



**La incidencia en las OTRIs de la "nueva"  
regulación sobre la confidencialidad y el secreto  
empresarial**

**Madrid 31 Mayo 2016**

---

**CONFIDENCIALIDAD**

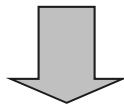


**SECRETO EMPRESARIAL**

# Concepto

## ¿Qué es el secreto empresarial?

Toda información confidencial relevante para la compañía que le confiere una ventaja competitiva.



### Requisitos

#### 1. Secreto

Información o conocimiento no generalmente conocido, ni fácilmente accesible

#### 2. Sustancial

Conocimiento útil y relevante

#### 3. determinado

Conocimiento o desarrollo industrial o comercial debe ser descrito y registrado en soporte material



### Definición en requisitos

- Que sea **Secreto**
- Que tenga **valor comercial** (por su carácter secreto)
  - Que cuenta con **medidas razonables**

### Definición art. 39 ADPIC

# Principales características

No implica un derecho de exclusiva



## OBTENCIÓN ILÍCITA DE UN SECRETO

- Acceso no autorizado
- ...

## DIVULGACIÓN ILÍCITA DE UN SECRETO

- Obtenido de forma ilícita
- Viola **acuerdo de confidencialidad**
- Viola otro acuerdo contractual (con efectos de obligar confidencialidad)
- Mediar mala fe (sepa que es materia confidencial)
- ...

## ES LÍCITO

- Descubrimiento o creación independiente
- **Ingeniería inversa** (especial cuidado en área de software en USA y en algunos países europeos) **LÍMITES**
- ...

## NO AMPARA

- Límites a la libertad de expresión e información
- **Comportamientos ilícitos siempre en defensa del interés general**
- Límite del derecho de trabajadores
- Límite interés legítimo reconocido por el derecho nacional
- ...

## ACCIONES LEGALES

Max. **seis años**, desde la fecha en que la parte demandante tuvo conocimiento (cada Estado puede decidir)



