

EL PROYECTO DE DIRECTIVA EUROPEA RELATIVA A LA PROTECCIÓN DEL SABER HACER Y LOS SECRETOS COMERCIALES. AVANCES Y RETROCESOS

Jorge KORS

SUMARIO: I. *Introducción.* II. *Antecedentes del proyecto de Directiva europea.* III. *Consideraciones sobre la categoría jurídica de los secretos comerciales e industriales. Secreto industrial y patentes de invención.* IV. *La información confidencial y el Acuerdo de los ADPIC.* V. *Contenido del proyecto.* VI. *Las disposiciones respecto de las medidas de forma y de fondo en la protección del secreto comercial e industrial.* VII. *Las medidas cautelares y el exceso sobre la protección del secreto.* VIII. *Comparación entre la protección de la información confidencial y las patentes de invención.* IX. *El incidente de explotación del artículo 9.2.* X. *Conclusiones.*

I. INTRODUCCIÓN

Las decisiones referidas a la propiedad intelectual y a los conocimientos técnicos emanados de Japón, de los Estados Unidos y de la Unión Europea son de alto impacto en el resto de los países, ya que son centros de referencia que imponen las agendas tanto para las naciones desarrolladas como para las que se encuentran en vías de desarrollo.

Dado que esta materia está regida por el Acuerdo de los ADPIC, las leyes y directivas de estos países operan de alguna manera como correo para modificaciones del Acuerdo o mediante las negociaciones bilaterales, como son los tratados de libre comercio, en las que se reclaman estándares superiores a los previstos en el Acuerdo, lo que en doctrina se conoce como ADPIC Plus.

Este trabajo analiza el proyecto de nueva directiva europea para la protección de los secretos comerciales e industriales, que abarcará a todos los estados miembros de la Unión, quienes deberán adecuar sus legislación-

nes una vez aprobada esta directriz. Representará una mayor protección de los secretos y de la información confidencial, pues la norma prevé un sistema de garantías por medio de acciones y medidas provisionales que en algunos aspectos los coloca a nivel de las patentes de invención; preocupante decisión tratándose de un aspecto tan sensible como el desarrollo tecnológico.

Los secretos industriales son una herramienta que por su carácter ambiguo pueden ser utilizados como un instrumento para realzar la competencia tanto como para frenarla. Es cierto que todo desarrollo tecnológico exige un grado de confidencialidad muy alto hasta la puesta en marcha del invento —sea éste patentable o no— y que las mejoras incrementales desarrolladas por la práctica productiva deben ser protegidas frente a la competencia desleal. Pero de allí a darle un exagerado marco regulatorio es un paso muy largo y peligroso que es necesario revisar y debatir.

En la industria farmacéutica, donde se juegan valores tales como la salud pública y el acceso a los medicamentos, y en aquellas otras ramas de la industria en donde se aplican tecnologías de rápida obsolescencia, como la electrónica, la información digital, la telefonía celular, etcétera, el uso de la información confidencial es una práctica habitual y es necesario ofrecer a este mecanismo legítimo un cerco de protección eficaz “intra muros” para evitar el espionaje industrial o cualquier otro acto calificado como prácticas anticompetitivas o de competencia desleal, contrarias al honesto obrar en el comercio y la industria. Pero, al mismo tiempo, cuando se trata de obtener ventajas de dudoso carácter concurrencial —*v. gr.*, ocultar pasos indispensables en algunos logros en la investigación científica, especialmente en el campo de la biología y de la biotecnología— se abre una gran interrogante respecto de estas estrategias que importan una obstrucción deliberada de la competencia y, por ende, sobre la necesidad de establecer mayores herramientas legales.

Es necesario comprender que la existencia de iguales disposiciones normativas en países de desigual desarrollo no siempre resultan tener la misma eficacia. Normalmente traen consigo un desbalance que favorece a los países tenedores de tecnología respecto de aquellos que no la poseen.

Así, es una constante que a través de los contratos de transferencia de tecnología las empresas multinacionales ingresan tecnología protegida por patentes mientras éstas están en vigencia, y bajo secreto industrial cuando han ingresado en el dominio público. Las empresas dominantes exigen estas cláusulas abusivas a las empresas que adquieren o licencian estas tecnologías, que por necesidad se ven obligadas a aceptar tales condiciones.

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE DIRECTIVA EUROPEA

Se ha elevado para su tratamiento en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo, un proyecto de Directiva relativo “a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas”. Es probable que antes de que finalice el 2015 la misma sea aprobada y rija en todos los Estados miembros de la Unión Europea, dado que se estima que existe consenso entre los parlamentarios sobre su aprobación. Por lo tanto, este trabajo, que ha sido escrito antes de esa fecha, debe leerse en relación con el proyecto como tal, que puede o no resultar la última versión aprobada de la misma.

