



European IPR Helpdesk

Ficha Informativa

Acuerdo de no divulgación: una herramienta comercial

Junio 2015¹²

Introducción	2
1. ¿Qué es un NDA y cuándo debe utilizarse?	2
2. ¿Cuáles son las disposiciones más comunes en NDAs?.....	3
2.1. Definición de “información confidencial”	3
2.2. Limitación del uso de la información a un objeto específico.....	4
2.3. Limitación de la divulgación de información	5
2.4. Enumeración de la información no cubierta por las obligaciones de confidencialidad.....	5
2.5. Definición de la duración de la obligación de confidencialidad.....	5
2.6. Elección de la ley y jurisdicción aplicables.....	6
3. Limitaciones y riesgos	6
4. ¿Qué no debe olvidarse?.....	7
Información de utilidad	9

¹ Esta Ficha Informativa fue publicada, por primera vez, en marzo de 2012 y ha sido actualizada en junio de 2015 y abril de 2018.

² El presente documento es una traducción de la versión original del mismo (en inglés). Como consecuencia de la traducción, pueden existir discrepancias entre el documento original y la versión traducida, en cuyo caso, prevalecerá el primero.

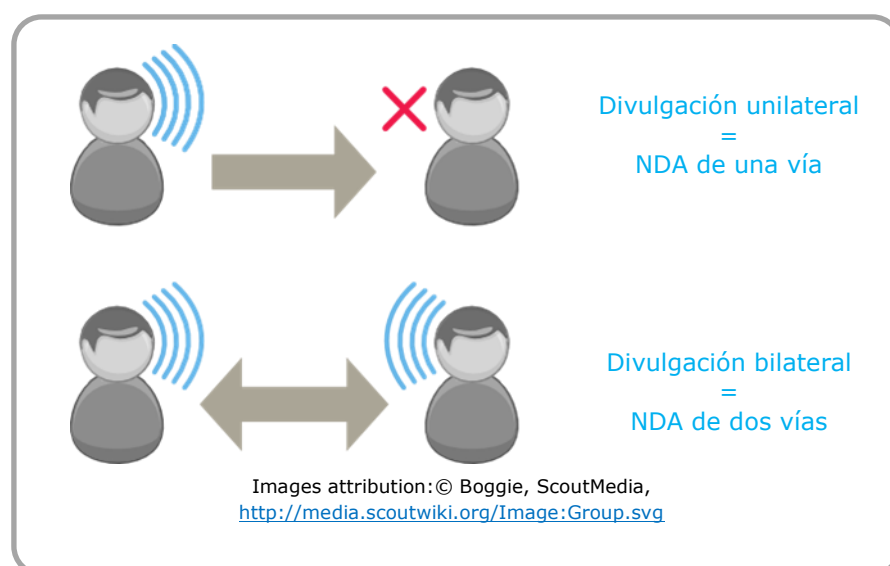
Introducción

Los acuerdos de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés), también llamados acuerdos de confidencialidad, son contratos privados que protegen información valiosa. Estos acuerdos pueden ser muy útiles para investigadores y organizaciones que participen en proyectos de I+D, como los de Horizonte 2020 (H2020). Sin embargo, es importante comprender su ámbito de aplicación, así como las disposiciones que suelen figurar en estos acuerdos. De esta manera, se puede estar seguro de cuándo y cómo utilizar este tipo de acuerdo, pero también entender las obligaciones en que se incurre al firmarlo.

El objetivo de esta Ficha Informativa consiste, por lo tanto, en esclarecer cuándo y cómo hacer uno de un NDA, así como explicar el significado de las disposiciones clave que normalmente se utilizan. Al final de esta Ficha Informativa se incluyen algunos ejemplos de NDA.

1. ¿Qué es un NDA y cuándo debe utilizarse?

Un NDA es un contrato legalmente vinculante en el que se establecen las condiciones bajo las cuales una parte (la parte divulgadora) divulga información de manera confidencial a otra parte (la parte receptora). Según el número de partes que divulguen información los NDA pueden ser "de una vía" (también denominados unilaterales), donde una parte divulga información y la otra parte la recibe o "de dos vías" (también denominados bilaterales o mutuos), donde se produce una divulgación bilateral. Cuando las dos partes revelan información las partes pueden optar por firmar dos NDA unilaterales en vez de un contrato bilateral, a fin de facilitar las negociaciones relativas a la redacción del contrato. Por otro lado, también existen NDA multilaterales, con más de dos partes.



En estos acuerdos se pueden transmitir todo tipo de informaciones, tales como, ideas, know-how, descripción de invenciones, fórmulas químicas, información sobre investigación o de tipo empresarial, así como negociaciones, entre otras. La característica común es que la información divulgada tiene un valor para la parte divulgadora en la medida en que ésta debe mantenerse fuera del dominio público.

En la Unión Europea (UE) existen varios tipos de derechos de propiedad intelectual (DPI), en concreto, las patentes y los diseños industriales, que exigen la **novedad** como requisito para poder obtener protección. En la mayoría de países de la UE, se considera que una creación es nueva si no se ha puesto a disposición a ninguna persona en ningún lugar, excepto si ello se ha llevado a cabo conforme a obligaciones de confidencialidad. Además, algunos activos intelectuales generalmente no son patentables en muchas jurisdicciones de la UE, tales como, los planes en el campo de las actividades económicas y, por lo tanto, son protegibles siempre que se mantengan fuera del dominio público. Por otro lado, toda organización puede escoger de una manera estratégica la conservación de la confidencialidad de cierta información como forma de protección más adecuada. Independientemente de cuál sea el motivo, en todos estos escenarios, un NDA es una herramienta cuyo uso recomendamos para proteger aquella información que deba transmitirse de manera confidencial.

Por lo tanto, se recomienda celebrar un NDA antes de comenzar cualquier negociación relativa a acuerdos de licencia y proyectos de I+D o siempre que se necesite en otros contextos en los que se vayan a desvelar ideas, productos o tecnologías innovadoras a socios empresariales potenciales u otras personas. Las obligaciones de confidencialidad pueden también formar parte de un acuerdo más amplio, tales como los acuerdos de licencia, los acuerdos de consorcio y los contratos laborales.

2. ¿Cuáles son las disposiciones más comunes en NDA?

Los NDA contienen diferentes cláusulas tipo. Sin embargo, a la hora de redactar un NDA, se recomienda consultar con un abogado ya que estos acuerdos deben estar adaptados a las circunstancias concretas del caso y la ley aplicable.

2.1. Definición de "información confidencial"

En general, es importante considerar la necesidad de introducir definiciones en cualquier acuerdo. En los NDA, se suele incluir, al menos, una definición de "información confidencial", que generalmente cubre información y documentos concretos identificados previamente por las partes. Sin embargo, no siempre es posible definir de manera precisa dicha información, en particular, en el contexto de proyectos R&D y otros acuerdos de colaboración a largo plazo.

En este momento es, por lo tanto, particularmente importante considerar todos aquellos **requisitos relativos al registro de la información**. Usted podrá, por ejemplo, proteger toda la información independientemente de que la misma figure por escrito, sea oral o esté recogida en un formato electrónico. Al contrario, quizás le parezca más apropiada limitar la información confidencial a aquella información que haya sido calificada como confidencial, a raíz de lo cual la información oral deberá registrarse por escrito tras la divulgación de la misma.

La selección de la mejor opción dependerá del balance de riesgos en juego. Por otro lado, es generalmente más fácil no requerir la documentación de la información cuando la misma vaya a ser tratada por investigadores en el marco de proyectos a largo plazo, ya que es probable que éstos olviden clasificarla, a raíz de lo cual, la misma quedaría sin protección. Por otro lado, la obligación de registrar la información disminuye la probabilidad de que se ignore la naturaleza secreta de determinada información y que haya que probar lo que es confidencial. Lo importante es recordar que, cuando se requiere el registro de la información, todas las personas que la manejen (incluyendo empleados, investigadores, estudiantes) deben ser conscientes de la obligación de marcar la información como "confidencial".

