

TERCERA PARTE
PROPIEDAD INTELECTUAL

SECRETOS INDUSTRIALES, UN CAMBIO DE PARADIGMA

Mauricio JALIFFE DAHER

SUMARIO: I. *Nota introductoria*. II. *Acotación sobre el empleo empresarial de los secretos industriales*. III. *Nota Final*.

I. NOTA INTRODUCTORIA

Partiendo de la enorme cantidad de información que puede ser calificada como “secreto industrial”, y que suele conducirnos a controversias inagotables sobre su aplicación a un caso en particular, podemos afirmar que, en general, existe consenso respecto al concepto, elementos y características de esta peculiar figura de la represión de la competencia desleal.

Sabemos bien que, para muchos estudiosos de la materia, los secretos industriales son equiparables a figuras de la propiedad industrial y, en efecto, comparten algunas notas particulares con aquellas; ello permite que en algunos de los países que carecen de legislación especializada de competencia desleal se les brinde un tratamiento análogo (particularmente en procedimientos sancionatorios).

Sin embargo, las diferencias manifiestas de los secretos industriales respecto a los restantes derechos de propiedad industrial conducen a concluir que éstos deben ser regulados y entendidos como figura de la disciplina de la competencia desleal. Su propia naturaleza, que demanda protección desde la esfera constitucional de la privacidad —y no del reconocimiento a la autoría o la recompensa a la innovación—, marca una primera pauta medular para su comprensión. De ahí pasamos a las restantes diferencias en titularidad, formación, condiciones para su protección, inexistencia de registro, vigencia indefinida, etcétera, que corroboran su naturaleza dispar. En su origen, recordémoslo, los secretos industriales obedecen a la necesidad de privilegiar la debida lealtad de los empleados con sus patrones, esto en el sentido de no revelar información sensible que les es confiada.

* Amigo de doctor Becerra, quien ha trabajado temas de propiedad intelectual.

En el caso de México, pasaron casi treinta años desde que la regulación de secretos industriales se incluyó en nuestra legislación para que, finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) decidiera atender procedimientos contenciosos para su protección. Como se sabe, la figura de secretos industriales, a diferencia de las marcas y las patentes, no requiere de la concesión de un registro, sino que es una consecuencia legal asociada al hecho de que cierta información de una empresa, debidamente resguardada, le brinda ventajas competitivas. Esa diferencia hace que los registros de propiedad industrial no sean los más aptos para determinar la existencia y el alcance de la protección de esta clase de información confidencial. Por esas razones, cuando le fueron planteados casos de violación de secretos industriales por vía de competencia desleal genérica, el IMPI invariablemente se deslindaba de su tramitación.

A nivel internacional esta figura se ha destacado como una de las que mayor protección ofrece a los activos de las empresas, particularmente en el entorno digital y a la luz de herramientas tecnológicas tan avanzadas como la inteligencia artificial, el *big data* y el *blockchain*, entre muchas más. Bajo esa perspectiva, la eficacia de la ley para inhibir la apropiación y uso ilegal de secretos industriales se vuelve crítica. En el caso de México, que es uno de los líderes mundiales en creación de *startups* digitales, la protección de su información es esencial para dotarlas del necesario blindaje para no ser devoradas por competidores más experimentados, por lo que contar con un marco legal efectivo es más importante que en otros tiempos.

El texto de la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI), entre otras modificaciones, incorpora dos infracciones administrativas que dan competencia al IMPI para conocer de demandas por secretos industriales, orientadas a sancionar tanto el robo de información, como el uso de la misma por un competidor. Es una constante que, en esta materia, el patrón recurrente de incidencia se gesta por medio de empleados desleales que roban información para alimentar a empresas competidoras, que son las dos conductas que la nueva ley pretende disuadir. Los preceptos respectivos se encuentran en las fracciones XIV y XV del artículo 386 de la LFPPI, que textualmente disponen:

Art. 386. Son infracciones administrativas:

XIV. Apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal;

XV. Producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

La definición que la nueva ley de propiedad industrial de México incluye de secreto industrial (artículo 163 de la LFPPI), aunque reitera los elementos de la figura que señalaba su correlativo de la previa legislación (Ley de la Propiedad Industrial), añade un importante factor al definir lo que se entiende como “apropiación indebida de secretos industriales”. Respecto al primer concepto, se define al secreto industrial como toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de 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 podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse.

