

¿CÓMO PROTEGER EL «KNOW HOW» DE LAS EMPRESAS? INSTRUMENTOS CONTRACTUALES



Antonia LOBO

Socia de Gros Monserrat Abogados

Como alternativa a la protección que ofrecen el registro de patentes o modelos de utilidad, las empresas pueden proteger aquellos conocimientos que le otorgan una ventaja empresarial competitiva, a través de instrumentos contractuales, evitando así su conocimiento público. Tal estrategia requiere, no obstante, de una actuación clara y consistente en el tiempo, que debe aplicarse tanto en la contratación de trabajadores y colaboradores de la empresa, como en la contratación mercantil con proveedores y clientes en general, en la que las cláusulas y acuerdos de confidencialidad adquieren importancia esencial.

Para que desplieguen su eficacia preventiva, las cláusulas o acuerdos de confidencialidad deberán ser claros y concretos, no es suficiente el uso de cláusulas estandarizadas empleadas sin criterio y sin atender al contexto contractual que pretende regular. En este sentido las menciones imprescindibles son: delimitación de la finalidad del acuerdo, definición de la información que es objeto de divulgación y en concreto aquella que tendrá el carácter de confidencial cuando se comparta después de la firma del acuerdo, determinación de la duración del acuerdo, y extensión de las consecuencias del incumplimiento tras la finalización de la relación de la que trae causa el convenio de confidencialidad, pudiéndose apreciar la conveniencia de determinar anticipadamente la indemnización que cubriría el daño causante de la divulgación de la información confidencial.

En el caso de contratos verticales como son los de distribución o reventa, la empresa puede ver la necesidad de establecer restricciones al distribuidor relativas a la fabricación o comercialización de productos competitivos una vez finalizado el contrato, para proteger, entre otros valores, la información empresarial transmitida en virtud de la relación contractual. Esta restricción, que en principio resulta contraria al ordenamiento

Los instrumentos contractuales son el medio adecuado para proteger el «know how» de la empresa, siempre que la política contractual de la empresa sea aplicada con el debido rigor a todos los niveles de sus relaciones



jurídico según resulta del Reglamento (UE) no 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, podría resultar permitida por aplicación de su artículo 5.3.c), si es «indispensable para proteger conocimientos técnicos transferidos por el proveedor al comprador», siempre que además dicha restricción se limite al territorio determinado de la ejecución del contrato y no tenga una duración superior a un año.

En este contexto, apuntar que para que la excepción expuesta fuera de aplicación, los conocimientos técnicos protegidos deberán responder a la definición que de los mismos se hace en el propio Reglamento como un conjunto de información práctica no paten-

tada derivada de la experiencia y los ensayos realizados por el proveedor y que es secreta, sustancial y determinada; «secreta» significa que los conocimientos técnicos no son de dominio público o fácilmente accesibles; «sustancial» significa que los conocimientos técnicos incluyen información que es indispensable al comprador para el uso, la venta o la reventa de los bienes o servicios contractuales; «determinada» significa que los conocimientos técnicos son descritos de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajustan a los criterios de secreto y sustancialidad.

Vemos que, según lo expuesto, los instrumentos contractuales son el medio adecuado para proteger el «know how» de la empresa, siempre que la política contractual de la empresa sea aplicada con el debido rigor a todos los niveles de sus relaciones.