

C L I F F O R D
C H A N C E

**EL IMPACTO DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES EN EL SECTOR
FARMACÉUTICO**

JOSEP MONTEFUSCO
CEFI
22 DE NOVIEMBRE 2019

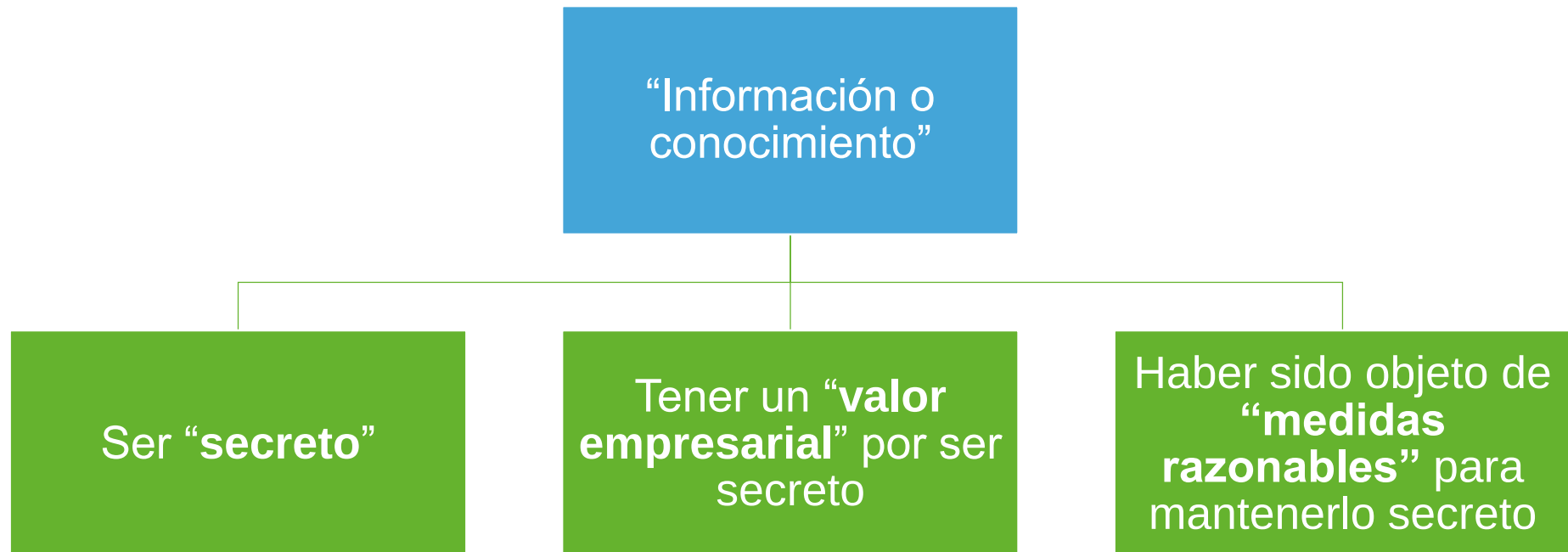
CONTENIDOS

- Breve repaso de los principales aspectos de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (“LSE”)
- Importancia de los secretos empresariales en el sector farmacéutico
- Transparencia y secretos empresariales en el sector farmacéutico
- Medidas de preservación de los secretos empresariales en procedimientos judiciales:
 - Protocolo impulsado por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona
 - Caso práctico
- Medidas cautelares: ¿Puede ser la resaca aún más dura?

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

DEFINICIÓN DE “SECRETO EMPRESARIAL”

- No hay modificaciones sustanciales en cuanto a la **definición** de “secreto empresarial”
- En línea con la contenida en el **artículo 39 del ADPIC**



ACTOS LÍCITOS

- Obtención del secreto mediante:

Descubrimiento o creación independientes

Ingeniería inversa

Ejercicio del **derecho de trabajadores y representantes de los trabajadores a ser informados y consultados**

“Prácticas comerciales leales”

ACTOS LÍCITOS

- Obtención, utilización o revelación “en los casos y términos en los que el Derecho europeo o español lo exija o permita”
- Supuestos en los que en todo caso no cabrá el ejercicio de las acciones y medidas previstas en la LSE

Libertad de expresión e información

Whistleblowers

Representantes de trabajadores

Protección de un **interés legítimo** reconocido legalmente

ACTOS ILÍCITOS: INFRACTORES “ORIGINARIOS”

