



Bruselas, 4 de enero de 2016
(OR. en)

SN 1019/16

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

LIMITE

DOCUMENTO DE TRABAJO

De: Presidencia

N.º doc. Ción.: 17392/13 + ADD 1 PI 18 CODEC 2842

Asunto: DIRECTIVA 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 divulgación ilícitas

PE-CONS N.º/YY - 2013/0402 (COD)

DIRECTIVA 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 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 Europeo,

■

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

- (1) Las empresas y los organismos de investigación no comerciales 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 determina su competitividad **y su innovación** 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 de innovación cuando la apertura no permite la plena explotación de sus inversiones en investigación e innovación. Uno de estos medios es recurrir a los derechos de propiedad intelectual **■**, como las patentes, los derechos sobre dibujos y modelos y los derechos de autor. Otro es proteger el acceso a los conocimientos que son valiosos para la entidad y que no son ampliamente conocidos, y explotarlos. Estos conocimientos técnicos y esta información empresarial **de gran valor**, que no se han divulgado 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 u otros derechos de propiedad intelectual y 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 los proveedores, los planes comerciales o los estudios y estrategias de mercado. **Las pequeñas y medianas empresas (pymes), sobre todo, valoran y dependen más de los secretos comerciales.** Al proteger esta gran diversidad de conocimientos técnicos 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 las empresas, así como** para la investigación y el desarrollo y la innovación.

(2) La innovación abierta constituye ***un catalizador para que las nuevas ideas que satisfacen las necesidades de los consumidores y responden a los retos de la sociedad encuentren su camino hacia el mercado. Es 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*** . 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 difusión de conocimientos e información debe considerarse fundamental a efectos de garantizar oportunidades dinámicas, positivas y equitativas para el desarrollo de las empresas, en especial las pymes.*** 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 la inversión en procedimientos, servicios y productos innovadores. Este entorno propicio a la creación intelectual y a la innovación, ***y en el que no existen trabas a la movilidad laboral,*** es igualmente importante para el crecimiento del empleo y el refuerzo 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, el desarrollo y la innovación.*** Los secretos comerciales son una de las modalidades de protección de la creación intelectual y de los conocimientos técnicos innovadores que más utilizan las empresas, pero también es la modalidad menos protegida por el actual marco jurídico de la Unión contra la obtención, utilización o divulgación ilícitas por ***terceros.***

- (3) Las empresas innovadoras están 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, las 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» por su labor de innovación. La ausencia de medios jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos comerciales en toda la Unión menoscaba los incentivos para emprender actividades de innovación transfronterizas en el mercado interior e impiden que los secretos comerciales puedan liberar su potencial como motores del crecimiento económico y del empleo. Con ello, la innovación y la creación 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.

- (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 mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo¹.
- (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 las acciones civiles 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 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.

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) 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 apliquen 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, la reglamentación de muchos Estados miembros no *ofrece una protección adecuada* de la confidencialidad de un secreto comercial si su poseedor interpone una demanda por la presunta obtención, utilización o divulgación ilícita del secreto comercial por parte de un tercero, lo que reduce el atractivo de las medidas y recursos existentes y debilita la protección ofrecida.

- (7) 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 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, entre ellas, la cooperación con socios en materia de investigación o fabricación, la externalización, o la inversión en otros Estados miembros, actividades que dependerían de la utilización de información protegida como secreto comercial. La investigación y el desarrollo transfronterizos en red, así como las actividades relacionadas con la innovación, incluidas las actividades afines de fabricación y posterior comercio transfronterizo, se hacen menos atractivas y más difíciles en el territorio de la Unión, lo que también genera ineficiencias relacionadas con la innovación en el ámbito de la Unión. Además, surgen riesgos comerciales más elevados en los Estados miembros que tienen niveles de protección comparativamente más bajos, 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 la realización de actividades innovadoras que promuevan el crecimiento en el mercado interior, debido al mayor gasto en medidas de protección que es necesario llevar a cabo 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 propagar las mercancías resultantes en todo el mercado interior. Las diferencias entre regímenes normativos facilitan igualmente la importación a la Unión de mercancías procedentes de terceros países 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 afectan negativamente al buen funcionamiento del mercado interior.

