

Legal |

Análisis Jurídico | Propiedad intelectual, marcas y patentes | Artículo 1 de 1

# Secretos industriales, empresariales y comerciales, protegiendo los activos de una empresa para llevar a Chile a las puertas del desarrollo

"...Hablar muy claro entre ambas empresas será indispensable (...) Si bien el secreto comercial tiene un valor inconmensurable y bien administrado permite construir imperios, lleva también, en su esencia, una debilidad terrible. A saber, si se divulga, se pierde para siempre, más allá del castigo que se pueda aplicar a quién divulgó sin la autorización del dueño del secreto..."

Miércoles, 20 de septiembre de 2023 a las 12:18



A<sup>-</sup> A<sup>+</sup> Imprimir Enviar

## Cristóbal Porzio

En días pasados me visitó el representante de una empresa nacional que fabrica tecnología de punta para la agroindustria. Su interés era "ordenar su casa" y, más precisamente, sus activos de propiedad intelectual, además de cumplir y llevar a cabo un MOU (Memorando de Entendimiento) firmado con una empresa extranjera relevante con la que acordó el desarrollo conjunto del producto 4.0, sucesor de los anteriores 1.0, 2.0 y 3.0 diseñados por la firma nacional. Me explicó que el salto tecnológico desde el 3.0 al 4.0 era muy importante y requería de laboratorios de la empresa extranjera para realizar ensayos, agregando que su contraparte también cuenta con una amplia red de distribución que permitiría que el nuevo producto que se logre pueda ser vendido en cerca de 100 países.

Las respuestas a las primeras preguntas que le formulé a este potencial cliente me permitieron concluir: a) la tecnología completa de los productos 1.0, 2.0 y 3.0 fue desarrollada y es de propiedad de la empresa nacional; b) la empresa nacional sabe perfectamente cómo llegar al producto 4.0 —que es totalmente revolucionario—, pero para llegar más rápido a su escalamiento industrial y posterior puesta en el mercado requiere de los laboratorios de la empresa extranjera y de sus "espaldas"; c) el producto 3.0 se vende hoy en 50 países, mientras que el futuro producto 4.0 tiene potencial para ser vendido en más de 100 países y a un precio bastante superior al valor del 3.0, por lo que la red de distribución de la empresa extranjera es muy tentadora, al permitir llegar mucho más rápido y a menor costo a cada uno de esos países; d) el producto 1.0, de propiedad de la empresa nacional, tiene protección de patente de invención vigente hasta el 2026 en Chile, Estados Unidos, Europa, China y en los principales países agroindustriales de

Latinoamérica. Los productos 2.0 y 3.0 gozan de la protección de la patente indicada para la base de cada producto; sin embargo, los nuevos desarrollos o mejoras que se construyeron sobre el producto 1.0 patentado no fueron protegidos y se mantienen en la mente del directorio de la empresa, del gerente general y del químico jefe de la empresa, en unos archivos encriptados y en unos documentos en papel guardados en la bóveda de un banco.

En relación con este último punto, apareció entonces en la reunión el tema del *know how* y el “fantasma de cómo proteger un secreto industrial”, cuando este no se patentó en su momento.

La Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal regulan en parte los secretos industriales o empresariales. En tanto, la Ley del Contrato (disposiciones tanto civiles, como comerciales y laborales) ordena “el reconocimiento de dominio ajeno” y “la obligación de guardar silencio” de dos personas naturales o jurídicas que son socias comerciales, así como de sus trabajadores, ante una eventual divulgación de un secreto industrial.

La Ley de Propiedad Industrial que contenía, hasta su última modificación del año pasado, dos modestos artículos para proteger los secretos industriales o empresariales —modestos, pero que al tiempo de su incorporación a la ley (reforma de 2005) fueron importantes puesto que, hasta ese momento, regían solo las aún más modestas normas del Código Penal sobre la materia, las que había que combinar con alguna norma del derecho laboral y otras sobre competencia desleal a la hora de enfrentar una filtración o robo de secretos desde una empresa—, permitió con su última modificación (2022) modernizar el tema y ampliar el concepto del secreto empresarial, ahora llamado, en el texto vigente, secreto comercial. Además, permitió ampliar el campo de aplicación y protección de este tipo de herramientas jurídicas a la economía de la información y del conocimiento. Todo ello, sin desmejorar la protección a los secretos propios de la industria fabril y sin tocar las normas del Código Penal ni las relativas a competencia desleal.