- **Obtención:**

- Mediante acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que:
 - Contengan el secreto empresarial
 - A partir de los cuales se pueda deducir
- Mediante cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales

- **Utilización o revelación:**

- En caso de obtención **ilícita**
- En caso de obtención **lícita**, mediando:
 - Incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial; o
 - Incumplimiento de una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial

ACTOS ILÍCITOS (II) INFRACTORES “DERIVADOS”, MERCANCÍAS INFRACTORAS Y TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE

- **Infracción “derivada”**

- Obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial, siempre que quien lleve a cabo los actos, en el momento de hacerlo, “sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido” que obtenía el secreto “directa o indirectamente” de alguien que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita

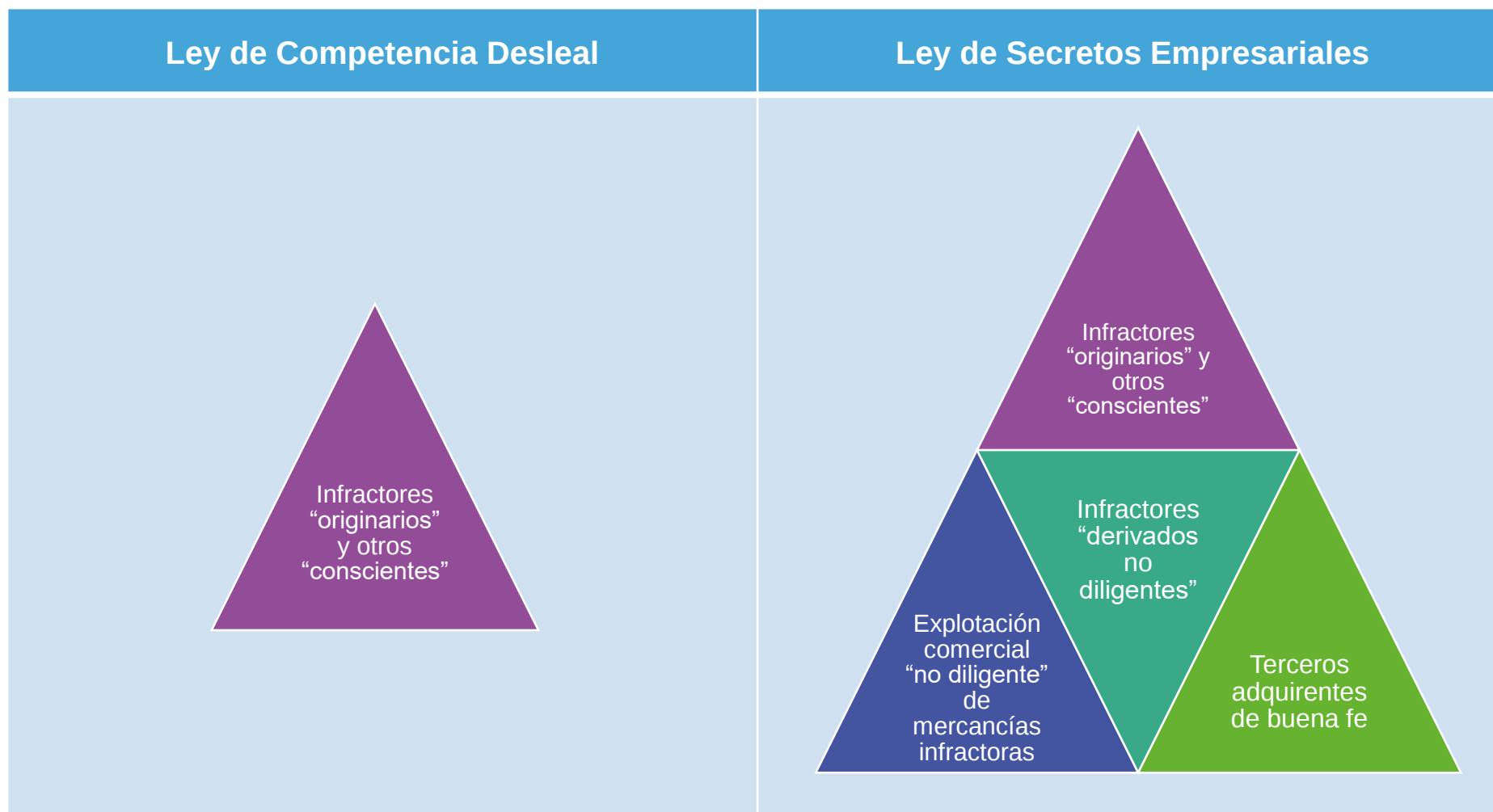
- **Mercancías infractoras**

- Definición: Productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se benefician **de manera significativa** de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita
- Constituye una utilización ilícita del secreto la explotación comercial de “mercancías infractoras” siempre que quien la lleve a cabo “sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido” que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita

- **Terceros adquirentes de buena fe**

LEY COMPETENCIA DESLEAL VS LEY SECRETOS EMPRESARIALES

- La LSE amplía la responsabilidad por infracción de secretos empresariales



Artículo 13 Ley de Competencia Desleal	Ley de Secretos Empresariales
Adquisición por medio de espionaje o procedimiento análogo La violación debe haber sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto	Obtención : - Acceso, apropiación o copia no autorizadas; y - <u>Cualquier otra “práctica comercial desleal”</u>
Divulgación o explotación, cuando concurra: - Acceso legítimo, pero con deber de reserva; o - Acceso ilegítimo, como consecuencia de: - Espionaje o procedimiento análogo - La inducción a la infracción contractual de un tercero - La inducción a la terminación regular de un contrato con el fin de difundir/explotar el secreto - Aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena (si es conocida) La violación debe haber sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto	Utilización o revelación cuando concurra: - Obtención lícita, mediando: - Incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto - <u>Incumplimiento de una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto</u> - Obtención ilícita
	Infracción “derivada”, cuando el infractor: - “sepa”; o - <u>“debiera haber sabido”</u>
	Explotación comercial de <u>“mercancías infractoras”</u>, cuando quien la lleve a cabo: - “sepa”; o - <u>“debiera haber sabido”</u>
	<u>Terceros adquirentes de buena fe</u>

OTROS ASPECTOS REGULADOS EN LA LEY

- **Vertiente patrimonial** de los secretos (arts. 4-7 LSE)
- **Acciones y medidas judiciales** (arts. 8-11 LSE)
- **Normas procesales** (arts. 12-25 LSE):
 - Competencia objetiva y territorial
 - **Medidas de preservación de la confidencialidad de la información volcada al proceso**
 - Sanciones por comportamientos abusivos
 - Mecanismos para la obtención y el aseguramiento de pruebas
 - **Medidas cautelares**

IMPORTANCIA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN EL SECTOR FARMACÉUTICO

SECRETOS EMPRESARIALES EN EL SECTOR FARMACÉUTICO

- Resultados de investigación clínica y preclínica
- Fórmulas
- Resultados del desarrollo y optimización de productos
- Procesos de fabricación e industriales
- Software analítico
- Estrategias de I+D, organizativas, logísticas, comerciales
- Precios, costes, márgenes de beneficios
- Listados de proveedores y clientes
- Perfiles de pacientes
- Estrategias de marketing, estudios de mercado, técnicas de promoción
- Sistemas retributivos
- Acuerdos de colaboración, Joint Ventures, outsourcing

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL RECONOCIDA LEGALMENTE

- **Ensayos clínicos :**
 - “Las Administraciones sanitarias tendrán facultades inspectoras en materia de ensayos clínicos, pudiendo investigar incluso las historias clínicas individuales de los sujetos del ensayo, **guardando siempre su carácter confidencial.**” (Art. 59.3 LM)
 - “El promotor está obligado a publicar los resultados del ensayo clínico, sean positivos o no. La publicación se realizará, previa supresión de cualquier **información comercial de carácter confidencial**, preferentemente en revistas científicas”. (Art. 62.2 LM)
 - “Toda la información sobre el ensayo clínico deberá registrarse, tratarse y conservarse de forma que pueda ser comunicada, interpretada y comprobada de manera precisa, protegiendo al mismo tiempo el **carácter confidencial de los registros de los sujetos del ensayo.**” (Art. 62.5 LM)
- **Dossiers de registro de medicamentos de uso humano (Art. 15 RD 1345/2007):**
 - La documentación de la solicitud de autorización y los informes de experto **tendrán carácter confidencial.**
- **Dossiers de registro de medicamentos veterinarios (Art. 32.5 LM):**
 - “El contenido de los expedientes de autorización de los medicamentos veterinarios tendrá **carácter confidencial.**”
- **Expedientes de decisión de financiación y de fijación de precio (Art. 97.3 LM):**
 - Es **confidencial** la “información sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros.”