2.2. Limitación del uso de la información a un objeto específico

Una restricción adicional en los NDA es la relativa a la forma en que la parte receptora puede usar la información confidencial (el conocido como "objeto permitido"). Por ejemplo, si su NDA tiene el propósito de proteger la información que va a divulgar durante las negociaciones previas a la celebración de un acuerdo de licencia o un acuerdo de consorcio, es habitual imponer a la parte receptora la obligación de usar la información exclusivamente en relación con la evaluación de la posibilidad de celebrar dicho acuerdo.

Todo uso que vaya más allá del objeto permitido (p.ej., llevar a cabo investigación) estaría, por lo tanto, implícitamente prohibido.

Ejemplos de "objeto permitido"

... evaluar la tecnología ...

... evaluar el interés de las partes en desarrollar colaboraciones de investigación sobre ...

... debatir la posibilidad de que las partes celebren un acuerdo de consorcio ...

... evaluar la información para celebrar un acuerdo de joint venture ...

2.3. Limitación de la divulgación de información

Una de las principales obligaciones que debe contener un NDA es la necesidad de guardar la confidencialidad de la información y no revelarla (o facilitar su revelación) a un tercero.

No obstante, cuando se divulga información a empresas y otras organizaciones, tales como universidades, es importante recordar que, en la práctica, estas entidades necesitarán compartir la información con sus **empleados**, estudiantes (en el caso de las universidades) e incluso con consultores externos. Usted debe, por lo tanto, adaptarse a esta posibilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, a menudo se imponen ciertas limitaciones para evitar que se produzca una divulgación indiscriminada a estos individuos. Así pues, es habitual encontrar en los NDA una cláusula en virtud de la cual se permita la divulgación de la información con base en la "**necesidad de conocer**" a los empleados, estudiantes (en el caso de las universidades) y en ocasiones a consultores externos, siempre y cuando los individuos sean conscientes de la naturaleza confidencial de la información y estén sometidos a obligaciones equivalentes de guardar dicha confidencialidad.

2.4. Enumeración de la información no cubierta por las obligaciones de confidencialidad

En la mayoría de NDA hay información cuyo carácter confidencial esta explícitamente excluido. Esto se hace a efectos de claridad ya que, en ciertas situaciones, la parte receptora tiene el derecho y, en ocasiones, la obligación legal de compartir dicha información. Normalmente, se excluye la información que a continuación se detalla:

- información que ya forme parte del dominio público en el momento de la divulgación;
- información que pase a formar parte del dominio público tras la divulgación, siempre y cuando ello no resulte del incumplimiento del NDA;
- información que la parte receptora ya conozca en el momento de la divulgación;
- información cuya revelación sea requerida por una ley o la autoridad competente.

2.5. Definición de la duración de la obligación de confidencialidad

Normalmente, los acuerdos de no divulgación indican el periodo de tiempo durante el que aplican las obligaciones de confidencialidad. Este periodo puede tener un carácter indefinido o estar limitado a un número de años, tras lo cual la parte receptora podrá divulgar la información sin que ello suponga su incumplimiento del contrato.

La opción que se decida dependerá del tipo de información y de las circunstancias del caso. Por ejemplo, se considera que "*si la información se*

refiere a cuestiones como el know-how no patentable, o una lista de clientes [...], puede ser adecuado guardar su confidencialidad indefinidamente, o sea, hasta que la información deje de ser confidencial”³.

2.6. Elección de la ley y jurisdicción aplicables

Elegir la ley y jurisdicción aplicables es extremadamente útil en cualquier acuerdo en caso de que surja una disputa, especialmente, en aquellos acuerdos con colaboraciones transfronterizas. Las partes también pueden considerar la inclusión de una cláusula en la que se contemplen mecanismos alternativos a los procedimientos judiciales, es decir, procedimientos de resolución alternativa de disputas (ADR, por sus siglas en inglés)⁴. Dichos mecanismos tienen la ventaja de evitar los a menudo imprevisibles costes de los procedimientos judiciales, así como de permitir la resolución de la controversia de manera rápida y confidencial.

