

EL SECRETO COMERCIAL el otro derecho de P.I.

Por **James Pooley**,
Director General Adjunto,
Sector de Tecnología e Innovación
de la OMPI

¿A qué tipo de propiedad intelectual (P.I.) recurren con más frecuencia las empresas para proteger una ventaja competitiva? La mayor parte de las personas mencionaría alguna de las esferas más conocidas de la propiedad intelectual: patentes, derecho de autor, marcas o diseños. Pero se equivocarían. La forma más común de protección que utilizan las empresas es el secreto.

¿Por qué el secreto comercial recibe entonces menos atención que otras esferas de la propiedad intelectual? Hay varias razones. En primer lugar, el secreto no conlleva un proceso de registro oficial, sino que cada empresa lo ejerce como práctica habitual. En segundo lugar, aunque los principios generales de la legislación sobre secretos comerciales —denominados también información no divulgada o información confidencial— son similares en la mayoría de los países, existen pocas reglas o normas comunes sobre su aplicación. En tercer lugar, las controversias sobre los secretos no suelen divulgarse, a fin de que no se conviertan en parte del debate público.

Sin embargo, recientemente, los secretos comerciales han saltado a los titulares de las noticias, con historias de ataques de «ciber-espionaje» a empresas de todo el mundo, de espías que utilizan mensajes de correo electrónico falsos para entrar en las redes corporativas y buscar información valiosa. Pero la legislación en materia de secretos comerciales también está recibiendo una mirada renovada por razones más positivas, como la de ofrecer un marco que permite la colaboración en actividades de innovación, a menudo con participantes ubicados en diferentes países. Cualquiera que sea el elemento catalizador, los gobiernos y la industria están claramente interesados. En el último año, tanto la Comisión Europea como el gobierno de los Estados Unidos de América han puesto en marcha importantes iniciativas en materia de secreto.

QUÉ ES EXACTAMENTE UN SECRETO COMERCIAL

Dicho sencillamente, un secreto comercial es información que no se desea que conozca la competencia. La ley protege en general no sólo las fórmulas y los diseños de carácter secreto, sino cosas más sencillas, como las características que podrían incorporarse en el próximo *iPhone*, o el país en que una empresa tiene la intención de establecerse próximamente.



Foto: istockphoto © laughingmango

El secreto forma parte de las actividades económicas desde hace miles de años. El secreto comercial es un régimen jurídico que protege las relaciones de confianza. El secreto permitió a una región de China beneficiarse hábilmente de siglos de explotación de hilo de gusano de seda.

El secreto forma parte de las actividades económicas desde hace miles de años. Por ejemplo, el secreto permitió a una región de China beneficiarse hábilmente de siglos de explotación de hilo de gusano de seda, y a una familia de Armenia le brindó una ventaja de 400 años en la producción de los mejores platillos de orquesta.

El secreto comercial es un régimen jurídico que protege las relaciones de confianza. Antes de la era industrial, los artesanos innovadores guardaban celosamente sus «trucos del oficio» en los pequeños talleres familiares. Sin embargo, a medida que la industria se trasladó del taller artesanal a la fábrica, surgió la necesidad de un sistema jurídico que obligase a los empleados a guardar la promesa de confidencialidad respecto de un determinado proceso o pieza de maquinaria secretos.

Es importante tener en cuenta que el secreto es una herramienta legítima de toda empresa, cualquiera que sea su tamaño. Hacer valer el derecho al secreto comercial no tiene nada que ver con la falta de transparencia pública. Aunque parezca paradójico, la legislación sobre secretos comerciales puede permitir y fomentar la transferencia de tecnología, dado que ofrece una forma comercialmente razonable de difundir información. Si bien algunos aspectos de las leyes sobre el secreto pueden ser controvertidos, como el período de exclusividad de datos en el caso de las empresas farmacéuticas (artículo 39.3 del Acuerdo

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)), en general se considera que en las economías modernas la confidencialidad resulta beneficiosa frente a la divulgación. En efecto, guardar secretos —a menudo información sobre los clientes, sus necesidades y preferencias— es la forma principal en que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) protegen sus ventajas comerciales.