Se trata de una disposición muy completa destinada a unificar y perfeccionar de manera consistente las legislaciones de los países que integran la región, elaborada tras evaluar que existe una gran dispersión legislativa que conspira contra el desarrollo de la innovación tecnológica, según las afirmaciones emanadas de la exposición de motivos que precede a la propuesta.

Resulta muy interesante analizar algunos conceptos de dicha exposición, ya que señala objetivos para lograr una “unión para la innovación”; es decir, que en una Europa en donde valga la pena innovar conviene mejorar las condiciones que favorezcan la actividad empresarial innovadora. Una inversión empresarial en investigación y desarrollo (I+D) por debajo del nivel óptimo —dice— afecta negativamente la introducción de nuevos productos, procesos, servicios y saber hacer (*know how*).

En ciertos casos, en función del modelo empresarial del innovador, la confidencialidad puede ser la base necesaria sobre la cual puede cultivarse la propiedad intelectual para que su explotación pueda traducirse en innovación y en una mayor competitividad.

Según el proyecto, se destaca el sector de servicios, en el que el secreto industrial se utiliza para crear y explotar comercialmente los conocimientos con fines de competitividad; a esto se lo denomina innovación “blanda”.

Se señala que el poseedor de un secreto comercial no tiene derechos exclusivos sobre la información amparada por dicho secreto; no obstante, para proteger un proceso competitivo y eficiente, las restricciones a la utilización de un secreto están justificadas cuando ese saber hacer haya sido obtenido por terceros contra su voluntad, utilizando medios deshonestos.

La diversidad del marco jurídico transfronterizo mina la capacidad de las empresas europeas para responder a los ataques deshonestos contra su

saber hacer. La idea entonces es crear un mercado único de la propiedad intelectual. Se responde con esto a la decisión tomada por la Comisión Europea en mayo de 2011 (COM [2011] 287).

Las nuevas disposiciones se han fundado en los resultados de dos consultas que se han realizado: por un lado, a las partes interesadas y, por el otro, la evaluación de impacto. Los estudios fueron efectuados en enero y mayo de 2013 y confirmaron la fragmentación y el carácter heterogéneo de la protección existente en los países de la Unión; se concluyó que la armonización mejorará las condiciones de elaboración, intercambio y utilización de conocimiento innovadores por parte de las empresas.

De lo que se puede colegir, y se refleja en la exposición de motivos, que las dos consultas han llegado a conclusiones que son a mi entender superficiales, y creo que han sido sólo una justificación formal como paso necesario para la presentación de este proyecto, sin que hayan pasado evaluaciones y opiniones técnicas de mayor envergadura.

Una de las cuestiones que se ha evaluado sin mayor análisis y que es una de las constataciones más fuertes de estos estudios ha sido que la industria química europea, que depende en gran medida de la innovación de los procesos sustentada en secretos comerciales, estima que la apreciación indebida de un secreto comercial podría conllevar en muchos casos una reducción del volumen de negocios de hasta un 30%.

Justamente esta rama de la industria europea es una de las más potentes —y la que más cuestionamientos ha tenido por abuso de posición dominante— que constantemente apela al uso del secreto industrial como manera de proteger sus avances tecnológicos, y que más presiona para obtener protecciones desmedidas a la información confidencial. Es, junto con la industria farmacéutica, de los mayores *lobbies* en el mundo.

Se advierte en el proyecto que con las debidas salvaguardas, la competencia entre empresas no se vería restringida, pues no se otorgarían derechos exclusivos y cualquier competidor sería libre de obtener de forma independiente (incluso con ingeniería inversa) los conocimientos protegidos por el secreto comercial. Del mismo modo, no debería afectar la libre movilidad de la mano de obra altamente cualificada, que son quienes tienen acceso a los secretos comerciales.

Se habla, en fin, de promover el derecho de propiedad y la libertad de empresa y que esta iniciativa es compatible con las obligaciones internacionales, especialmente con el Acuerdo sobre los ADPIC.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LA CATEGORÍA JURÍDICA DE LOS SECRETOS COMERCIALES E INDUSTRIALES. SECRETO INDUSTRIAL Y PATENTES DE INVENCION

Los secretos de empresa pueden ser clasificados, a grandes rasgos, en secretos comerciales y secretos industriales. En el primer caso, se trata de información altamente cualificada y confidencial basada en los métodos administrativos utilizados, sus programas de computación, la preparación y entrenamiento de funcionarios y empleados, la clientela, los métodos de venta, la agenda de sus clientes y proveedores con sus datos de identificación y vinculación, etcétera. Estrategias, en fin, que hacen a la comercialización de los productos pero no a la calidad e identidad técnica de los mismos.

En el segundo caso, se trata de información de carácter técnico, científico, de investigación y desarrollo (I+D). No obstante la importancia que revisten los secretos comerciales, no alcanzan el relieve que registran los denominados conocimientos técnicos, que en muchos casos son verdaderas invenciones, y que por razones de estrategia se decide mantener en secreto por distintos factores que hacen a la competencia en el mercado.

Señalo como dato complementario que la utilización del concepto “secretos comerciales” en la versión en castellano de esta disposición está basada en una traducción directa de la expresión *trade secrets* de la versión oficial en lengua inglesa, que abarca ambos conceptos —secretos comerciales y secretos industriales— en una sola idea, configurada por esas dos palabras. Por mi parte, sólo como una cuestión técnica, prefiero distinguir los secretos comerciales de los industriales no sólo por su valor económico, sino porque en el segundo caso se trata de una forma de protección de la tecnología que básicamente se rige por el sistema de patentes de invención y que se sujeta a reglas mucho más rigurosas. La versión en idioma francés, *secrets d'affaires* es más amplia gracias a una conjunción de palabras que mejor lo expresan.

Los secretos industriales pueden ser definidos como “los conocimientos técnicos no patentados sobre los cuales se ha tenido la debida precaución de no difundirlos”. Tal como se señala en la exposición de motivos de este proyecto, sobre los secretos industriales no se ejerce ningún derecho de propiedad o derecho de exclusiva, pudiendo llegarse al mismo evento técnico en forma lícita por cualquier otro medio, inclusive el mismo que usa otro poseedor, si esa información está configurada en forma lícita por un tercero que la ha obtenido por medios propios.

Lo mismo puede decirse de los secretos comerciales cuando han llegado al alcance de una empresa, sin perjuicio de que terceros hayan llegado al mismo resultado sin recurrir a medios deshonestos y desleales.

El régimen de patentes de invención otorga la propiedad temporal sobre un invento, cumpliendo con los requisitos legales exigidos por un organismo del Estado, las oficinas de patentes, que son las encargadas de conceder la patente y constituir un monopolio de derecho que permite su explotación exclusiva durante un tiempo limitado, que normalmente es de veinte años.

El secreto industrial, en cambio, se protege sólo mientras exista el secreto, y aunque sea una banalidad decirlo, una vez que el secreto se revela pasa al dominio público y cualquiera podría usarlo, siempre y cuando esto sea lícito. Aun teniendo el acto originario un carácter ilícito, el hecho de su difusión pública exime de responsabilidad a cualquier tercero que no haya participado en el acto antijurídico e ilícito. Vale decir que este secreto es un “monopolio de hecho”. Es necesario protegerlo pero dentro del margen que su naturaleza jurídica exige.

Que se haya otorgado una protección por patente a las invenciones implica una excepción al principio de libre circulación de las ideas, norma de carácter general dentro del marco de los bienes inmateriales.

La competencia aparece afectada por el monopolio, pero el precio que paga la sociedad por este contrato social implica un convenio implícito destinado a generar un estímulo económico a los investigadores y creadores con la condición de que den a publicidad al contenido de su invento. Por lo tanto, si bien durante ese lapso nadie lo puede comercializar, producir o industrializar, sí puede informarse respecto de su contenido y aprovecharlo para iniciativas futuras y hacer real el principio de que en investigaciones científicas alguien parte de lo que otro dejó.

La decisión de mantener un secreto industrial implica un riesgo empresario, y es el hecho de que otro pueda llegar a este avance tecnológico por medios lícitos al mismo resultado, y en ese caso no hay daño que reclamar ni acto que afecte el derecho a la libre competencia. Mucho más teniendo en cuenta la facilidad que otorgan las comunicaciones digitales y el acceso a múltiples bancos de datos extremadamente informados, que con rapidez distribuyen los conocimientos abiertamente.

La protección de la ley a las invenciones patentadas es firme y rigurosa, mientras que las normas que protegen el secreto industrial deben necesariamente estar limitadas a la sanción de las conductas ilícitas basadas en la violación de la competencia leal y contrarias al accionar honesto y la buena fe comercial. No pueden igualarse los remedios legales para protegerlos por-

que ambas instituciones jurídicas responden a distinta naturaleza jurídica y la afectación al derecho de la competencia es diferente.

Por lo tanto, una mayor protección de los secretos no significa una mejor legislación. El avance de la legislación respecto del secreto hace que se parezca mucho a las patentes de invención; en consecuencia, va a resultar más conveniente mantener un secreto industrial, que no tiene fecha de vencimiento, que patentar un invento, que sí debe darse a conocer públicamente y tiene plazo de vigencia.

IV. LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y EL ACUERDO DE LOS ADPIC

La exposición de motivos del proyecto resalta la necesidad de compatibilizar las legislaciones nacionales de los miembros de la región con el Acuerdo de los ADPIC, por lo que esta Directiva está dirigida a ese objetivo.

Teniendo en cuenta este lineamiento, es interesante revisar las disposiciones de dicho Acuerdo para establecer la consistencia técnica de esta norma con el tratado.

La inclusión de la protección de la información confidencial en la Ronda Uruguay del GATT, antecedente del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se produjo en enero de 1990, es decir, casi cuatro años después del comienzo de las negociaciones que se iniciaron en 1986.

Si polémica fue la incorporación en esa Ronda de los derechos intelectuales en general, bajo el rubro “nuevos temas”, más conflictivo aún resultó imponer la cuestión sobre la protección de la información confidencial.

En efecto, el GATT es un tratado multilateral regulador del comercio mundial basado en la libertad de comercio y sustentado en los principios de trato nacional, no discriminación y de nación más favorecida, que, desde su nacimiento en 1954 y hasta la sanción del Acta de Marrakech en 1994, no se ocupó de la propiedad intelectual.

Los países industrializados presionaron para utilizar el marco de este tratado incluyendo la propiedad intelectual, por la capacidad sancionatoria de este convenio que cuenta en su estructura con un sistema de solución de controversias con capacidad de imponer sanciones a los países miembros que no adecuan sus legislaciones a los principios y estándares que se formulan.

Esto no ocurre con el Convenio de París, que tradicionalmente ha sido el tratado bajo el cual se regulaban internacionalmente la propiedad indus-

trial y el derecho de la competencia, convenio que no contempla ninguna sanción efectiva contra sus miembros por la falta de cumplimiento de sus reglas.

El GATT gana en eficacia regulatoria sin duda. De él nació la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, como anexo, el Acuerdo de los ADPIC.

Admitida en la Ronda Uruguay la incorporación de los temas de propiedad intelectual, se planteó de inmediato un primer problema, cual fue el papel que debía jugar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los países en desarrollo defendieron la competencia de la OMPI en cuanto agencia de las Naciones Unidas encargada de administrar los Convenios de París y de Berna, ambos referidos a la propiedad intelectual, entendiendo que dicha materia debía ser tratada con exclusividad en ese organismo. Por el contrario, los países desarrollados propugnaron que al seno del GATT debían incorporarse los temas vinculados a la propiedad intelectual.

Más allá de analizar los tropiezos, las presiones y los debates que se originaron por la inclusión de la protección de la información confidencial, cabe señalar finalmente que el Acuerdo de los ADPIC regula la “Protección de la información no divulgada” en la sección 7, artículo 39, cuya redacción está dividida en tres apartados: el primero establece que la protección será dada sobre la base del artículo 10 bis del Convenio de París (versión de 1967), es decir, la competencia desleal. El segundo apartado desarrolla este concepto, definiendo la conducta antijurídica como “la utilización por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos”.

Por último, el tercer apartado se refiere a la protección de los datos de prueba cuando los miembros exijan como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o químicos y agroquímicos que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados. Esta compleja sección está regulada en Europa por el reglamento sobre los ensayos clínicos de la *European Medicines Agency New Clinical Trials Regulations* de enero de 2015, por lo que no está comprendida en este proyecto.

Es bueno recordar que la posición adoptada en los debates del artículo 39 del ADPIC en forma conjunta por la delegación europea y un frente constituido por los países en desarrollo, permitió que la protección del secreto se regulara bajo el amparo del artículo 10 bis del Convenio de París, contra la línea sostenida por los Estados Unidos de América, que era la de otorgar a la información confidencial una protección con base en un derecho exclusivo.

Ésta era la doctrina sostenida por la corporación de negocios, expuesta en un documento denominado *Brussels Draft*, que proponía la creación de un derecho exclusivo respecto de la protección de datos para los productos farmacéuticos y agroquímicos, por un plazo de cinco años. En el debate de los ADPIC y en el texto final esta posición no tuvo éxito.

Tiempo después, la Unión Europea modificaría su posición en lo referido al tercer apartado del artículo 39, siguiendo los pasos de los Estados Unidos de América, por lo que la protección de los datos de prueba pasó a ser un tema central de su política comercial internacional, instrumentada no ya a través de los ADPIC sino en los tratados bilaterales de libre comercio, en los que se ha fijado como requisito específico el otorgamiento de un derecho exclusivo de cinco o diez años según cada uno de los acuerdos.

La consecuencia de este plan político es que ha obligado a los cofirmantes de los tratados a incorporar esa protección en sus respectivas legislaciones nacionales a cambio de ventajas relacionadas con la apertura de sus mercados al ingreso de materia prima, o al levantamiento de medidas arancelarias para determinado tipo de productos, sumando una cantidad considerable de países que han modificado su legislación en lo que representa una protección extra a la prevista en el Acuerdo de los ADPIC.

Dado que este capítulo no ha sido incluido en el proyecto, no está en consideración en el presente trabajo.

