

La Protección del Secreto Empresarial en la Ley de Propiedad Industrial

Autor: Óscar Torres Zagal

La reforma legal citada implica una modificación importante a nuestro sistema regulatorio de la propiedad sobre marcas comerciales, patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, agregando ahora protección a "los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados", "indicaciones geográficas", "denominaciones de origen" y los "secretos empresariales".

Relativo a la protección a los "secretos empresariales", se los define por la ley en los siguientes términos: "Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva". Se agrega que constituye violación del secreto empresarial "la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva , a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con animo de obtener provecho , propio o de un tercero , o de perjudicar a su titular".

Largo tiempo se ha debatido a nivel de doctrina en qué medida los "secretos empresariales" son susceptibles de protección por la legislación de propiedad industrial, confiriéndole a su titular un verdadero monopolio en el referido secreto sobre producción de bienes o procedimientos industriales, siendo el fundamento de tal protección la competencia leal en el comercio. El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ley de la Republica desde 30 de septiembre de 1991, obliga a los Estados miembros a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal, y define la competencia desleal como "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". En nuestra legislación de propiedad industrial se protege bajo esta denominación, tanto el secreto industrial (para algunos know-how) como el llamado secreto de gestión o procedimiento.

Desde un punto de vista práctico el empresario o la empresa que posea un bien denominado "secreto empresarial" debe y deberá describirlo y resguardarlo bajo medidas de protección extremas, tales como depositarlo materialmente en una caja de seguridad , otorgarle fecha cierta a dicho acto ante Notario, entre otras medidas de protección, para rodearlo de certeza y seguridad. Ello, porque nuestra Ley de Propiedad Industrial no sujetó a los citados secretos a régimen de registro ante el Departamento de Propiedad Industrial, luego la carga del resguardo corresponde a su titular exclusivamente, siendo éste un tema que debió regularse a nivel de registro ante autoridad publica, con secreto de custodia. Por lo tanto, el mayor esfuerzo por resguardar tal "secreto empresarial" para mantenerlo en una esfera de intimidad corresponde a su titular, constituyendo por cierto una información estratégica de cada empresa en su giro de negocios. El empresario o empresa deberá ,

atendida esta realidad, sujetar a pacto o cláusula expresa de reserva o confidencialidad a los ejecutivos o trabajadores que tengan acceso a dicha información y tipificar la conducta prohibida u obligación de no divulgación de tal información reservada a nivel de contratos individuales de trabajo; y hacerla incluso aplicable una vez que el ejecutivo o trabajador deje de formar parte de la empresa.

La nueva regulación de propiedad industrial ha sido moderna y audaz en cuanto a dar cobertura y resguardo al llamado "secreto empresarial", ya de productos ya de gestión o procedimiento, como bienes jurídicos protegidos por ley especial, dando a su propietario una tutela legal eficaz para su resguardo o protección, pudiendo a quien se ha defraudado en el secreto empresarial comunicado, solicitar la cesación de actos que violen el derecho protegido, la indemnización de daños y perjuicios, la adopción de medidas cautelares para evitar que prosiga la infracción. Se contempla, además, la publicación de la sentencia que condene al infractor en diario a elección del demandante, con el objeto de dar publicidad a terceros en cuanto al autor de las infracciones.

La tutela a los secretos empresariales toma especial relevancia frente a los posibles atentados a la propiedad, en los casos en que ejecutivos principales o clave de una empresa -a quienes el empresario ha confiado sus secretos empresariales en el ámbito de una relación laboral de confianza- ingresen posteriori a otra empresa de la competencia y revelan o develan los llamados secretos empresariales de su ex empleador al nuevo, con inmediato y evidente daño y perjuicio a éste. Evidentemente, estas conductas atentan a la competencia leal, toda vez que son actos que desconocen o "traicionan" los usos y conductas honestas en el comercio, significando además una conducta desleal o abuso de confianza con el ex empleador, que además configura responsabilidad en el ámbito del derecho laboral (causal de terminación de contrato por falta de probidad) y en el ámbito del derecho penal. A nivel de derecho penal, nuestro viejo Código Penal de 1874 tipifica como delito, relativo a la industria y al comercio, "el que fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio o multa de once sueldos vitales" (artículo 284).

Lo novedoso es que se ha definido por la Ley de Propiedad Industrial qué se entiende por "secreto empresarial", otorgándole amparo a nivel de derecho de propiedad, con sanciones civiles, laborales y penales, con lo que habrá que estar atento a los procesos de levantamiento de ejecutivos de una empresa a otra y como estos procesos de movilidad laboral no pueden significar la revelación de los llamados secretos empresariales al nuevo empleador, hechos que constituyen actos contrarios a una competencia leal. Esto obligará a los empresarios a tomar reservas y medidas extremas para proteger los secretos empresariales, lo que exige la asesoría de especialistas en estas materias.