

6.4.2016

A8-0199/ 001-001

ENMIENDAS 001-001

presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos

Informe

Constance Le Grip

A8-0199/2015

Protección de los secretos comerciales contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas

Propuesta de Directiva (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Enmienda 1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO*

a la propuesta de la Comisión

2013/0402 (COD)

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)

* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ■ .

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,

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos²,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

¹ DO C 226 de 16.7.2014, p. 48.

² DO C [...] de [...], p. [...].

- (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 **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 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 ■ , 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 **valiosos**, 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 empresarial** y de la innovación en el ámbito ■ de la investigación para proteger 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, los planes de empresa o los estudios o estrategias de mercado. **Las pequeñas y medianas empresas (pymes), en particular, valoran y utilizan más los secretos comerciales debido a que el uso de los derechos de propiedad intelectual suele resultar más caro y las pymes, a menudo, no disponen de recursos humanos especializados y financieros suficientes para gestionar y proteger estos derechos.** 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 catalizador para que las nuevas ideas que responden a las necesidades de los consumidores y 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, favorables 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 las inversiones 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 importante papel en la protección del intercambio de conocimientos entre empresas —incluidas, en particular, las pymes— y organismos de investigación de dentro y de fuera de las fronteras del mercado interior, en el contexto de la investigación y el desarrollo y de la innovación.* Los secretos comerciales son una de las 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 terceros.

- (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) ***El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) 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 Consejo¹. Algunos Estados miembros disponen de legislación para proteger los secretos comerciales frente a la apropiación indebida, pero otros no han definido los secretos comerciales y no disponen de legislación vinculante para proteger de la apropiación indebida a los secretos comerciales. Esta situación crea lagunas y barreras al funcionamiento efectivo del mercado interior. Resulta igualmente pertinente definir a escala de la Unión las situaciones en las que la obtención, utilización y divulgación de un secreto comercial son lícitas o ilícitas, y limitar el período de los procedimientos de recurso, para que la presente Directiva pueda cumplir su finalidad de proteger de forma coherente los secretos comerciales en la Unión.***
- (5) **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 garantiza la preservación 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

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

empresan 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 las 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.

resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336 de 23.12.1994, p. 1).

- (8) Conviene prever, a escala de la Unión, normas encaminadas a aproximar los sistemas legislativos nacionales, a fin de asegurar un nivel de reparación suficiente y coherente en el mercado interior en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial. 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 debe además tener valor comercial, ya sea real o potencial. Ese valor comercial debe ser reconocido especialmente cuando la obtención, utilización o divulgación no autorizadas de la información o saber hacer puedan dañar los intereses de la persona que ejerce legalmente su control o merme su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus 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. ■

(9 bis) Es importante precisar que las medidas adoptadas para proteger los secretos comerciales contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas no deben 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 o a las normas que permiten a su vez a tales autoridades públicas divulgar información pertinente al público. Así ocurre, en particular, con 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 el Parlamento Europeo y del Consejo¹, del Reglamento n° (CE) 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo² y de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo³ o de otras normas sobre acceso público a documentos o sobre obligaciones en materia de transparencia de las autoridades públicas nacionales.

¹ 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).

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

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

(9 ter) La obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales cuando así lo exige o permite la ley deben ser consideradas lícitas a efectos de la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad del secreto comercial o las limitaciones de uso que el Derecho nacional o de la Unión pueda imponer al destinatario de 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 las informaciones transmitidas por los poseedores de secretos comerciales, independientemente de que dichas obligaciones estén establecidas en el Derecho nacional o de la Unión. Así ocurre, entre otras, con las obligaciones de confidencialidad de las informaciones transmitidas a los poderes adjudicadores en el marco de los procedimientos de contratación pública, como las enunciadas, por ejemplo, en la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo¹, en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo² o en la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo³.

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

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

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

(9 quater) La presente Directiva no propone sanciones penales contra las personas que obtengan, utilicen o divulguen ilícitamente un secreto comercial. No afecta, por lo tanto, al derecho de los Estados miembros a completar sus disposiciones de carácter civil y mercantil con medidas penales. No obstante, los Estados miembros deben respetar plenamente las salvaguardas enunciadas en la presente Directiva cuando elaboren esas medidas, a fin de garantizar un equilibrio adecuado entre la protección del secreto comercial y la libertad de empresa, de expresión y de información.

(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 y del mismo saber hacer, y los competidores del poseedor del secreto comercial también son libres de someter a ingeniería inversa cualquier producto obtenido lícitamente. *No obstante, aun cuando sea conveniente estimular la sana competencia basada en la utilización lícita de datos, incluidos los obtenidos mediante ingeniería inversa, es esencial luchar contra las prácticas comerciales desleales.*

(10 bis) Actualmente, en algunos sectores industriales en los que los creadores y los innovadores no pueden gozar de derechos exclusivos y la innovación se ha basado tradicionalmente en los secretos comerciales, los productos pueden ser objeto fácilmente de la ingeniería inversa en cuando llegan al 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 la 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 esta materia.

(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, *en particular a través de su efecto disuasorio contra la obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales*, sin comprometer *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 a la movilidad de los trabajadores*. A este respecto, las medidas y remedios garantizan que las autoridades judiciales competentes tienen 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, *como la creación de obstáculos injustificados al mercado interior o a la movilidad laboral, que son incompatibles con los objetivos de la presente Directiva*. Por consiguiente, es importante velar por que las autoridades judiciales estén facultadas para sancionar los comportamientos abusivos de aquellas personas que actúen de mala fe y hagan valer pretensiones manifiestamente infundadas. ■

(12 bis) *Las medidas y remedios previstos 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 un comportamiento impropio o una irregularidad. Esto último no debe considerarse un impedimento para que las autoridades judiciales competentes permitan excepciones a la aplicación de las medidas, procedimientos y remedios cuando el demandado tenía motivos suficientes para estimar de buena fe que su conducta cumplía los criterios establecidos en la presente Directiva.*

(12 ter) *Es imprescindible que los Estados miembros respeten la libertad de prensa y de los medios de comunicación, de acuerdo con el artículo 11, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con el fin de garantizar que*

la Directiva no restrinja la labor periodística, en particular en lo que respecta a la investigación, la protección de las fuentes y el derecho de la ciudadanía a ser informada.

(12 quater) El aumento de la utilización de servicios en línea para realizar actividades empresariales y de investigación así como el incremento del almacenamiento de datos confidenciales en sitios virtuales y del uso del comercio electrónico y la digitalización en su conjunto requieren una legislación armonizada en toda la Unión que proteja frente al uso de secretos comerciales objeto de apropiación indebida, lo que, a su vez, debe garantizar la confianza y la protección de las empresas y los consumidores y promover la creación del mercado único digital, que es uno de los fundamentos del funcionamiento efectivo del mercado interior europeo.

- (13) En aras de la seguridad jurídica *y de la salvaguardia del buen funcionamiento del mercado interior de la investigación y la innovación*, 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 la posibilidad de emprender acciones encaminadas a la protección de secretos comerciales a un período *de tres años*, calculado a partir de la fecha en que el poseedor del secreto comercial tenga conocimiento, o haya debido tener conocimiento, de la obtención, utilización o divulgación ilícitas de sus secretos comerciales por un tercero.
- (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 acceso a las pruebas o a las audiencias, o de publicar únicamente los elementos no confidenciales de las resoluciones judiciales.

Dado que la finalidad principal del procedimiento es evaluar la naturaleza de la información que es objeto del litigio, estas restricciones no deben ser de tal naturaleza que impidan que al menos una persona de cada parte y sus representantes legales tengan pleno acceso a todos los documentos de los autos. Por consiguiente, corresponde al juez asegurarse de que, al imponer dichas restricciones, cada una de las partes esté debidamente representada. 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, *utilización o divulgación ilícitas* 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 y accesibles para poner fin inmediatamente a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial. Estas medidas deben estar disponibles 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. 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. Para que las medidas prohibitorias sean eficaces *y proporcionadas*, su duración **■** debe ser suficiente para eliminar cualquier ventaja comercial que el tercero pudiera haber extraído de la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial, *también cuando ese secreto comercial se utilice para la prestación de servicios, y debe limitarse en el tiempo para evitar la creación de barreras injustificadas a la competencia en el mercado interior.* 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, *desarrollar* o comercializar *servicios o* 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 los casos en que se haya demostrado la obtención ilícita*, 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 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.
- (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. ***Es igualmente necesario, sobre todo en el caso de las pymes, dar a conocer la disponibilidad de recursos y remedios para responder a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales.***
- (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, *incluida la libertad de prensa*, 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 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 Consejo¹ regula el tratamiento de los datos personales efectuado en los Estados miembros en el contexto de la presente Directiva y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular las autoridades públicas independientes designadas por estos.
- (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

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

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, *sino que*, 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.

(27 bis) La presente Directiva no debe afectar a la libertad de circulación de los trabajadores ni a la libertad de establecimiento, según lo dispuesto, en particular, en los artículos 48 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta circunstancia ha de tenerse en cuenta cuando se apliquen las medidas, procedimientos y remedios contemplados en la presente Directiva.

(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 *la protección del medio ambiente y la responsabilidad medioambiental, la protección de los consumidores, las prescripciones de salud y seguridad, la protección de la salud*, los derechos de propiedad intelectual, la protección de la vida privada, el acceso a los documentos *y la información* y el Derecho contractual. No obstante, en caso de solapamiento del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo¹ 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

1. La presente Directiva establece normas sobre la protección contra la obtención, la utilización y *la divulgación* ilícitas *del saber hacer y la información empresarial no divulgados* (secretos comerciales).
2. *La presente Directiva no afectará:*
 - a) *a la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo, consagrados en el artículo 11, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales;*
 - b) *a la aplicación de normas de la Unión o nacionales que exijan a los poseedores de secretos comerciales, por motivos de interés público, divulgar información, incluidos secretos comerciales, al público o las autoridades administrativas y judiciales para el ejercicio de sus funciones;*
 - c) *a la divulgación por las instituciones y órganos de la Unión o las autoridades públicas nacionales de información sobre empresas que obre en su poder en virtud de las obligaciones y prerrogativas establecidas en el Derecho de la Unión o nacional, y de conformidad con él;*
 - d) *al uso de información, conocimientos, experiencia y competencias adquiridos honestamente por un trabajador en el normal ejercicio de su*

¹ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157 de 30.4.2004, p. 16).

anterior empleo, o de otra relación contractual, que no estén incluidos en la definición de secreto comercial del artículo 2, punto 1;

- e) a la autonomía de los interlocutores sociales y sus derechos a celebrar convenios colectivos, de conformidad con el Derecho y las prácticas de la Unión y nacionales;*
- f) a las obligaciones de los Estados miembros de velar por la protección efectiva contra la competencia desleal, de conformidad con sus compromisos internacionales;*
- g) a las normas penales de los Estados miembros. No obstante, los Estados miembros no podrán restringir las excepciones establecidas en el artículo 4 mediante la aplicación de disposiciones penales que castiguen la adquisición ilícita de un secreto comercial según la definición del artículo 2, punto 1.*

El poseedor de un secreto comercial no podrá basarse en la presente Directiva para negarse a divulgar información cuando así lo requieran la ley o las autoridades administrativas o judiciales para el ejercicio de sus funciones. Tal divulgación no irá en detrimento de la obligación de no divulgar a su vez la información o de limitar su uso que imponga el Derecho de la Unión o nacional al destinatario de la información.

- 3. A efectos de la presente Directiva, la obtención de secretos comerciales se considerará lícita cuando se produzca 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 no se halle sujeto a una obligación jurídicamente válida de limitar su obtención;*
 - c) ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a la información y consulta, de conformidad con la legislación y/o las prácticas nacionales y de la Unión;*

- d) *cualquier otra práctica que, en las circunstancias, sea conforme a los usos comerciales honestos.*

La obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales se considerarán lícitas en la medida en que se exijan o permitan en la legislación nacional o de la Unión, sin perjuicio de cualquier otra obligación de no divulgar el secreto comercial o limitar su uso que imponga el Derecho nacional o de la Unión.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

- (1) «secreto comercial»: *el saber hacer* y la información *empresarial* que reúnan 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.

No se considerarán secreto comercial la experiencia y las competencias adquiridas honestamente por los trabajadores en el normal ejercicio de su empleo.

- (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 *cuya concepción, 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 ilícitas 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 un 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 *realice en los casos siguientes*:
 - a) el acceso no autorizado a, o la copia no autorizada 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) robo;
 - c) soborno;
 - d) engaño;
 - e) violación o inducción a la violación de un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de mantener un secreto;
 - 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) ha obtenido el secreto comercial de forma ilícita;
- b) viola un acuerdo de confidencialidad *jurídicamente válido* o cualquier otra obligación de mantener el carácter secreto del secreto comercial;
- c) viola una obligación contractual *jurídicamente válida o cualquier otra obligación* de limitar la utilización del secreto comercial.

