



**CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA**

**Bruselas, 7 de mayo de 2014
(OR. en)**

9475/14

**Expediente interinstitucional:
2013/0402 (COD)**

**PI 60
CODEC 1208**

NOTA

De:	Secretaría General del Consejo
Fecha:	14 de mayo de 2014
A:	Comité de Representantes Permanentes
N.º doc. prec.:	8461/14 PI 40 CODEC 987 + COR1 + ADD1
N.º doc. Ción.:	17392/13 PI 178 CODEC 2842 + ADD 1-3
Asunto:	Propuesta de Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas - Orientación general

I. INTRODUCCIÓN

1. El 28 de noviembre de 2013, la Comisión presentó un proyecto de propuesta por el que se establecen nuevas normas relativas a la protección del secreto comercial contra su obtención, utilización o divulgación ilícitas. La base jurídica del proyecto de Directiva es el artículo 114 del TFUE por el que se dispone el buen funcionamiento del mercado único.

2. En el marco de la iniciativa emblemática "la Unión por la Innovación", la presente propuesta es uno de los pilares de la "Estrategia EU 2020", en virtud de la cual la Comisión se ha propuesto crear un entorno propicio para la innovación. En este marco, la Comisión ha adoptado una estrategia general para garantizar el buen funcionamiento del mercado único de la propiedad intelectual. Dicha estrategia también cubre ámbitos complementarios a los derechos de propiedad intelectual (DPI), como el secreto comercial.
3. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 25 de marzo de 2014.
4. El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió su dictamen el 12 de marzo de 2014.
5. El Parlamento Europeo todavía no ha iniciado el debate sobre la propuesta.

II. SITUACIÓN ACTUAL

1. La Presidencia inició a nivel de grupo los debates en el mes de enero de 2014; en ellos se mostró con claridad que el objetivo general de la propuesta suscitaba un amplio consenso entre los Estados miembros, los cuales se congratularon de esta iniciativa. Se han celebrado seis reuniones de grupo; los debates pueden sintetizarse como sigue:

Los Estados miembros convinieron en la necesidad de indicar explícitamente en el proyecto de Directiva que el Derecho nacional puede establecer una protección mayor contra la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial que la que establece el proyecto de Directiva (véase el segundo párrafo del artículo 1). Al hacerlo, se decidió que procedía aclarar que dicha protección mayor debería respetar determinados principios, límites y salvaguardas que se incluyen en el texto con el objeto de garantizar un marco jurídico estable y equilibrado en relación con los derechos del demandado.

Los Estados miembros convinieron en que el proyecto de Directiva no debería de interferir con sus prerrogativas nacionales en relación con el Derecho penal. Los Estados miembros mostraron su satisfacción con la formulación del artículo 5 y la primera frase del considerando 8, los cuales se refieren únicamente a la reparación civil.

Los Estados miembros también acordaron que la definición de secreto comercial del proyecto de Directiva tenía que adaptarse a la definición que figura en el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (conocido como Acuerdo sobre los ADPIC).

Los Estados miembros también debatieron sobre el comportamiento que ha de considerarse una obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial (artículo 3). Del debate resultó que, si bien sería necesario un elemento de conducta deshonestas, no se requeriría un criterio de intencionalidad o negligencia grave para que exista un comportamiento ilícito en caso de infractores primarios (por ejemplo, una persona que hace lo necesario para obtener información u otra que vulnera una obligación de confidencialidad); sin embargo, en el caso de los receptores pasivos de información (terceros) se requerirá, en principio, el criterio de conocimiento de causa para que su comportamiento se considere ilícito (sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros no exijan dicho criterio en su Derecho nacional con arreglo a la aplicación de la cláusula de armonización mínima del artículo 1). Del debate también resultó que las expresiones procedentes del Derecho penal (por ejemplo, robo, soborno, etc.) no deberían utilizarse en el artículo 3 y que dichos comportamientos deberían describirse en términos objetivos.

Los Estados miembros debatieron la necesidad de que no se responsabilizara a una persona de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial cuando la ley lo exija o lo autorice. Esto se refiere, *entre otras cosas*, al caso en que autoridades públicas puedan ser autorizadas a recopilar información para el ejercicio de sus funciones. Para tratar este caso se introdujo un nuevo apartado 1 *bis* en el artículo 4.

De los debates resultó que algunas de las medidas, procedimientos y remedios previstos en el proyecto de Directiva deberían tener más en cuenta las soluciones existentes en el Derecho civil nacional. Se refiere en particular a las consecuencias de procedimientos judiciales abusivos - artículo 6, apartado 2- y a la cuestión del plazo de prescripción - artículo 7. Los Estados miembros consideraron asimismo que la duración del plazo de prescripción debería ampliarse en comparación con el de la propuesta de la Comisión.

Los Estados miembros eran de la opinión de que los mecanismos que permiten preservar la confidencialidad de la información, previstos en el artículo 8, deberían someterse a salvaguardas, requisitos y límites adicionales, reforzando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las partes a un juicio justo.

Los Estados miembros convinieron en que era necesario proporcionar a las autoridades judiciales competentes una mayor flexibilidad al evaluar la necesidad de adopción de los requerimientos (definitivos o provisionales) y medidas correctivas - artículos 10, apartado 2, y 12, apartado 1.

De los debates surgió la idea de que los Estados miembros deberían poder establecer un régimen más favorable para los empleados en lo que respecta a su responsabilidad por daños y perjuicios en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto profesional - artículo 13, apartado 1.

2. Tras la deliberación en el Grupo el 10 de abril de 2014 y teniendo en cuenta los comentarios escritos remitidos por las Delegaciones, la Presidencia ha revisado el texto transaccional de la propuesta que figura en el anexo del presente documento.