**ACCIÓN CIVIL** competencia desleal

**ACCIÓN CRIMINAL**  
**POR ESPIONAJE INDUSTRIAL**

---

# IMPORTANCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD Y EL SECRETO

# Datos de su relevancia

## SECRETO EMPRESARIAL SECRETO COMERCIAL + SECRETO INDUSTRIAL CONFIDENCIALIDAD, "NO PODRÁ PUBLICARSE"

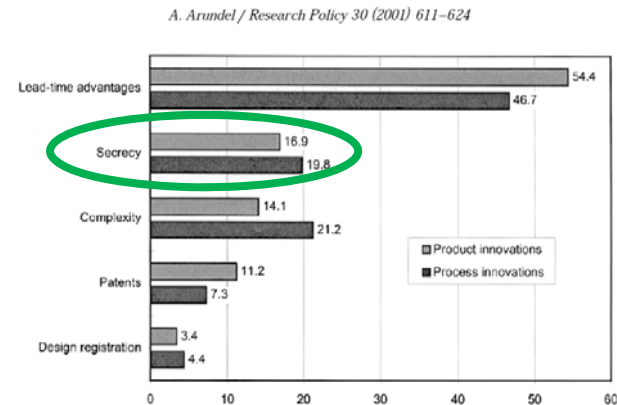


### 1.- Importante impacto económico

- 200.000 mill Euro
- 25% sufrieron robo de información en 2013

### 2.- Figura Consolidada - Cuasi figura de Propiedad Industrial e Intelectual

### 3.- Cada vez más utilizada



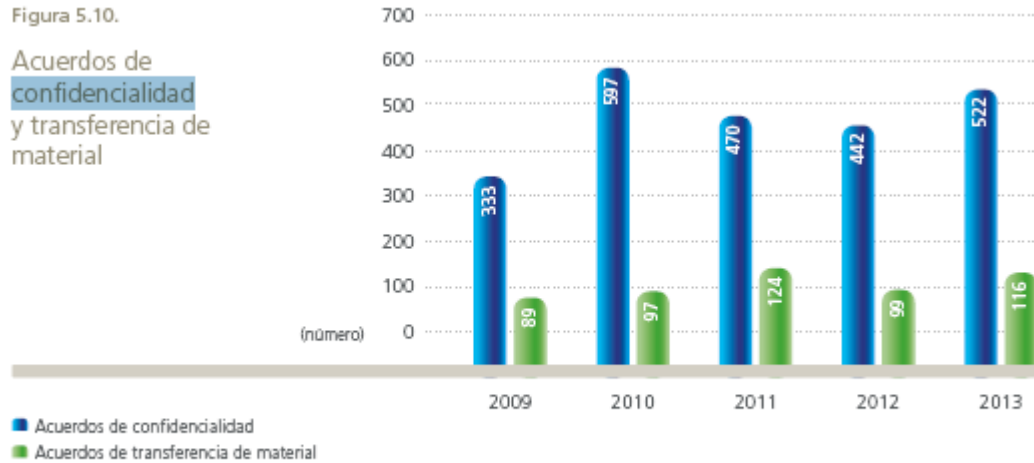
### 4.- Apuesta de futuro TTIP, Tratado de Libre Comercio USA y UE

# Evolución en el ámbito Universitario

## Por número de acuerdos...

Figura 5.10.

Acuerdos de **confidencialidad** y transferencia de material



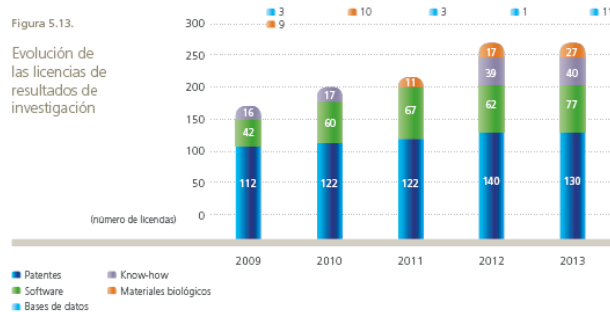
Fuente: Encuesta RedOTRI 2009 y Encuestas I+TC 2010-2013 (62 respuestas válidas en 2012 y 61 respuestas válidas en 2013).



## Por número de licencias...

Figura 5.13.

Evolución de las licencias de resultados de investigación

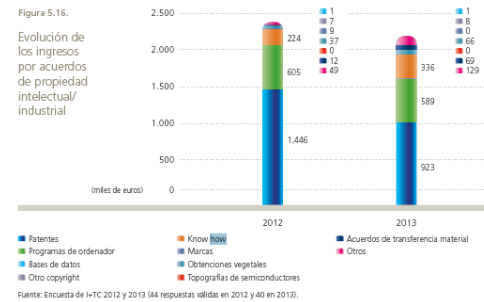


Fuente: Encuesta RedOTRI 2009 y Encuestas I+TC 2010-2013 (49 respuestas válidas en 2012 y 2013).

## Por evolución de ingresos...

Figura 5.16.

Evolución de los ingresos por acuerdos de propiedad intelectual/industrial

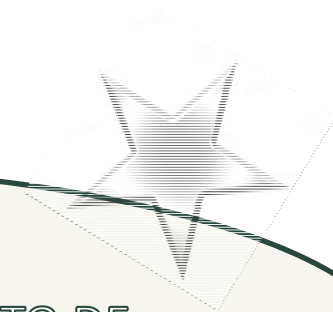


Fuente: Encuesta de I+TC 2012 y 2013 (44 respuestas válidas en 2012 y 40 en 2013).

# Aspectos de su Gestión

## ● Problemas con gestión de la información confidencial

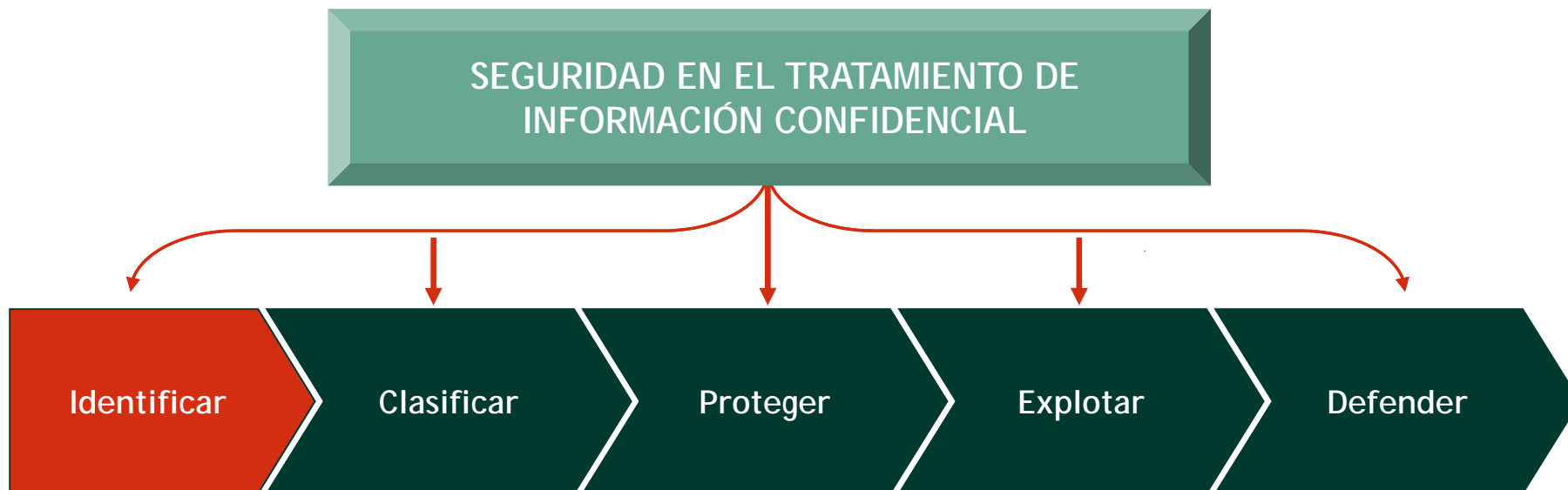
- Indebida identificación o clasificación
- Insuficiente descripción
- No adopción de medidas de protección sistematizadas
- Deficiencias probatorias
- Divulgación



SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE  
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL



# Medidas de protección



Procesos **sistematizados**, **documentados**, **estructurados**, **flexibles**, **adaptados** al entorno de riesgo de la entidad, y **revisables** para su **mejora continua**

# Medidas de protección

## INTERNAS

### IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO INNOVADOR

Criterios de clasificación

### MEDIDAS LABORALES

Cultura de los empleados. Pactos de confidencialidad. No competencia. Código Ético

### DEPÓSITO EN ESPACIOS FÍSICOS Y LÓGICOS: ACCESOS RESTRINGIDOS

### MEDIDAS DEL ENTORNO LÓGICO

(Encriptación de la información. Definición de perfiles. Sistemas de control de intercambio de información. Anti –virus. Disponer de un plan de contingencia (paliar riesgos de pérdida de información crítica

## EXTERNAS

### ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Reserva de derechos

Copyright

Identificación

## PRUEBA:

## CREACIÓN DEL SECRETO Y DE SU PROTEGIDO, Y ACCESO, USO Y DIVULGACIÓN ILÍCITA

---

# “NUEVA” REGULACIÓN



¿? “*Secreto comercial*”

Traducción utilizada para “trade secrets”

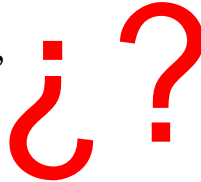


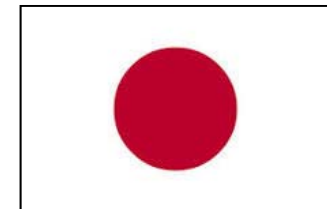
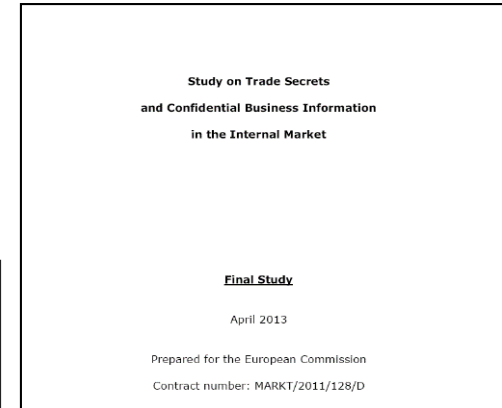
Table A – Legislative Panorama

Countries	Specific law on trade secrets	Unfair Competition Law		IP Law	Civil Code	Labour Law	Contract Law	Criminal Law	Tort Law	Common Law of Confidence	Other
		Civil	Crim.								
Austria		X	X	X		X		X			X
Belgium		X			X	X	X	X	X		
Bulgaria		X			X	X					X
Cyprus			X				X	X			X
Czech Republic		X	X					X			
Denmark		X	X			X <sup>17</sup>		X			
Estonia		X				X		X			
Finland		X	X			X		X			X
France				X	X	X	X	X	X		
Germany			X			X		X			X
Greece		X	X	X	X	X		X	X		X
Hungary		X		X	X	X	X				
Republic of Ireland							X		X	X	
Italy		X		X	X	X		X			
Latvia		X	X			X		X	X		X
Lithuania		X			X	X		X			
Luxembourg		X						X	X		
Malta					X		X				
Netherlands			X		X	X		X	X		
Poland		X	X		X	X		X			
Portugal				X		X		X			
Romania		X	X	X	X	X		X			X
Slovakia		X				X		X			
Slovenia		X				X	X	X			
Spain		X		X		X		X			X
Sweden	X							X			X
UK							X		X	X	
Japan		X	X	X				X			
Switzerland		X	X	X	X	X	X	X	X		X
US	X	X		X		X	X	X <sup>18</sup>	X	X	

(X = countries where the law/provision(s) exists)

<sup>17</sup> Only for patents or utility models.

<sup>18</sup> Some states only.



# Regulación Comunitaria



28 noviembre 2013

## PRINCIPALES CAMBIOS



18 diciembre 2015

1. Se ha hecho hincapié en que se trata de una directiva de mínimos.
2. Se refuerza el no amparo de esta directiva a comportamientos ilícitos.
3. Equilibrar el balance entre libertad de expresión y la protección de los secretos comerciales
4. La **ingeniería inversa es lícita en principio**, si bien se permite su matización a nivel nacional.
5. Se **elimina el requisito de “forma deliberada o con negligencia grave”** en la obtención del secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor.
6. Se deja a los **estados establecer el plazo de prescripción**.
7. Se hace hincapié en la preservación de la confidencialidad en los procedimientos judiciales.

# Regulación Comunitaria

## PRÓXIMOS PASOS

**2016 aprobación**

**18 abril Parlamento**

**26 mayo Consejo**

**2 años de transposición  
(acuerdo de mínimos)**



 Council of the European Union	Brussels, 18 December 2015 (OR: en) 15382/1/15 REV 1 LIMITE PI 105 CODEC 1747
Interinstitutional File: 2013/0402 (COD)	
<b>NOTE</b>	
From:	Presidency
To:	Permanent Representatives Committee
No. prev. doc.:	14885/15 REV 1 PI 97CODEC 1634
No. Con doc.:	17392/13 - ADD 1 PI 18 CODEC 2842
Subject:	Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure - Analysis of the final compromise text with a view to agreement

---

# **“NUEVA” REGULACIÓN NORMATIVA ESPECÍFICA**

---

Ley de La Ciencia 1986



Ley de Patentes 1986



Ley Orgánica de Universidades 2001-2007



Real Decreto 55 2002



*Ley andaluza 16 2007*



Ley de Economía Sostenible 2011



Ley de La Ciencia 2011



*Real Decreto 99 2011*



*Decreto andaluz 16 2012*



Nueva Ley de Patentes 2015





## I. Disposiciones generales

### JEFATURA DEL ESTADO

7900 LEY 11/1986, de 26 de marzo, de Patentes.

JUAN CARLOS I,  
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,  
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en  
sancionar la siguiente Ley:

#### PREAMBULO

implantación hasta que el Gobierno por Decreto lo establezca, sin que en ningún caso pueda hacerse antes del 7 de octubre de 1992.  
La Ley otorga una mayor protección a las patentes, tanto en cuanto al contenido de los derechos que confiere, muy similares a los establecidos en la patente comunitaria, cuanto en el establecimiento de nuevos acciones, para sus titulares, muy especialmente la acción de cesación del acto ilícito. Se incrementa la protección a las patentes de procedimiento para la obtención de productos nuevos, mediante la introducción del principio de inversión de la carga de la prueba, modificándose las normas del derecho procesal que establecen que la carga de la prueba incurre a quien afirma, se refuerzan también los procedimientos judiciales, regulándose el aseguramiento de las pruebas de reconocimiento judicial mediante la instauración de diligencias previas de comprobación de hechos, y se instrumentan medidas cautelares para garantizar el resultado

## Artículo 20.

1. Las normas del presente título serán aplicables a los **funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos**, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes.
2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria.

