



EL SECRETO COMERCIAL

P. Intelectual $\neq$ P. industrial



ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

QUE PROTEGER



- VENTAJA COMPETITIVA

CÓMO PROTEGERLO



- MODOS DE PROTECCIÓN:
 - PATENTES
 - DISEÑOS INDUSTRIALES
 - MARCAS

DONDE PROTEGERLO



- PRINCIPIO TERRITORIALIDAD CONOCIMIENTO SISTEMAS
- PROTECCIÓN NACIONALES/ REGIONALES



01

IMPORTANCIA CRECIENTE DEL SECRETO COMERCIAL



01

RELEVANCIA CRECIENTE DEL SECRETO



SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN



CONOCIMIENTO

GLOBALIZACIÓN

ERA DIGITAL/INDUSTRIA 4.0

INTERNET DE LAS COSAS

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

VELOCIDAD DE CAMBIO

Relevancia creciente del Secreto



¿DE DÓNDE VENIMOS?

- 1) DISPERSA REGULACIÓN DEL SECRETO
- 2) FALTA DE ARMONIZACIÓN DEL SECRETO A NIVEL UE

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

- 1) DIRECTIVA UE SOBRE SECRETO COMERCIAL
- 2) LEY ESPAÑOLA DE SECRETO (EN VIGOR DESDE EL 13/03/2019)

Relevancia creciente del Secreto



AUSENCIA DE CONCEPTO LEGAL DE SECRETO

**¿ QUE REQUISITOS DEBE
REUNIR UNA INFORMACIÓN
PARA SER CONSIDERADO
SECRETO?**



● Requisitos:



Información empresarial

Toda información concreta y específica en el entorno de la Organización

Secreta

Información o conocimiento no generalmente conocido, ni fácilmente accesible para el círculo

Valor comercial

Conocimiento útil que comporte ventaja competitiva

Identificada y descrita

Conocimiento debe ser descrito y registrado en soporte material

objeto de medidas razonables para mantener reserva

Objeto

NO SE CONSIDERA SECRETO EMPRESARIAL:

✗ HABILIDADES PROFESIONALES

En particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de **experiencia y competencias adquiridas** honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional.

✗ INFORMACION CONFIDENCIAL NO RELEVANTE



RELEVANCIA CRECIENTE DEL SECRETO



Tipos de Secretos

Secretos Industriales



Secretos Comerciales

Métodos y Procesos de fabricación

Resultados de investigación, formulas y planos

Características de productos y servicios

Algoritmos que se utilizan en programas informáticos y los mismos programas.

Arquitectura de precios, proveedores y clientes

Estrategias empresariales, métodos de negocio, sistemas de distribución, técnicas de venta, estudios de mercado...

Información financiera, costes de producción, técnicas de gestión

Proyectos de reestructuración y fusión

01

RELEVANCIA CRECIENTE DEL SECRETO



VENTAJAS



- **MONOPOLIO DE HECHO. NO CONCEDE DERECHO DE EXCLUSIVA**
- **NO LIMITADO TEMPORAL , NI TERRITORIALMENTE**
- **EFFECTO INMEDIATO**
- **COSTE ECONÓMICO**

01

RELEVANCIA CRECIENTE DEL SECRETO



DESVENTAJAS



- **INGENIERÍA INVERSA**
- **DIVULGACIÓN**
- **PATENTE POSTERIOR (Derecho de pre uso)**
- **NIVEL DESIGUAL DE PROTECCIÓN DEL SECRETO EN LAS NORMAS NACIONALES**

01

RELEVANCIA CRECIENTE DEL SECRETO

**¿ Cuando proteger mediante Secreto las invenciones?**

- ✚ La invención no es patentable.
- ✚ Certeza de que se va poder mantener el secreto sobre la información.
- ✚ La información o el conocimiento no se considere de suficiente valor como para ser objeto de una patente.
- ✚ El secreto se refiere a un proceso de fabricación en lugar de un producto (ingeniería inversa).
- ✚ Sea solicitada una patente y se esté a la espera de que le sea concedida.
- ✚ Se trate de Software para poder impedir el desarrollo de programas derivados, protegiendo el código fuente.
- ✚ Ciclo de vida de la información no muy largo: proceso continuo de innovación y cambio