- (8) Conviene prever, a escala de la Unión, normas encaminadas 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 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 secretos comerciales, siempre que se respeten las salvaguardas expresamente previstas en la presente Directiva para la protección de los intereses de otras partes.*
- (9) 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 abarque la información empresarial, la información tecnológica y los conocimientos técnicos siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de preservación de dicha confidencialidad. *Dicha información o conocimientos técnicos deberá además tener valor comercial, ya sea real o potencial. La información o los conocimientos técnicos tendrán valor comercial especialmente en la medida en que sea probable que su obtención, utilización o divulgación no autorizadas puedan dañar los intereses de la persona que ejerce legalmente su control socavando su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir. Se excluye de esta definición la información de escasa importancia, así como la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores en el ejercicio habitual de sus funciones 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.*

(10) 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 constitutivos de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial. █

(11) *Es importante precisar que la presente Directiva no debe afectar a las normas nacionales o de la Unión que exigen la divulgación de información, incluidos los secretos comerciales, al público o a las autoridades públicas; a las normas que permiten a las autoridades públicas recabar información para el desempeño de sus funciones, ni a las normas que permiten o exigen a tales autoridades públicas la posterior divulgación al público de la información pertinente. Es el caso, en particular, de las normas relativas a la divulgación por las instituciones y organismos de la Unión o por las autoridades públicas nacionales de información sobre empresas que obren en su poder en virtud del*

█ *Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo², del Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo³, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁴, o de otras normas sobre el acceso público a documentos o las obligaciones en materia de transparencia de las autoridades públicas nacionales.*

² 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).

³ *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).*

⁴ *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).*

(12) Además, la obtención, utilización o divulgación de secretos comerciales, cuando lo imponga o lo permita la ley, se considerarán lícitas a los efectos de la presente Directiva. Así ocurre, en particular, con la obtención y divulgación 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 la legislación o las prácticas nacionales y de la Unión, y de la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión, así como con la obtención o divulgación de un secreto comercial en el marco de una auditoría legal efectuada de conformidad con la legislación nacional o de la Unión. No obstante, ello se entenderá sin perjuicio de cualquier obligación de confidencialidad relativa a un secreto comercial o de cualquier restricción relativa a su uso que la legislación nacional o de la Unión 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 estén establecidas en la legislación nacional o en la de la Unión. Así ocurre, entre otras, 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 Consejo⁵, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo⁶ y la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo⁷.

⁵ *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).*

⁶ *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).*

⁷ *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).*

- (13) En pro de la innovación y a fin de promover la competencia, lo dispuesto en la presente Directiva no debe crear 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 constituye un medio lícito de obtener información, excepto cuando se haya convenido contractualmente otra cosa. No obstante, la libertad de adoptar este tipo de disposiciones contractuales podrá limitarse por ley.***
- (14) ***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 estos casos, los 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 legislaciones nacionales en materia de competencia desleal se ocupan de estas prácticas. Aun cuando la presente Directiva no tenga por objeto reformar o armonizar la legislación sobre competencia desleal en general, convendría que la Comisión examinara detenidamente la necesidad de una actuación de la Unión en este ámbito.***
- (15) ***La presente Directiva no afectará al derecho de los interlocutores sociales a celebrar convenios colectivos, cuando estén previstos en la legislación laboral, en lo que respecta a la obligación de no divulgar un secreto comercial o limitar su utilización y a las consecuencias del incumplimiento de dicha obligación por la parte sometida a la misma, siempre que dicho convenio colectivo no restrinja las salvaguardas creadas por las excepciones establecidas en la presente Directiva, que se refieren a casos en los que deben desestimarse las solicitudes de medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva en relación con la supuesta obtención, utilización o divulgación de un secreto comercial.***

- (16) 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 divulgación ilícitas de secretos comerciales***, sin comprometer ***ni socavar 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, y sin perjudicar la movilidad de los trabajadores***. En este sentido, las medidas, ***procedimientos*** y recursos 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, ***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 litigantes, así como los intereses de terceros y, en su caso, de los consumidores.
- (17) El buen funcionamiento del mercado interior podría verse socavado 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*** los comportamientos abusivos de aquellas partes demandantes que actúen ***de forma abusiva o*** de mala fe y traten de hacer 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***.

- (18) *Aunque la presente Directiva prevé medidas y recursos que pueden consistir en impedir la divulgación de información a fin de proteger la confidencialidad de un secreto comercial, es fundamental que no se restrinja el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información (incluidos la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación reflejados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), en particular en lo que respecta al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes periodísticas.*
- (19) *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 divulgación de un secreto comercial sirva al interés público, en la medida en que permita revelar una falta, una irregularidad o una actividad ilegal que guarde una relación directa con dicho secreto comercial. Esto último no debe considerarse un impedimento para que las autoridades judiciales competentes permitan excepciones a la aplicación de medidas, procedimientos y recursos previstos cuando la parte demandada tenga motivos suficientes para creer de buena fe que su conducta cumplía los criterios establecidos en la presente Directiva.*

- (20) Por motivos de seguridad jurídica, y habida cuenta de que se espera que el poseedor legítimo de un secreto comercial ejerza un deber de diligencia en lo que respecta al mantenimiento de la confidencialidad de su valioso secreto comercial y a la supervisión de su utilización, parece conveniente restringir la posibilidad de interponer *demandas sustantivas* o de emprender acciones encaminadas a la protección de los secretos comerciales a un plazo de prescripción. ***La legislación nacional también debe establecer, de forma clara e inequívoca, el momento a partir del cual empieza a contar dicho plazo y las circunstancias que dan lugar a la interrupción o suspensión del mismo.***
- (21) A menudo, la perspectiva de perder la confidencialidad de un secreto comercial en el transcurso del procedimiento judicial disuade a sus poseedores legítimos de interponer 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 un juicio justo, requisitos específicos destinados a proteger la confidencialidad del secreto comercial en causa durante el procedimiento judicial incoado para su defensa. ■ Dicha protección debe mantenerse en vigor después de que haya concluido el procedimiento judicial, en tanto que la información *constitutiva* del secreto comercial no haya pasado a ser de dominio público.

(22) *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 están 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 procedimiento 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 cumplimiento del derecho de las partes litigantes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Dicho círculo restringido de personas deberá comprender, al menos, una persona física de cada una de las partes, así como sus respectivos abogados y, en su caso, otros representantes debidamente habilitados de conformidad con la legislación nacional para la defensa y representación de los intereses de las partes en un procedimiento judicial celebrado en virtud de la presente Directiva, quienes tendrán, 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 proponer a la persona o personas físicas que habrán de formar parte del citado círculo restringido de personas para garantizar su correcta representación, sin perjuicio de que se ejerza el correspondiente control jurisdiccional con el fin de impedir que se entorpezca el objetivo de restringir el acceso a las pruebas y las vistas. Dichas salvaguardas no se interpretarán como una exigencia de que las partes estén representadas en el procedimiento judicial por un abogado u otro representante cuando dicha representación no sea necesaria en virtud de las normas pertinentes de la legislación nacional. Tampoco deberán interpretarse como una restricción a la capacidad 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, los funcionarios judiciales pertinentes deben tener pleno acceso a las pruebas y las vistas para el ejercicio de sus funciones.*

- (23) La obtención, *utilización o divulgación* ilícitas de un secreto comercial por un tercero podría tener consecuencias desastrosas para su poseedor legítimo, ya que, una vez divulgado públicamente, 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 divulgación ilícitas de un secreto comercial, *incluso cuando dicho secreto comercial se utilice para la prestación de servicios*. Se debe poder recurrir a dichas medidas sin tener que esperar a que se dicte una decisión sobre el fondo del asunto, con el debido respeto de los derechos de defensa y del principio de proporcionalidad, y habida cuenta de las peculiaridades de cada caso. *En determinados casos, sobre todo cuando haya poco riesgo de que el secreto comercial pueda pasar a ser de dominio público, se podrá permitir, a condición de que se constituyan garantías, que el supuesto infractor continúe usándolo*. También pueden requerirse 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.
- (24) 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 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 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 ha pasado a ser de dominio público por razones que no puedan imputarse a la parte demandada.

(25) 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 la mercancía resultante o en la reducción de su coste, gracias a 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 garantizar que esas mercancías no se comercialicen o sean retiradas del mercado. Considerando la dimensión mundial del comercio, es necesario, además, que estas medidas incluyan la prohibición de importar estas 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 cuando existan otras opciones viables, como la eliminación en las mercancías en cuestión de las características en que consiste la infracción o la enajenación de las mercancías fuera del mercado, por ejemplo mediante donaciones a organizaciones caritativas.

(26) 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 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 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 deberá autorizarse.

(27) 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 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. 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, como, por ejemplo, los gastos de identificación e investigación. ***La presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros establezcan en su legislación nacional limitaciones a la responsabilidad por daños y perjuicios de los trabajadores cuando estos no hayan actuado de forma intencionada.***

- (28) 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 —si procede, a través de anuncios destacados— a las decisiones que se adopten en los casos relacionados con la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales, siempre 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.
- (29) 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 disponen de poderes sancionadores adecuados.
- (30) A fin de facilitar la aplicación uniforme de las medidas de protección de los secretos comerciales, conviene prever sistemas de cooperación, así como 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 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.

- (31) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 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, al acceso a los expedientes y a la preservación del secreto comercial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y los derechos de la defensa.
- (32) Es importante que se respete el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales de toda persona *cuyos datos personales puedan ser tratados por el poseedor de un secreto comercial al tomar medidas para la protección del secreto comercial y de toda persona* implicada en un litigio relativo a la obtención, utilización o divulgación 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 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 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 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).

- (33) Dado que el objetivo de la presente Directiva, de 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 divulgación ilícitas de un secreto comercial, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede alcanzarse mejor, debido a su dimensión y efectos, 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.
- (34) 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 legislación aplicable. Tales cuestiones están reguladas, con carácter general, por otros instrumentos de la Unión que, en principio, deben ser igualmente aplicables al ámbito regulado por la presente Directiva.
- (35) 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 citado Tratado.

- (36) *La presente Directiva no debe entenderse en el sentido de que restrinja la libertad de establecimiento, la libre circulación de trabajadores o la movilidad de los trabajadores previstas en la legislación de la Unión. Tampoco tiene por objeto afectar a la posibilidad de celebrar pactos de no competencia entre trabajadores y empresarios, de conformidad con la legislación vigente.*
- (37) *La presente Directiva no debe afectar a la aplicación de cualquier otro texto legislativo pertinente 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 Consejo⁹ y el ámbito de aplicación de la presente Directiva, prevalecerá la presente Directiva como *lex specialis*.*
- (38) *Se consultó al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001¹⁰, que emitió un dictamen el 12 de marzo de 2014¹¹.*

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

⁹ 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).

¹⁰ *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).*

¹¹ *DO C ...*

Capítulo I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1 *Objeto y ámbito de aplicación*

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

De conformidad con lo dispuesto en el Tratado, los Estados miembros podrán ofrecer una protección más amplia que la prevista en la presente Directiva contra la obtención, utilización o divulgación 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 segundo párrafo del artículo 9, apartado 1; los artículos 9, apartado 3, 9, apartado 4, y 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 consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación;*
- b) *a la aplicación de las normas nacionales o de la Unión que, por motivos de interés público, exijan a los poseedores de secretos comerciales divulgar información, incluidos secretos comerciales, al público o a las autoridades administrativas y judiciales para el ejercicio de sus funciones;*

- 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 divulgar información presentada por las empresas y que obre en su poder en virtud de las obligaciones y prerrogativas establecidas en la legislación nacional o de la Unión y de conformidad con la misma;*
 - d) *a la autonomía de los interlocutores sociales ni a su derecho a celebrar convenios colectivos, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales y de la Unión.*
3. *Nada de lo dispuesto en la presente Directiva podrá invocarse para restringir la movilidad de los trabajadores. Más concretamente, en lo que respecta al ejercicio de dicha movilidad, no se podrá invocar la presente Directiva para:*
- a) *restringir el uso por parte de los trabajadores de aquella información que no constituya un secreto comercial en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2, punto 1;*
 - b) *limitar el uso por parte de los trabajadores de la experiencia y las competencias adquiridas honestamente en el ejercicio normal de sus funciones;*
 - c) *imponer a los trabajadores restricciones adicionales en sus contratos de trabajo que no estén en consonancia con la legislación nacional o de la Unión.*

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) «mercancías infractoras»: mercancías cuyo diseño, *características, 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 lícitas de secretos comerciales

1. *La obtención de secretos comerciales se considerará lícita cuando se haya hecho 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 legalmente 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 la información y consulta, de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales y de la Unión;*
 - d) *cualquier otra práctica que, en las circunstancias, sea conforme a los usos comerciales honestos.*

2. *La obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales se considerarán lícitas en la medida en que la legislación nacional o de la Unión exijan o permitan dicha obtención, utilización o divulgación.*

Artículo 4
Obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales

1. Los Estados miembros garantizarán que los poseedores de secretos comerciales tengan derecho a solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva con el fin de impedir la obtención, utilización o divulgación 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 legalmente 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, se considere contrario 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) **violate** un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación **de no divulgar** el secreto comercial;
 - c) **violate** una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto comercial.

4. La **obtención**, utilización o divulgación de un secreto comercial se considerarán asimismo ilícitas siempre que una persona, en el momento de su **obtención**, 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 **1** apartado 3.
5. La **1** 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 sepa, o en las circunstancias debiera saber, que el secreto comercial se ha utilizado de forma ilícita a tenor de lo dispuesto en el apartado 3.**

1

Artículo 5
Excepciones

Los Estados miembros deben garantizar que **se desestimen** las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva cuando la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial haya tenido lugar en cualquiera de las circunstancias siguientes:

- a) para el *ejercicio* del derecho a la libertad de expresión e información *consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación;*
- b) para la revelación de *una* falta, una irregularidad o una actividad ilegal, siempre que la parte demandada actuara *en defensa del* interés *general;*
- c) cuando el secreto comercial haya sido divulgado por los trabajadores a sus representantes en el marco del ejercicio legítimo de sus funciones de representación *de conformidad con la legislación nacional o de la Unión, siempre que la divulgación fuera necesaria para ese ejercicio;*
- d) para la protección de un interés legítimo *reconocido por la legislación nacional o de la Unión.*

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 divulgación 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;
 - c) serán efectivos y disuasorios.

Artículo 7
Proporcionalidad y procedimientos judiciales abusivos

1. **Las** medidas, procedimientos y recursos previstos de conformidad con 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, a petición de la parte demandada, aplicar las medidas apropiadas previstas en la legislación nacional cuando** una demanda relativa a la obtención, **utilización o** divulgación ■ ilícitas de un secreto comercial sea manifiestamente infundada y se constate que la parte demandante ha incoado el procedimiento judicial **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 decisión adoptada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.

Los Estados miembros podrán disponer que dichas medidas sean objeto de un procedimiento por separado.

Artículo 8
Plazo de prescripción

1. Los Estados miembros establecerán, **de conformidad con este artículo, normas relativas a los plazos de prescripción aplicables a las demandas sustantivas** y a las acciones para la aplicación de medidas, procedimientos y recursos **con arreglo a la presente Directiva**.

Tales normas determinarán el momento a partir del cual empieza a contar el plazo de prescripción, 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 del carácter confidencial de los secretos comerciales en el transcurso de los procedimientos judiciales

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 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 supuesto secreto comercial **que las autoridades judiciales competentes, respondiendo a una solicitud debidamente motivada de la parte interesada, hayan determinado como confidencial** y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso. **Los Estados miembros también podrán permitir que las autoridades judiciales adopten tales medidas de oficio.**

La obligación contemplada en el párrafo primero *seguirá en vigor una vez concluido el procedimiento judicial. Sin embargo, dicha obligación dejará* de existir cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) cuando **■ por resolución firme** se concluya que el supuesto 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 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 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 supuesto secreto comercial utilizado o citado en el transcurso de un 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 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 divulgarse secretos comerciales **o supuestos secretos comerciales**, y a las grabaciones o transcripciones correspondientes;

- c) poner a disposición *de toda persona que no esté incluida en 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 las letras a) y b) del segundo párrafo no será superior al que resulte necesario para garantizar el cumplimiento del derecho de las partes del procedimiento a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes, así como sus respectivos abogados u otros representantes.

3. Al decidir sobre las *medidas* contempladas en el apartado 2 y evaluar *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 daño que pudiera ocasionarse a cualquiera de las partes y, en su caso, a terceros como consecuencia de la estimación o desestimación de dichas *medidas*.
4. Todo tratamiento de datos personales que se lleve a cabo en virtud de 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 10

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 supuesto infractor:
 - a) el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o divulgar el secreto comercial, con carácter **provisional**;
 - b) la prohibición de producir, 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 las autoridades judiciales, **como alternativa a las medidas contempladas en el apartado 1**, puedan supeditar la continuación de la utilización **presuntamente ilícita** de un secreto comercial a la constitución de garantías que permitan indemnizar al poseedor del secreto comercial. **No se permitirá la divulgación de secretos comerciales a cambio de la constitución de garantías.**

Artículo 11
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 10, para exigir a la parte demandante que aporte pruebas que puedan razonablemente considerarse disponibles para asegurarse, **con un nivel de certidumbre suficiente**, de la existencia de 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 está siendo utilizado o divulgado de forma ilícita o de que es inminente su obtención, utilización o divulgación ilícitas.

2. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes tengan que tomar en consideración las **circunstancias específicas del caso** al decidir si estiman o desestiman la solicitud y al evaluar su proporcionalidad. **Dicha 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, las repercusiones de la **utilización o** divulgación ■ ilícitas del secreto comercial, los intereses legítimos de las partes, y las consecuencias que la estimación o la desestimación de las medidas podría tener para las partes, 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 10 se revoquen o dejen de surtir efecto, a instancia de la parte demandada, si:
 - a) la parte 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 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;
 - b) entretanto, la información en cuestión ha dejado de reunir 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 10 a la constitución por parte de la parte demandante de una fianza adecuada u otra garantía equivalente que permita asegurar 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 *provisionales* se revoquen sobre la base del apartado 3, letra a), cuando dejen de ser de aplicación debido a un 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 instancia de la parte demandada o de un tercero perjudicado, que indemnice adecuadamente a la parte demandante o al tercero perjudicado por los daños y perjuicios causados por dichas medidas.

Los Estados miembros podrán disponer que dichas medidas sean objeto de un procedimiento por separado.

Sección 3

Medidas resultantes 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 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 **una o varias de las medidas siguientes**:
 - a) el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o divulgar el secreto comercial;
 - b) la prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines;
 - c) la adopción de medidas correctivas apropiadas 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 aplique 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.**

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 las características en que consiste la infracción;
- c) la destrucción de las mercancías infractoras o, en su caso, su retirada del mercado, siempre que tal *medida* no socave 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 puedan ordenar, a instancia del poseedor del secreto comercial, que las mercancías sean entregadas *al* poseedor o a organizaciones caritativas ■ .
4. Las autoridades judiciales ordenarán que *las medidas previstas en el 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. Estas medidas se entenderán sin perjuicio de las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios que puedan adeudarse al poseedor del secreto comercial como consecuencia de la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.

Artículo 13
Condiciones de aplicación, 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 examinar las solicitudes de adopción de los requerimientos y medidas correctivas previstos en el artículo 12 y evaluar su proporcionalidad. **Dicha 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 del infractor en la obtención, **utilización o** divulgación **■** del secreto comercial, las repercusiones de la **utilización o** divulgación **■** ilícitas del secreto comercial, los intereses legítimos de las partes, y las consecuencias que la estimación o la desestimación de las medidas podría tener para las partes, 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 12, 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 12, apartado 1, **letras a) y b)**, se revoquen o dejen de surtir efecto, a instancia de la parte demandada, si, entretanto, la información en cuestión ha dejado de reunir los requisitos contemplados en el artículo 2, apartado 1, por motivos que no puedan imputarse, **directa o indirectamente,** a la parte demandada.

3. Los Estados miembros deberán disponer que la autoridad judicial competente pueda ordenar, a instancia de la persona que deba someterse a las medidas contempladas en el 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 divulgación, la parte afectada no sabía o, en esas circunstancias, no tenía motivos para saber que el secreto comercial se había obtenido de una persona que lo utilizaba o divulgaba ilícitamente;*
- b) la ejecución de las medidas en cuestión le acarrearía un daño desproporcionado;
- c) la indemnización pecuniaria a la parte perjudicada resulta razonablemente satisfactoria.

Cuando en lugar de lo previsto en el artículo 12, apartado 1, *letras a) y b)*, se ordene la indemnización pecuniaria, dicha indemnización 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 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, divulgación o utilización ilícitas de un secreto comercial que pague a su poseedor una indemnización por daños y perjuicios ***apropiada*** al perjuicio realmente sufrido ***como consecuencia de la obtención, utilización o divulgación 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 divulgación de un secreto comercial cuando aquellos no hayan actuado de forma intencionada.

2. Al fijar la indemnización por daños y perjuicios ***prevista en el apartado 1***, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, 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 por la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.

No obstante, las autoridades judiciales competentes podrán también, cuando así proceda, fijar 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 procedimientos judiciales incoados en relación con la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a instancia de la parte demandante y a expensas del infractor, las medidas apropiadas para difundir la información relativa a la resolución, incluida su publicación total o parcial.
2. Toda medida contemplada en el 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 alguna **■** de las medidas *previstas en el apartado 1* y evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes deberán tener en cuenta **■**, *en su caso*, el valor del secreto comercial, el comportamiento del infractor en la obtención, *utilización o* divulgación **■** del secreto comercial, las repercusiones de la divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial y la probabilidad de que el infractor persista en la utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.

Las autoridades judiciales competentes también deberán tener 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, atendiendo, en particular, al posible perjuicio que esa medida pudiera ocasionar a la privacidad y reputación del infractor.

CAPÍTULO IV

Sanciones, informes y disposiciones finales

Artículo 16

Sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en 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 deberán incluir la posibilidad de imponer multas coercitivas 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 los interlocutores nacionales a los demás Estados miembros y a la Comisión.

Artículo 18
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 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 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 provisional 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 se menciona en el apartado 1.***

Examinará, sobre todo, los posibles efectos de la aplicación de la presente Directiva en la investigación y la 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 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 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 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 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 Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo
El presidente

Por el Consejo
El presidente