# Ley de Patentes 1986

11188 Miércoles 26 marzo 1986 BOE num. 73

## I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

7900 LEY 11/1986, de 26 de marzo, de Patentes.

JUAN CARLOS I,  
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,  
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

PREÁMBULO

implantación hasta que el Gobierno por Decreto lo establezca, sin que en ningún caso pueda hacerse antes del 7 de octubre de 1992.  
La Ley otorga una mayor protección a las patentes, tanto en cuanto al contenido de los derechos que confiere, muy similares a los establecidos en la patente comunitaria, cuanto en el establecimiento de nuevos aspectos, para sus titulares, muy especialmente la acción de oposición del acto ilícito. Se incrementa la protección a las patentes de procedimiento para la obtención de productos nuevos, mediante la introducción del principio de inversión de la carga de la prueba, modificándose las formas del derecho procesal que establece que la carga de la prueba incurre a quien afirma; se refuerzan también los procedimientos judiciales, regulándose el aseguramiento de las pruebas de reconocimiento judicial mediante la instauración de diligencias previas de comprobación de hechos, y se instrumentan medidas cautelares para garantizar el resultado

## Artículo 20.

3. Toda invención, a la que se refiere el punto 2, **debe ser notificada inmediatamente a la Universidad por el profesor autor de la misma.**
4. El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2. Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.
5. La Universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en el punto 2 al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.

# Nueva Ley de Patentes (2015)



## I. DISPOSICIONES GENERALES

### JEFATURA DEL ESTADO

8328 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.  
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

Preámbulo.

Título I. Disposiciones preliminares.

Artículo 1. Objeto de la Ley.

Artículo 2. Registro de Patentes.

## **ENTRADA EN VIGOR:**

Disposición final novena. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de abril de 2017.

# Nueva Ley de Patentes (2015)



## Artículo 21. Inventiones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.

1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los [Organismos Públicos de Investigación y de otras Administraciones Públicas](#), las [Universidades Públicas](#), las [Fundaciones del Sector Público Estatal](#), las [Sociedades Mercantiles Estatales](#) y los [Centros de Investigación de la Administración General del Estado](#) pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.

A estos efectos se considera en todo caso [personal investigador](#) el definido como tal en el artículo 13 de la [Ley 14/2011](#), de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación.

# Nueva Ley de Patentes (2015)



## Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.

2. Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser notificadas por escrito a la Entidad Pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de un mes desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes.
3. El Organismo o la Entidad Pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención **su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva**. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente. Si el Organismo o Entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2.

...

---

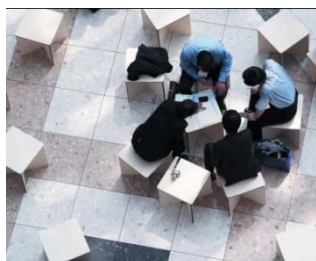
# ACUERDOS COLABORATIVOS



## ACUERDOS



*ACUERDO DE SUBVENCIÓN  
(GRANT AGREEMENT)*



*ACUERDO DE CONSORCIO  
(CONSORTIUM AGREEMENT)*



## Gestión estratégica de los IPR en acuerdos de Consorcio

### CLAUSULADO GENERAL



DEFINICIONES: aquellas que contribuyan a interpretación del acuerdo

PARTES: los firmantes ( Filiales !)

ORGANIZACIÓN y ESTRUCTURA CONSORCIO: Ágil y efectiva

DURACIÓN

GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES

CONFIDENCIALIDAD

LEY APLICABLE





Clarke, Modet & C<sup>o</sup>  
ESPAÑA

**MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

**Rosario Echeverría Summers**  
**recheverria@clarkemodet.com**

