o no dichas medidas.
- 4. Todo tratamiento de datos personales que se lleve a cabo en virtud de los apartados 1, 2 o 3 se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 95/46/CE.

SECCIÓN 2

MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES

Artículo 10

Medidas provisionales y cautelares

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan dictar u ordenar, a instancia del poseedor del secreto comercial, cualquiera de las siguientes medidas provisionales y cautelares contra el supuesto infractor:
 - a) el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial, con carácter provisional;
 - b) la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines;
 - c) la incautación o la entrega de las supuestas mercancías infractoras, incluidas las mercancías importadas, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado.

2. Los Estados miembros garantizarán que, como alternativa a las medidas contempladas en el apartado 1, las autoridades judiciales puedan supeditar la continuación de la utilización presuntamente ilícita de un secreto comercial a la constitución de una o varias garantías que permitan indemnizar al poseedor del secreto comercial. No se permitirá la revelación de secretos comerciales a cambio de la constitución de garantías.

Artículo 11

Condiciones de las solicitudes y medidas de salvaguarda

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes estén facultadas, en lo que concierne a las medidas del artículo 10, para exigir a la parte demandante que aporte pruebas que razonablemente puedan considerarse disponibles para asegurarse, con un grado suficiente de certeza:
 - a) de la existencia de un secreto comercial;
 - b) de que la parte demandante es su poseedor, y
 - c) de que el secreto comercial ha sido obtenido de forma ilícita, de que está siendo utilizado o revelado de forma ilícita o de que es inminente su obtención, utilización o revelación ilícitas.

2. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes tengan que tomar en consideración las circunstancias específicas del caso al decidir si acuerdan o no las medidas y al examinar su proporcionalidad, incluyendo entre esas circunstancias, en su caso:
 - a) el valor y otras características específicas del secreto comercial,
 - b) las medidas adoptadas para proteger el secreto comercial,
 - c) el comportamiento de la parte demandada en la obtención, utilización o revelación del secreto comercial,
 - d) las consecuencias de la utilización o revelación ilícitas del secreto comercial,

- e) los intereses legítimos de las partes y las consecuencias que podría tener para estas que se acuerden o no las medidas,
 - f) los intereses legítimos de terceros,
 - g) el interés público, y
 - h) la salvaguarda de los derechos fundamentales.
3. Los Estados miembros garantizarán que las medidas del artículo 10 se anulen o dejen de tener efecto, a instancia de la parte demandada, si:
- a) la parte demandante no ejercita una acción conducente a una resolución sobre el fondo del asunto ante la autoridad judicial competente en un plazo razonable determinado por la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, cuando la legislación del Estado miembro así lo permita o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo no superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este último plazo es mayor, o
 - b) la información en cuestión ha dejado de reunir los requisitos del artículo 2, punto 1, por motivos que no puedan imputarse a la parte demandada.
4. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan supeditar las medidas del artículo 10 a la constitución por parte de la parte demandante de una fianza adecuada u otra garantía equivalente con la que se asegure la eventual indemnización del perjuicio sufrido por la parte demandada y, cuando proceda, por cualquier otra persona afectada por las medidas.

5. Cuando las medidas del artículo 10 se anulen sobre la base del apartado 3, letra a), del presente artículo, cuando se extingan debido a un acto u omisión del demandante, o cuando se constate posteriormente que la obtención, utilización o revelación del secreto comercial no fueron ilícitas o no existía riesgo de tal ilicitud, las autoridades judiciales competentes estarán facultadas para ordenar a la parte demandante, a instancia de la parte demandada o de un tercero perjudicado, que indemnice adecuadamente a la parte demandada o al tercero perjudicado por los daños y perjuicios causados por dichas medidas.

Los Estados miembros podrán disponer que la solicitud de indemnización por daños y perjuicios mencionada en el párrafo primero sea objeto de un proceso judicial separado.

