COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 28.11.2013
SWD(2013) 472 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

que acompaña al documento

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

{COM(2013) 813 final}
{SWD(2013) 471 final}
{SWD(2013) 493 final}

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

que acompaña al documento

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

1. INTRODUCCIÓN Y CONSULTA

El 3 de marzo de 2010, la Comisión adoptó una estrategia en favor de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo (Europa 2020), que requiere reforzar el conocimiento y la innovación como motores del crecimiento económico de la Unión. En el marco de la iniciativa emblemática «Unión por la innovación», la Comisión se comprometió a mejorar las condiciones marco para la innovación empresarial mediante, entre otras cosas, la optimización de la propiedad intelectual.

En este contexto, la Comisión adoptó el 24 de mayo de 2011 una estrategia global destinada a asegurar el buen funcionamiento del mercado interior de la propiedad intelectual.

Cada patente y cada diseño o marca comercial comienzan como un secreto (el lanzamiento de un nuevo producto, un medicamento revolucionario de próxima aparición, el prototipo de un nuevo motor de automóvil, etc.). Hasta que pueda obtenerse un derecho de propiedad intelectual, las empresas son vulnerables al robo de información y conocimientos de valor relacionados con la investigación. La reglamentación en materia de secretos comerciales reduce al mínimo los riesgos que afrontan las empresas innovadoras y los organismos de investigación, al establecer mecanismos jurídicos de reparación contra la apropiación ilícita de los resultados de la I+D, el saber hacer y otros datos de valor.

Los secretos comerciales son un elemento esencial para la investigación colaborativa y la innovación abierta en el mercado interior, que requieren el intercambio de información valiosa entre múltiples socios en los Estados miembros. Sin embargo, la protección de los secretos comerciales en la Unión es insuficiente. Las empresas innovadoras y las instituciones de investigación están cada vez más expuestas a la apropiación indebida, dentro y fuera de la Unión, y la inexistencia de un entorno jurídico común sólido menoscaba su capacidad para liberar todo su potencial como motores del crecimiento económico y del empleo.

La presente evaluación de impacto analiza las causas profundas del problema y cómo pueden abordarse.

Los servicios de la Comisión han recurrido a asesoramiento técnico externo. Dos estudios externos han evaluado la protección jurídica de que gozan los secretos comerciales en la UE y han revisado la literatura económica. En el marco de uno de ellos, 537 empresas participaron en una encuesta en 2012, y los servicios de la Comisión llevaron a cabo una consulta pública con 386 encuestados.

2. CONTEXTO POLÍTICO, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUBSIDIARIEDAD

Existen pruebas de que las empresas, con independencia de su tamaño, valoran los secretos comerciales al menos tanto como las patentes y otras formas de derechos de propiedad intelectual. Los secretos comerciales revisten especial importancia para las PYME y las empresas de nueva creación. También son importantes para la protección de la innovación no tecnológica. El sector servicios, que representa más del 70 % del PIB de la UE, se basa relativamente más en los secretos comerciales y menos en las patentes que el sector manufacturero.

En función del valor económico que tenga un secreto comercial, los competidores podrían intentar obtenerlo de forma ilícita, por ejemplo mediante robo, copia no autorizada, incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, etc., para utilizarlo posteriormente de forma indebida. Una serie de tendencias (globalización, externalización, cadenas de suministro más largas, creciente uso de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.) indican que el riesgo de apropiación indebida de secretos comerciales está aumentando. En sus respuestas a la encuesta, una de cada cinco empresas indicó que había sufrido tentativas o actos de apropiación indebida en la UE en los últimos diez años.

Pese a la importancia de los secretos comerciales, y las amenazas que se ciernen sobre ellos, el marco jurídico en la UE presta escasa atención a este fenómeno. No existe una reglamentación a escala de la UE, y la protección que ofrecen las normas nacionales contra la apropiación indebida de secretos comerciales es desigual. Pocos Estados miembros abordan específicamente la apropiación indebida en sus Derechos civil o penal, aunque la mayoría de ellos aplica al respecto su legislación en materia de competencia desleal o responsabilidad civil y algunas disposiciones penales.