Los cambios **principales** en comparación con la propuesta **inicial** que se han incorporado para tratar las cuestiones mencionadas en el punto 6 consisten, en pocas palabras, en:

- la necesidad de una armonización mínima que permita a los Estados miembros aplicar medidas más estrictas (artículo 1),
- se han simplificado la presentación de casos de comportamiento ilícitos respecto a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales (artículo 3); y se han introducido aclaraciones en el artículo 4 sobre la obtención ilícita de secretos comerciales,
- se ha extendido el plazo de prescripción a seis años (artículo 7),
- respecto a la preservación de la confidencialidad durante los procedimientos judiciales (artículo 8), la nueva formulación mantiene el equilibrio entre la protección del secreto comercial y el derecho de las partes a un juicio justo,
- respecto a la posible entrega de los bienes infractores a organizaciones caritativas, en la fórmula transaccional esta disposición ya no es obligatoria (artículo 11, apartado 3),
- Daños y perjuicios y protección de los empleados (artículo 13).

III. CONCLUSIÓN

7. Se ruega al Comité de Representantes Permanentes que:

- llegue a un acuerdo basándose en el texto transaccional de la Presidencia que figura en el Anexo de la presente nota;
- presente el texto de la orientación general al Consejo Competitividad el 26 de mayo de 2014, y
- solicite al Consejo que:
 - confirme el acuerdo sobre la orientación general y
 - solicite a la Presidencia que inicie negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la base de la presente orientación general, con el fin de alcanzar un acuerdo en primera lectura.

Los cambios con respecto al doc. 8461/14 se indican en negrita y subrayados y [...].

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

(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,

[...] ²

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario³,

¹ DO C de , p. .

² [...]

³ **Posición del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial) y decisión del Consejo de ...**

Considerando lo siguiente:

- (1) Las empresas y los organismos de investigación no comerciales invierten en la obtención, desarrollo y aplicación de saber hacer (know how) e información, que constituyen la moneda de la economía del conocimiento. Esta inversión en la generación y aplicación de capital intelectual determina su competitividad en el mercado y, por tanto, el rendimiento de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente de la investigación y el desarrollo en las empresas. Las empresas utilizan diferentes medios para hacer suyos los resultados de sus actividades innovadoras cuando la apertura no permite la plena explotación de su inversión en investigación e innovación. Uno de ellos es el recurso a derechos de propiedad intelectual formales, como las patentes, los derechos sobre dibujos y modelos y los derechos de autor. Otro es proteger el acceso y explotar los conocimientos que son valiosos para la entidad y que no son ampliamente conocidos. Este saber hacer y esta información empresarial no divulgados y que se quieren mantener confidenciales se conocen con el nombre de «secretos comerciales». Las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes y otras formas de derechos de propiedad intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad de la empresa y de la investigación para la innovación, cubriendo una amplia gama de información que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores (que puede comprender datos personales), los planes de empresa o los estudios o estrategias de mercado. Al proteger esta amplia gama de saber hacer e información comercial, ya sea como complemento o como alternativa a los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales permiten al creador sacar provecho de su creación y de sus innovaciones, por lo que son especialmente importantes para la competitividad de la empresas, así como para la investigación y el desarrollo y para la innovación.

- (2) La innovación abierta constituye un motor importante para la creación de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales nuevos e innovadores basados en la utilización de conocimientos creados conjuntamente. Los secretos comerciales desempeñan un papel decisivo en la protección del intercambio de conocimientos entre empresas y organismos de investigación dentro y a través de las fronteras del mercado interior, en el contexto de la investigación y el desarrollo y de la innovación. La investigación colaborativa, incluida la cooperación transfronteriza, es especialmente importante para aumentar los niveles de investigación y desarrollo en las empresas del mercado interior. La innovación abierta constituye un catalizador para que las nuevas ideas encuentren su camino hacia el mercado, respondiendo a las necesidades de los consumidores y afrontando los retos sociales. En un mercado interior en el que los obstáculos a dicha colaboración transfronteriza se han reducido al mínimo y en el que la cooperación no está falseada, la creación intelectual y la innovación deben estimular las inversiones en procedimientos, servicios y productos innovadores. Este entorno propicio a la creación intelectual y a la innovación es igualmente importante para el crecimiento del empleo y el refuerzo de la competitividad de la economía de la Unión. Los secretos comerciales son una de las formas de protección de la creación intelectual y del saber hacer innovador más utilizadas por las empresas, pero también la forma menos protegida por el actual marco jurídico de la Unión contra la obtención, utilización o divulgación ilícitas por otros.

- (3) Las empresas innovadoras se ven cada vez más expuestas a prácticas deshonestas 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 de reciente aparición, como la globalización, la creciente externalización, cadenas de suministro más largas o el creciente uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas. La obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial comprometen la capacidad de su poseedor legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como «precursor» gracias a los productos de su labor de innovación. La ausencia de medios jurídicos efectivos y comparables para proteger los secretos comerciales en toda la Unión menoscaba los incentivos para emprender actividades transfronterizas innovadoras en el mercado interior e impiden que los secretos comerciales puedan liberar su potencial como motores del crecimiento económico y del empleo. Así pues, la innovación y la creación se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con los consiguientes efectos en el buen funcionamiento del mercado interior y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento.
- (4) 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 (Acuerdo sobre los ADPIC). Este Acuerdo contiene, entre otras cosas, disposiciones relativas a la protección de los secretos comerciales, contra su obtención, utilización o divulgación ilícitas por terceros, que constituyen normas internacionales comunes. Todos los Estados miembros, así como la propia Unión, están obligados por este Acuerdo, que fue aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo⁴.

⁴ 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).

- (5) 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 divulgación ilícitas por otras personas. Así, por ejemplo, no todos los Estados miembros han adoptado definiciones nacionales de «secreto comercial» o de «obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial», de modo que no es fácil determinar el alcance de la protección, que varía de un Estado miembro a otro. Además, no existe coherencia en lo que respecta a los remedios de Derecho Civil disponibles en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales, pues no todos los Estados miembros disponen de acciones de cesación frente a terceros que no son competidores del poseedor legítimo del secreto comercial. También existen divergencias entre los Estados miembros en cuanto al trato dado a 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 un tercero.

- (6) Las normas nacionales difieren igualmente en cuanto a si el poseedor legítimo de un secreto comercial puede solicitar la destrucción de bienes fabricados por terceros que utilizan esos secretos comerciales de forma ilícita o la restitución o destrucción de todos los documentos, ficheros o materiales que contienen o implementan el secreto comercial obtenido o utilizado de forma ilícita. Asimismo, las normas nacionales aplicables relativas al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios no tienen siempre en cuenta la naturaleza intangible 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, sobre la base de los cánones o derechos que razonablemente se habrían tenido que pagar si hubiera existido una licencia para la utilización del secreto comercial. Además, la reglamentación de muchos Estados miembros no ofrece una protección adecuada de la confidencialidad de un secreto comercial si su poseedor introduce una demanda por presunta obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial por un tercero, lo que reduce el atractivo de las medidas y remedios existentes y debilita la protección ofrecida.

- (7) Las diferencias en la protección jurídica de los secretos comerciales entre los Estados miembros 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 reglamentación. El mercado interior se ve afectado en la medida en que estas diferencias reducen los incentivos para que las empresas emprendan actividades económicas transfronterizas asociadas a la innovación, especialmente la cooperación con socios en materia de investigación o fabricación, la externalización o la inversión en otros Estados miembros, que dependerían de la utilización de la información protegida como secretos comerciales. La investigación y el desarrollo transfronterizo en red, así como las actividades relacionadas con la innovación, incluidas las actividades de fabricación y posterior comercio transfronterizo asociadas, se hacen menos atractivas y más difíciles en el territorio de la Unión, lo que conlleva asimismo ineficiencias conexas a la innovación a escala de la Unión. Además, surgen riesgos comerciales más elevados en los Estados miembros que tienen niveles relativamente más bajos de protección, en los 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 a los mayores gastos en medidas de protección para compensar la insuficiente protección jurídica en algunos Estados miembros. También favorece la actividad de los competidores desleales que, después de haber obtenido secretos comerciales de forma ilícita, podrían propagar los bienes resultantes en todo el mercado interior. Las diferencias de régimen legislativo facilitan igualmente la importación a la Unión de bienes procedentes de terceros países a través de los puntos de entrada menos protegidos, cuando el diseño, la fabricación o la comercialización de dichos bienes se basan en secretos comerciales robados u obtenidos de otra forma ilícita. En conjunto, tales diferencias afectan negativamente al buen funcionamiento del mercado interior.

- (8) Conviene prever, a escala de la Unión, normas encaminadas a aproximar los sistemas legislativos nacionales, a fin de asegurar un nivel de reparación civil suficiente y coherente en el mercado interior en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, **sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros establezcan una protección mayor contra la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, siempre que se respeten las salvaguardas que protegen los intereses de las otras partes.** A tal fin, es importante establecer una definición homogénea de secreto comercial sin restringir el objeto de la protección contra la apropiación indebida. Dicha definición debe construirse pues de forma que cubra la información empresarial, la información tecnológica y el saber hacer siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de preservación de dicha confidencialidad. Dicha información o saber hacer deberá además tener valor comercial, ya sea real o potencial. Tal información o saber hacer tendrá valor comercial especialmente en la medida en que su adquisición, utilización o divulgación no autorizadas pueda dañar los intereses de la persona que ejerce legalmente su control socavando su potencial científico y técnico, los intereses empresariales o financieros, las posiciones estratégicas o su capacidad para competir. Por naturaleza, esta definición debe excluir la información de escasa importancia y no debe ampliarse a los conocimientos y las competencias adquiridas por los empleados en el ejercicio habitual de sus funciones y los que son generalmente conocidos o fácilmente accesibles para quienes pertenecen a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

- (9) También es importante determinar las circunstancias en las que está justificada la protección jurídica. Por esta razón, es necesario establecer los comportamientos y prácticas que deben considerarse obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial. [...] ⁵

⁵ Reglamento (CE) n° 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)

- (10) En aras de la innovación y de la competencia, las disposiciones de la presente Directiva no deben crear ningún derecho de exclusividad sobre el saber hacer o la información protegidos como secretos comerciales. Así pues, sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información o del mismo saber hacer. La ingeniería inversa de un producto **obtenido lícitamente** es un medio lícito de obtener información, excepto cuando se ha convenido contractualmente otra cosa. No obstante, la libertad de adoptar este tipo de disposiciones contractuales puede limitarse por ley, tal como es el caso del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁶.

⁶ Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 111 de 5.5.2009, p. 16).

(10 bis) Además, la adquisición, utilización o divulgación de secretos comerciales, siempre que lo imponga o lo permita la ley, no se considerarán ilícitas. En consecuencia, deberá ser lícita la adquisición o divulgación de un secreto comercial por las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, la divulgación por las instituciones y organismos de la Unión o por las autoridades públicas nacionales de información sobre empresas que obre en su poder en virtud de las obligaciones del Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo⁷ o de otras normas en materia de acceso del público a los documentos o sobre obligaciones en materia de transparencia de las autoridades públicas nacionales, no debe considerarse divulgación ilícita de un secreto comercial. La adquisición y la divulgación de secretos comerciales en el contexto del ejercicio del derecho de los representantes de los trabajadores a la información, consulta y participación, de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales y de la Unión, y la defensa colectiva de los intereses colectivos de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, tampoco se considerará adquisición ilícita, sin perjuicio de cualquier obligación de confidencialidad impuesta a los receptores de la información así adquirida. La adquisición o divulgación de un secreto comercial en el marco de una auditoría legal efectuada de acuerdo con la legislación nacional o de la Unión tampoco se considerará un comportamiento ilícito.

⁷ Reglamento (CE) n° 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)

(10 ter) A menudo los medios de comunicación publican datos o información que un tercero pudiera considerar un secreto comercial, pero cuya publicación es de interés público. Como consecuencia, es importante que las medidas y remedios previstos no restrinjan el ejercicio de la libertad de expresión y de información (que comprende la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo, como dispone el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) siempre que sea legítimo.

(10 quater) La presente Directiva no afectará al derecho de los interlocutores sociales a celebrar convenios colectivos, cuando estén previstos en el derecho laboral, en lo que respecta a la obligación de no divulgar un secreto comercial o limitar su utilización y a las consecuencias de un incumplimiento de dicha obligación por la parte sometida a la misma, siempre que dicho convenio colectivo no restrinja las salvaguardas relativas a las excepciones establecidas en la presente Directiva, cuando se desestime la aplicación de las medidas, procedimientos y remedios previstos en la presente Directiva por una presunta adquisición, utilización o divulgación de un secreto comercial.

(11) En consonancia con el principio de proporcionalidad, las medidas y los remedios previstos para proteger los secretos comerciales deben diseñarse de forma que cumplan el objetivo del buen funcionamiento del mercado interior europeo de la investigación y la innovación, sin comprometer otros objetivos y principios de interés público. A este respecto, las medidas y remedios garantizan 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 divulgación ilícitas del secreto comercial, así como el impacto de dicho comportamiento. Conviene garantizar asimismo que las autoridades judiciales competentes dispongan de un margen de discrecionalidad para sopesar los intereses de las partes litigantes, así como los intereses de terceros y, en su caso, de los consumidores.

- (12) El buen funcionamiento del mercado interior podría verse socavado si las medidas y remedios previstos se aprovecharan para perseguir fines ilegítimos incompatibles con los objetivos de la presente Directiva. Por consiguiente, es importante facultar a las autoridades judiciales a adoptar medidas adecuadas por lo que respecta a los comportamientos abusivos de aquellas personas que actúen de forma abusiva o de mala fe y hagan valer pretensiones 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. Es igualmente importante que las medidas y remedios previstos no restrinjan la denuncia de irregularidades. Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales no debe ampliarse a los casos en que la divulgación de un secreto comercial sirva al interés público, en la medida en que permita revelar un comportamiento impropio o una irregularidad.
- (13) En aras de la seguridad jurídica, y habida cuenta de que se espera de los poseedores legítimos de secretos comerciales que ejerzan un deber de diligencia en lo que respecta al mantenimiento de la confidencialidad de sus secretos comerciales de valor y al seguimiento de su utilización, parece conveniente restringir **las demandas sustantivas o** la posibilidad de emprender acciones encaminadas a la protección de secretos comerciales a un período de tiempo limitado.

- (14) A menudo, la perspectiva de perder la confidencialidad de un secreto comercial durante los procedimientos judiciales disuade a sus poseedores legítimos de iniciar acciones para defenderlo, lo que pone en peligro la eficacia de las medidas y remedios previstos. Por esta razón, es necesario establecer, sin perjuicio de las medidas de salvaguarda oportunas que garanticen el derecho a un juicio justo, requisitos específicos destinados a proteger la confidencialidad del secreto comercial en causa durante los procedimientos judiciales incoados para su defensa. Se trataría, entre otras cosas, de la posibilidad de restringir el círculo de las personas que tiene derecho a acceder a las pruebas o a las audiencias, o de publicar únicamente los elementos no confidenciales de las resoluciones judiciales. **Para garantizar que no se menoscaba el derecho de las partes a un juicio justo, cuando el círculo de personas con derecho a acceder a pruebas o audiencias sea restringido, al menos una persona de cada parte y su respectivo letrado o representante debería formar parte de dicho círculo. Asimismo, cuando una parte sea una persona jurídica, el número de personas físicas que forman parte del círculo deberá ser tal que garantice una representación adecuada de dicha persona jurídica.** Dicha protección debe mantenerse en vigor después de que hayan concluido los procedimientos judiciales, en tanto la información amparada por el secreto comercial no sea de dominio público.

- (15) La obtención ilícita de un secreto comercial por un tercero podría tener consecuencias desastrosas para su poseedor legítimo, ya que, una vez divulgada públicamente, le sería imposible 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 divulgación ilícitas de un secreto comercial, incluso cuando dicho secreto comercial se utiliza para la prestación de servicios. Se debe poder recurrir a dichas medidas sin tener que esperar una decisión sobre el fondo del asunto, con el debido respeto de los derechos de la defensa y el principio de proporcionalidad, y habida cuenta de las peculiaridades de cada caso. **En determinados casos, y siempre que haya poco riesgo de que un secreto comercial pueda pasar a ser de dominio público. se podrá permitir, a condición de que se constituyan garantías, que el presunto infractor continúe su utilización o su divulgación.** También pueden requerirse garantías de un nivel suficiente para cubrir los costes y el perjuicio causado al demandado por una demanda injustificada, en particular cuando cualquier retraso pueda ocasionar un perjuicio irreparable al poseedor legítimo del secreto comercial.
- (16) Por la misma razón, es igualmente importante prever medidas que impidan que prosiga la utilización o la divulgación ilícitas de un secreto comercial, incluso cuando dicho secreto comercial se utilice para la prestación de servicios. Para que las medidas prohibitorias sean eficaces, 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 divulgación ilícitas del secreto comercial. En cualquier caso, ninguna medida de este tipo debe ser ejecutable si la información amparada originalmente por el secreto comercial pasa a ser de dominio público por razones que no puedan imputarse a la parte demandada.

- (17) Un secreto comercial puede utilizarse ilícitamente para diseñar, fabricar o comercializar bienes o componentes de bienes que podrían circular en todo el 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 impacto significativo en la calidad, el valor o el precio del bien resultante o en la reducción del coste, la facilitación o la aceleración de sus procesos de fabricación o comercialización, es importante que las autoridades judiciales estén habilitadas para ordenar medidas efectivas y apropiadas a fin de que esos bienes no se comercialicen o sean retirados del mercado. Considerando la dimensión mundial del comercio, es necesario, además, que estas medidas incluyan la prohibición de importar estos bienes en la Unión o de almacenarlos para ofrecerlos o comercializarlos. Habida cuenta del principio de proporcionalidad, la adopción de medidas correctivas no debe implicar necesariamente la destrucción de los bienes cuando existan otras opciones viables, como retirar de los bienes en cuestión las características en que se basa la infracción o liquidarlos fuera del mercado, por ejemplo mediante donaciones a organizaciones caritativas.