SECCIÓN 3

MEDIDAS DERIVADAS DE UNA RESOLUCIÓN

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

Artículo 12

Requerimientos y medidas correctivas

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya dictado una resolución judicial sobre el fondo del asunto por la que se declare la ilicitud de la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial, las autoridades judiciales competentes, a instancia de la parte demandante, puedan requerir del infractor, u ordenarle, una o varias de las medidas siguientes:
 - a) el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial;

- b) la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines;
- c) la adopción de medidas correctivas adecuadas en lo que respecta a las mercancías infractoras;
- d) la destrucción total o parcial de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que contenga o constituya el secreto comercial o, en su caso, la entrega a la parte demandante de la totalidad o parte de dichos documentos, objetos, materiales, sustancias o ficheros electrónicos.

2. Las medidas correctivas contempladas en el apartado 1, letra c), incluirán:

- a) la recuperación de las mercancías infractoras que se encuentren en el mercado;
- b) la eliminación en las mercancías infractoras de la característica que constituya una infracción;
- c) la destrucción de las mercancías infractoras o, en su caso, su retirada del mercado, siempre que tal retirada no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión.

3. Los Estados miembros podrán disponer que, cuando ordenen la retirada del mercado de las mercancías infractoras, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a instancia del poseedor del secreto comercial, que las mercancías sean entregadas al poseedor o a entidades benéficas.

4. Las autoridades judiciales competentes ordenarán que las medidas del apartado 1, letras c) y d), se lleven a cabo a expensas del infractor, a menos que haya motivos especiales para que no sea así. Esas medidas se entenderán sin perjuicio de las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios que puedan corresponder al poseedor del secreto comercial como consecuencia de la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial.

Artículo 13

Condiciones de las solicitudes, medidas de salvaguarda y medidas alternativas

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes tengan que tomar en consideración las circunstancias específicas del caso al decidir sobre las solicitudes de que se dicten u ordenen los requerimientos y medidas correctivas previstos en el artículo 12 y examinar su proporcionalidad, incluyendo entre esas circunstancias, en su caso:
- a) el valor y otras características específicas del secreto comercial,
 - b) las medidas adoptadas para proteger el secreto comercial,
 - c) el comportamiento del infractor en la obtención, utilización o revelación del secreto comercial,
 - d) las consecuencias de la utilización o revelación ilícitas del secreto comercial,
 - e) los intereses legítimos de las partes y las consecuencias que podría tener para estas que se acuerden o no las medidas,
 - f) los intereses legítimos de terceros,
 - g) el interés público, y
 - h) la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Cuando las autoridades judiciales competentes limiten la duración de las medidas contempladas en el artículo 12, apartado 1, letras a) y b), dicha duración deberá ser suficiente para eliminar cualquier ventaja comercial o económica que el infractor hubiera podido extraer de la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial.

2. Los Estados miembros garantizarán que las medidas del artículo 12, apartado 1, letras a) y b), se anulen o dejen de tener efecto, a instancia de la parte demandada, si la información en cuestión deja de reunir los requisitos del artículo 2, apartado 1, por motivos que no puedan atribuirse, directa o indirectamente, a la parte demandada.
3. Los Estados miembros establecerán que la autoridad judicial competente pueda ordenar, a instancia de la persona que deba someterse a las medidas del artículo 12, el pago a la parte perjudicada de una indemnización pecuniaria, en lugar de la aplicación de las citadas medidas, si se reúnen todas las condiciones siguientes:
 - a) en el momento de la utilización o de la revelación, la parte afectada no sabía o, en las circunstancias del caso, no debía haber sabido que el secreto comercial se había obtenido de una persona que lo utilizaba o revelaba ilícitamente;
 - b) la ejecución de las medidas en cuestión le causaría un perjuicio desproporcionado, y
 - c) la indemnización pecuniaria a la parte perjudicada resulta razonablemente satisfactoria.