02

DIFERENCIA DE OTRAS FIGURAS

DIFERENCIA DE OTRAS FIGURAS

SECRETO VS DERECHOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

SECRETO

- Monopolio de hecho
- Reserva de la información
- Duración mientras sea valido
- Sin limite de territorialidad
- Medidas de seguridad
- Coste

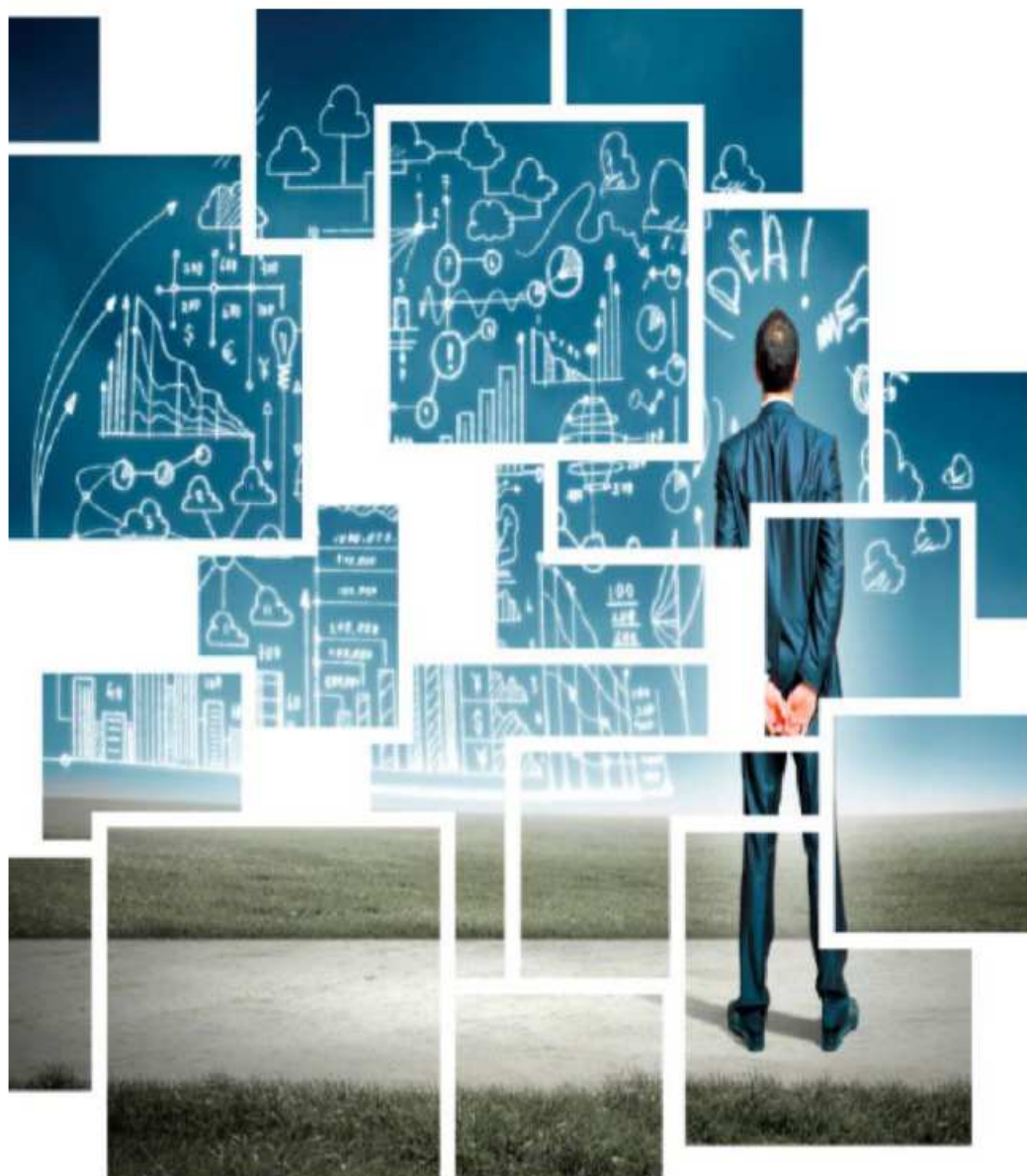
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

- Monopolio de derecho
- Publicidad
- Duración limitada
- territorial
- Registro
- Alto coste



03

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SECRETO



RIESGOS A TENER EN CUENTA



GESTION DE LA INFORMACIÓN SECRETA

Problemas con gestión de la información Secreta

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



MANUAL DE SEGURIDAD EN EL
TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN
SECRETA

03

MEDIDAS PROTECCIÓN DEL SECRETO



MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN

NO HAY ESTANDAR DE MEDIDAS RAZONABLES



***FIRMA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD NO ES
SUFICIENTE***



Sistemas de Gestión del Secreto Empresarial



03

MEDIDAS PROTECCIÓN DEL SECRETO



MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN

**IDENTIFICACIÓN (INVENTARIOS),
CLASIFICACIÓN**

MEDIDAS LABORALES

**DEPOSITO EN ESPACIOS FÍSICOS DE ACCESO
RESTRINGIDO**

MEDIDAS DEL ENTORNO LÓGICO



**ENCRIPCIÓN
DE LA
INFORMACIÓN
HUELLA
DIGITAL**

**DEFINICIÓN
DE PERFILES DE
ACCESO**

**SISTEMAS DE
CONTROL
DE INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN**

**ANTI
VIRUS**

**DISPONER DE UN
PLAN DE CONTINGENCIA
(Paliar riesgos de pérdida de
información crítica)**

MEDIDAS PROTECCIÓN DEL SECRETO



MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN

MEDIDAS LABORALES



- **Pacto de confidencialidad.**
- **Pacto de No competencia (2 años-retribuido)**
- **Reconocimiento y cesión de derechos PII a favor de la empresa sobre resultados que realice en marco de actividad**
- **Manuales de Buenas prácticas en el tratamiento de la información y los medios tecnológicos de la empresa**
- **Código ético.**
- **Política de cumplimiento normativo. Compliance. Mapa de riesgo de apropiaciones indebidas**
- **Política de entrada y salida del trabajador**
- **Formación en Política de seguridad en el tratamiento del secreto propio o de terceros**

03

MEDIDAS PROTECCIÓN DEL SECRETO



MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD



- ☐ Definir e identificar la información confidencial (Anexo)
- ☐ Establecer el objeto o finalidad del acuerdo. Usos autorizados
- ☐ Transcribir revelación oral de secreto(acta reuniones- emails)
- ☐ Medidas internas y externas para garantizar la confidencialidad (Plan de gestión de incidencias)
- ☐ Duración. (obligación de secreto más allá de vigencia del contrato)
- ☐ No reivindicación de derechos PII
- ☐ Resolución del acuerdo: Devolución de información, destrucción de copias (Seguimiento en la ejecución del acuerdo)

 MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN

CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD

- Proveedores

- Subcontratistas

- Clientes

- Colaboradores



- Informar del carácter confidencial de la documentación al personal que haya de tener acceso.
- Garantizar y responder del cumplimiento
- No hacer uso fuera del ámbito autorizado o una vez extinguido el acuerdo
- No proceder a la copia o reproducción
- Adoptar medidas de seguridad para garantizar la integridad y reserva de la información