La ley vigente define el secreto comercial como “toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre que dicha información cumpla los siguientes requisitos copulativos: a) sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) tenga un valor comercial por ser secreta; c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta”.

Volviendo por un momento a mi reunión de días pasados, nos enfrentamos por lo menos a los siguientes problemas que tendremos que resolver antes de comenzar a trabajar con la empresa extranjera sujeta a un MOU: 1) determinar qué información detentada por colaboradores de una empresa (mi cliente), y que no se encuentra divulgada en la patente antes citada, debe permanecer en secreto para que la empresa pueda seguir manufacturando los productos 2.0 y 3.0 autónomamente y manteniendo su ventaja frente a sus competidores, visto que posee esa información secreta; 2) determinar qué parte de la información indicada en el punto anterior debe ser resguardada en forma aún más estricta a como se ha hecho hasta la fecha; 3) determinar si todo el secreto o qué parte del mismo podrá ser compartido con la empresa extranjera con la que se hará el nuevo desarrollo y también en qué forma se compartirá —gratuita u onerosa, permanente o temporal, con obligación de devolución o no, con derecho a divulgar la misma u obligación de mantenerla en secreto, con obligación para la empresa extranjera de “olvidar” el secreto para siempre en el caso de que no se logre concretar el producto 4.0 o que las dos empresas terminen su

alianza o colaboración, etcétera—; 4) una vez resueltas las preguntas del punto 3 anterior, ¿podrá considerar la empresa extranjera que es propietaria de parte del secreto que le fue entregado para trabajar de la mano con la empresa nacional en el nuevo desarrollo? Asimismo, la nueva información y el nuevo conocimiento que ambas empresas generen en su trabajo conjunto, ¿a quién pertenecerá?

A estas alturas, no hay dudas de que son más las preguntas que las respuestas. Tampoco existen dudas respecto de que las disposiciones legales son claras; sin embargo, para que estas puedan regir de manera eficaz y permitir a nuestra empresa nacional seguir cuidando su secreto para que se mantenga como tal y así cumplir con los requisitos legales copulativos, además de usar ese secreto comercial como un activo de Propiedad Industrial sobre el cual construir, seguir desarrollando nuevos productos y entrar en una alianza o sociedad con la empresa extranjera, deberán ambas empresas no solo regular contractualmente su relación, sino que además fijar los ejes desde el primer momento en que se comience a trabajar en los distintos puntos acordados en el MOU, “rayar la cancha”.

Para ello, hablar muy claro entre ambas empresas será indispensable, conversar a puertas cerradas, para culminar en el o los contratos que ambas partes deberán comprender a cabalidad de la misma manera y firmar con la intención de cumplir lo que allí se acuerda. Esto, no solo porque los contratos se deben cumplir de buena fe, sino además porque, si bien el secreto comercial tiene un valor inconmensurable y bien administrado permite construir imperios, lleva también, en su esencia, una debilidad terrible. A saber, si se divulga, se pierde para siempre, más allá del castigo que se pueda aplicar a quién divulgó sin la autorización del dueño del secreto.

Haciendo una analogía y recordando un viejo cuento, así como resultará imposible recoger cada una de las plumas que se lleve el viento, una vez que se rasgue un cojín de plumas en la torre más alta de la ciudad, de la misma manera, en cuanto que se divulgue un secreto comercial a sabiendas, por error o por maldad, no resultará posible volver a enfrascarlo jamás.

0 Comentarios

 Luis Goycoolea ▼



Sé el primero en comentar...



Comparte

Mejores Más nuevos Más antiguos

Sé el primero en comentar.

Suscríbete

Política de Privacidad

No vendan mis datos

---

# EL MERCURIO

Términos y condiciones de la Información © 2002 El Mercurio Online