- (18) Puede darse el caso de que una persona haya obtenido inicialmente un secreto comercial de buena fe, para constatar más tarde, en su caso a raíz de un emplazamiento del poseedor original del secreto comercial, que el conocimiento que tenía del secreto comercial en cuestión provenía de fuentes que lo utilizan o divulgan de manera ilícita. A fin de evitar que, en tales circunstancias, las medidas correctivas o los requerimientos previstos puedan causar un perjuicio desproporcionado a dicha persona, los Estados miembros deben prever la posibilidad, en su caso, de que se conceda una indemnización pecuniaria a la parte perjudicada como medida alternativa, a condición de que dicha indemnización no supere 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 evitar su utilización. No obstante, cuando la utilización ilícita del secreto comercial vulnere disposiciones distintas de las previstas en la presente Directiva o pueda perjudicar a los consumidores, no debe autorizarse tal utilización ilícita.

(19) Con el fin de evitar que una persona que obtiene, utiliza o divulga un secreto comercial de forma ilícita, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, saque provecho de tal comportamiento, y de garantizar que el poseedor del secreto comercial damnificado 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 damnificado deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes, como el lucro cesante del poseedor o el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, cualquier perjuicio moral causado al poseedor del secreto comercial. Como alternativa, por ejemplo cuando, teniendo en cuenta la naturaleza intangible de los secretos comerciales, fuera difícil determinar la cuantía del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera solicitado autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión. No se trata de imponer la obligación de prever indemnizaciones punitivas, sino de garantizar una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el poseedor del secreto comercial, por ejemplo los gastos de identificación e investigación. **La presente Directiva no afectará a los principios nacionales relativos a la responsabilidad por la vulneración de obligaciones oficiales.**

(20) A fin de reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el público en general tome conciencia del problema, es conveniente dar publicidad a las decisiones, en su caso, a través de anuncios destacados, en los casos relacionados con la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales, en la medida en que dicha publicación no dé lugar a la divulgación del secreto comercial ni afecte de forma desproporcionada a la privacidad y la reputación de las personas físicas.

- (21) La eficacia de las medidas y remedios a disposición de los poseedores de secretos comerciales podría verse mermada en caso de incumplimiento de las resoluciones pertinentes adoptadas por las autoridades judiciales competentes. Por este motivo, es necesario garantizar que dichas autoridades disponen de los poderes sancionadores adecuados.
- (22) A fin de facilitar la aplicación uniforme de las medidas de protección de los secretos comerciales, 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 estas medidas cumplen el objetivo previsto, la Comisión, asistida en su caso por el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, debe examinar la aplicación de la presente Directiva y la eficacia de las medidas nacionales adoptadas.
- (23) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular 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, al acceso a los expedientes y a la preservación secreto comercial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y los derechos de la defensa.

(24) Es importante que se respeten los derechos a la privacidad y la protección de los datos personales de toda persona cuyos datos personales pueda proteger como secreto comercial el titular del secreto comercial, o de toda persona implicada en un litigio relativo a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales y cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁸ 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 afectará a los derechos y obligaciones previstos en la Directiva 95/46/CE, en particular los derechos del interesado de acceder a sus datos personales tratados y de obtener la modificación, supresión o bloqueo de los datos cuando éstos sean incompletos o inexactos y, en su caso, la obligación de tratar los datos sensibles de conformidad con el artículo 8, apartado 5 de la Directiva 95/46/CE.

⁸ 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).

- (25) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, conseguir un buen funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un nivel de reparación suficiente y comparable en todo el mercado interior en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.
- (26) La presente Directiva no debe tener por objeto establecer normas armonizadas en materia de cooperación judicial, competencia judicial o reconocimiento y ejecución de las resoluciones en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable. Otros instrumentos de la Unión que rigen estas cuestiones en términos generales deben ser, en principio, igualmente aplicables al ámbito regulado por la presente Directiva.
- (27) 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. Las medidas establecidas en la presente Directiva no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia, de forma contraria al Tratado.
- (28) Se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 45/2001⁹, que emitió un dictamen el 12 de marzo de 2014¹⁰.**

⁹ Reglamento (CE) n° 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)

¹⁰ DO C ...

- (28) Las medidas adoptadas para proteger los secretos comerciales contra su obtención, divulgación y utilización ilícitas no deben afectar a la aplicación de cualquier otro texto legislativo pertinente en otros ámbitos, en particular los derechos de propiedad intelectual, la protección de la vida privada, el acceso a los documentos 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 Consejo¹¹, y el ámbito de aplicación de la presente Directiva, prevalecerá la presente Directiva como *lex specialis*.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Capítulo I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

La presente Directiva establece normas sobre la protección contra la obtención, la utilización y la divulgación ilícitas de secretos comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en el Tratado, los Estados miembros podrán dar una protección mucho más amplia que la prevista en la presente Directiva contra la obtención, la utilización o la divulgación de secretos comerciales, siempre que quede garantizado el cumplimiento de los artículos 4, 5, artículo 6 apartado 1, artículo 7, el segundo párrafo del artículo 8 apartado 1, los artículos 8 apartado 3, 8 apartado 4, 9 apartado 2, artículos 10, 12 y artículo 14 apartado 3.

¹¹ 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. 16).

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) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión;
 - b) tenga un valor comercial [...] por su carácter secreto;
 - c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legalmente ejerza su control;
- (2) «poseedor de un secreto comercial», cualquier persona física o jurídica que ejerza legalmente el control de un secreto comercial;
- (3) «infractor»: toda persona física o jurídica que haya obtenido, utilizado o divulgado de forma ilícita secretos comerciales;
- (4) «bienes infractores»: los bienes cuyo diseño, calidad, funcionamiento, proceso de fabricación o comercialización se beneficien de forma significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o divulgados de forma ilícita.