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**



EL SECRETO EMPRESARIAL - OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD



COTITULARIDAD

TRANSMISIBILIDAD: CESION Y LICENCIA



RÉGIMEN LEGAL DE LICENCIA DE SECRETO

Alcance : Todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial

Carácter: Se presume no exclusiva

Facultad de uso: No cesión o Sublicencia sin acuerdo previo

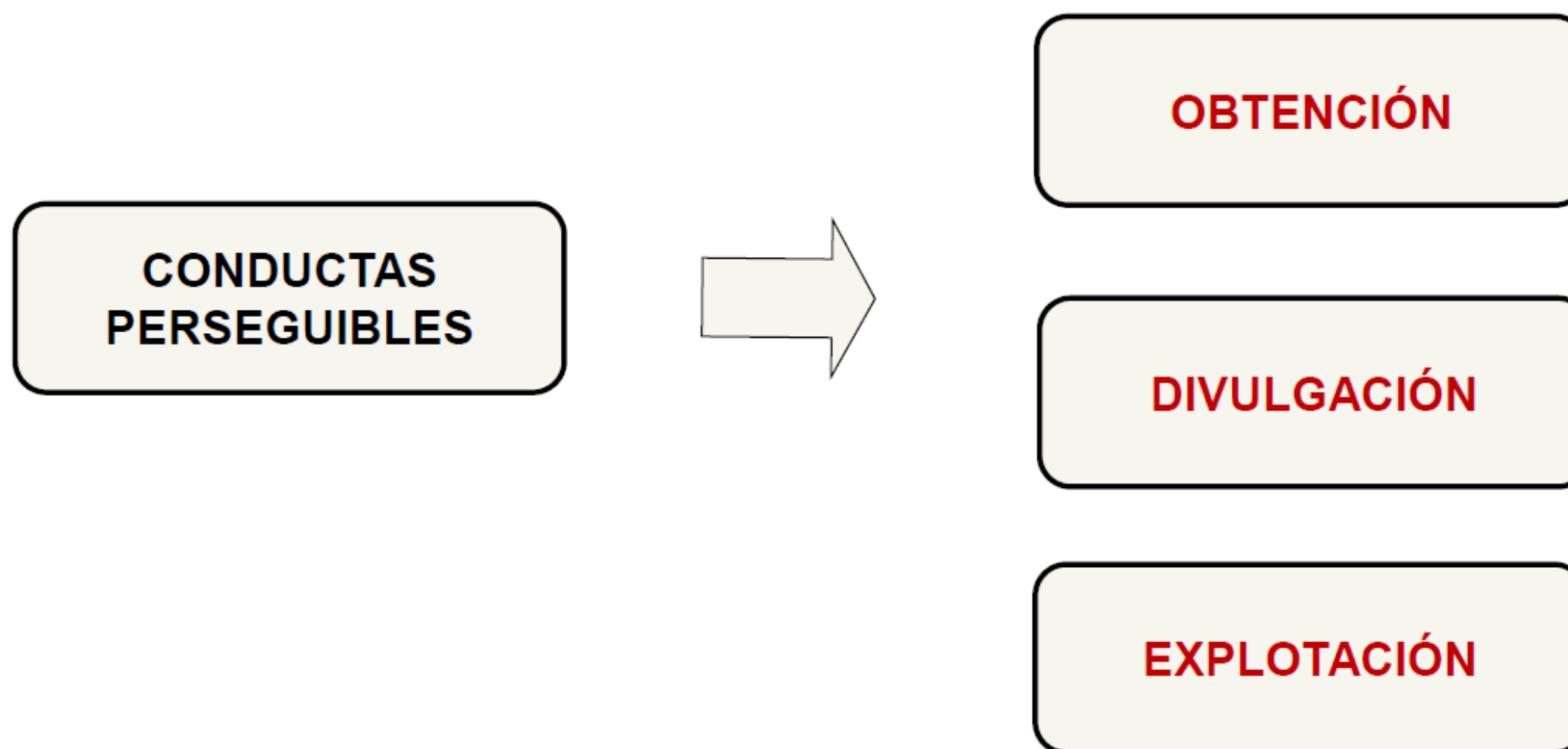
Obligación: adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial

03

MEDIDAS PROTECCIÓN DEL SECRETO



MEDIDAS LEGALES FRENTE A VULNERACION



Violación de Secretos Empresariales

Obtención ilícita de un Secreto

- ✓ Acceso, apropiación o copias sin el consentimiento de su titular
 - ✓ Que contengan el secreto empresarial
 - ✓ A partir de los cuales se pueda deducir
- ✓ Cualquier actuación contraria a las prácticas desleales
- ✓ Adquiriente indirecto: sepa o debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita

Utilización o revelación ilícita de un Secreto

- ✓ Obtenido sin consentimiento del titular
- ✓ Incumplimiento del **acuerdo de confidencialidad** o cualquier otra obligación de no revelar el secreto
- ✓ Incumplimiento de una obligación contractual o cualquier otra que limite la utilización del secreto empresarial
- ✓ Mediar mala fe (sepa que es materia confidencial)
- ✓ Explotación de “mercancías infractoras”