Este punto resulta más fácil de entender si imaginamos qué sucedería si nadie pudiera recurrir a la ley para hacer cumplir las obligaciones de confidencialidad. Las empresas contratarían menos personal, ya que con cada nuevo empleado aumentaría el riesgo de pérdida de información. El costo de garantizar la seguridad física —cerraduras, cercas y demás— se incrementaría. Tal vez, y lo que es más importante, nunca tendrían lugar muchas de las transacciones de concesión de licencias y colaboraciones de investigación, ya que nada podría garantizar que los socios no huyeran con la nueva tecnología y compitieran injustamente con su creador. El planteamiento general sería el de acaparar la información, lo que frenaría el avance de la innovación.

POR QUÉ UTILIZAR EL SECRETO

¿Por qué las empresas recurren con mayor frecuencia al secreto para mantener su ventaja? En primer lugar, es más barato que otras modalidades de propiedad intelectual que requieren el registro en un organismo público, a menudo con el gasto que conlleva la necesidad de contratar abogados u otros profesionales. Por el contrario, en lo que se refiere al derecho de secreto comercial, lo único que se precisa es tener cuidado, y gastar sólo lo necesario para evitar que se conozca públicamente. Normalmente con mantener las instalaciones seguras y firmar acuerdos de no divulgación con los empleados y proveedores es suficiente.

Además, mediante el secreto puede protegerse mucha más información que la que puede protegerse con las patentes, que sólo pueden concederse a innovaciones técnicas verdaderamente nuevas. El secreto engloba cualquier información que aporte una ventaja, incluso si alguien ya la está utilizando; la única limitación es que no sea de conocimiento general.

Esta cuestión pone de manifiesto el lado negativo del secreto: no garantiza la exclusividad. Si alguien descubre un secreto sin habérselo robado a su interesado, no se puede hacer nada al respecto, si bien para la mayoría de las empresas no supone un inconveniente importante.

PROTECCIÓN JURÍDICA

La regulación de los secretos comerciales, como la de otras formas de propiedad intelectual, se rige por los ordenamientos jurídicos nacionales. No obstante, en 1995 se crearon normas internacionales para la protección de secretos («información no divulgada») en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 39 del acuerdo establece que los Estados miembros protegerán la «información no divulgada» contra el uso no autorizado «de manera contraria a los usos comerciales honestos» (esto

incluye el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza y la competencia desleal). La información no debe ser generalmente conocida ni fácilmente accesible, debe tener un valor por ser secreta, y debe ser objeto de «medidas razonables» para mantenerla en secreto. Esta fórmula general de las leyes sobre secretos comerciales ha sido adoptada por más de 100 de los 159 miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Los artículos 42 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC tratan sobre la observancia, y en ellos se contemplan procedimientos judiciales para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual, así como que la «información confidencial» esté protegida frente a la divulgación. Sin embargo, debido a que los sistemas judiciales nacionales, y en especial los métodos de concesión de acceso a las pruebas, son muy diferentes unos de otros, en general se considera que la observancia de los derechos en materia de secretos comerciales también varía mucho de un caso a otro.

“Aunque parezca paradójico, la legislación sobre secretos comerciales puede permitir y fomentar la transferencia de tecnología, dado que ofrece una forma comercialmente razonable de difundir información.”

CIBERESPIONAJE

Ahora bien, a la hora de proteger los secretos, los problemas prácticos son más difíciles de superar que los legales. Paradójicamente, la gran explosión de innovaciones que tantos beneficios ha traído al mundo también ha hecho que a los ladrones les resulte más fácil robar información comercial valiosa. Por ejemplo, a través de un procedimiento conocido como «spear-phishing», los espías comerciales envían un mensaje de correo electrónico con información personal obtenida de *Facebook* u otras redes sociales, de manera que el receptor no se dé cuenta de que el mensaje es un engaño. Una vez que el receptor pulsa el enlace que figura en el mensaje, un programa maligno del ladrón, conocido como «malware», invade la computadora del receptor y a través de ella la red de la empresa. Apostado en el sistema informático durante meses o incluso años, este invasor silencioso busca importantes archivos y contraseñas confidenciales y lo envía a los piratas, que utilizan o venden la información.