Una primera diferencia que el precepto marca respecto del precedente de la Ley de la Propiedad Industrial es que añade la expresión “control legal” como nota distintiva de quien posee la información constitutiva del secreto. Entendemos bien la intención del legislador de utilizar este término para hacer énfasis en que, si la información se recibe en forma “ilegal”, no se puede generar la protección de la ley, de lo contrario resultaría que el robo de secretos industriales, que es precisamente la conducta sancionada por la ley, podría dar pie a que el poseedor alegase en su favor los beneficios reservados al poseedor legal. Sin embargo, esta expresión no es inocua, y me parece que tendrá un efecto negativo en la configuración de los elementos que deberán acreditarse cuando se demande o denuncie la comisión de ilícitos en materia de secretos industriales, al exigirse al poseedor acreditar “el control legal” de los mismos, lo que pudiera suponer demostrar cómo llegaron a su dominio o bajo qué título legal los posee. La mayor parte de las veces, como sabemos, la información respectiva es sólo el resultado de experiencias acumuladas a lo largo del tiempo que dan a la empresa un conocimiento particular que le ofrece una ventaja específica en un campo de actividad determinado.

Honestamente, considero que la definición no sólo no aporta nada al entendimiento y protección de los secretos industriales, sino que agrega ele-

mentos que dificultan el acreditamiento de los extremos exigidos por la ley para la protección de la figura. Si a los elementos de la definición añadimos la necesidad de acreditar el “control legal”, además de los elementos de la definición de “apropiación indebida”, resulta en que estos dos factores, aunados a los demás prevenidos por la ley, más los de los tipos penal y administrativo que la ley define, hacen un listado interminable y muy complejo, de condiciones a satisfacer para seguir un caso por violación de secretos industriales.

Otro de los elementos que la definición de secretos industriales modifica respecto a su antecesora, es que elimina la necesidad de que la información constitutiva del secreto industrial conste en un soporte material o electrónico, cambiando la palabra “deberá” por “podrá”. Con ese pequeño cambio se modifica una exigencia que fue motivo de toda clase de cuestionamientos, ya que la ley mexicana, respondiendo a una larga tradición formalista que busca documentar cualquier derecho alegado, exigió este requisito en el pasado.

De inicio, muchos criticamos esta exigencia que se apartaba de la regulación internacional de secretos industriales y que resultaba contraria a su naturaleza, pero debemos reconocer que, al obligar al poseedor a documentar la información, en muchos casos se ganó en precisión al lograr identificar el secreto empresarial, y dotarlo de fecha cierta. Desde nuestro punto de vista, será de utilidad que, quienes se digan poseedores de secretos industriales sigan utilizando la práctica de documentarlos que hoy aparece en la LFPPI como optativa.

Como complemento a la definición de secreto industrial, el artículo 163 sigue utilizando, en contraste, la misma fórmula que su predecesora, de incluir también lo que no tiene tal carácter. De esa manera, determina que no se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Asimismo, 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 ejerza el control legal sobre el secreto industrial cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Ahora bien, con relación al concepto de “apropiación indebida”, que en forma novedosa conforma la fracción II del mismo artículo 163 de la LFPPI, se define como la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere mo-

tivos razonables para saber que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres. En forma complementaria, el artículo 164 añade que no se considerará apropiación indebida el descubrimiento o la creación independientes de la información que se reclame como un secreto industrial, la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, siempre y cuando no esté sujeto a ninguna obligación de confidencialidad sobre el secreto industrial, o la adquisición de la información de otra persona de manera legítima sin obligación de confidencialidad o sin conocimiento de que la información era un secreto industrial.

Lamentablemente, en su pretensión por dar más pistas para el entendimiento de la figura, el legislador ha creado una institución que es ahora más densa, más intrincada y, por consecuencia, de más difícil protección. Además, la necesidad que ahora exige la ley mexicana para acreditar “el control legal de los secretos industriales” nos lleva a una serie de consideraciones adicionales que pueden tener enorme trascendencia en la forma en que la figura será entendida y tratada en diversos ámbitos.

II. ACOTACIÓN SOBRE EL EMPLEO EMPRESARIAL DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

La novedosa exigencia de la ley mexicana para demostrar “el control legal de los secretos industriales”, por más que carezca de justificación en la tradición doctrinal, legislativa y judicial de la figura, nos ha llevado a preguntarnos sobre los modos, medios y mecanismos que nos permitirán cumplir con semejante requerimiento. No se trata de una mera formalidad, sino de una condición que modifica, desde su origen, la forma en que hemos concebido esta peculiar institución.

Al tratar de responder a este inquietante planteamiento arribamos a una primera conclusión que indica que el control sobre secretos industriales puede provenir de diversas fuentes, las cuales suelen mezclarse hasta niveles en que resulta imposible identificar qué aporta cada participante. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes?

