



OMPI

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA **PROPIEDAD**
INTELECTUAL



Información no divulgada

Ginebra, Suiza
25 julio
2016

Giulia Ragonesi

Jurista Adjunta, División del Derecho de Patentes, Sección de
Asistencia Legislativa y Política

A. Información no divulgada

Los secretos comerciales

- Forma muy común de protección de los bienes intangibles de una empresa
- El estudio “Economic Impact of Trade Secret Theft: A framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate potential threats” estima que el desvío de secretos comerciales cuesta a las 40 economías mas fuertes del mundo entre el 1% y 3% promedio de su PBI cada año.



JSE ONLY

Importancia emergente de los secretos comerciales

Aumento de los casos de "cybercrime"

- necesidad mas fuerte de proteger los secretos comerciales

open innovation

- Esta nueva manera de hacer innovación estimula la cooperación entre empresas y entonces la compartición de informaciones

Globalización del comercio

- Necesidad de proteger sus activos en países diferentes

Noción

- información que no se desea que conozca la competencia
- Diferentes **terminologías**: secretos comerciales, secretos empresariales, know-how, información no divulgada, información confidencial
- **Que incluye?**
 - Saber hacer técnico (diseños, procesos, formulas y otros conocimientos técnicos que muchas veces resultan de l' experiencia y talento intelectual)
 - Datos con valor comercial (programas de comercialización, listas de consumidores y otras informaciones sobre el negocio que da una ventaja competitiva)
 - Datos de prueba sometidos a las autoridades locales para obtener autorización a la comercialización de productos farmacéuticos o químicos por l' agricultura

Artículo 39.1 ADPIC

- Al garantizar una protección eficaz contra la **competencia desleal**, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros **protegerán la información no divulgada** de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

Artículo 39.2 ADPIC (cont)

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos (10), en la medida en que dicha información:

a) sea **secreta** en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un **valor comercial** por ser secreta; y

c) haya sido **objeto de medidas razonables**, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Definición de secreto comercial a nivel nacional (1/3)

- Suecia. Sección 1 de la ley sobre los secretos comerciales

“For the purpose of this Act a trade secret means such information on business relations or operating conditions of a business in somebody’s business which is kept secret and of which the disclosure is aimed at causing damage to the business proprietor from a competition point of view”

Definición de secreto comercial a nivel nacional (2/3)

■ Republica Checa: Sección 17 del Código de Comercio

“... A trade secret comprises all facts of commercial, manufacturing or technical nature related to an enterprise that have actual or at least potential material or immaterial value, are not commonly available in the relevant business circles, should be maintained in secrecy on basis of the trader’s decision and the trader ensures their secrecy adequately”

Definición de secreto comercial a nivel nacional (3/3)

■ Estados Unidos: Uniform Trade Secrets Act

“Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:

(i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and

(ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy”

Protección de la información no divulgada en la Comunidad Andina

- Artículos 260- 265 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina.
- Disposiciones localizadas en el Capítulo II, en el Título XVI sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial
- Se utiliza la expresión «secretos empresariales»

Protección de la información no divulgada en la Comunidad Andina (cont)

- Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica **legítimamente posea**, que **pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial**, y que sea **susceptible de transmitirse a un tercero**, en la medida que dicha información sea:
 - a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
 - b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
 - c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Protección de la información no divulgada en la Comunidad Andina (cont)

- **Artículo 260** (cont)(...) La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
- **Artículo 261**.- A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.
No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Diferencias entre secretos comerciales y patentes



Patentes

- Aplicación limitada
- Inscripción en un registro
- Periodo de protección limitado
- Exclusividad
- Divulgación



Secretos comerciales

- Aplicación amplia
- No necesidad de registro
- Periodo de protección: hasta que la información se mantenga secreta
- No garantía de exclusividad
- No divulgación

INTELLECTUAL

Estrategias defensivas: patente o secreto comercial?

- Diferentes factores influyentes en esta elección:
 - País
 - Sector actividad
 - Grado de complejidad de la invención
 - Grado de codificación
 - Confianza infra-organizacional
 - Nivel de riesgo que la empresa quiere asumir
 - Tamaño de la empresa
 - Importancia de la innovación

Utilización conjunta de los métodos de protección

- Antes el secreto, después la patente
 - Se puede mantener secreta la invención hasta que se publique la solicitud de la patente
- Una parte secreta, una parte patentada por la misma tecnología
 - En la mayoría de los casos, en una invención algunas partes son patentables, otras no (o pueden ser mantenidas secretas)

Ejemplo de utilización conjunta de patentes y secreto comercial

C&F

- C&F: productor de productos a base de carne
- proceso para fabricar y congelar salchichas precocinadas que se pueden utilizar en guarnición por pizzas.
- Solicitud de patente por la maquina para fabricar las salchichas y el proceso de fabricación + secreto comercial sobre las mejoras del proceso



C&F vs. Pizza Hut (1/2)

- 1985: Pizza Hut firma con C&F un acuerdo para comprar una gran cantidad de salchichas precocinadas
- C&F:
 - Sobre la base de un acuerdo de confidencialidad, divulga el proceso a algunos proveedores de Pizza Hut
 - Hace una inversión de a 4.5 millones de US\$ para cumplir las necesidades de Pizza Hut



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL

C&F vs. Pizza Hut (2/2)