Las diferencias entre las legislaciones nacionales dan lugar a la fragmentación de la protección jurídica de los secretos comerciales contra la apropiación indebida en el mercado interior. Así se pone de manifiesto en el cuadro siguiente, en el que se comparan las reglamentaciones de los Estados miembros con una serie de medidas importantes seleccionadas que cabría esperar de una protección jurídica digna de su nombre:

Fragmentación de la protección jurídica (medidas seleccionadas)
Fuente de los datos: Baker & McKenzie (2013).

Medidas seleccionadas	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
Definición de secreto comercial en el Derecho civil			■		■				■				■		■	■					■	■		■		■	
Disponibilidad de requerimientos contra terceros de buena fe	■				■	■	■	■			■			■		■		■				■					
Requerimientos no limitados en el tiempo	■		■		■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■
Disponibilidad de órdenes de destrucción de los bienes resultantes de la utilización de secretos comerciales	■	■			■	■	■			■		■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■
Cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios basadas en cánones o derechos justos	■					■	■		■				■		■					■							■
Normas de actuación sobre la preservación del secreto (procedimientos civiles)						■							■														■
Legislación penal suficiente	■			■	■	■	■		■	■	■	■										■	■	■			

Una casilla en blanco significa que la medida en cuestión no esté prevista en la legislación nacional.

– a) alcance de la protección: pocos Estados miembros cuentan con una definición de «secreto comercial» y «apropiación indebida», y algunos de ellos no disponen de disposiciones específicas en materia de secretos comerciales;

– b) remedios: no siempre están disponibles medidas interdictorias para hacer cesar cualquier forma de uso indebido de un secreto comercial por parte de terceros (p. ej. cuando el secreto comercial objeto de apropiación indebida se ha transferido a un tercero de buena fe); no siempre es posible obtener requerimientos que no sean de duración limitada; no siempre están disponibles órdenes de destrucción de los bienes resultantes y de la información objeto de apropiación indebida o su devolución al poseedor original del secreto comercial; las normas tradicionales sobre el cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios (pérdidas reales o lucro cesante) suelen ser inadecuadas para los casos de apropiación indebida de secretos comerciales y no están disponibles en todos los Estados miembros métodos alternativos (p. ej. el pago del importe de los cánones que se habrían adeudado en virtud de un acuerdo de licencia);

– c) garantía de la confidencialidad de los secretos comerciales durante los procedimientos contenciosos civiles: la mayoría de las veces, las normas nacionales son insuficientes para asegurar dicha confidencialidad, lo que puede dar lugar a la pérdida definitiva del secreto si la víctima decide iniciar un procedimiento contencioso; este riesgo ejerce un efecto disuasorio en las víctimas de apropiación indebida de un secreto comercial a la hora de buscar una reparación; y

– d) el robo de secretos comerciales está tipificado como delito en muchos, pero no en todos, los Estados miembros, y las sanciones pueden variar notablemente de uno a otro.

Esta fragmentación hace que el recurso a un procedimiento contencioso para proteger los secretos comerciales contra la apropiación indebida por parte de terceros en un entorno transfronterizo sea una herramienta poco segura para la protección de la propiedad intelectual. Además, debilita la protección ofrecida a los innovadores de la UE contra los bienes que han sido producidos utilizando sus secretos comerciales previamente robados y que son originarios de terceros países. La práctica confirma que las normas nacionales parecen poco atractivas para los poseedores de secretos comerciales, ya que solo en raras ocasiones las empresas acuden a los tribunales para defender sus secretos comerciales objeto de apropiación indebida.

Se han detectado dos **grandes problemas**:

1) Incentivos por debajo del nivel óptimo para las actividades de innovación transfronterizas. Cuando existe riesgo de apropiación indebida de secretos comerciales debido a una protección jurídica ineficaz, los incentivos para emprender actividades innovadoras (también a escala transfronteriza) se ven afectados debido:

– i) al menor valor esperado de la innovación basada en secretos comerciales y los mayores costes que implica su protección; por una parte, cuanto mayor sea la probabilidad de que un secreto comercial sea objeto de apropiación indebida sin que su propietario tenga mucha esperanza de recuperar los daños y perjuicios que le hayan sido ocasionados, menor será el rendimiento que puede esperar; por otra parte, cuanto menor sea la protección jurídica, más deberá invertir cada innovador en sus propias medidas de protección; el 35 % de los participantes en la encuesta de 2012 mencionaron el «aumento de los gastos en medidas de protección» como una consecuencia directa de los actos (o tentativas) de apropiación indebida; y

– ii) al mayor riesgo que entraña el intercambio de secretos comerciales; así, por ejemplo, según se desprende de la encuesta de 2012, el 40 % de las empresas de la UE se abstendría de compartir secretos comerciales con otras partes por temor a que la información fuera objeto de una utilización abusiva o fuera difundida sin su autorización, perdiendo así su carácter confidencial.

2) Las ventajas competitivas basadas en los secretos comerciales están en peligro (competitividad reducida): la fragmentación de la protección jurídica dentro de la UE no garantiza un alcance de la protección y un nivel de reparación comparables en todo el mercado interior, lo que pone en peligro estas ventajas, estén o no relacionadas con la innovación, y socava la competitividad de los poseedores de secretos comerciales. Por ejemplo, la industria química europea, que depende en gran medida de la innovación de los procesos sustentada en secretos comerciales, estima que la apropiación indebida de un secreto comercial podría conllevar en muchos casos una reducción del volumen de negocios de hasta un 30 %. Esta circunstancia también pone en peligro la capacidad del innovador para obtener una rentabilidad adecuada de la explotación de su secreto comercial.

Ello afecta negativamente a las empresas innovadoras, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), y la cooperación en materia de innovación en el **mercado interior** se ve socavada. Debido a los diferentes niveles de protección, algunas empresas están mejor preparadas que otras para afrontar el reto que plantea una economía basada en la información y para explotar una infraestructura de propiedad intelectual eficiente. La fragmentación del marco jurídico impide a los innovadores explotar todo el potencial a través de las fronteras en el mercado interior. Esta circunstancia tiene repercusiones en la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

Sin la intervención de la UE (**escenario de base**), los efectos negativos derivados de los casos de apropiación indebida seguirán siendo insuficientemente abordados por los medios jurídicos que los Estados miembros ponen a disposición de los poseedores de secretos comerciales para su defensa.

3. SUBSIDIARIEDAD

La actuación de la UE podría basarse en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que el eje central de la iniciativa es la mejora de las condiciones para la innovación y la potenciación de la eficiencia de la propiedad intelectual en el mercado interior. Se respetaría el principio de **subsidiariedad**, ya que los Estados miembros no podrían alcanzar por sí solos los objetivos de la iniciativa. La actuación de la UE es necesaria, en particular, para establecer un marco jurídico que proteja y potencie el flujo transfronterizo de secretos comerciales relacionados con la innovación entre los socios del mundo de la investigación y de la empresa, garantizando así la reducción al mínimo, por no decir la total eliminación, de los beneficios que podría reportar la apropiación indebida de ese tipo de información. Este flujo de información es de vital importancia para la explotación de la innovación en la UE y para la I+D.

4. OBJETIVOS

Objetivo general: Garantizar una protección adecuada de la competitividad de las empresas y los organismos de investigación europeos que se basan en el saber hacer y la información empresarial no divulgados (secreto comercial) y mejorar las condiciones/el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

Objetivo específico: Mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos comerciales contra la apropiación indebida en el mercado interior.

Este objetivo específico se integra en la estrategia más amplia de la UE para promover y aumentar la eficiencia de las infraestructuras de propiedad intelectual en el mercado interior, teniendo en cuenta los objetivos de la estrategia Europa 2020 en materia de innovación (véase «Unión por la innovación»).

Es coherente con los compromisos internacionales asumidos por la UE y sus Estados miembros en este ámbito (véase el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual).

5. COMPARACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS OPCIONES DE ACTUACIÓN

Comparación de las opciones	***Eficacia* [por objetivo operativo]***				***Eficiencia y costes*****	
Opciones de actuación	Ámbito de protección comparable	Nivel de reparación suficiente y comparable	Preservación de la confidencialidad en los	Efecto disuasorio	Costes	Eficiencia
1. Mantenimiento del statu quo.	0	0	0	0	0	0
2. Información/sensibilización sobre los instrumentos de reparación existentes en caso de apropiación indebida de secretos comerciales.	0	0/+	0	0/+	A	B
3. Ilegalidad de los actos de apropiación indebida de secretos comerciales.	++	+	+	+	M	M
4. Convergencia de los remedios civiles nacionales contra la apropiación indebida de secretos comerciales.	**++**	**++**	**++**	**++**	**M**	**A**
5. Convergencia de los remedios civiles y penales nacionales contra la apropiación indebida de secretos comerciales.	+++	++	++	+++	A	M

* Comparación con el escenario de base: --- deterioro muy significativo de la situación; -- deterioro significativo de la situación; - ligero deterioro; 0 sin cambios relevantes; + ligera mejora; ++ mejora significativa; +++ mejora muy significativa.
** Evaluación general de la opción en relación con la consecución de los objetivos. B: Bajo; M: Medio; A: Alto.

En la opción 1, los gastos relativos a las medidas de protección seguirían siendo elevados, y las empresas serían reticentes a entrar en las redes transfronterizas de innovación colaborativa. Una focalización excesiva en la prevención acarrearía limitaciones más estrictas para los trabajadores y reduciría la movilidad laboral. La existencia de escasos incentivos para innovar frenaría la creación de empleo. El aumento de los costes afectaría proporcionalmente más a las PYME. La economía de la UE registraría peores resultados en términos de empleo, innovación y crecimiento, y los consumidores tendrían un acceso limitado a productos o servicios innovadores.

La opción 2 mejoraría la capacidad de los creadores e innovadores para afrontar el reto que plantea la apropiación indebida de secretos comerciales, reforzando así la confianza. En cambio, esta opción no sería del todo eficaz en cuanto a la consecución del objetivo por las siguientes razones: conlleva costes y recursos adicionales para la compilación, presentación y constante actualización de la información en todas las lenguas y acciones regulares de sensibilización; los poseedores de secretos comerciales seguirían estando en una posición de debilidad frente a la apropiación indebida de secretos comerciales; subsistirían las

desigualdades en materia de protección en la UE; y los bienes fabricados en los Estados miembros con bajo nivel de protección circularían en todo el mercado interno.

En las opciones 3, 4 y 5, la armonización del ámbito de aplicación de la protección de secretos comerciales garantizaría una protección jurídica igual y una mayor seguridad jurídica. De este modo, se lograría:

– i) reforzar la competitividad de las empresas, gracias a la mejora de la protección transfronteriza de sus ventajas competitivas y de la asignación de recursos, ya que cabría esperar una menor inversión en medidas de protección, liberando así recursos en favor de inversiones más productivas; y

– ii) ofrecer mayores incentivos para las actividades innovadoras (transfronterizas), dado el mayor valor esperado de los secretos comerciales y la mejor protección de los intercambios transfronterizos de conocimientos.

Estas repercusiones deberían incidir positivamente en la innovación (aumento de la inversión en innovación, intercambio transfronterizo de conocimientos y efectos colaterales) y en el mercado interior de la creatividad y las actividades relacionadas con la propiedad intelectual. Favorecerían en última instancia al crecimiento económico, incrementarían la oferta de bienes y servicios y el acceso de los consumidores a los mismos. Estas opciones podrían contribuir asimismo a facilitar que los trabajadores (altamente) cualificados (que son los que crean o tienen acceso a los secretos comerciales) cambien de empresa en el mercado interior o creen su propia empresa.

La opción 3 insta simplemente a los Estados miembros a poner a punto remedios eficaces y proporcionados sin especificar cuáles, por lo que solo abordaría parte de las disposiciones necesarias para establecer un marco jurídico eficaz con miras a la protección de los secretos comerciales contra la apropiación indebida. Además, no garantizaría una armonización significativa en lo que respecta a la confidencialidad de los secretos comerciales durante los procedimientos contenciosos. Los posibles demandantes seguirían teniendo que realizar evaluaciones de riesgos en cada Estado miembro. La reducción de los costes de información sería limitada.

La opción 4, compartiría con la opción 3 las repercusiones comunes descritas, pero incluiría además medidas armonizadas para poner fin a la utilización/explotación por terceros de secretos comerciales que hayan sido objeto de apropiación indebida, incluidas, en su caso, las importaciones procedentes de terceros países. También ofrecería una mayor seguridad en cuanto a la preservación de la confidencialidad durante los procedimientos contenciosos, al establecer un marco jurídico común, evitando así los costes y riesgos derivados de una insuficiente convergencia y los inconvenientes de la opción 3. Unos mejores instrumentos de ejecución y las mejoras en materia de reparación por los daños sufridos, así como mejores garantías acerca de la preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales durante los procedimientos contenciosos ofrecen a los inversores mayor seguridad, lo que favorece las inversiones en innovación, en particular en un contexto transfronterizo, contribuyendo así a un mejor funcionamiento del mercado interior.

La opción 5 añadiría a la opción 4 la convergencia de los ordenamientos jurídicos penales, lo que acentuaría el efecto disuasorio de las normas y mejoraría el acceso a las pruebas en virtud de las competencias en materia de investigación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la normativa. Sin embargo, la opción 5 iría más allá de la protección de los derechos de propiedad intelectual que ofrece actualmente el Derecho penal, que no está armonizada a nivel de la UE. Además, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, el Derecho penal

debe ser siempre una medida de último recurso, y se ha de examinar si los cambios propuestos del Derecho civil son ya suficientes para alcanzar los objetivos.

La opción preferida es la opción 4.

Elección del instrumento jurídico: dado que un instrumento jurídico no vinculante no garantizaría los efectos positivos, esta opción tendría que implementarse en una **directiva**.

6. IMPACTO GENERAL DE LA OPCIÓN PREFERIDA

La convergencia de los remedios civiles permitiría a las empresas innovadoras defender sus secretos comerciales legítimos de forma más efectiva en toda la UE. Además, si los poseedores de secretos comerciales pudieran tener asegurada la confidencialidad durante los procedimientos contenciosos, estarían más dispuestos a buscar protección jurídica contra los daños potenciales derivados de la apropiación indebida de secretos comerciales. Una mayor **seguridad jurídica y la convergencia legislativa** de la opción 4 contribuirían a aumentar el valor de las innovaciones que las empresas tratan de proteger como secretos comerciales, al reducirse el riesgo de apropiación indebida.

Además, esta opción incidiría positivamente en el funcionamiento del **mercado interior** y permitiría a las empresas, en particular las PYME, y a los investigadores hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras cooperando con los mejores socios de la UE. Este incentivo a **innovar**, y a hacerlo de manera más eficiente, así como los ahorros resultantes de la reducción de las excesivas medidas de protección actuales, contribuirían a aumentar la inversión en I+D del sector privado en el mercado interior.

El nivel comparable de protección de los secretos comerciales en toda la UE aseguraría la posibilidad de poner fin en cualquier lugar de la UE, en condiciones equivalentes, a la importación de bienes procedentes de **terceros países**, en el caso de que se hubieran producido utilizando secretos comerciales apropiados indebidamente.

Al mismo tiempo, la **competencia** no se vería limitada, ya que no se conceden derechos exclusivos y que cualquier competidor es libre de adquirir independientemente los conocimientos protegidos por el secreto comercial (incluso mediante ingeniería inversa). Esta circunstancia debería tener, con el tiempo, efectos positivos en la competitividad y el crecimiento de la economía de la UE.

Las opciones preferidas no tendrían un **impacto social** directo a nivel macroeconómico, por ejemplo en los niveles de empleo nacionales. Indirectamente, sin embargo, debería haber repercusiones positivas en la facilitación de la movilidad de los trabajadores altamente cualificados (que son los que tienen acceso a los secretos comerciales) en el mercado interior y en el nivel de empleo relacionado con la innovación (gracias al aumento de la actividad innovadora), lo que contribuiría a la sostenibilidad del empleo en la UE.

La opción preferida no debería tener impacto directo en el **medio ambiente**.

Esta iniciativa no afecta negativamente a los **derechos fundamentales**.

Una actuación de la UE que ofrezca una protección eficaz y equivalente de los secretos comerciales en toda la UE cuenta con el apoyo de las partes interesadas del sector que respondieron a la consulta pública y a la encuesta específica de 2012. Por el contrario, las partes interesadas ajenas al sector no ven la necesidad de una iniciativa de la UE.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES DE ACTUACIÓN PREFERIDAS

Se emprenderán tres medidas sucesivas: 1) plan de transposición; 2) seguimiento regular por parte de la Comisión de la adopción dentro de plazo y la corrección de las medidas de transposición y de su aplicación; y 3) evaluación de los efectos de la política a medio plazo.