Capítulo II

Obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales

Artículo 3

Obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales

1. Los Estados miembros garantizarán que los poseedores de secretos comerciales puedan solicitar las medidas, procedimientos y remedios previstos en la presente Directiva con el fin de prevenir la obtención, utilización o divulgación ilícitas de su secreto comercial u obtener reparación 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, la copia o la apropiación no autorizadas de, cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico, legalmente bajo el control del poseedor del secreto comercial, que contenga el secreto comercial o a partir del cual este se pueda deducir;
 - b) suprimido
 - c) suprimido
 - d) suprimido
 - e) suprimido;

- f) cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias, se considere contraria a los usos comerciales honestos.
3. La utilización o divulgación de un secreto comercial se considerarán ilícitos siempre que los lleve a cabo, sin el consentimiento de su poseedor, una persona respecto de la cual se haya constatado que cumple alguna de las condiciones siguientes:
- a) haya obtenido el secreto comercial de forma ilícita;
 - b) viole un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no divulgar el secreto comercial;
 - c) viole una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto comercial.
4. La adquisición, utilización o divulgación de un secreto comercial se considerarán asimismo ilícitas siempre que una persona, en el momento de su adquisición, utilización o divulgación, supiera, o debiera en las circunstancias haber sabido, que el secreto comercial se había obtenido **directa o indirectamente** de otra persona que lo utilizaba o divulgaba de forma ilícita a tenor de lo dispuesto en el apartado 3.
5. La producción, oferta o comercialización de bienes infractores o la importación, exportación o almacenamiento de bienes infractores con tales fines se considerarán asimismo utilización ilícita de un secreto comercial. cuando la persona que lleve a cabo esas actividades supiera, o en esas circunstancias, debiera haber sabido, que el secreto comercial se utilizó ilícitamente con arreglo al apartado 3.

Artículo 4

Obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales y excepciones

1. La obtención de secretos comerciales se considerará lícita cuando se haya hecho por alguno de los medios siguientes:
 - a) descubrimiento o creación independientes;
 - b) observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté legalmente en posesión de quien obtenga la información y que esté libre de toda obligación **válida** en cuanto a limitar la adquisición del secreto comercial;
 - c) cualquier otra práctica que, en las circunstancias, sea conforme a los usos comerciales honestos.
- 1 bis. La adquisición, utilización y divulgación de secretos comerciales se considerarán lícitas en la medida en que la legislación de la Unión o nacional exijan o permitan dicha adquisición, utilización o divulgación.
2. Los Estados miembros garantizarán que se desestime la aplicación de las medidas, procedimientos y remedios previstos en la presente Directiva cuando la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial se haya llevado a cabo en cualquiera de los casos siguientes:
 - a) para hacer un uso legítimo del derecho a la libertad de expresión y de información;

- b) con el fin de revelar un comportamiento impropio, irregularidad o actividad ilícita, siempre que la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial fueran necesarias para dicha revelación y que el demandado haya actuado en interés público;
- c) el secreto comercial ha sido divulgado por los trabajadores a sus representantes en el marco del ejercicio legítimo de sus funciones de representación, **siempre que la divulgación haya sido necesaria para ese ejercicio**;
- d) suprimido;
- e) a efectos de proteger un interés legítimo reconocido por la legislación de la Unión o nacional.

Capítulo III

Medidas, procedimientos y remedios

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5

Obligaciones generales

1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y remedios necesarios para garantizar la disponibilidad de reparación civil en caso de obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales.

2. Las medidas, procedimientos y remedios **a que hace referencia el apartado 1:**
- a) serán justos y equitativos;
 - b) no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados;
 - c) serán efectivos y disuasorios.

Artículo 6

Proporcionalidad y procedimientos judiciales abusivos

1. **L**as medidas, procedimientos y remedios previstos de conformidad con la presente Directiva **se aplicarán** de forma:
- a) proporcionada;
 - b) que evite la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior, **y**
 - c) que prevea medidas de salvaguarda contra los abusos.

2. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan, a petición del demandado, aplicar las medidas apropiadas previstas en la legislación nacional cuando una pretensión relativa a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial es manifiestamente infundada y se constata que la parte demandante ha incoado el procedimiento judicial de forma abusiva o de mala fe. En su caso, esas medidas podrán incluir **la indemnización por perjuicios al demandado**, imponer sanciones a la parte demandante u ordenar la difusión de la información relativa a la decisión adoptada de conformidad con el artículo 14.

Los Estados miembros podrán disponer que esas medidas se traten en procedimientos separados.

[...]

Artículo 7

Plazo de prescripción

Los Estados miembros establecerán las normas aplicables a los plazos de prescripción de las **demandas sustantivas o** a la presentación de acciones para la aplicación de las medidas, procedimientos y remedios previstos en la presente Directiva. Tales normas determinarán cuándo empieza a transcurrir el plazo de prescripción, **la duración del plazo de prescripción** y las circunstancias en las que **el plazo de prescripción** se interrumpe o suspende. La duración del plazo de **prescripción** no podrá ser superior a **seis** años.

Artículo 8

Preservación del carácter confidencial de los secretos comerciales en el transcurso de los procedimientos judiciales

1. Los Estados miembros garantizarán que las partes, sus representantes, el personal de los órganos jurisdiccionales, los testigos, los peritos y cualquier otra persona que participe en un procedimiento judicial relativo a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, o que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho procedimiento, no estén autorizados a utilizar o divulgar un secreto comercial o un presunto secreto comercial que las autoridades judiciales competentes, respondiendo a una **solicitud debidamente motivada** de la parte interesada, hayan determinado como confidencial o del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha participación o de dicho acceso.

La obligación contemplada en el párrafo primero seguirá en vigor una vez concluidos los procedimientos legales. Con todo, **esa obligación** dejará de existir cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) cuando mediante una resolución definitiva se constate que el presunto secreto comercial no reúne los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 1;
- b) cuando, con el tiempo, la información en cuestión pase a ser generalmente conocida o fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información.