Recuerde:

- ✓ **Definición de la información confidencial**
- ✓ **Objeto permitido**
- ✓ **Limitación de divulgación**
- ✓ **Información excluida de confidencialidad**
- ✓ **Duración**
- ✓ **Ley y jurisdicción aplicables**

3. Limitaciones y riesgos

Si bien los NDA son muy útiles a la hora de proteger información, es muy importante comprender que estos acuerdos también tienen limitaciones que deben considerarse antes de hacer uso de ellos.

- **La mejor forma de proteger la información confidencial es no divulgarla**

Un NDA no es un candado. Se trata de un documento en el que se establecen unas obligaciones contractuales y que, en caso de incumplimiento, normalmente dará derecho a la obtención de compensación por daños y perjuicios. No obstante, para obtener esta compensación se tendrá que iniciar un procedimiento judicial, lo cual puede resultar oneroso, tomar tiempo e incluso comprometer la naturaleza confidencial de la información.

³ [Non-Disclosure Agreements](#), United Kingdom Intellectual Property Office.

⁴ Para obtener una visión general de los mecanismos de ADR, consulte Schallnau, J., *Efficient Resolution of Disputes in Research & Development Collaborations and Related Commercial Agreements*, Boletín N°4 del European IPR Helpdesk, enero - marzo 2012, únicamente disponible en [inglés](#).

Es, por lo tanto, recomendable, no usar NDA como mera formalidad. De hecho, sólo debe hacerse uso de los mismos cuando se divulgue información realmente confidencial y habiendo considerado si realmente es necesario compartir la información para alcanzar el objetivo de que se trate. A fin de esclarecer la necesidad de un NDA uno debe preguntarse la manera en que éste puede ayudar a maximizar los objetivos de que se trate, mientras al mismo tiempo se minimizan los riesgos. Ésta es una consideración estratégica.

➤ **Los NDA deben utilizarse junto con otras herramientas**

La celebración de un NDA tiene un carácter esencial a la hora de proteger correctamente una información confidencial, no obstante, hay medidas adicionales que deben tomarse. Algunos ejemplos de las medidas que las organizaciones deben tomar para garantizar que la información confidencial esté bien protegida y gestionada son: medidas de seguridad, incluyendo restricciones físicas (p.ej., bloqueo de documentos, mantener un registro) y digitales (p.ej., uso de contraseñas, bloqueo de uso de dispositivos USB)⁵.

4. ¿Qué no debe olvidarse?

PYME

Establezca una buena gestión interna

Independientemente de que usted sea parte divulgadora o receptora, los NDA imponen ciertas medidas para garantizar la confidencialidad de la información:

- Incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales;
- Sensibilizar a los empleados de la importancia de la confidencialidad;
- Informar a aquellos empleados que deban conocer la información sobre los términos del NDA firmado con otra organización;
- Restringir el acceso a documentos e implementar medidas para salvaguardar información en formato digital;
- Hacer un seguimiento de los NDA que la empresa haya celebrado.

⁵ Para información adicional sobre ejemplos de medidas diferentes de los NDA, consulte [Roadmap for Intellectual Property Protection in Europe – Trade Secrets Protection in Europe](#), IPR2.

UNIVERSIDAD

Negocie las exclusiones

Las universidades se organizan a menudo en departamentos que trabajan de manera independiente y sin ningún tipo de contacto entre los investigadores. Por lo tanto, es importante recordar que es posible que un investigador desarrolle o descubra la misma información recibida por otro investigador mediante un NDA, sin hacer uso de la información confidencial. Esta exclusión debe, por lo tanto, negociarse.