- 1) La propia experiencia que la organización desarrolla en su quehacer empresarial genera una acumulación de conocimientos que le brindan una ventaja competitiva en la forma de procesos, fórmulas, *software*, recetas, métodos, etcétera.

- 2) La acumulación de información debidamente tratada, que es resultado de las actividades cotidianas de una empresa, otorga una ventaja competitiva, como sucede con las bases de datos, los procesos para distribución de productos, predicción del comportamiento de los clientes, etcétera.
- 3) Aportaciones de los socios desde el inicio de la formación de la compañía.
- 4) Aportación de terceros contratados para producir la información. Casos como el de los estudios de mercado, fórmulas o *software* bajo pedido, etcétera.
- 5) Una combinación de todas o algunas de las anteriores.

Habiendo identificado la fuente de generación de la información que constituye secretos industriales resulta más sencillo identificar los medios jurídicos para acreditar su control. Revisamos a continuación cada uno de los supuestos.

1. *La propia experiencia que la organización desarrolla en su quehacer empresarial genera una acumulación de conocimientos que le brindan una ventaja competitiva, que se constituyen como secretos industriales*

Este primer supuesto aborda la hipótesis de la casi totalidad de empresas que, en su devenir cotidiano, generan de manera voluntaria, o incluso involuntaria, una progresiva acumulación de datos, experiencia, *know-how*, conocimientos y habilidades por parte de los directivos y empleados de las organizaciones, que a lo largo del tiempo van formando la entidad jurídica que definimos con ese nombre.

Imaginemos el caso de una empresa de consultoría para gestionar proyectos constructivos altamente sofisticados, como puede ser el caso de hospitales, aeropuertos o refinerías, que para su planeación requieren de la coordinación de proveedores, asesores, experiencias de usuarios y un enorme caudal de conocimiento acumulado que permite ofrecer soluciones seguras, vanguardistas y eficientes. Es claro que para que una empresa compita en ese mercado tiene que estar apoyada en un historial que soporte su promesa de desempeño. Todo el acumulado de ese historial, que le lleva a tomar las mejores decisiones, es conocimiento codificable como secretos industriales.

Cuando apelamos a la expresión que refiere que la acumulación de datos y experiencia de una empresa puede ser “voluntaria o involuntaria” queremos hacer alusión a que este proceso se gesta aún y cuando la corporación

no esté “consciente” del mismo. Pensemos en el mismo caso ya expuesto, puede suceder que la empresa ha operado por varios años sin que se haya hecho consciente del arsenal de información confidencial constitutiva de secretos industriales que posee, hasta que un empleado crucial abandona la empresa y se contrata con su principal competidor. La amenaza que supone que esos secretos industriales sean revelados y usados por el adversario a través de la información que posee el empleado genera en la compañía un ejercicio de revisión que permite identificar esos secretos industriales y la trazabilidad que ha permitido su gestación y consolidación en verdaderas ventajas competitivas.

Desde luego que, en el proceso de culturización que la figura de secretos industriales manifiesta en las corporaciones, es deseable pasar al supuesto en el que la organización se hace consciente de estos valores, de la forma en que se producen, de los procesos que se siguen y de los protocolos para su identificación, protección y defensa.

Una ventaja inmediata de la implantación de dichos protocolos es que la poseedora pueda estar en la mejor condición para acreditar el “control legal” de los secretos industriales a que se refiere el texto normativo, y con ello su aplicación en el ámbito de los negocios, la ventaja que representan, las medidas tomadas para su tutela y su existencia misma.

2. La propia experiencia que la organización desarrolla en su quehacer empresarial genera una acumulación de conocimientos que le brindan una ventaja competitiva

La acumulación de datos procesados que generan las tecnologías de la información en las empresas, actualmente ha modificado la forma de operar en grandes sectores de los negocios. El llamado *big data*, aplicado en las operaciones cotidianas de una compañía, permite tener un mapa detallado y completo de cada segmento del mercado para predecir, anticipar y responder de momento a momento con soluciones mejores, más oportunas y más eficientes que los competidores.

Desde luego, éste es un atributo particularmente destacado de las empresas que surgen en el ámbito digital, pero que también se extiende y beneficia a las grandes corporaciones que acceden a la información en tiempo real. Si hay un crecimiento de un fármaco en una región por el surgimiento de una epidemia, quien lo conoce oportunamente podrá tener los medicamentos necesarios en ese mercado antes que los competidores; si en un país asiático surge una tendencia de consumir un tipo de vestuario, unos conoce-

rán la tendencia y actuarán en consecuencia, mientras que otros simplemente los seguirán. Todo este cúmulo de datos, información y experiencia, así como los mecanismos implementados para procesarlos, constituyen secretos industriales que se vuelven críticos para las corporaciones que los poseen, en tal virtud su protección legal adquiere la mayor relevancia.