SECRETOS Y PATENTES

- Sector farmacéutico tiene gran dependencia de las **patentes**
- Los secretos empresariales son:
 - **Precursores** de las patentes
 - **Complemento** de las patentes
 - **Sustitutos** de las patentes
- Las patentes solo protegen **invenciones técnicas**. **No protegen:**
 - Ideas abstractas
 - Datos experimentales
 - Estrategias
 - Métodos de negocio
 - Información sobre clientes, proveedores, precios, costes etc.
- Las patentes exigen la **divulgación** de la invención; los secretos no.
- Las patentes exigen el cumplimiento de ciertos **requisitos**; los secretos no:
 - Actividad inventiva
 - Plausibilidad
- Contenido de **solicitudes no concedidas** deviene público (no secreto)

2 former Eli Lilly scientists indicted on charges of stealing trade secrets

By Jeff Swiatek | jeff.swiatek@indystar.com

Published 12:14 AM EDT Oct 9, 2013

Two former Eli Lilly and Co. scientists have been indicted by a federal grand jury on charges of stealing drug discovery trade secrets and passing them on to a competitor in China.

The indictment, unsealed Tuesday, charges that the two senior biologists stole nine trade secrets from 2010 to 2012 having to do with cancer, cardiovascular disease and diabetes research being done by Lilly.

THE WALL STREET JOURNAL.

English Edition ▾ | November 22, 2019 | Print Edition | Video

[Subscribe](#) | [Sign In](#)

Black Friday Sale:
€1 for 3 Months

Search 🔍

COOKIE NOTICE

We use cookies for analytics, advertising and to improve our site. You agree to our use of cookies by closing this message box or continuing to use our site. To find out more, including how to change your settings, see our [Cookie Policy](#).



WSJ.
THE WALL STREET JOURNAL. | WALLSTREETJOURNAL.COM

Don't Miss The Innovators Issue 2019

[READ NOW](#)



SHARE

AA
TEXT

St Jude Awarded \$2.3 Billion In Trade-Secrets Case

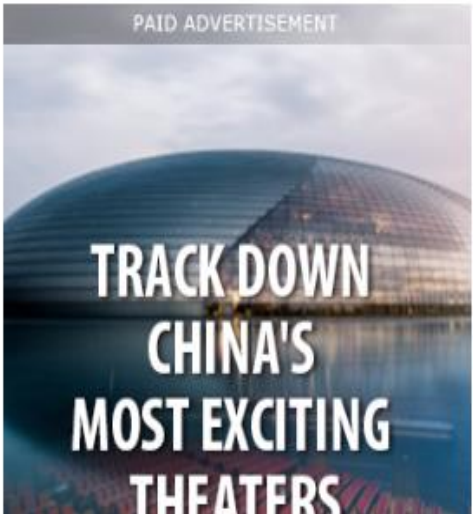
Por Steven Russolillo

martes, 26 de abril de 2011 20:15 EDT

A California court jury awarded St. Jude Medical Inc. a \$2.3 billion verdict against a former employee and the company that he founded for stealing trade secrets.

The St. Paul, Minn., company said a jury in the Los Angeles Superior Court found former employee Yongning Zou stole trade secrets in order to set up a rival medical-device company, Nervicon. The jury on April 22 awarded a total of \$1.47 billion against Mr. Zou and an additional \$868 million against Nervicon, according to St. Jude.

PAID ADVERTISEMENT



**TRACK DOWN
CHINA'S
MOST EXCITING
THEATERS**

NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS

PROPIOS Y AJENOS

- Frente a la “amenaza” interna (empleados):
 - Protocolos y políticas de confidencialidad
 - Formación e información
 - Cláusulas de confidencialidad
 - Medidas de seguridad en las instalaciones
 - Identificación de los empleados
 - Incluir errores conscientemente en documentos (anti-copia)
 - Medidas tecnológicas (encriptación datos; identificación de quienes acceden a cierta información; cambios periódicos de contraseñas)
 - Acceso a información no íntegra (solo a una pieza del puzzle) y solo a quienes necesiten conocerla
 - Controles en fotocopadoras e impresoras
 - Destrucción de documentación confidencial
 - Entrevistas de salida recordando obligaciones de confidencialidad

NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS

PROPIOS Y AJENOS

- Frente a “amenazas” externas (proveedores, clientes, colaboradores, socios):
 - Contratos, cláusulas y avisos de confidencialidad
 - *Due diligence* sobre información y productos recibidos de terceros
 - *Reps and warranties* sobre titularidad de información compartida
 - Medidas de seguridad en las instalaciones
 - Controles de visitantes
 - Incluir errores conscientemente en documentos (anti-copia)
 - Medidas tecnológicas (encriptación datos; identificación de quienes acceden a cierta información; cambios periódicos de contraseñas)
 - Inversión en ciberseguridad
 - Acceso a información no íntegra (solo a una pieza del puzle) y solo a quienes necesiten conocerla
 - Protocolos de devolución de información confidencial compartida con terceros
 - Marcado de documentos (“Confidencial”)

LA LEY DE TRANSPARENCIA Y LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN EL SECTOR FARMACÉUTICO

LEY DE TRANSPARENCIA (LEY 19/2013)

- **Objetivo:** Garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública:
 - Regula un derecho de calado constitucional (art. 105 b) CE)
- **Transversalidad:** Diseñada para su aplicación generalizada en cualquier sector de actividad
- **Objeto:** Documentos que obren en poder de “administraciones públicas” elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
- **Excepciones (art. 14):** Este derecho puede ser limitado cuando choque o suponga un perjuicio para otros derechos o intereses dignos de protección:
 - **Ejemplos:**
 - h) Los intereses económicos y comerciales.*
 - i) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.*
 - k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.*
 - **Límites no absolutos:**
 - Aplicación justificada y proporcionada a su objeto y finalidad
 - Valoración caso por caso (cederá ante un derecho/interés público o privado superior)
 - Posibilidad de conceder **acceso parcial**

RESOLUCIONES DEL CTBG



- Resolución 239/2018:
 - **Petición:** Todas las actas de las reuniones de la CIPM del periodo 2007-2017
 - **Decisión:** Estimación parcial: deberán entregarse las **actas**, si bien ocultando los **datos confidenciales o cuya difusión esté prohibida legalmente**)
- Resolución 257/2018:
 - **Petición:** **PVL fijados en 2017** y **criterios** utilizados para dicha fijación y para la decisión de financiación
 - **Decisión:** Estimación parcial
- Resolución 266/2018:
 - **Petición:** **PVL** autorizado unitario de un medicamento
 - **Decisión:** Estimación
- Resolución 262/2019:
 - **Petición:** **Desglose del gasto farmacéutico hospitalario (2018) por medicamentos**
 - **Decisión:** Estimación

RESOLUCIONES DEL CTBG



- Asunto 478/2019, de 26 de septiembre:
 - **Órgano administrativo:** Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
 - **Petición:** Fecha, contenido y copia de la resolución de la DGCBS del SNS y Farmacia por la que se decidió el precio y la inclusión de un medicamento en la prestación farmacéutica del SNS
 - **Decisión:** Denegada parcialmente, por aplicación del límite previsto en art. 14,1 h (*Los intereses económicos y comerciales*)
 - **Fundamento:**
 - Límite art. 14,1 h) puede aplicar cuando puede revelarse un secreto empresarial
 - Solicitud de fijación de precio viene acompañada por un expediente que incluye secretos empresariales
 - Su revelación podría perjudicar los intereses competitivos del laboratorio e ir en detrimento del acceso de los pacientes de los países con menor capacidad económica a las nuevas terapias

MEDIDAS DE PRESERVACIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

MEDIDAS PARA PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SECRETA EN EL PROCESO (ART. 15 LSE)

- **Declaración del carácter confidencial de cierta información**
 - Efecto: Prohibición de utilización/revelación
 - Afectados: Todos quienes accedan por primera vez a la información en el contexto del proceso
 - Duración: Prohibición en vigor después de concluido el proceso (excepciones)
- **Clubs de confidencialidad**
 - Restricción a un número limitado de personas el acceso a documentos y la asistencia a vistas
 - Al menos una persona física de las partes y sus abogados y procuradores
 - Debe respetarse el derecho a la tutela judicial efectiva
- **Versiones “no confidenciales” de las sentencias**
 - Dirigidas a quienes no integren el club de confidencialidad
 - Eliminación u ocultación de párrafos

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles

SECCIÓN DE DERECHO DE LA COMPETENCIA, TRIBUNAL MERCANTIL DE BARCELONA

Proyecto Piloto del CGPJ de Tribunal de Protección del Secreto Empresarial

INTRODUCCIÓN

El presente Protocolo surge como necesidad de que los Juzgados Mercantiles de Barcelona adopten una serie de prácticas procesales homogéneas en el tratamiento procesal que debe darse a información que puede ser considerada como secreta o confidencial en el marco de un procedimiento regido por la Ley de Enjuiciamiento Civil.