2. Los Estados miembros velarán asimismo por que las autoridades judiciales competentes puedan, previa solicitud debidamente justificada de una de las partes, tomar las medidas específicas necesarias para preservar el carácter confidencial de cualquier secreto comercial o presunto secreto comercial utilizado o citado en el transcurso del procedimiento judicial relativo a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial. Los Estados miembros también podrán permitir que las autoridades judiciales adopten esas medidas por iniciativa propia.

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

- a) restringir el acceso a cualquier documento que contenga secretos comerciales o **presuntos secretos comerciales** presentado por las partes o por terceros, en su totalidad o en parte, a un número limitado de personas, siempre que se conceda el pleno acceso a ese documento a una persona de cada parte como mínimo, **a su respectivo letrado o representante en los procedimientos, y a los funcionarios judiciales;**
- b) restringir el acceso a las vistas cuando puedan divulgarse secretos comerciales o **presuntos secretos comerciales** así como a las grabaciones o transcripciones correspondientes a un número limitado de personas, siempre que se conceda el pleno acceso a esas vistas, grabaciones o transcripciones a una persona de cada parte como mínimo, **a su respectivo letrado o representante en los procedimientos, y a los funcionarios judiciales;**
- c) poner a disposición de los terceros una versión no confidencial de cualquier resolución judicial en la que se hayan suprimido los pasajes que contengan secretos comerciales.

3. Al decidir si se estima o desestima la solicitud contemplada en el apartado 2 y al evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta la necesidad de garantizar el derecho a un recurso eficaz y a un juicio justo, los intereses legítimos de las partes y, en su caso, de terceros, así como cualquier daño que la decisión de estimar o desestimar la solicitud pudiera causar a cualquiera de las partes y, en su caso, a terceros.
4. Cualquier tratamiento de datos personales con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 95/46/CE.

SECCIÓN 2

MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES

Artículo 9

Medidas provisionales y cautelares

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia del poseedor del secreto comercial, ordenar cualquiera de las siguientes medidas provisionales y cautelares contra el presunto infractor:
 - a) el cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial, con carácter provisional;
 - b) la prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras a tales fines;

- c) la incautación o la entrega de los presuntos bienes infractores, incluidos los bienes importados, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado.
2. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales, como alternativa a las medidas contempladas en el apartado 1, puedan supeditar la continuación de la utilización o divulgación presuntamente ilícitas de un secreto comercial a la constitución de garantías que puedan servir para indemnizar al poseedor del secreto comercial.

Artículo 10

Condiciones de aplicación y medidas de salvaguarda

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes estén habilitadas, en lo que concierne a las medidas contempladas en el artículo 9, para exigir a la parte demandante que aporte pruebas que puedan razonablemente considerarse disponibles para asegurarse, con un nivel de certidumbre suficiente, de que existe un secreto comercial, de que la parte demandante es su poseedor y de que el secreto comercial ha sido obtenido de forma ilícita, de que el secreto comercial está siendo utilizado o divulgado de forma ilícita o de que es inminente la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.

2. Los Estados miembros garantizarán que a la hora de decidir si estima o desestima la solicitud y de evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tengan que tomar en consideración las circunstancias específicas del caso. Esa evaluación incluirá, en su caso, el valor del secreto comercial, las medidas adoptadas para protegerlo, u otras características del secreto comercial, así como el comportamiento de la parte demandada en la obtención, utilización o divulgación del secreto comercial, el impacto de la divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial, los intereses legítimos de las partes y el impacto que la concesión o la denegación de las medidas podría tener para ellas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales.
3. Los Estados miembros garantizarán que las medidas provisionales contempladas en el artículo 9 se revoquen o dejen de producir efectos de otra manera, a instancia de la parte demandada, si:
 - a) el demandante no incoa un procedimiento conducente a una decisión 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 de un Estado miembro lo permita o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo no superior a 20 días hábiles o a 31 días naturales, si este último plazo es mayor;
 - b) entretanto, la información en cuestión hubiera dejado de cumplir los requisitos contemplados en el artículo 2, apartado 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 provisionales contempladas en el artículo 9 a la constitución por parte del demandante de una fianza adecuada o garantía equivalente destinada a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido por el demandado y, cuando proceda, por cualquier otra persona afectada por las medidas.
5. Cuando las medidas provisionales sean revocadas sobre la base de la letra a) del apartado 3, cuando dejen de ser aplicables debido a cualquier acto u omisión del demandante, o cuando se constate posteriormente que no ha habido obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial o amenaza de tales comportamientos, las autoridades judiciales competentes estarán facultadas para ordenar a la parte demandante, a petición de la parte demandada o de un tercero perjudicado, que proporcione a la parte demandante o a un tercero perjudicado una indemnización apropiada en reparación de todo perjuicio causado por dichas medidas.

Los Estados miembros podrán disponer que esas medidas se traten en procedimientos separados.

SECCIÓN 3

MEDIDAS DERIVADAS DE UNA DECISIÓN SOBRE EL FONDO

Artículo 11

Requerimientos y medidas correctivas

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya dictado una resolución judicial por la que se constate la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia de la parte demandante, ordenar contra el infractor:
 - a) el cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial;

- b) la prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras a tales fines;
- c) la adopción de medidas correctivas apropiadas en lo que respecta a los bienes infractores.

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

- a) suprimido
- b) la recuperación de los bienes infractores que se encuentran en el mercado;
- c) la eliminación en los bienes infractores de las características en que consiste la infracción;
- d) la destrucción de los bienes infractores o, en su caso, su retirada del mercado, siempre que tal **medida** no socave la protección del secreto comercial en cuestión;
- e) la destrucción total o parcial de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que contenga o implemente el secreto comercial o, en su caso, la entrega al solicitante de la totalidad o parte de dichos documentos, objetos, materiales, sustancias y ficheros electrónicos.