Si confrontamos estos procesos para la generación de datos frente al requisito de acreditar el control legal, es claro que la entidad que los genera podrá acreditar la trazabilidad de los mismos, mostrando los procesos, protocolos, programas, sistemas y controles empleados para servir a ese específico fin. Para dar soporte a estos elementos, juegan un rol trascendental todos los contratos que deben celebrarse con los proveedores de muchas de las tareas (tecnologías de información) que suelen converger para la generación de datos, para el efecto de poder acreditar la posesión de los mismos de modo fehaciente, esto es, acreditar cómo se producen y porque se tiene control legal sobre los mismos.

Es importante recordar que, tanto la información constitutiva de secretos industriales mencionada en el apartado anterior como la analizada en éste, pueden ser objeto de contratos, de transferencia o licenciamiento, así como susceptibles de valuación. De hecho, cuando son objeto de contratación entre partes relacionadas suele aplicarse en todo el mundo la conocida figura fiscal de los “precios de transferencia”, lo cual implica que los montos transaccionales involucrados deben ser objetivos, esto es, deben corresponder a valores comerciales reales, equivalentes de lo que la misma transacción habría contemplado cuando las partes son agentes económicos independientes. De hecho, no son extraños los acuerdos que establecen regalías diferenciadas entre marcas y secretos industriales cuando ambos objetos forman parte del contrato, por ejemplo, en los casos de franquicias.

3. Aportaciones de los socios desde el inicio de la formación de la compañía

Para fines de este análisis este apartado es, sin duda, el que aporta elementos de mayor interés para el debate.

En el caso de los socios que aportan información o experiencia valiosas para la formación de un negocio, podemos decir que se trata, de hecho, de la explicación que subyace a las decisiones que conducen a la formación de una entidad jurídica. Cuántas empresas no son propuestas innovadoras de soluciones que demanda el mercado, es decir, propuestas de valor que se crean bajo la visión de socios que suman su experiencia, pericia y conocimiento.

En esos casos, podemos afirmar que el secreto industrial de la nueva entidad es la combinación y suma de los elementos que cada socio aporta para

la creación del nuevo ser. Es, por usar una clásica metáfora, como el ADN que aportan los padres en las células que forman el óvulo, el cual contiene la esencia de información de cada uno. Ello genera que el nuevo ser se parezca a sus progenitores, pero es individual, independiente y distinto.

Usemos un ejemplo simple. Un inventor de una fórmula farmacéutica no patentable se asocia con un emprendedor que cuenta con amplia experiencia en la producción y venta de productos innovadores como el que ampara la invención, esto a través de bases de datos de clientes potenciales generadas a lo largo de años de trabajar en esa industria. La combinación de los dos factores son los elementos primarios del acuerdo que llevarán el éxito de la empresa. Ahora, ¿cuánto representa la aportación de cada parte? Regularmente las propias partes deciden con base en una ponderación subjetiva del valor de lo que aportan para definir lo que deben poseer en acciones. Otras veces, las partes deciden hacer más objetiva la valoración, recurriendo a los servicios de un experto en valor para dictaminar el monto que representa lo aportado por cada parte.

Hay empresas que, desde su origen, tienen un inmenso valor por la calidad de los secretos industriales que le son aportados, entonces, una primera pregunta que surge es: ¿ese secreto industrial aportado a la nueva entidad debe corporativamente considerarse como “aportación en especie”? Si la respuesta es positiva, ¿esa aportación representa una renuncia del socio aportante a usar ese secreto en potencial detrimento de los intereses de la nueva empresa?, ¿toda aportación de secretos industriales implica un acuerdo de no competencia para los socios aportantes? Una pregunta posiblemente más relevante es: ¿esa aportación de secretos industriales tiene efectos fiscales?

En realidad, las empresas valen, en una medida, por el capital social que en dinero u otros bienes posee. ¿No es una discrepancia que una empresa con capital financiero mínimo (en México es de \$2,500 dólares) tenga ese supuesto valor cuando posee secretos industriales por decenas o cientos de miles de dólares?

Hagamos una sustitución. Si un socio aporta una marca registrada a la sociedad, ¿no debe considerarse como “aportación en especie” que causa efectos fiscales? Entonces ¿cuál es la diferencia?