PROTOCOLO JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

- **Objetivo:** Homogeneizar prácticas en el tratamiento procesal de los secretos empresariales
- **Alcance:**
 - Todo tipo de procesos (no solo sobre violación de secretos empresariales)
 - A cualquier tipo de información considerada confidencial por otras leyes
- **Deberes generales:**
 - Rigen sin necesidad de dictado de una resolución específica
 - Actuación de buena fe en el proceso civil (247 LEC)
 - Estatuto General de la Abogacía y Estatuto General de los Procuradores
- **Contenido de la solicitud:**
 - Fundamentación jurídica sobre naturaleza de secreto empresarial de la información
 - Concreción de la información a proteger y en qué soporte
 - Lugar en que se encuentra la información
 - Medidas que se solicitan
 - Fundamentación del cumplimiento de los principios informadores de las medidas
 - Personas que, en su caso, formarían parte del círculo de confidencialidad

PROTOCOLO JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

- **Momentos adopción medidas de protección:**
 - **Inicio procedimiento** (petición en demanda, solicitud MMCC, escrito preventivo etc.):
 - Medidas provisionales de protección de la información hasta que se determine si es o no secreta y se resuelve la petición
 - **Iniciado el procedimiento** (petición en contestación demanda, exhibición documental, Audiencia Previa etc.):
 - Terceros no litigantes también pueden solicitarlo (exhibición documental, diligencias preliminares, diligencias de comprobación de hechos, aseguramiento de prueba etc.)
- **De oficio o a instancia de parte**
- **Incidente contradictorio:**
 - Decisión previa audiencia de la otra parte (escrita u oral)
 - Incluye audiencia a terceros poseedores de la información secreta que no sean parte
- **Pruebas:**
 - Medios de prueba destinados a acreditar el carácter secreto de la información
 - En casos complejos, designación de perito que identifique e individualice la información que debe ser objeto de medidas de protección
- **Resolución escrita u oral**

PROTOCOLO JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

- **Contenido de la resolución:**
 - Concreción de la información objeto de medidas
 - Fundamentación de su carácter confidencial y expresión de los principios que informan la decisión
 - Concreción de las medidas adoptadas
- **Principios que informan las medidas:**
 - Necesarias
 - Instrumentales
 - Proporcionadas
 - Deben considerar los intereses de las partes y de terceros
 - Deben respetar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial
 - Concretas y relacionadas con la específica información objeto de protección

PROTOCOLO JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

- **Elenco de medidas:**
 - **Medidas provisionales:**
 - Custodia física del documento, bajo llave, por el LAJ
 - No traslado a la otra parte
 - **Custodia bajo llave en las dependencias del Juzgado:**
 - Documento segregado del expediente
 - Para acceder al mismo, petición por escrito
 - LAJ señalará día, hora y duración para dicho acceso y quiénes pueden acceder
 - **Ausencia de traslado de copias directo:**
 - Presentación directa ante el Juzgado en sobre cerrado
 - **Medidas de seguridad digitales:**
 - Para evitar que las sentencias y otros documentos del expediente electrónico sean accesibles a personas no autorizadas

PROTOCOLO JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

- **Elenco de medidas:**

- **Círculos de confidencialidad:**

- Especialmente idónea en casos de información voluminosa y de difícil disgregación
 - Contenido de la decisión:

- **Identificación de las personas incluidas**

- Dos niveles de acceso al círculo

- Información “más sensible”: solo abogados externos y peritos – *¿Contra legem?*

- Información “menos sensible”: también abogados “in house” y representantes de la parte

- “No es lo mismo un abogado externo que un abogado “in house””

- Restricciones especiales *ad hoc* para personas concretas

- **Identificación de la información accesible dentro del “anillo”**

- **Declaraciones/compromisos de los integrantes del círculo:**

- Firma de Compromisos de Confidencialidad

- **Modo de acceso a la información (físico o digital):**

- Físico: ante el LAJ (implica que la documentación será custodiada)

- Digital: *Data Room* virtual (“*incluso con tecnología Blockchain*”), a costa de una de las partes

PROTOCOLO JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

- **Elenco de medidas:**
 - Doble versión de la documentación aportada por las partes:
 - Versión confidencial (íntegra) – sujeta a medidas de protección
 - Versión no confidencial
 - Útil en caso de documentos poco voluminosos o que mantengan sentido probatorio a pesar del tachado
 - Proporcionalidad en el tachado (a valorar por el Juzgado)
 - Doble versión de las resoluciones judiciales
 - Versión confidencial (íntegra) – accesible a un número limitado de personas
 - Versión no confidencial
 - Limitación de la publicidad de las vistas y del acceso a sus grabaciones