3 bis. *Los poseedores de un secreto comercial no podrán basarse en el apartado 3 para limitar el uso de la experiencia y las competencias adquiridas honestamente por los trabajadores en el normal ejercicio de su actividad ni para añadir restricciones a las ya estipuladas en el contrato de trabajo en lo que atañe al desempeño de un nuevo empleo, de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión pertinente.*

- 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 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 utilización ilícita de un secreto comercial *en los casos en que la persona que haya llevado a cabo dichas actividades tuviese conocimiento o debiese tener conocimiento, dadas las circunstancias, de la utilización ilícita del secreto comercial a efectos del apartado 3.*

Artículo 4

Excepciones

Los Estados miembros garantizarán que no se puedan solicitar 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, *de conformidad con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea*, del derecho a la libertad de expresión y de información, *incluida la libertad de prensa*;
 - b) con el fin de revelar un comportamiento impropio, fraude, irregularidad, *fraude* o actividad ilícita, siempre 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 *de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión, siempre que la divulgación haya sido necesaria para ese ejercicio*;
-
- e) a efectos de proteger un *interés público general o cualquier otro* interés legítimo *reconocido por el Derecho nacional o de la Unión y mediante la jurisprudencia*.

Capítulo III

Medidas, procedimientos y remedios

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5

Obligación general

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. Tales medidas, procedimientos y remedios:
 - 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. Los Estados miembros garantizarán que las medidas, procedimientos y remedios previstos de conformidad con la presente Directiva sean aplicados por las autoridades judiciales competentes de forma:
 - a) proporcionada;
 - b) que evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, ***a la competencia y a la movilidad de los trabajadores;***
 - c) que prevea medidas de salvaguarda contra los abusos.

2. Los Estados miembros garantizarán que, cuando las autoridades judiciales competentes determinen que una pretensión relativa a la obtención, divulgación o utilización ilícitas de un secreto comercial es manifiestamente infundada y se constate que la parte demandante ha incoado el procedimiento judicial *de manera abusiva* o de mala fe ■, dichas autoridades judiciales competentes estén habilitadas para adoptar las medidas siguientes:
- a) imponer sanciones a la parte demandante;
 - b) ordenar la difusión de la información relativa a la decisión adoptada de conformidad con el artículo 14.

Las medidas contempladas en el párrafo primero se entenderán sin perjuicio de la posibilidad de que la parte demandada pueda reclamar una indemnización por daños y perjuicios ■. *Los Estados miembros podrán disponer que esas medidas se decidan en un procedimiento separado.*

Artículo 7

Plazo de prescripción

Los Estados miembros garantizarán que las acciones tendentes a la aplicación de las medidas, procedimientos y remedios previstos en la presente Directiva puedan ser emprendidas en un plazo de *tres años* después de la fecha en que la parte demandante tenga conocimiento o tenga motivos para tener conocimiento del último hecho que dé lugar a la acción.

Los Estados miembros determinarán las normas aplicables a la suspensión y la interrupción de la prescripción.

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 legales o *abogados*, 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, estimando una solicitud debidamente motivada de la parte interesada, hayan considerado confidencial** y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha participación o de dicho acceso. **Los Estados miembros podrán permitir además que las autoridades judiciales competentes adopten tales medidas de oficio.**

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

- a) cuando, **mediante una resolución judicial 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 podrán permitir además que las autoridades judiciales competentes adopten tales medidas de oficio.**

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 **a un número limitado de personas**, en su totalidad o en parte, **a condición de que al menos una persona por cada una de las partes y, cuando proceda en vista del**

procedimiento, sus respectivos abogados o representantes legales tengan garantizado el pleno acceso al documento;

- b) restringir el acceso a las audiencias, cuando en ellas pudieran divulgarse secretos comerciales *o presuntos secretos comerciales* y a sus correspondientes actas o transcripciones, *a un número limitado de personas siempre que se incluya al menos a una persona por cada una de las partes y, cuando proceda en vista del procedimiento, a sus respectivos abogados o representantes legales;*
- c) poner a disposición *de terceros* una versión no confidencial de cualquier resolución judicial en la que se *hayan* suprimido *o expurgado* los pasajes que contengan *información considerada* secretos comerciales.



- 3. Al decidir si se estiman o desestiman *las medidas de protección de un secreto comercial* y al 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 cualquier daño que la decisión de estimar o desestimar *dichas medidas* 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 obtención o utilización ■ presuntamente ilícitas de un secreto comercial a la constitución de garantías que puedan servir para indemnizar al poseedor del secreto comercial. **No se permitirá la divulgación de un secreto comercial a cambio de la constitución de garantías.**

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 grado suficiente de certeza** de que existe un secreto comercial, de que la parte demandante es su poseedor legítimo 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 estiman o desestiman la solicitud y de evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tengan que tomar en consideración **las circunstancias específicas del caso. Su evaluación tomará en cuenta, en su caso**, el valor del secreto comercial, las medidas adoptadas para protegerlo **u otras características del secreto comercial, así como** el comportamiento **deliberado o no** de la parte demandada en la obtención, divulgación

o utilización del secreto comercial, el impacto de la *utilización* o la *divulgación* 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, incluida la libertad de expresión y de información.

