

jalife | caballero

# SECRETOS INDUSTRIALES

**MAURICIO JALIFE DAHER**

[mjalife@jcup.mx](mailto:mjalife@jcup.mx)

# INFORMACIÓN CONFIDENCIAL – VALIOSO ACTIVO EMPRESARIAL

- **La información confidencial; componente del capital intelectual**
- **Tecnología de Información – la nueva brújula corporativa**
- **Regulación en México – incorporación de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991**
- **Regulado internacionalmente en TLCAN, ADPIC, Disposiciones Tipo de Competencia Desleal de OMPI y Trade Secrets Act.**
- **RSN – parte de la cultura empresarial cotidiana**

- **Su protección fomenta el intercambio de información**
- **Su esfera de protección deriva del derecho a la privacidad**
- **Su régimen se orienta a la represión de la Competencia Desleal**
- **Se protege la confidencialidad de las relaciones comerciales, no la PROPIEDAD**

# DIFERENCIAS ENTRE RSN y FIGURAS PROPIEDAD INTELECTUAL

- **Para la protección legal no se requiere registro como tal**
- **Su vigencia depende de existencia de condiciones (no existe plazo definido)**
- **Puede ser complementario de protección de patentes, o excluyente**
- **Se diluye la figura del autor / inventor**
- **Totalmente excluyente respecto de protección de derechos de autor, salvo “software”**

# ANTECEDENTES LEGISLATIVOS INTERNACIONALES

- **El castigo romano al robo de esclavos por competidores (traición a la debida confianza)**
- **Los conocimientos secretos de los oficios en los gremios**
- **La legislación moderna de SI se gesta en el entorno de la Revolución Industrial (aumento de la movilidad de la mano de obra)**
- **El primer caso en EUA (1837) Vickery V. Welsh; por venta de fábrica de chocolates sin las fórmulas**
- **El caso Peabody V. Norfolk (1868) por revelación de SI por un empleado de manufactura de tela de yute.**
- **El caso Empire Steam Laundry V. Lozier (1916) reconoce como materia de SI a la lista de clientes.**

- **TRADE SECRETS ACT (1979-1985 Y 2016)**
- **Tercera Reformulación de Competencia Desleal (1995)**
- **Repertorio sobre responsabilidad extracontractual (1939)**
- **TLCAN (Art. 1711)**
- **ADPIC (Art. 39)**

# ANTECEDENTES LEGISLATIVOS MX

## LEY FEDERAL DEL TRABAJO

**Art. 134.-** Son obligaciones de los trabajadores:

**Fracc. XIII.** Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.

# ANTECEDENTES LEGISLATIVOS MX

## LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

**ART. 47.-** Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

**Fracc. IV.-** Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de aquéllas.



# ANTECEDENTES LEGISLATIVOS MX

## CODIGO PENAL FEDERAL

**Artículo 210.-** Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

**Artículo 211.-** La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial

# REQUISITOS PARA CONSTITUIR EL SECRETO DE NEGOCIOS

- **Que tenga aplicación industrial, comercial o en servicios**
- **Que tenga carácter confidencial**
- **Que permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros (valor)**
- **Haber adoptado todas las medidas necesarias para preservar confidencialidad y acceso restringido**
- **Constar en soporte material, impreso o electrónico**
- **Prevenir al receptor respecto a la calidad de la información como SN**

# INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE PROTEGERSE COMO SN

- FÓRMULAS
- RECETAS
- PROCESOS DE MANUFACTURA
- BASES DE DATOS
- METODOLOGÍAS
- LISTAS DE CLIENTES  
(Requisitos especiales, preferencias y hábitos)
- LISTAS DE PROVEEDORES
- INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS
- PROYECTOS DE NEGOCIOS

- CONTRATOS
- POLÍTICAS DE DESCUENTO
- LANZAMIENTO NUEVOS PRODUCTOS
- SISTEMAS DE VENTA
- ESTRATEGIAS DE VENTA
- ESTUDIOS DE MERCADO
- INFORMACIÓN DE I+D, INCLUYENDO LA FALLIDA
- ESTRATEGIA FISCAL

- **Deposito ante Notario Público o Corredor**
- **El sistema estadounidense de deposito postal**
- **Controles internos; minutas juntas de trabajo; asignación de proyectos; memoranda de reconocimiento**
- **Inventario inicial y actualizaciones periódicas**
- **Implementación de sistemas electrónicos de respaldo y documentación**

- **Existencia de protección a versiones no existentes “tal cual”**
- **Debe entenderse su naturaleza confidencial para optar por RSN o Derechos de Autor**
- **Introducción de errores controlados como criterio de reproducción ilegal**
- **Actualización periódica de depósitos**
- **Lista de Clientes y proveedores**

# PATENTES vs. SECRETOS INDUSTRIALES

- 1. Determinar si conviene patentar o conservar como secreto industrial es una decisión crítica**
- 2. No exigencia de novedad (los SN negativos)**
- 3. SN régimen óptimo para resultados de I+D**
- 4. Inconveniencia de patentar procesos**
- 5. Una estrategia generalmente adoptada consiste en manejar la información como secreto industrial hasta presentar la solicitud de patente**
- 6. Es común que cierta información clave de una invención sea conservada como secreto industrial cuando se presenta la solicitud de patente**
- 7. Los secretos industriales no están protegidos contra la ingeniería inversa y otros medios de acceso; las patentes sí**
- 8. Es recomendable optar por el régimen legal de secretos industriales cuando se trata de productos cuyo ciclo de vida es corto**
- 9. RSN – costos nulos – protección mundial.**

- 1. Debe acreditarse que se tomaron medidas suficientes para conservar el secreto**
  - a) restricción de accesos**
  - b) Seguridad física**
  - c) restricciones electrónicas**
  - d) identificar la información**
- 2. Auditar periódicamente la información de la empresa para identificar la que pueda constituir secreto industrial**
- 3. La circulación restringida de la información es una evidencia de su calidad como secreto industrial**
- 4. Las medidas técnicas y materiales de seguridad son trascendentales para este fin**
- 5. Cuidar costo / beneficio**

- 1. Debe reconocerse el problema de distinguir el conocimiento que se incorpora a la base de experiencia y habilidad del empleado, de la información que constituye un secreto industrial**
- 2. Debe hacerse un esfuerzo por identificar la información confidencial, definiéndola con la mayor precisión posible**
- 3. Debe prevenirse al empleado respecto del carácter confidencial de la información, por escrito, con acuse de recibo, y de manera periódica, por lapso o por proyecto.**
- 4. Es una obligación legal del trabajador**
- 5. En una contienda judicial por revelación de secretos industriales debe tenerse en consideración el tiempo de permanencia del empleado, su nivel, su acceso a la información, y si la revelación puede afectar seriamente la competitividad de la empresa**



- 6. Para ser aceptables, las cláusulas de no competencia deben limitarse**
- 7. El empleado mismo debe reconocer la calidad de la información y el estar expuesto a la misma**
- 8. Es indispensable establecer que los secretos industriales generados por el empleado pertenecen al empleador**
- 9. Debe prevenirse la posibilidad de contaminarse con secretos industriales de terceros que sean importados a través de nuevas contrataciones de empleados**
- 10. La problemática se va incrementando por la movilidad de empleados de medio turno y empleados "home office".**

- **Revisar los documentos y prácticas que acreditan el SI**
- **Dictamen pericial de valor y existencia del SI**
- **Inviabilidad de Infracción ante el IMPI**
- **¿Penal y/o Civil?**
- **Procedencia de la regla del 40%**
- **Problemas de aplicación del 223 LPI**

jalife | caballero

# SECRETOS INDUSTRIALES

**MAURICIO JALIFE DAHER**

[mjalife@jcup.mx](mailto:mjalife@jcup.mx)