V. CONTENIDO DEL PROYECTO

La propuesta de Directiva consta de cuatro capítulos; el tercero dividido a su vez en tres secciones. El primer capítulo se refiere al objeto y ámbito de aplicación; el segundo a la obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales, y el tercero a las medidas, procedimientos y remedios, cuya sección primera se refiere a las disposiciones generales; la segunda a las medidas provisionales y cautelares, y la tercera a las medidas resultantes de una resolución sobre el fondo. Finalmente, el capítulo IV se ocupa de sanciones, informes y disposiciones finales.

Es de señalar que el proyecto sólo tiende a la reparación civil en caso de obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales. No se ocupa de las sanciones penales que cada país pueda regular ni tampoco las promueve.

El capítulo I define los objetivos de la norma relacionados con lo que atañe a la obtención, divulgación y utilización ilícitas de secretos comerciales, y a las medidas, procedimientos y remedios que deberían estar disponibles a efectos de reparación civil en la materia.

Se caracteriza el secreto comercial en función de tres elementos: 1) la información es confidencial; 2) debe tener un valor comercial por el hecho de ser confidencial, y 3) el poseedor del secreto debe haber tomado medidas razonables para mantenerla en secreto.

El poseedor del secreto debe estar legitimado. El secreto comercial puede ser defendido tanto por el poseedor original como por los licenciarios.

El bien infractor es aquel que ha sido diseñado, fabricado o comercializado mediante un comportamiento ilícito. Cualquier medida que se contemple que afecte directamente a los bienes fabricados o comercializados debe ser evaluada en forma proporcional a las características de este bien infractor.

En el capítulo II, la Directiva establece algunas definiciones para precisar el alcance y contenido de esta disposición. Especifica que el elemento sustancial para que los actos sean considerados ilícitos es la ausencia de consentimiento por parte del poseedor del secreto.

Igualmente resulta ilícita la utilización de un secreto por un tercero que no haya participado directamente en la obtención, utilización o divulgación ilícita original, pero que tenga o haya debido tener conocimiento del acto ilícito original.

En el marco de la naturaleza jurídica de la información confidencial se establece correctamente que es posible y legítimo llegar al conocimiento en forma independiente o recurriendo a la ingeniería inversa. Ambos mecanismos son legales y no están alcanzados por la sanción de la Directiva.

VI. LAS DISPOSICIONES RESPECTO DE LAS MEDIDAS DE FORMA Y DE FONDO EN LA PROTECCIÓN DEL SECRETO COMERCIAL E INDUSTRIAL

El capítulo III se ocupa de las medidas, procedimientos y remedios que deben estar a disposición del titular del secreto en caso de que se produzca la obtención, utilización o divulgación ilícitas de dicho secreto por un tercero no autorizado.

El artículo 5.2 establece que las medidas, procedimientos y remedios: *a)* serán justos y equitativos; *b)* no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados, y *c)* serán efectivos y disuasorios.

Este capítulo es el de mayor relevancia en la Directiva, ya que establece los instrumentos de que se puede valer el tenedor de un secreto en defensa y protección de esa información.

Los principios generales expuestos se basan —dice el proyecto— en establecer medidas eficaces, equitativas y proporcionales. Al mismo tiempo, estas medidas deben estar controladas por salvaguardas que eviten acciones judiciales abusivas.

Una de las novedades de la Directiva es que exige a los Estados miembros dotar a las autoridades judiciales de mecanismos que permitan preservar la confidencialidad en los tribunales en el marco de las acciones judiciales. Propone para ello restringir el acceso a la totalidad o parte de la documentación presentada en juicio; la restricción de acceso a las audiencias y a las actas correspondientes; la obligación a las partes o terceros intervinientes de redactar las versiones no confidenciales de los documentos que contienen secretos comerciales, y la redacción de versiones no confidenciales de las resoluciones judiciales.

Estas medidas se aplicarán durante el proceso judicial, sin perjudicar el derecho de defensa, y también después de concluido el mismo, en el tiempo durante el cual la información siga siendo secreta.

La Directiva ha hecho un interesante aporte en relación a cómo cubrir los riesgos que se corren durante la tramitación de un juicio y después de él. En este tipo de acciones judiciales resulta difícil el mantenimiento del secreto, por lo que la preocupación por su vigencia ha llevado a una regulación tendente a que no sea vulnerado tanto durante como después del juicio, mientras la información permanezca en secreto.

VII. LAS MEDIDAS CAUTELARES Y EL EXCESO SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO

La sección 2 es la más controversial y la que más afecta a la caracterización del secreto, y por derivación a los principios que rigen el derecho de patentes. Es aquí donde advierto un serio retroceso no sólo en la legislación que se busca plasmar, sino principalmente en los fundamentos que llevan a imponer este tipo de medidas.

La mirada no está puesta en el interés público sino en el aprovechamiento de las ventajas que le corresponden a las empresas precursoras que ponen nuevos productos en los mercados, otorgando herramientas de defensa que ni siquiera poseen los titulares de patentes de invención.

Se prevén en esta sección las medidas provisionales y cautelares de forma, es decir, los recursos procesales para asegurar los resultados de una sentencia. Se regulan también las medidas de salvaguarda a fin de cumplir con los fines de equidad y proporcionalidad.

En el considerando 15 del proyecto se puede encontrar la matriz de la imposición de estas medidas. Allí se dice:

Es esencial pues prever medidas provisionales rápidas y accesibles para poner fin inmediatamente a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial. Estas medidas deben estar disponibles sin tener que esperar una decisión sobre el fondo del asunto, con el debido respeto de los derechos de defensa y el principio de proporcionalidad y habida cuenta de las peculiaridades de cada caso.

Veamos ahora cómo se llevan a la práctica los principios enunciados. El artículo 9o. (medidas provisionales y cautelares) dice:

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia del poseedor del secreto comercial, ordenar cualquiera de las siguientes medidas provisionales y cautelares contra el presunto infractor:

- a) El cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial con carácter provisional.
- b) La prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar bienes infractores o de importar, exportar o almacenar bienes infractores a tales fines.
- c) La incautación o la entrega de los presuntos bienes infractores, incluidos los bienes importados, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado.

Como se puede observar, mediante el recurso de una medida cautelar el poseedor de un secreto puede sin más obtener el cese o la prohibición de utilizar o divulgar el secreto a quien no se ha determinado aún si es infractor o no, si ha llegado o no por medios lícitos a los mismos resultados que el precursor. También la prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar bienes infractores.

Es decir, el accionante, quien deberá acreditar en forma fehaciente la titularidad del secreto, obtiene como medida formal y provisoria lo que sólo le puede dar una sentencia definitiva. Por la vía procesal se obtiene rápidamente un anticipo de jurisdicción, puesto que se decreta antes del fin del proceso una medida similar a la de la sentencia pretendida al iniciar la acción.

Si difícil resulta conocer para un juez el contenido de una patente y su probable infracción, mayor aún será el esfuerzo probatorio para justificar el contenido de un secreto industrial, incluyendo su carácter novedoso y económicamente valioso.

No es suficiente fijar una fianza importante para el caso de que la medida sea injusta o que la sentencia sea contraria al accionante, ya que finalizado el juicio —que seguramente no será en forma inmediata— el demandado que no ha infringido ningún secreto ni alguna información confidencial seguramente ya estará fuera del mercado.

El otorgamiento de protecciones en forma desmedida insta al supuesto titular de un secreto, que puede ser novedoso o no, a litigar para expulsar a los legítimos competidores, porque no le resultará difícil jugar la carta de una medida cautelar anticipada.

El exceso que esto implica queda puesto en evidencia en las disposiciones del artículo 11.1 incluido en la sección 3, “Medidas resultantes de una resolución sobre el fondo”, que establece:

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya dictado una resolución judicial por la que se constate la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, las autoridades judiciales competentes pueden, a instancia de la parte demandante, ordenar contra el infractor:

a) El cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial.

b) La prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras a tales fines.

Si se compara el artículo 9.1, que se refiere a las medidas de forma de carácter provisorio, con el artículo 11.1, que se refiere a las medidas de fondo que deberán tomarse una vez dictada la sentencia, se observará que los apartados 1.a) y 1.b) son idénticos, con la salvedad de que en el artículo 11 se les ha quitado el carácter de provisorias.

Una Directiva de esta naturaleza no es equitativa ni proporcionada. Una medida de cese o prohibición de utilizar una información tecnológica sólo puede tener razón de ser frente a una sentencia firme, no como medida anticipada.

Si las medidas de forma son iguales a las medidas de fondo que se ponen en funcionamiento sólo cuando existe una sentencia definitiva, justifica la crítica al excesivo rol que se le ha dado a las medidas cautelares.

Creemos que se da un paso en la dirección incorrecta, estableciendo una sobreprotección legal con las características mencionadas de normas ADPIC plus.

VIII. COMPARACIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y LAS PATENTES DE INVENCIÓN

Como se ha señalado, la característica de los secretos es que son efectivamente eso, informaciones comerciales o técnicas que se encuentran en conocimiento de una o pocas personas y su beneficio económico y su protección duran mientras se mantiene el secreto. La información no llega a la comunidad, se constituye en un monopolio de hecho; es decir, no validado por un derecho de propiedad ni una exclusividad.

En cambio, la invención patentada es un monopolio de derecho mediante el cual la ley permite obtener un beneficio exclusivo durante un plazo no menor de veinte años mediante el *jus prohibendi*, es decir, la facultad de excluir a un tercero no autorizado a que produzca, venda, importe, exporte, utilice ese producto o proceso resultante de una patente otorgada, luego de cumplir los requisitos exigidos.

Reiteramos que esta excepción al principio de la libre utilización de la información es una concesión que la sociedad acepta y tiene como objeto promover las invenciones y el desarrollo tecnológico. La contrapartida es la obligación de hacer de conocimiento público el invento, formando parte del estado de la técnica, para colaborar de esta manera con el mejor vivir de toda la sociedad.

No es el secreto lo que promueve la ley sino la información pública debidamente protegida. El secreto es un límite al conocimiento público. No está prohibido pero tampoco debe ser estimulado. Es una decisión riesgosa que todo empresario puede tomar, porque no es ilegítimo tener información en secreto, pero debe aceptarse como un riesgo.

Desde ya, todo acto ilícito destinado a la sustracción de un secreto debe ser sancionado, y de ahí las disposiciones del artículo 39 del Acuerdo de los ADPIC que condena todo acto de competencia desleal y deshonesto en el marco de la actividad comercial. Pero esto no significa que se le adjudiquen beneficios mayores que a la tecnología patentada.

Si agregamos a estos beneficios el hecho de que el secreto no tiene límite temporal ni requiere mérito inventivo, la comparación entre las patentes y los secretos pasaría a tener un saldo a favor de estos últimos. En efecto, las invenciones son protegidas por la ley una vez que las oficinas de patente les han concedido el *brevet*. En el tiempo que va desde la solicitud hasta el otorgamiento, carecen de protección por tratarse de un derecho en expectativa, tal el caso de la legislación argentina. En algunas legislaciones, entre ellas la española, se prevén para este periodo medidas provisionales mínimas que

sólo pueden ser ratificadas una vez que la patente se otorga. En ningún caso se prevé el cese de explotación o sanciones similares.

Además, una vez otorgadas las patentes de invención, la facultad de hacer cesar judicialmente la explotación, el uso o la producción de la tecnología que infrinja el campo de la patente, por medio de una medida cautelar, es de carácter excepcional y luego de tramitar ciertos requisitos, como por ejemplo la designación de un perito *ad-hoc* que le justifique al juez, que usualmente no es un experto en materias técnicas que se debaten en los litigios de patentes, que no está cometiendo un error o un abuso. Las exigencias que debe sortear un accionante en un juicio de patentes en los Estados Unidos de América o en Japón son altamente complicadas y no son concedidas habitualmente.

IX. EL INCIDENTE DE EXPLOTACIÓN DEL ARTÍCULO 9.2

Así como resulta criticable el artículo 9.1, que a mi entender debe ser suprimido de acuerdo con los fundamentos que he expuesto, considero un acierto las disposiciones y las facultades emergentes del artículo 9.2 del proyecto de Directiva.

El artículo dice: “Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales pueden supeditar la continuación de la obtención, utilización o divulgación presuntamente ilícitas de un secreto comercial a la constitución de garantías que puedan servir para indemnizar al poseedor del secreto comercial”.

Se trata de lo que en la doctrina se denomina “incidente de explotación”, que tiene una larga trayectoria en la legislación argentina tanto en el derecho de marcas como en el de patentes.

Es un mecanismo mediante el cual el juez puede reclamar al que presuntamente está infringiendo el secreto, que manifieste su intención de seguir explotándolo. En caso afirmativo le deberá exigir una fianza a modo de contracautela que sirva para indemnizar al poseedor del secreto por los daños y perjuicios que pueda llegar a sufrir. De no aceptar el pago de la fianza o negarse a continuar con la explotación, deberá inmediatamente cesar en el uso, explotación o divulgación del secreto.

Las condiciones de aplicación y las medidas de salvaguarda están bien diseñadas en el artículo 10.1, que dice:

Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes estén habilitadas, en lo que concierne a las medidas contempladas en el

artículo 9o., para exigir a la parte demandante que aporte pruebas que puedan razonablemente considerarse disponibles para asegurarse de que existe un secreto comercial, de que la parte demandante es su poseedor legítimo y de que el secreto comercial ha sido obtenido de forma ilícita, de que el secreto comercial está siendo utilizado o divulgado de forma ilícita o de que es inminente la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.

Aquí el proyecto es perfectamente compatible con su considerando 18, que sostiene que “estas medidas deben estar disponibles sin tener que esperar una decisión sobre el fondo del asunto, con el debido respeto de los derechos de defensa y el principio de proporcionalidad, y habida cuenta de las peculiaridades de cada caso”.

X. CONCLUSIONES

Llegado a esta instancia, cabe hacer un balance respecto de las disposiciones de esta Directiva. No hay duda de que las normativas respecto de los secretos comerciales e industriales deben tener un tratamiento uniforme en el marco regional de la Unión Europea, ya que éstos constituyen un instrumento complementario esencial para la protección de los activos intelectuales. Al mismo tiempo, esa legislación debe ser consistente con el Acuerdo de los ADPIC.

En ese sentido, la Directiva en análisis cumple con un papel ordenador respecto de los miembros de la Unión y rescata los principios expuestos en el artículo 39, apartados 1 y 2, del Acuerdo.

Esto no autoriza, sin embargo, a asemejar su tratamiento al de las invenciones patentadas ni a ningún otro derecho industrial cuya característica es que son derechos exclusivos y, como tales, sus titulares ejercen el *jus prohibendi* en toda su amplitud en tanto impiden que los terceros sin su autorización puedan explotarlos comercialmente en todo el circuito productivo.

De las virtudes y defectos que hemos puesto en consideración en el curso de este trabajo podemos señalar a modo de síntesis cuáles han sido los principales aspectos en los que coincidimos y cuáles son nuestros desacuerdos.

Como parte de los acuerdos, cabe señalar que la Directiva señala claramente que la protección de los secretos no otorga derechos exclusivos, por lo que cualquier tercero puede llegar al mismo conocimiento si lo hace en forma lícita y por sus propios medios, permitiéndose el uso de la ingeniería inversa. La protección del secreto opera esencialmente contra todo acto contrario a los usos comerciales honestos, tal como lo enuncia el artículo 10 bis del Convenio de París.

Acordamos también con que la apreciación del carácter necesario y proporcionado de las restricciones al derecho de los terceros está sujeta caso por caso al control judicial. No hay posibilidades de establecer en general y a *priori* cuáles son los conocimientos vulnerados, ya que se trata de secretos y por ende no está preestablecido un campo preciso de la técnica que debe protegerse, tal como sucede con las invenciones patentadas.

Incluye la norma un aspecto novedoso, no regulado con anterioridad en otras disposiciones conocidas, relativo a garantizar la confidencialidad de los documentos en los procedimientos judiciales y aun después de finalizados los mismos si el secreto continúa. Es una adecuada previsión legislativa, ya que si bien se da por sobreentendida la necesidad de preservar el secreto en todas las instancias del proceso, se regula de manera cuidadosa el accionar judicial para que esto ocurra tanto de las partes como de los funcionarios intervinientes en el juicio.

Por otra parte, se señala que los procesos judiciales no serán abusivos y la norma debe ser aplicada por las autoridades judiciales competentes en forma proporcionada, evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior, estableciendo medidas de salvaguarda contra los abusos y sancionando la iniciación y prosecución de todo proceso judicial incoado de mala fe. Se establecen además medidas destinadas a garantizar la libertad de expresión y de información, y la defensa de los derechos. Las disposiciones establecidas en el artículo 10 relacionadas con las condiciones de aplicación y medidas de salvaguarda están ampliamente desarrolladas con adecuada técnica legislativa.

En cambio, considero un retroceso las disposiciones atinentes a las medidas cautelares y provisionales establecidas en el artículo 9.1, norma que entiendo debe directamente derogarse en virtud de que el dispositivo que autoriza a requerir el cese completo y desde el inicio del juicio de todo tipo de producción, utilización y comercialización de un conocimiento técnico que aún no se ha comprobado mediante sentencia firme que haya infringido un secreto, además de la incautación de todos los bienes producidos o importados, es excesivo.

Téngase en cuenta que estas medidas son de carácter provisorio y sin embargo el accionante puede lograr desde el inicio, lo que pretende en la sentencia. Se trata de una norma ciertamente peligrosa, ya que establece de manera provisorio las mismas sanciones que se prevén para el caso de ganar el caso.

Resulta ser una medida desproporcionada que permite potencialmente que bajo un manto de legalidad se oculten conductas anticompetitivas y se

logre por esa vía desplazar a cualquier competidor mediante una jugada audaz que, siendo de mala fe, va a ser sancionada cuando la sentencia esté firme, es decir que en cualquier ordenamiento jurídico, aun el más eficaz, se garantiza un tiempo de exclusión del mercado, que se cuenta en años. Con esa regla a mano se puede desnaturalizar cualquiera de las disposiciones que con la mejor técnica legislativa se promulguen. La práctica judicial es rica en este tipo de jugadas.

Esa disposición puede ser modificada por el establecimiento de medidas de carácter conservativo o anticipadas para preservar las pruebas existentes utilizando estas medidas que sí son proporcionales a las reglas de observancia que corresponden a los secretos, ya que en este caso son mayores incluso que las que tienen los titulares de patentes.

Es de aplicación en los sistemas procesales más avanzados, autorizar por ejemplo, el inventario de las mercaderías producidas, secuestrar uno o más ejemplares para preservar pruebas, requerir documentación respecto de la comercialización y determinar los procedimientos utilizados en la producción mediante la presencia de peritos, etcétera.

Por su parte, el apartado 2 del artículo 9o. debe mantenerse, pues se trata de una razonable alternativa procesal denominada incidente de explotación, que permite garantizar el resultado del pleito ya sea por la decisión de continuar con la explotación del conocimiento técnico o desistir de ella. En todos los casos, mediante el establecimiento de una garantía fijada por el juez en cabeza del demandado, en el primer caso, o en la del actor, en el segundo.