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, divulgación o utilización 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.

SECCIÓN 3

MEDIDAS RESULTANTES DE UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO

Artículo 11

Requerimientos y medidas correctivas

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya dictado una resolución judicial **definitiva** 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 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;

c bis) la destrucción total o parcial de cualquier soporte físico o electrónico que contenga o implemente el secreto comercial o, en su caso, la entrega a la parte demandante de la totalidad o de parte de dicho soporte físico o electrónico.

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

I
 - 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 acción 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 poseedor del secreto comercial de la totalidad o parte de dichos documentos, objetos, materiales, sustancias y ficheros electrónicos.
3. Los Estados miembros garantizarán 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 en las condiciones que determinen las autoridades judiciales a fin de asegurar que los bienes en cuestión no sean reintroducidos en el mercado.

Al examinar una solicitud de medidas correctivas, deberán sopesarse adecuadamente, de conformidad con el principio de proporcionalidad, la gravedad de la infracción, los remedios aplicados y los intereses de terceros.

Las autoridades judiciales ordenarán que **las medidas a que se refiere la letra c) del apartado 1** 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, al examinar una solicitud cuyo objeto sea la adopción de los requerimientos y las medidas correctivas contemplados en el artículo

11 y evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes *estén obligadas a tener en cuenta las circunstancias específicas del caso. Esta evaluación deberá incluir, cuando proceda*, el valor del secreto comercial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento del infractor en la obtención, divulgación o utilización 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 las partes, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y de información.

Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes limiten *en consecuencia* la duración de la medida contemplada en el artículo 11, apartado 1, letra a), *de forma que resulte* suficiente para eliminar cualquier ventaja comercial o económica que el infractor hubiera podido obtener de la obtención, divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial *y evite la creación de obstáculos injustificados a la competencia leal, la innovación y la movilidad laboral.*

2. Los Estados miembros garantizarán que las medidas contempladas en el artículo 11, apartado 1, *letras a) y b)*, se revoquen 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 1, punto 2, por razones que no puedan imputarse *directa o indirectamente* a la parte demandada.
3. Los Estados miembros deberán disponer que, a instancia de *una de las partes en los casos de aplicación de* 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) la parte afectada, *en el momento de la utilización o divulgación del secreto comercial, no sabía o, dadas las circunstancias, no tenía motivos para saber que dicho* secreto comercial *se había obtenido de otra persona que lo utilizaba o divulgaba ilícitamente;*

- 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

Indemnización 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, divulgación o utilización ilícitas de un secreto comercial que pague a su poseedor una indemnización por daños y perjuicios ***apropiada en relación con el*** perjuicio realmente sufrido ***como resultado de la obtención, divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial.***
- 1 bis. Los Estados miembros, conforme a su legislación y sus prácticas nacionales, podrán restringir la responsabilidad por daños de los empleados frente a sus empleadores por la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial del empleador de modo no deliberado.***
2. Al fijar la indemnización por daños y perjuicios, 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 resoluciones 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 ***en medios impresos y electrónicos, incluida la página web oficial del infractor.***
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 ***de las medidas contempladas en el apartado 1***, y ***de*** evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta ***si la información sobre el infractor permitiría identificar a una persona física y, de ser así, si la publicación de tal información estaría justificada, en particular a la luz de los criterios que siguen:*** 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.

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 las partes, a sus representantes legales y a cualquier otra persona que no cumpla o se niegue a cumplir las medidas adoptadas con arreglo a los artículos 8, 9 y 11.

Cuando así lo disponga la legislación nacional, el incumplimiento de una medida adoptada con arreglo a los artículos 9 y 11 será objeto, cuando proceda, de multas coercitivas recurrentes.

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 ***Agencia de la 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 intermedio sobre la aplicación de la presente Directiva ***que contemple asimismo sus posibles efectos para los derechos fundamentales y la movilidad de los trabajadores, la protección contra la competencia desleal y las posibles mejoras en materia de cooperación para la innovación***, y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe deberá tener debidamente en cuenta el informe preparado por el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual.
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 son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente