

10 preguntas que las empresas deben hacerse para proteger sus secretos



10 preguntas que las empresas deben hacerse para proteger sus secretos

Luis Javier Sanchez

27 febrero, 2018

Navegación rápida

1. ¿Es importante el secreto empresarial para la protección de los activos inmateriales de la empresa?
2. Si comparamos el secreto empresarial con otros medios de protección como son las patentes, diseños, “copyright”, ¿qué lugar

ocupa este sistema de protección?

3. ¿Es el secreto empresarial un medio de protección interesante para “start ups” tecnológicas?

4. ¿Cuáles son los requisitos para la protección del secreto empresarial?

5. Y teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles son las medidas que han de adoptarse para la protección del secreto empresarial?

6. ¿Qué papel juega la planificación del secreto empresarial dentro de la empresa?

7. ¿Cómo se implanta un sistema de este tipo, quién ha de hacerse responsable final de su cumplimiento?

8. ¿Qué datos son susceptibles de ser considerados como secreto empresarial?

9. ¿Cuál es la respuesta judicial para el infractor que de alguna forma descubre y difunde un secreto empresarial?

10. ¿Cómo se puede ejercer los derechos ante los tribunales una empresa que vea violados sus secretos empresariales?

Cuando hace dos semanas el Consejo de Ministros aprobaba un nuevo anteproyecto sobre secretos empresariales ponía sobre la mesa una realidad nueva para las compañías. Gestionar un secreto empresarial supone proteger tus activos de la competencia y puede suponer al infractor entre tres y cinco años de cárcel y fuertes multas.

Le hemos pedido a **Javier Fernández-Lasquetty**, socio de **Elzaburu**, despacho especializado en propiedad intelectual e industrial, que nos explique al detalle todo lo que rodea al secreto empresarial y su regulación específica.

PUBLICIDAD

Este experto nos señala que “Este Anteproyecto es consecuencia de la Directiva de Secretos Empresariales de 2016, que ha de ser implementada este año, por lo que se espera que dentro de poco tiempo la Ley sea una realidad. Esta nueva Ley ampliará y mejorará la protección de los secretos empresariales tanto desde el punto de vista material como procesal”.

Lo habitual es que “se haga un trabajo de consultoría con el cliente para ayudar a implantar dicha práctica empresarial. Se trata de seguir el sentido común. Y trabajar sobre la documentación y las personas. Se catalogan y se clasifican los documentos y se establece si es secreto, confidencial o de libre acceso.”

A su juicio, estas son las cuestiones que una empresa debe plantearse si quiere regular sus secretos empresariales:

¿Es importante el secreto empresarial para la protección de los activos inmateriales de la empresa?

Sí, es muy importante. “El secreto empresarial puede proteger cualquier información valiosa de la empresa, ya sea en el campo tecnológico, industrial, comercial, organizativo o financiero”, destaca nuestro interlocutor.

“En ocasiones actúa complementariamente con otros derechos de propiedad industrial como las patentes, es el ‘know how’ que concreta la forma óptima de ejecución de la tecnología patentada. Pero en otras funciona de manera autónoma y da una protección razonable para los distintos activos inmateriales que pueda tener la empresa”.

Si comparamos el secreto empresarial con otros medios de protección como son las patentes, diseños, “copyright”, ¿qué lugar ocupa este sistema de protección?

“En Estados Unidos la protección del secreto empresarial se considera un elemento clave para proteger la innovación de las empresas.

Son varios los estudios realizados (Jorda 2007,

Birds & Hind 2008, Forrester 2010, Schwarts & Weil 2010) y en ellos vemos como más de un 75% de los encuestados lo han considerado uno de los activos intelectuales más importante”, destaca Fernández-Lasquetty.

PUBLICIDAD

Y añade que “en Europa, el estudio realizado por la Comisión en abril de 2013 incluía también una encuesta en la que el 69% de las empresas preguntadas consideraban muy importantes los secretos empresariales y un 33% los consideraban importantes. Se establecían además comparaciones con la protección mediante patentes encontrándose que razones de eficiencia y coste obligaban a considerar el secreto empresarial como un

elemento crucial de protección de la innovación”.

¿Es el secreto empresarial un medio de protección interesante para “start ups” tecnológicas?

“Sin duda lo es. Las ‘start ups’ deben medir bien sus inversiones en protección mediante patentes y la protección mediante secreto es un paso previo y en ocasiones una alternativa que pueden aprovechar”, comenta nuestro experto.

¿Cuáles son los requisitos para la protección del secreto empresarial?

“Han de cumplirse tres requisitos básicos. Primero, la información ha de ser secreta, en el sentido de que no ha de ser accesible en

general a todas las personas de la organización sino que existen restricciones en cuanto a su acceso y utilización, es decir, hay medidas razonables para mantenerla en secreto”, destaca

“Segundo, ha de ser identificada, es decir, debe estar materializada en informes, procesos, metodologías, planos y otros elementos que permitan su utilización. Y tercero, ha de tener un valor empresarial, precisamente por ser secreta”.



...uru, junto a Ruth Benito, of

Counsel del despacho.

Y teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles son las medidas que han de adoptarse para

la protección del secreto empresarial?

“En general se considera que hay tres áreas de actuación en la protección del secreto empresarial. Uno de ellos es el de la detección y protección, lo cual comporta la existencia de una planificación dentro de la empresa, la existencia de manuales de gestión, normas internas, etc”.

PUBLICIDAD

Fernández-Lasquetty revela que “el segundo plano de actuación es el de la preservación, es decir, mantener la información indemne y ello nos lleva a la necesaria aplicación de medidas de ciberseguridad”.

Y que “el tercer plano es el de la reacción y comporta la utilización de la normativa y de los tribunales para reprimir cualquier

actuación de terceros que haya supuesto una violación del secreto empresarial”.

¿Qué papel juega la planificación del secreto empresarial dentro de la empresa?

Para este letrado “La planificación de la protección del secreto empresarial en la empresa comporta actuar respecto a la información y respecto de personas y entidades. En cuanto a la información, ésta debe estar clasificada en distintos niveles según su importancia, estableciéndose además límites al acceso por parte de los empleados de la compañía y de terceros”.

Al mismo tiempo comenta que “en cuanto a las personas y entidades hay que tener en cuenta a los empleados y ‘free lancers’, clientes, proveedores y prestadores de servicios (consultores, auditores, ...) en todos los casos la información debe compartirse

bajo condiciones de confidencialidad, lo cual comporta la inclusión de cláusulas y prevenciones en los contratos de todo tipo que la empresa suscriba”.

En algunas ocasiones, “tras incorporar a profesionales de la competencia más directa es fundamental cerciorarse que no trae ningún tipo de conflicto con su anterior empresa por este tipo de cuestiones. Si no está dispuesto a comentarnos este tipo de cuestiones, es mejor pensar su contratación futura. También hay que hacer una entrevista de salida, si se marcha un profesional nuestro para saber realmente a qué ha tenido acceso en la firm”, advierte.

A su juicio “también es importante controlar la actividad de marketing y comunicación para evitar fugas. Está claro que en una empresa los niveles de acceso son distintos. No es lo mismo el que tenga el director general que cualquier empleado. Es importante que todos

los profesionales lo sepan de ahí la inclusión como antes señalaba de cláusulas en los contratos”.

¿Cómo se implanta un sistema de este tipo, quién ha de hacerse responsable final de su cumplimiento?

“En términos generales”, explica “se puede decir que la implantación de un sistema de protección de secretos afecta a todas las áreas de la compañía, por ello es esencial el impulso e implicación de la dirección de la compañía para conseguir que todos los departamentos implanten el sistema y lo cumplan”.

Para Fernández-Lasquetty “en ocasiones es una mala experiencia (la empresa ha sufrido alguna fuga de información) lo que provoca la decisión de implantación del sistema y esto actúa como elemento de concienciación previa que ayuda bastante en dicha implantación”.

En cuanto a la responsabilidad de su aplicación, “creo que todos los departamentos deben ser responsables aunque sí podría ser parte de las funciones de un compliance officer el de velar por que el plan de protección de secretos empresariales se cumple dentro de la empresa”.

¿Qué datos son susceptibles de ser considerados como secreto empresarial?

En su opinión, “cuando ya hemos catalogado toda la información siempre hay unos datos que son más sensibles que otros.

Especialmente aquellos relacionados con procesos de investigación e innovación de la firma. También lo concerniente a planes comerciales, business plan o información sobre clientes que debe clasificarse y tener niveles de acceso específicos”.

¿Cuál es la respuesta judicial para el infractor que de alguna forma descubre y difunde un secreto empresarial?

Sobre esta cuestión señala que “hay un reproche civil si tiene una obligación de secreto y otro penal porque el secreto empresarial está recogido en el Código Penal. La normativa penal se refleja en el 278, tanto si se descubre el secreto, de 2 a 4 años, pero si además se descubre y revela a terceros es de 3 a 5 años. Sobre la difusión oscila la pena entre 2 y 4 años de prisión. Ahora la regulación parece estar más completa con el nuevo anteproyecto a nivel civil tras su tramitación”.

En España “hay litigiosidad de tipo civil pero no hay tantos casos como pudiera haber en EE.UU. y otros países europeos. Todavía el interés de las empresas españolas por proteger

sus secretos empresariales no es importante.

Este anteproyecto puede suponer un revulsivo para que las empresas se preocupen de dicha protección”, destaca nuestro interlocutor

¿Cómo se puede ejercer los derechos ante los tribunales una empresa que vea violados sus secretos empresariales?

A juicio de este experto en propiedad intelectual “este es uno de los fallos en que incurren las empresas, inician actuaciones judiciales pero luego no son capaces de demostrar que han mantenido la información en secreto. Si no demuestras esa protección de esos activos será complicado poder ejercer esos derechos. Se trata `por tanto de demostrar que tenemos una información secreta, identificada y que tiene un valor”.