EJEMPLO PRÁCTICO (CASO REAL)

- Demanda de reclamación de **daños y perjuicios** causados por unas Medidas Cautelares
- Demanda fundamentada primordialmente en un **dictamen pericial**
- El dictamen pericial expresa una serie de conclusiones acerca del lucro cesante de la reclamante, **sin aportar ningún soporte probatorio documental** acerca de los precios netos, costes, márgenes de beneficios, ventas etc. de la reclamante
- Demandado carece de base documental para poder rebatir las conclusiones del dictamen pericial, pero efectúa una **solicitud de exhibición documental amplia** (artículos 328.3 y 336.5 de la LEC)
- Demandante no se opone a la solicitud, pero exige unas **estrictas condiciones para la exhibición documental** debido al **carácter confidencial de la documentación** a exhibir:
 - Exhibición “digital” en una **pantalla de ordenador**
 - **No copia física**, ni impresiones
 - En la propia **sede del Juzgado**
 - No acceso a **ningún representante de la demandada** (solo abogado y perito)
 - En **una mañana**
- **Juzgado acepta** los términos de la exhibición solicitados

EJEMPLO PRÁCTICO (CASO REAL)

6. Como decimos, la Providencia de 18 de enero ha acordado que la exhibición se efectúe con carácter reservado. En este sentido, la documentación se aporta en un lápiz de memoria USB (pen drive) protegido con una clave de acceso.
7. Esta parte propone que la exhibición se practique mediante comparecencia en sede judicial, autorizándose el acceso a la documentación únicamente al letrado y al perito de [REDACTED] (conforme a lo solicitado por ella misma; *vid.* pág. 22, párrafo 65, de su escrito de oposición), sin permitir que se realicen copias de los documentos. Lógicamente, una persona autorizada por [REDACTED] introduciría la clave de acceso.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Letrado de la Administración de Justicia que la dicta: Francisco Velasco García-Plata

Lugar: Barcelona

Fecha: 27 de febrero de 2017

El anterior escrito presentado por el Procurador Sr. Ignacio López Chocarro en nombre y representación de [REDACTED] adjuntando documentación correspondientes a los apartados (1) a (10) del Segundo Otrosí del escrito de oposición de en lápiz de memoria USB que queda incorporado al procedimiento.

Se acuerda practicar la exhibición dicha documentación, con carácter reservado, el próximo día **17 de marzo de 2017 a las 10:00 horas en la Sala multiusos** de esta oficina judicial, autorizándose el acceso a la documentación únicamente al letrado y perito de [REDACTED], sin permitir que se realicen copias de los documentos; siendo una persona autorizada por [REDACTED] quien introducirá la clave de acceso.

EJEMPLO PRÁCTICO (CASO REAL)

Aplicación de LSE y Protocolo Juzgados Mercantiles a este supuesto

- Petición de adopción de medidas y trámite de audiencia
- Declaración del carácter reservado de la documentación
- Creación de un **club de confidencialidad**:
 - Posibilidad de acceso a la documentación a:
 - Procurador
 - Abogado
 - Perito
 - **Al menos un representante de la parte**
 - **Pero ¡ojo! ¿Riesgo de aplicación *contra legem* del Protocolo?**
- ¿Conservación en sobre cerrado y bajo llave de la documentación facilitada?
- ¿Acceso físico limitado según disponga el LAJ? **¿Creación de una Data Room virtual?**
- **¿Versiones opacas de los dictámenes?**
- Celebración de la vista a puerta cerrada
- **Dos versiones del Auto que ponga fin al procedimiento**

MEDIDAS CAUTELARES: ¿PUEDE SER LA RESACA AÚN MÁS DURA?