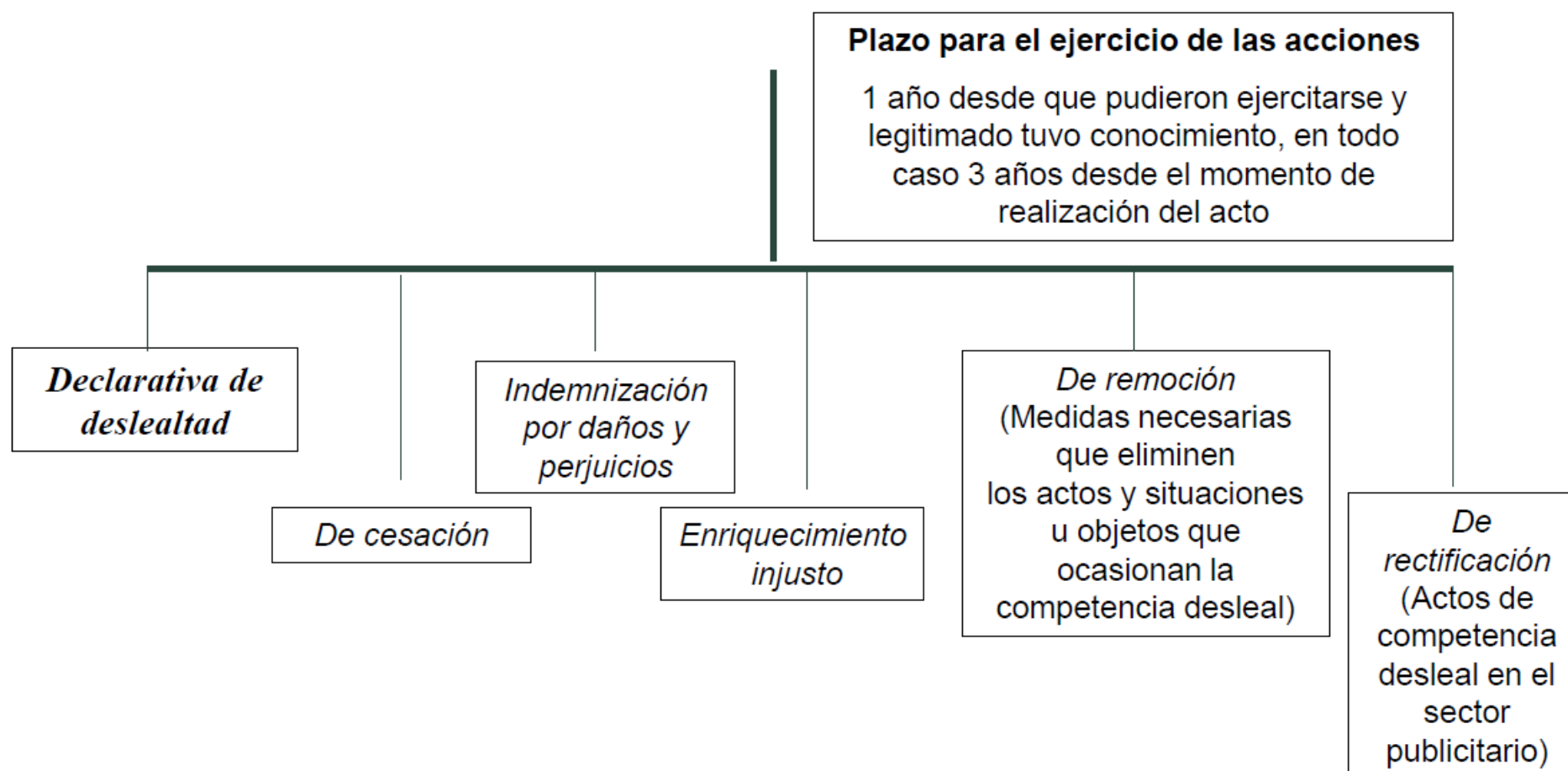
03

MEDIDAS PROTECCIÓN DEL SECRETO



MEDIDAS LEGALES FRENTE A VULNERACION

ACCIONES A EJERCITAR



Medidas de Protección del Secreto

**MEDIDAS RAZONABLES PARA LA
PROTECCIÓN**

NO HAY ESTANDAR DE MEDIDAS RAZONABLES

**FIRMA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD NO ES
SUFICIENTE**

Clarke, Modet & Cº

FUNDADA EN 1879

