

Esta Guía, y el correspondiente modelo de contrato de confidencialidad, es el resultado de la actividad desarrollada por un Grupo de Trabajo constituido a tal efecto y del que forman parte representantes de las siguientes instituciones: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En particular han participado en este trabajo:

Angel Caballero y Javier Maira. Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (CSIC)

Javier Fernández-Lasquetty (LES)

M^a Luisa Delgado y Gemma Cañas. S.G. de Transferencia de Tecnología (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)

Luis Gimeno, Joaquín González, Patricia G^a-Escudero y Pedro Cartagena (OEPM)

Ignacio de Castro. Centro Arbitraje y Mediación (OMPI)



“Las instituciones que han participado en la elaboración de este modelo de acuerdo no asumen responsabilidad alguna por la utilización del mismo. Quien desee utilizar este modelo de acuerdo debería contar con asesoramiento legal especializado para su la redacción definitiva o adaptación.”

GUÍA DEL MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Esta guía ha sido diseñada para mostrar la importancia de los acuerdos de confidencialidad, así como para ayudar a las partes en la elaboración y firma de los mismos, a partir del modelo de acuerdo que se pone a su disposición junto con la guía.

Esta guía tiene como objeto los acuerdos que quieren crear una obligación de confidencialidad entre las partes, una obligación recíproca. No obstante, las obligaciones de confidencialidad pueden ser parte de diversos contratos.

Código de colores del contrato:

- FONDO AMARILLO – texto explicativo para elegir la opción que requiera el contrato, a eliminar antes de la firma.
- Verde – texto a elegir entre dos opciones. Habrá que borrar una de ellas y dejar la otra cambiándole de color.
- Rojo – partes del texto a completar por las Partes.

Esta guía se compone de los siguientes apartados:

1.- ¿Por qué firmar un Acuerdo de Confidencialidad?

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Acuerdo de Confidencialidad.

3.- Comentarios al modelo de Acuerdo de Confidencialidad propuesto.

1.- ¿Por qué firmar un Acuerdo de Confidencialidad?

Si estás interesado en intercambiar información o ideas para evaluar la posibilidad de explotar conjuntamente con otra entidad una invención de la que eres titular, llevar a cabo contactos con personas de otras organizaciones para desarrollar ideas o proyectos, hablar de futuras colaboraciones en relación a un determinado objetivo, o con carácter general, necesitas que en el marco de un proyecto no se haga pública determinada información te interesa firmar un Acuerdo de Confidencialidad.

Tanto si eres un particular, una universidad, un centro de investigación, una pequeña o mediana empresa o una multinacional es importante la firma de este tipo de acuerdos y conocer los puntos esenciales de los mismos.

Las obligaciones de confidencialidad son fundamentales en contratos preparatorios y negociaciones de posibles cooperaciones tecnológicas y, en general, en todo proceso de transferencia de tecnología.

Por ejemplo, una invención, para ser patentable, tiene que ser nueva en el sentido de no conocida por el público. Para evitar perjudicar la novedad de la invención, sólo debemos permitir el acceso a la información relativa a la misma a las personas que hayan suscrito un Acuerdo de Confidencialidad. Si no lo hacemos así, podemos perder la posibilidad de patentar nuestra invención pues ya no será nueva, al ser conocida por personas que no tienen el deber de mantenerla en secreto.


Incluso información no patentable puede ser muy valiosa si la mantenemos en secreto.

No obstante, aunque exista un Acuerdo de Confidencialidad en vigor, la protección legal de la Información Confidencial sólo se mantendrá si se preserva el secreto, por lo que deben tomarse todas las demás cautelas necesarias para mantener la Información secreta.


Por lo tanto, antes de difundir cualquier tipo de información de carácter confidencial, es muy recomendable firmar un Acuerdo de Confidencialidad con quien se vaya a compartir dicha información.

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Acuerdo de Confidencialidad


Si bien es cierto que no existe un único modelo de Acuerdo de Confidencialidad sí es verdad que todos ellos deben contener ciertos elementos comunes. A continuación se hace referencia a varios de ellos:



La obligación de confidencialidad se puede establecer unilateralmente o reciprocamente, es decir, como obligación de ambas partes (caso más común). Es mucho más sencillo conseguir la firma de un Acuerdo de este tipo si implica obligación de confidencialidad para ambas partes, aunque en muchos casos es sólo una la que tiene información confidencial valiosa.



Es muy importante, como en cualquier contrato, delimitar bien el objeto del Acuerdo. Por esta razón, se debe identificar y definir claramente lo que se considera Información Confidencial. Dado que el Acuerdo podría no llegar a firmarse no se debe desvelar el contenido de la propia Información.



Normalmente el Acuerdo limita el uso de la Información Confidencial, tanto en relación con las personas que van a tener acceso a la misma, como el uso que se va a hacer de ella. Por lo tanto, es importante precisar estos límites.

3.- Comentarios al modelo de Acuerdo de Confidencialidad propuesto

El modelo se compone de distintos apartados y es conveniente conocer algo más de alguno de ellos:

Como ya se dijo, es muy importante identificar y definir lo que se considera Información Confidencial sin desvelar el contenido de la Información. En este sentido, más vale pasarse por exceso que por defecto al realizar dicha delimitación. En caso de que se requiera una descripción extensa, es conveniente realizarla en un Anexo y remitirse al mismo en el Acuerdo.

El modelo propuesto crea una obligación recíproca de confidencialidad. "La parte emisora" hace referencia a todos los firmantes.

Si la Información Confidencial se quiere transmitir a terceros, estos deben asumir la misma obligación de confidencialidad.

También es necesario concretar que la obligación de confidencialidad se extingue cuando, legalmente, la información en cuestión ya se hubiera hecho pública, fuera ya conocida o procediera de un tercero.

En cuanto a la duración del Acuerdo, es habitual un plazo entre 5 y 10 años. No obstante, puede haber determinada Información valiosa que convenga que siga siendo Confidencial pasado ese tiempo. En esos casos puede ser conveniente establecer un plazo mayor o incluso una duración indefinida. Todo ello dependerá de la tecnología objeto del Acuerdo.

Una vez que está completo el Acuerdo, es necesario firmarlo. Para ello, es preciso que quien vaya a hacerlo tenga los poderes suficientes para obligar a la empresa o institución que representa.

Por último, es conveniente que quede constancia por escrito (mediante actas, recibos,...) de la Información que se transfiere y su fecha.