MEDIDAS CAUTELARES (ARTS. 20 Y 25 LSE)

- Régimen general de la **LEC** (y especial de la **Ley de Patentes**)
- Especial atención a las **circunstancias del caso** y a su **proporcionalidad** al examinar los presupuestos generales (*fumus boni iuris*, *periculum in mora*, etc.)
- **Alzamiento** en caso de que el secreto cuya protección justificó las medidas cautelares deje de serlo
- **Caución sustitutoria** no aplicable en caso de medidas de prohibición de revelación de secretos
- **Legitimación de terceros no demandados**, pero afectados por las medidas cautelares, para reclamar al solicitante la indemnización de los daños y perjuicios sufridos:
 - **Procedimiento**: incidente 712 y ss. LEC
 - **Presupuestos**: ¿incluye revocación de medidas cautelares por falta de *periculum in mora*?
 - **Plazo** de 1 año para reclamar:
 - ¿Desde alzamiento medidas cautelares? (**art. 25.3 LSE**)
 - ¿Desde que deviene firme el Auto alzando las medidas cautelares (**régimen general para el demandado, incluso en LSE**)

LEGITIMACIÓN DE TERCEROS NO DEMANDADOS

AL JUZGADO MERCANTIL N° [REDACTED] DE BARCELONA

Don IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO, Procurador de los Tribunales, obrando en nombre, representación e interés de la entidad mercantil [REDACTED] según acredito mediante escritura de poder especial para pleitos que acompaño para su unión en autos por copia certificada con devolución del original, bajo la dirección letrada del abogado [REDACTED]

[REDACTED] ante el Juzgado comparezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que con el presente escrito y en virtud de los arts. 741, 742 y 743 en relación con los arts. 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil procedo a SOLICITAR LA DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS que las medidas cautelares estimadas en las actuaciones al margen referenciadas mediante Auto de [REDACTED] 2012, posteriormente aclarado mediante Auto de [REDACTED] que, a su vez, fue aclarado mediante Auto de [REDACTED] dictado por este Tribunal, y finalmente revocadas mediante Auto de fecha [REDACTED] de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, notificado el [REDACTED] han producido a mi representada.



JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE BARCELONA AL
QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA

Don IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO, Procurador de los Tribunales, obrando en nombre, representación e interés de la entidad mercantil [REDACTED] (en adelante [REDACTED]), sociedad válidamente constituida y existente bajo y de acuerdo con las leyes de [REDACTED] según acredito mediante poderes especiales para pleitos, que debidamente bastanteados acompaño al presente escrito para su unión en autos por copia certificada con devolución del original, y bajo la dirección técnica de los abogados [REDACTED]

[REDACTED] ambos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con despacho profesional en el bufete [REDACTED] ante el Juzgado, que por turno de reparto corresponda, comparezco y como mejor en derecho proceda DIGO:

Que siguiendo instrucciones de mí representada, interpongo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO en reclamación de las declaraciones y condenas que se especifican en el Suplico de este escrito contra las entidades mercantiles:

¿HACIA LA SUBJETIVIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE?



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 12 de septiembre de 2019 (*)

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Patentes — Directiva 2004/48/CE — Artículo 9, apartado 7 — Comercialización de productos infringiendo los derechos conferidos por una patente — Medidas provisionales — Anulación posterior de la patente — Consecuencias — Derecho a una indemnización adecuada como reparación del perjuicio causado por las medidas provisionales»

En el asunto C-688/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), mediante resolución de 9 de noviembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de diciembre de 2017, en el procedimiento entre

Bayer Pharma AG

y

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.,

Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

¿HACIA LA SUBJETIVIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE?

- STJUE 12 Septiembre 2019 (C-688/17, *Bayer Pharma v Richter Gedeon y Exeltis*).
- Interpreta **artículo 9.7 de la Directiva 2004/48/CE**, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual:

7. En los casos en que las medidas provisionales hayan sido revocadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a este de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas.»

- Concluye que:

52 En particular, si bien el ejercicio de su facultad de ordenar tal indemnización está estrictamente sujeto a los requisitos previos según los cuales bien las medidas provisionales deben haber sido derogadas o haber dejado de ser aplicables debido a cualquier acción u omisión del solicitante, o bien debe declararse posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, el hecho de que en un asunto concreto concurren tales requisitos no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes puedan, de modo automático y en cualquier caso, condenar al solicitante a reparar cualquier perjuicio sufrido por el demandado por razón de las citadas medidas.

- De acuerdo con el TJUE, la obligación de indemnizar se circunscribe a casos en los que la petición fue “**injustificada**”, en términos muy cercanos al “**abuso de derecho**”
- Criterio contrario al que venían manteniendo las últimas decisiones de los Tribunales españoles (**responsabilidad objetiva** del solicitante)
- **¿Aplicación de esta doctrina a asuntos sobre violación de secretos empresariales?**

C L I F F O R D

C H A N C E

Clifford Chance, Av. Diagonal 682, 08034 Barcelona, Spain
© Clifford Chance 2019
Clifford Chance, S.L.P.U.

WWW.CLIFFORDCHANCE.COM