- Los proveedores de Pizza Hut aprenden como hacer las salchichas precocinadas
- Pizza Hut informa a C&F que dejará de comprar sus productos salvo una reducción del precio
- 1989: Pizza Hut empieza a comprar salchichas precocinadas de otro proveedor, IBT, que ha contratado un ex-supervisor de C&F
- 1991: C&F entabla un juicio contra Pizza Hut e IBT por violación de patente y desvío de secreto industrial
- Corte de Illinois:
 - Patentes invalidas
 - C&F: secreto comercial valioso y ejecutable
 - Asigna a C&F 10.9 millones US\$ de daños*

* Esta suma ha sido reducida a 5.1 millones de US\$ por el Tribunal de Apelación de los EEUU

Desafíos a la protección de los secretos comerciales*

■ A nivel de la empresa

- Desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación: facilita el desvío de los secretos comerciales
- Operaciones comerciales con otras empresas
- Rotación de empleados

■ A nivel legislativo

- Necesidad de medidas civiles y/o penales adecuadas
- Necesidad de proteger los secretos comerciales durante los procesos judiciales
- Observancia de los derechos de propiedad intelectual inadecuada
- Necesidad de cooperación procesal

* « Trade Secrets: Tools for Innovation and Collaboration »; ICC

B. Novedades legislativas relativas a la protección de los secretos comerciales

Tratado de Asociación Transpacífico

- Adopción del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)
- tratado de libre comercio entre 12 países RIM del pacifico, firmado el 4 de febrero de 2016
- Los miembros del TPP se comprometen a :
 - proveer medidas legales para prevenir el desvío de secretos comerciales, incluyendo el desvío por parte de empresas estatales;
 - Establecer procedimientos criminales y sanciones para robo de secretos comerciales, incluyendo medidas contra cyber-robo



El «*Defend Trade Secret Act*» en los Estados Unidos

- EEUU: secretos comerciales generalmente protegidos por la ley de cada estado
- Muchos estados tienen una ley sobre secretos comerciales, otros solamente dependen de los principios de Common Law
- “*Uniform Trade Secret Act*” del 1979 (revisado en 1985): tiene el propósito de armonizar las leyes de los estados. Contiene:
 - Definición de desvío de SC
 - Remedios al desvío de SC
 - Orden judicial
 - Daños
 - Honorarios de abogados



El «Defend Trade Secret Act» en los Estados Unidos (cont)

- 2016: adopción del «*Defend Trade Secret Act*»
- Posibilidad de presentar una acción civil ante los tribunales federales para que los titulares de secretos comerciales puedan entablar un juicio contra la apropiación indebida de SC
- Alcance: «misappropriation of a trade secret related to a product or service used in, or intended to be used in, interstate or foreign commerce»
- Tribunal: poder de adoptar una orden para confiscar bienes necesarios para prevenir la propagación o la diseminación del secreto comercial

La Directiva sobre Secretos Comerciales de la Unión Europea

- Antes del 2016: Cada país tenía su propia ley sobre SC
→ varias diferencias entre las diferentes leyes nacionales
- El 27 de mayo de 2016 el Consejo aprobó la proposición de la Comisión de una directiva sobre secretos comerciales La directiva es adoptada. Tiene ahora que ser firmada por las dos instituciones ante de ser publicada en la gaceta oficial
- Después de la publicación, los países miembros de la UE tendrán dos años para implementar la directiva en su jurisdicción nacional

La Directiva sobre Secretos Comerciales de la Unión Europea (cont)

- Alcance: establecer reglas para la protección contra la apropiación indebida, el uso y la divulgación ilegales de secretos comerciales
- Definiciones
 - Secreto comercial
 - Titular de secreto comercial
 - Infractor
 - Bienes infractores
- Establece medidas, procedimientos y remedios comunes necesarios para asegurar la disponibilidad de reparaciones civiles contra la apropiación indebida, el uso y la divulgación ilegales de secretos comerciales

C. Protección de los datos de prueba

Artículo 39 ADPIC (cont)

- 3. Los Miembros, cuando exijan, como **condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas**, la presentación de **datos de pruebas u otros no divulgados** cuya elaboración suponga un **esfuerzo considerable**, protegerán esos datos contra todo **uso comercial desleal**. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda **divulgación**, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Aspectos principales de la protección de datos de prueba en los ADPIC

- Disposición de ley abierta → historia de las negociaciones
- Ubicada en la sección 7, Parte I, de los ADPIC, dedicada a la protección de la información no divulgada
- Aspectos principales:
 - datos no divulgados
 - esfuerzo considerable
 - productos farmacéuticos o químicos agrícolas
 - necesidad de obtener una aprobación para la comercialización
 - nuevas entidades químicas
 - protección contra divulgación y uso comercial desleal
 - no mencionado explícitamente el derecho exclusivo sobre esos datos

Balance entre dos diferentes grupos de intereses



- Protección de los esfuerzos para la creación de los datos
- Mantener los datos secretos

- No! Necesidad de reproducir datos ya existentes
- Divulgación al público por razones de transparencia

Opciones para proteger los datos de prueba

■ las Autoridades pueden:

- a) exigir que el segundo solicitante presente sus propios datos de prueba, u obtenga una autorización del titular de los datos originales;
- b) permitir que el segundo solicitante utilice los datos originales previo pago de una compensación al titular de dichos datos;
- c) basarse en los datos originales para realizar el examen técnico de las solicitudes posteriores. En este caso, las autoridades pueden directamente basarse en los datos de la solicitud original;

Opciones para proteger los datos de prueba (cont)

- d) aprobar la segunda solicitud de comercialización sin examinar o sin basarse en la información confidencial del solicitante original.

Teniendo en cuenta que en todo caso que:

- es necesario mantener los datos secretos
- prueba que el segundo producto es similar o esencialmente similar al original

Muchas Gracias!

giulia.ragonesi@wipo.int