Revise el estatus de sus colaboradores

Las organizaciones académicas a menudo implican en muchos de sus proyectos a personal no laboral, como estudiantes. Es importante que estos individuos estén también cubiertos por las obligaciones de confidencialidad no sólo para que la información se mantenga segura, sino también para asegurar que no se incumple ningún NDA.

INVESTIGADOR

Conozca sus obligaciones

Los investigadores son a menudo quienes manejan la información confidencial. Es, por lo tanto, esencial revisar minuciosamente las obligaciones de confidencialidad que tiene (conforme a su contrato laboral o a un NDA independiente, por ejemplo) y estar seguro de si debe marcar la información como "confidencial" y, en su caso, cuándo debe hacerlo.

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad de un NDA generalmente ocasiona el incumplimiento de dicho contrato. En consecuencia, la contraparte podría llevarle a juicio y solicitar una compensación por daños y perjuicios.

Información de utilidad

Para más información, consulte:

- [Confidentiality Agreements: A Basis for Partnerships](#), SP Kowalski y A Krattiger.
- [Disclosing Confidential Information](#), Vivien Irish.
- [Intercambiar valor – Negociación de Acuerdos de Licencia de Tecnología: manual de capacitación](#), publicado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés)
- [Non-Disclosure Agreements](#), United Kingdom Intellectual Property office.
- [Acuerdo de no divulgación bilateral](#), (European IPR Helpdesk)
- [Acuerdo de no divulgación unilateral](#), (European IPR Helpdesk)

CONTACTO

Para comentarios, sugerencias o información adicional, contacte con:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelphdesk.eu
Teléfono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

SOBRE EL EUROPEAN IPR HELPDESK

El European IPR Helpdesk tiene como objetivo sensibilizar en materia de Propiedad Intelectual (PI) y derechos de propiedad intelectual (DPI), proporcionando información, asistencia de primer nivel y formación en materia de PI y DPI a los participantes actuales y potenciales de los proyectos financiados por la UE. Además, el European IPR Helpdesk ofrece apoyo en materia de PI a las Pymes de la UE que negocian o concluyen acuerdos de asociación transnacionales, especialmente a través de Enterprise Europe Network. Todos los servicios prestados son gratuitos.

Línea de asistencia (Helpline): El servicio Helpline responde a sus consultas sobre PI en un plazo de tres días hábiles. Por favor, póngase en contacto con nosotros registrándose en nuestro sitio web — www.iprhelphdesk.eu—, por teléfono o fax.

Sitio web: En nuestro sitio web puede encontrar una amplia información y documentos útiles sobre diferentes aspectos relativos a la gestión de DPI y PI, especialmente en lo que respecta a cuestiones específicas de PI en el contexto de los programas financiados por la UE.

Newsletter y Boletín: Manténgase al día sobre las últimas noticias en materia de PI y lea artículos de expertos y casos de estudio suscribiéndose a nuestro Newsletter electrónico y a nuestro Boletín.

Formación: Hemos diseñado un catálogo de formación que consta de nueve módulos diferentes. Si está interesado en realizar una sesión con nosotros, simplemente envíenos un correo electrónico a training@iprhelphdesk.eu.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El proyecto European IPR Helpdesk recibe financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención (Grant Agreement) nº 641474. Está gestionado por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Comisión Europea (EASME), con directrices aprobadas por la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea.

Si bien este documento ha sido desarrollado con el apoyo financiero de la Unión Europea, su contenido no es ni será considerado como la posición oficial de EASME o de la Comisión Europea. Ni EASME, ni la Comisión Europea, así como ninguna persona que actúe en nombre de EASME o de la Comisión Europea son responsables del uso que se pueda hacer de esta información.

A pesar de los esfuerzos del European IPR Helpdesk por ofrecer un servicio de alto nivel, no se puede garantizar la exactitud o integridad de los contenidos de este documento y los miembros del consorcio del European IPR Helpdesk no son responsables ni serán considerados responsables del uso que se haga de esta información.

El apoyo proporcionado por el European IPR Helpdesk no se considera de naturaleza legal o consultiva.

© Unión Europea (2018)