Localizar la fuente del ciberespionaje es muy difícil, dada la ubicuidad y el anonimato de Internet. Estimar los daños que produce a las empresas es igualmente difícil, en parte debido a que muchas empresas no saben que sus sistemas han sido



Guardar secretos es la forma principal en que las Pymes protegen sus ventajas comerciales.

comprometidos, y también a que quienes los estiman a menudo son reacios a informar de ello. Sin embargo, los estudios muestran que el problema va en aumento, y los gobiernos de todo el mundo están buscando el modo de darle solución.

Para las empresas, el problema no es sólo proteger su propia información valiosa, sino evitar ser infectadas por secretos que pertenecen a otros. En un mercado mundial que se caracteriza por la facilidad de movimiento de empleados y complejas redes de conexiones entre los proveedores y los clientes de las empresas, se necesita una vigilancia especial para evitar la contaminación por información no deseada. Una mayor competencia también significa que las empresas tienen que trabajar continuamente para encontrar formas de explotar sus secretos, ya sea a través de la comercialización directa, colaboraciones o concesión de licencias. Entretanto, el simple volumen de datos potencialmente valiosos origina sus propios problemas de inventario y valoración.

Para las empresas que utilizan la protección de patentes, el secreto es una parte decisiva del proceso de innovación. Puesto que la mayoría de las leyes nacionales de patentes exigen «novedad absoluta», eso significa que hasta el día en que se presenta la solicitud de patente la invención debe estar completamente protegida contra cualquier divulgación pública. Cuando la tecnología requiere el perfeccionamiento a través de la experimentación fuera del laboratorio, esto puede resultar extremadamente difícil. A ello se debe que los debates sobre la armonización internacional de la legislación sobre patentes suelen incluir la idea de un «plazo de gracia» de hasta un año previo a la presentación, durante el cual, el hecho de que un inventor divulgue información no descalifica la posterior solicitud de patente.

VENTAJAS PARA LAS PYMES

Comparar las patentes y el secreto es la forma más fácil de ver la importancia de los secretos comerciales para las Pymes. Las patentes han sido determinantes para el éxito de muchas

“Es en el ámbito en rápida expansión internacional de la «innovación colectiva» donde las leyes sobre secretos comerciales pueden ofrecer mayor ventaja, especialmente a las pequeñas empresas y los inventores de países en desarrollo y menos adelantados.”

empresas, sobre todo a medida que han ido entrando en los mercados globales, donde se necesita un período de exclusividad para recuperar el costo y el riesgo de la innovación. Ese tipo de ventaja se amplía considerablemente cuando se utiliza el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), sistema de presentación de solicitudes internacionales de patente administrado por la OMPI, que ofrece a los solicitantes hasta 30 meses para perfeccionar sus planes y encontrar socios y fuentes de financiación. Sin embargo, las patentes no son la única herramienta de protección de la ventaja tecnológica. El secreto también lo puede hacer a través de la concesión de licencias y diversas formas de colaboración.

Efectivamente, es en el ámbito en rápida expansión internacional de la «innovación colectiva» donde las leyes sobre secretos comerciales pueden ofrecer mayor ventaja, especialmente a las pequeñas empresas y los inventores de países en desarrollo y menos adelantados. Estos interesados a menudo pueden aprovechar su creatividad especial y el conocimiento local más eficazmente mediante la colaboración con empresas multinacionales grandes y bien asentadas que buscan nuevas ideas. Ese tipo de asociación —las «redes de confianza» de Pymes y otros innovadores— está propiciado por la legislación nacional sobre secretos comerciales que protege la integridad de la información compartida.

El tema de los secretos comerciales, tras surgir de un largo período de relativa oscuridad, está recibiendo actualmente mucha atención. Hay buenas razones para preocuparse por el espionaje comercial, ya que, al igual que otras formas de piratería, altera los mercados y retrasa el progreso. Pero otra razón para centrarse en el secreto es por lo que puede hacer para apoyar y ampliar el trabajo creativo de las personas y las Pymes de todo el mundo, al permitir trabar relaciones con otras empresas para ofrecer soluciones innovadoras para la sociedad. ♦