Cuando en lugar de las medidas previstas en el artículo 12, apartado 1, letras a) y b), se ordene una indemnización pecuniaria, esta no excederá del importe de los cánones o derechos que se habrían tenido que pagar si el interesado hubiera pedido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión durante el período en el que su utilización podría haber estado prohibida.

Artículo 14

Indemnización por daños y perjuicios

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes, a instancia de la parte perjudicada, ordenen al infractor que supiera o debiera haber sabido que se estaba involucrando en la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial que pague al poseedor del secreto comercial una indemnización por daños y perjuicios adecuada respecto del perjuicio realmente sufrido como consecuencia de la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial.

Los Estados miembros podrán limitar la responsabilidad por daños y perjuicios de los trabajadores frente a sus empresarios en relación con la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial, cuando aquellos no hayan actuado de forma intencionada.

2. Al fijar la indemnización por daños y perjuicios a la que se refiere el apartado 1, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido la parte perjudicada, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al poseedor del secreto comercial por la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial.

Con carácter alternativo, las autoridades judiciales competentes podrán fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización por daños y perjuicios, atendiendo a elementos entre los que se 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.

Artículo 15

Publicación de las resoluciones judiciales

1. Los Estados miembros garantizarán que, en los procesos judiciales iniciados en relación con la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a instancia de la parte demandante y a expensas del infractor, las medidas adecuadas para difundir la información relativa a la resolución, incluida su publicación total o parcial.
2. Toda medida en el sentido del apartado 1 del presente artículo deberá preservar la confidencialidad de los secretos comerciales conforme a lo dispuesto en el artículo 9.
3. Al decidir sobre si dictar una medida en el sentido del apartado 1 y examinar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta, en su caso, el valor del secreto comercial, el comportamiento del infractor en la obtención, utilización o revelación del secreto comercial, las consecuencias de la utilización o revelación ilícitas del secreto comercial y la probabilidad de que el infractor persista en la utilización o revelación ilícitas del secreto comercial.

Las autoridades judiciales competentes también tendrán en cuenta si la información relativa al infractor permitiría identificar a una persona física y, de ser así, si se justifica la publicación de dicha información, atendiendo, en particular, al posible perjuicio que esa medida pudiera ocasionar a la intimidad y reputación del infractor.

Capítulo IV

Sanciones, informes y disposiciones finales

Artículo 16

Sanciones por incumplimiento de la presente Directiva

Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan imponer sanciones a toda persona que no cumpla o se niegue a cumplir las medidas adoptadas con arreglo a los artículos 9, 10 y 12.

Las sanciones previstas incluirán la posibilidad de imponer multas coercitivas periódicas en caso de incumplimiento de una medida adoptada con arreglo a los artículos 10 y 12.

Las sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 17

Intercambio de información e interlocutores

A fin de promover la cooperación, incluido el intercambio de información, entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión, cada Estado miembro designará uno o varios interlocutores nacionales para cualquier cuestión relacionada con la aplicación de las medidas previstas en la presente Directiva. Comunicará los datos del interlocutor o interlocutores nacionales a los demás Estados miembros y a la Comisión.

Artículo 18

Informes

1. A más tardar el... [*cinco años después de la fecha de adopción de la presente Directiva*], la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en el marco de las actividades del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, preparará un informe inicial sobre las tendencias en los litigios relativos a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales en el marco de la aplicación de la presente Directiva.
2. A más tardar el... [*seis años después de la fecha de adopción de la presente Directiva*], la Comisión elaborará un informe provisional sobre la aplicación de la presente Directiva y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe tendrá debidamente en cuenta el informe del apartado 1.

El informe provisional examinará, en particular, los posibles efectos de la aplicación de la presente Directiva en materia de investigación e innovación, en la movilidad de los trabajadores y en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.

3. A más tardar el... [*diez años después de la fecha de adopción de la presente Directiva*], la Comisión llevará a cabo una evaluación de la repercusión de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 19
Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el... [24 meses después de la fecha de adopción de la presente Directiva]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 20
Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Artículo 21
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo
El presidente

Por el Consejo
El presidente
