

La protección del secreto industrial en España

De todos es sabido que, independientemente de la protección que se pueda obtener sobre un determinado conocimiento por la vía de su registro como patente de invención, existen otros conocimientos que, o bien no son patentables “per se” o bien no le interesa a su poseedor por distintos motivos su registro como patente. Este sería el caso, por ejemplo y entre otros, del denominado “know-how” o “saber hacer”.



En nuestra legislación nacional no existe una clara descripción del concepto de secreto industrial; ahora bien, sí se puede partir de lo que al respecto establece el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” que en su Anexo 1C, Sección 7, artículo 39, trata sobre lo que designa como “**protección de la información no divulgada**”.

En el apartado 1 del citado artículo se establece que para garantizar una protección eficaz **contra la competencia desleal**, los Estados Miembros (España entre ellos) **protegerán la información no divulgada**. Vemos, como premisa, que la protección de la información no divulgada se encuadra dentro del campo de la competencia desleal.

El apartado 2 del artículo 39 define aquello que se puede considerar como información no divulgada, es decir, como secreto industrial, al establecer que las personas físicas y jurídicas **tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control, se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos**.

Prácticas como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, incluyéndose la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas, etc... y siempre que la referida información cumpla con los siguientes requisitos:

- **sea secreta en el sentido de que no sea generalmente conocida** ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión
- **tenga un valor comercial por ser secreta**
- **haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta**, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Si no se da alguna de estas tres características no se podrá considerar que exista un secreto industrial digno de protección legal.

En consecuencia, para poder pretender la protección legal de estos secretos industriales, lo primero que tiene que hacer su poseedor es determinar si su objeto es realmente algo que no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible dentro del sector comercial o industrial en el que se desenvuelve.

Además, ese secreto industrial tiene que tener, por el hecho de ser secreto, un valor comercial, y su poseedor deberá adoptar todas las medidas necesarias para preservar el secreto.

En esta línea, deberá pues adoptar medidas internas con sus empleados y las personas de su organización para evitar su divulgación y para que dichas personas que puedan tener conocimiento del secreto industrial sean conscientes de que efectivamente se trata de un secreto industrial.

Para ello, entendemos que se hace imprescindible marcar expresamente esta información con una mención de su carácter especial y secreto, con el uso de expresiones tales como “CONFIDENCIAL”, “NO DIVULGABLE”, etc.; y, al propio tiempo, hacer firmar a aquellos empleados o colaboradores que deban tener acceso a la misma por razón de su trabajo contratos de confidencialidad y de obligación de guardar secreto de toda aquella información no divulgada y secreta que se considere como tal por la empresa o titular.

En el mismo sentido, firmar acuerdos o contratos de confidencialidad con todos aquellos colaboradores externos, proveedores, o clientes a los que se faciliten datos o información que tengan dicho carácter de secreto industrial.

Fuente: [Clarke Modet](#) & Cº enero 2015