En este punto, estas reflexiones no pretenden sino destacar la gran incongruencia que el propio sistema genera al permitir que los secretos industriales sean aportados en valor “cero” a una nueva corporación, lo cual conduce a una irrealidad en el mundo de los negocios desde la base misma del concepto “capital social”. De hecho, bajo esta hipótesis, la información constitutiva de secretos industriales no se hace siquiera concreta, no se materializa, no hay conciencia de su flujo como activo hacia el haber de la compañía.

La trazabilidad a la que hoy obliga la condición del “control legal” de los secretos industriales que se poseen conduce a esta nueva perspectiva que promete introducir una modificación sustancial en la forma en que las empresas se constituyen al imponer la necesidad de dejar constancia de la existencia y materialidad de esos secretos industriales transmitidos por sus socios a la compañía en el momento mismo de su acto fundacional. Las consecuencias de ese hecho, como lo comento, deberán acotarse, entenderse y regularse a lo largo del tiempo para dar contexto jurídico a un acto que claramente lo exige.

4. *Aportación de terceros contratados para producir la información.*
Casos como el de los estudios de mercado, fórmulas o software
bajo pedido, etcétera.

En este supuesto, podemos percatarnos de la simplicidad del concepto que aquí se plantea. Cuando se contrata a una firma de estudios de mercado para, por ejemplo, analizar los lugares idóneos para apertura de nuevas sucursales, el estudio resultante es tratado como secreto industrial, propiedad de quien pidió el estudio y pagó por él. El pago desde luego implica obligaciones de confidencialidad y no competencia, ¿no es así? La pregunta entonces sería: ¿por qué esas mismas condiciones no se aplican explícitamente a los socios que aportan secretos industriales a las organizaciones? ¿Qué acaso unos secretos sí valen y otros no?

Para los fines de demostrar el control legal, esta es una hipótesis que de manera simple puede articularse. Uno de los postulados es que, en casos como el de redes de franquicia, resulta indispensable que a partir de la nueva ley se desarrollen ciertas prácticas mínimas, entre éstas debe contemplarse que al momento en el que la empresa de origen extiende una licencia de la marca a la operadora de franquicias deberá incluirse una licencia de los secretos industriales de aquella, que a su vez la operadora pondrá a disposición de los franquiciatarios. De esa manera, en caso de que la operadora de franquicias deba acreditar el control legal de los secretos industriales, podrá hacerlo a través de la existencia de la licencia respectiva, es decir, es un control legal derivado de un tercero que muestra el eslabón de la cadena que al licenciario toca demostrar.

Este mismo apartado debe entenderse como un llamado a cuidar en forma más detallada los casos en los que la empresa recibe información constitutiva de secretos industriales de terceros, en todo tipo de transacciones, para poder acreditar como llegan a ésta y, en su momento, el control legal que ejerce sobre los mismos. Si hacemos un listado de estos supuestos podríamos

incluir la creación de manuales por parte de terceros, tareas de investigación y desarrollo, creación de *software*, estudios de mercado, diseño de productos, creación de bases de datos, y muchas más que suelen aportar información con valor de competencia.

Inclusive, no debe descartarse la inclusión de cláusulas de cesión de derechos de secretos industriales en los contratos con empleados, a la par de las que se incluyen en materia de obras y de invenciones.

5. *Una combinación de todas o algunas de las anteriores*

Es claro que éste es el supuesto que en mayor medida se presenta en las corporaciones como resultado de su actuar cotidiano. Esto es, la conformación de los secretos industriales que controla una organización, suele ser una suma de fuentes diversas, como lo aportado inicialmente por los socios, información proveniente de terceros y, de manera notable, lo que la propia entidad desarrolla como consecuencia de sus experiencias diarias en un giro determinado.

III. NOTA FINAL

Sin una pretensión explícita, la nueva LFPI nos ha obligado a definir qué debemos entender por “control legal” de secretos industriales. Este análisis sólo pretende enfatizar que existe una incongruencia de origen en la formación y valoración empresarial en la aportación de información constitutiva de secretos industriales que, de corregirse, tendría efectos impredecibles, tanto en lo fiscal como en lo corporativo, pero claramente sería un punto de inflexión en la estimación del concepto de “capital social”, que ha sido uno de los imperativos de contabilidad más persistentes en la historia de las personas morales. Las preguntas están abiertas.

Por lo pronto, para la práctica profesional en México, a partir de la vigencia de la Ley ya comentada, será recomendable que, al constituir una nueva compañía, se incluya en los estatutos un artículo en el que los socios declaren estar aportando secretos industriales cuando ello efectivamente suceda. Será la manera de poder acreditar, en empresas de reciente creación, el control de la información constitutiva de secretos industriales.