

Los Secretos Industriales en México

Lic. Baudelio Hernández

Especialista en Materia de Propiedad Industrial e intelectual

En la historia jurídica de la legislación mexicana no existe ningún antecedente de protección de secretos industriales; y no es sino hasta el 27 de junio de 1991, con la publicación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que por primera vez se señala en cinco artículos lo que se considera un Secreto Industrial; cómo debe estar contenido; cómo se puede transmitir y a quién; la obligación de guardarlo y sus condiciones; quién pagará los daños y perjuicios si se transmite el secreto; lo cual se encuentra establecido bajo las siguientes reglas:

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial ne-



cesariamente deberá 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. No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o a la 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 como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

Artículo 83.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Artículo 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se tramitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Artículo 85.- Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

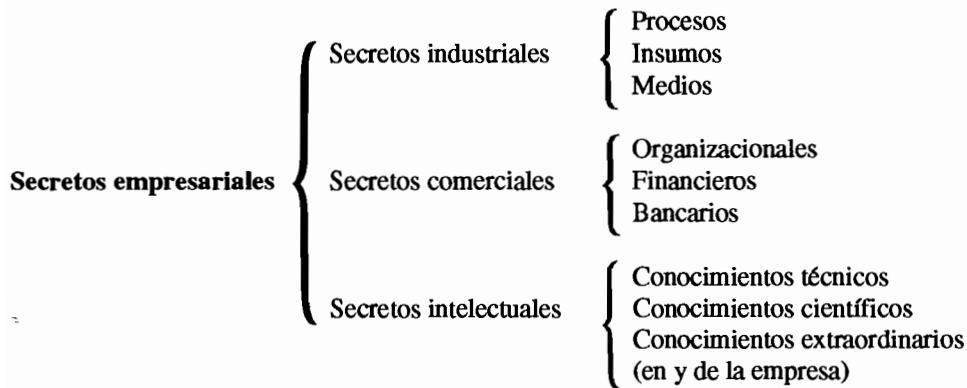
Artículo 86.- La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o que haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito

obtenga información que contemple un secreto industrial.

En diversos foros y pláticas ha quedado establecido que los secretos industriales, vistos a través del contenido de la ley, son aún insuficientemente protegidos, atendiendo a que los secretos, más que industriales deberían denominarse secretos empresariales.

Los secretos empresariales entendidos conforme al siguiente cuadro:



Los secretos industriales, entendidos como toda información de aplicación industrial que guarda una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener y mantener una ventaja competitiva y económica respecto de otras empresas dedicadas o no a la misma actividad industrial, tomando en cuenta que para su eficiencia se requiere de confidencialidad y acceso restringido a tal información.

El secreto comercial es toda información restringida en la comercialización, distribución y venta de los productos industriales o servicios a través de usos sistematizados de medios de difusión y comunicación, bajo la línea de conocimientos específicos de los núcleos de población. Incluyendo,

además, técnicas estadísticas, de encuesta y de mercadeo que se llevan a cabo bajo una reglamentación específica que le signifiquen a la empresa mantener una ventaja competitiva y económica frente a otras empresas de igual o similar giro, tamaño, o actividad económica, en el entendido de que su confidencialidad es de acceso restringido. Los secretos comerciales deben ser considerados dentro de las empresas de productos y dentro de las empresas de servicios.

Los secretos intelectuales abarcan tanto el contenido de los secretos industriales como comerciales, a los que se deben sumar las patentes, marcas, modelos industriales y de utilidad, nombres comerciales, avisos comerciales, denominaciones de origen, derechos de autor, formas de franquicia, *Trade Dress*, y

todos los elementos capaces de transmitir propiedad intelectual bajo reglas de aplicación específica en la industria y el comercio. Los secretos intelectuales, desde luego, a través del uso que hacen las personas.

Los secretos industriales, derivados de los procesos de producción con el uso de técnicas específicas en líneas de producción y aplicación de temperaturas, tiempos, fórmulas, etc.

Los secretos industriales, derivados de los insumos utilizados en los procesos de producción, cuyas características específicas sólo son conocidas por quienes intervienen en el proceso productivo. Los secretos industriales, a través de los medios de producción, considerados como la

maquinaria y equipo técnico, electrónico, mecánico, eléctrico, estadístico, matemático, etc. que pueda asimilar o admitir el uso de los insumos para llevar a cabo los procesos. Los secretos organizacionales, consistentes en la capacitación y ordenación de personal profesional, técnico o de ayudantía en general, así como el personal dedicado a la comercialización de los productos o servicios en sus múltiples y variadas formas de organización. Los secretos financieros, cuya restricción corresponde a un número muy limitado de personal de la empresa, referido a la obtención y uso de recursos económicos. Los secretos bancarios, relativos a la obtención de financiamiento bajo condiciones especiales, o bien las inversiones y movimientos bursátiles independientes a las finanzas y problemática al interior de la empresa. Los secretos intelectuales, derivados de la aplicación del conocimiento técnico sustraído de la aplicación de patentes, marcas, modelos industriales, de utilidad, etc. Los conocimientos intelectuales, a través del personal profesional científico que interviene en los procesos, los insumos y los medios o en alguno de los mencionados.

Los secretos intelectuales, derivados de conocimientos extraordinarios en la producción, distribución, comercialización de productos o prestación de servicios, sin que necesariamente tengan que ser científicos o técnicos.

La característica esencial de los secretos empresariales es que la misma está contenida en algún medio (artículo 83), para que sirva de prueba en caso del ejercicio de alguna acción.

Desde luego, toda persona que tenga acceso a los secretos empresariales deberá ser prevenida de su confidencialidad a través de un memorándum o carta que preferente-

mente deberá ser firmada por toda persona que tenga acceso a la información con motivo de su trabajo, empleo, etc. (artículo 85).

Recomendamos que el industrial, el inversionista extranjero en la industria, haga firmar una carta de prevención sobre la confidencialidad de los secretos empresariales o industriales, como lo prevé la ley mexicana, con lo que de antemano la psicología del posible transmisor del secreto, tendrá un freno.

Quizá una de las cosas más importantes y relevantes es la posibilidad de que el ofendido o afectado pueda demandar daños y perjuicios sin límite, tanto al transmisor de los secretos como a quien lo contrató, siempre y cuando se demuestre que la contratación se hizo con el fin de obtener dichos secretos y más aún, será responsable la persona moral que por cualquier medio obtenga información que contemple un secreto industrial.

En México no hay antecedentes específicos que razonablemente nos lleven a la conclusión de casos concretos de demandas por transmisión de secretos industriales y menos empresariales.

La naturaleza de las relaciones comerciales en un marco de un mercado mundial en expansión y en la posibilidad de que se ratifique el Tratado Internacional de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, por la competencia, probablemente surgirán este tipo de asuntos que serán ventilados por las leyes civiles de México. importante es que se ha legislado al respecto y que la regulación es preventiva de este tipo de actos ilegales dando con ello mayor seguridad al inversionista, al industrial y al prestador de servicios.