3. Los Estados miembros **podrán disponer** que, cuando ordenen la retirada del mercado de los bienes infractores, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del poseedor del secreto comercial, que estos bienes sean entregados al poseedor o a organizaciones caritativas.
4. Las autoridades judiciales ordenarán que la medidas previstas en el apartado 1, letra c) se lleven a cabo a expensas del infractor, a menos que haya motivos particulares para que no sea así. Estas medidas se entenderán sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios que puedan adeudarse al poseedor del secreto comercial debido a la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.

Artículo 12

Condiciones de aplicación, medidas de salvaguarda y medidas alternativas

1. Los Estados miembros garantizarán que a la hora de considerar las solicitudes de adopción de los requerimientos y medidas correctivas previstas en el artículo 11, y de evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tengan que tomar en consideración las circunstancias específicas del caso. Esa evaluación incluirá, en su caso, el valor del secreto comercial, las medidas adoptadas para protegerlo, u otras características específicas del secreto comercial, así como el comportamiento de la parte demandada en la obtención, utilización o divulgación del secreto comercial, el impacto de la divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial, los intereses legítimos de las partes y el impacto que la concesión o la denegación de las medidas podría tener para ellas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Cuando las autoridades judiciales competentes limiten la duración de la medida contemplada en el artículo 11, apartado 1, letras a) y b), dicha duración será suficiente para eliminar cualquier ventaja comercial o económica que el infractor hubiera podido obtener de la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.

2. Los Estados miembros garantizarán que las medidas contempladas en el artículo 11, apartado 1, letras a) y b), se revoken o dejen de tener efectos, a instancia de la parte demandada, si entretanto la información en cuestión hubiera dejado de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 2, punto 1, por razones que no puedan imputarse a la parte demandada.
3. Los Estados miembros deberán disponer que, a instancia de la persona que deba someterse a las medidas contempladas en el artículo 11, la autoridad judicial competente pueda ordenar el pago a la parte damnificada de una reparación pecuniaria, en lugar de la aplicación de dichas medidas, si se reúnen todas las condiciones siguientes:
 - a) en el momento de la utilización o de la divulgación, la parte afectada **no sabía o**, en esas circunstancias, no tenía motivos para saber que el secreto comercial se obtuvo de otra persona que utilizaba o divulgaba ilícitamente el secreto comercial;
 - b) la ejecución de las medidas en cuestión le acarrearía un daño desproporcionado;
 - c) la reparación pecuniaria a la parte damnificada es razonablemente satisfactoria.

Cuando se ordene la reparación pecuniaria en lugar de la orden contemplada en el artículo 11, apartado 1, letras a) y b) , dicha reparación no excederá del importe de los cánones o derechos que se habrían tenido que pagar si el interesado hubiera solicitado autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión durante el período en el que su utilización podría haber estado prohibida.

Artículo 13

Indemnizaciones por daños y perjuicios

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes, a instancia de la parte damnificada, ordenen al infractor que supiera o debiera haber sabido que estaba involucrándose en la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial que pague a su poseedor una indemnización por daños y perjuicios adecuada al perjuicio realmente sufrido a consecuencia de la infracción.

Con arreglo a sus legislaciones y prácticas nacionales, los Estados miembros podrán **limitar** la responsabilidad **por daños y perjuicios** de los trabajadores respecto de sus empresarios en cuanto a la obtención, utilización o divulgación de un secreto comercial, cuando aquellos no actúen intencionadamente.

2. Al fijar la indemnización por daños y perjuicios a tenor del apartado 1, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas el lucro cesante que haya sufrido la parte damnificada, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al poseedor por la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.

No obstante, las autoridades judiciales competentes podrán también, en casos apropiados, fijar la indemnización por daños y perjuicios en forma de cantidad a tanto alzado, atendiendo a elementos que incluirán, al menos, el importe de los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión.

Artículo 14

Publicación de las decisiones judiciales

1. Los Estados miembros garantizarán que, en los procedimientos judiciales incoados por la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a instancia del demandante y a expensas del infractor, las medidas apropiadas para difundir la información relativa a la resolución, incluida su publicación total o parcial.
2. Cualquier medida contemplada en el apartado 1 del presente artículo deberá preservar la confidencialidad de los secretos comerciales conforme a lo dispuesto en el artículo 8.

3. A la hora de decidir si ordenan o no una medida prevista en el apartado 1 y evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta si la información relativa al infractor permite identificar a una persona física y, de ser así, si se justifica la publicación de dicha información, en particular según los criterios siguientes: el posible perjuicio que dicha medida pudiera ocasionar a la privacidad y la reputación del infractor, el comportamiento del infractor en la obtención, divulgación o utilización del secreto comercial, y la probabilidad de que continúe la utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial por parte del infractor. En su caso, las autoridades judiciales competentes tendrán asimismo en cuenta **otras circunstancias, en particular** el valor del secreto comercial y el impacto de la **obtención**, divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial.

Capítulo IV

Sanciones, informes y disposiciones finales

Artículo 15

Sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Directiva

Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan imponer sanciones a cualquier persona que no cumpla o se niegue a cumplir las medidas adoptadas con arreglo a los artículos 8, 9 y 11.

Las sanciones previstas deberán incluir la posibilidad de imponer multas coercitivas recurrentes en caso de incumplimiento de una medida adoptada con arreglo a los artículos 9 y 11.

Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 16

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 los interlocutores nacionales a los demás Estados miembros y a la Comisión.

Artículo 17

Informes

1. A más tardar el XX de XX de 20XX [tres años a partir de la expiración del período de transposición], la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), 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 de litigación en relación con la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales en el marco de la aplicación de la presente Directiva.

2. A más tardar el XX de XX de 20XX [cuatro años a partir de la expiración del período de transposición], la Comisión elaborará un informe intermedio sobre la aplicación de la presente Directiva y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe deberá tener debidamente en cuenta el informe que menciona el apartado 1.
3. A más tardar el XX de XX de 20XX [ocho años a partir de la expiración del período de transposición], la Comisión llevará a cabo una evaluación de los efectos de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 18

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el XX de XX de 20XX [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 19
Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 20
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente
