

SECRETOS COMERCIALES Y TENDENCIAS ACTUALES EN CHILE

Introducción

Un secreto comercial se define como información confidencial que goza de una protección especial y rigurosa. Esta información no divulgada, que una persona o entidad posee y que puede ser utilizada en actividades productivas, industriales o comerciales, debe cumplir con varios criterios fundamentales¹.

La posesión de secretos comerciales proporciona a su titular una ventaja competitiva significativa frente a terceros, lo que incrementa su valor para la empresa, tanto en el ámbito comercial como en la producción y fabricación. Para garantizar su adecuada protección, es esencial que esta información sea claramente identificada como un secreto comercial y resguardada de manera efectiva, conforme a las disposiciones legales. Esto incluye la implementación de políticas de seguridad, acuerdos de confidencialidad y medidas físicas y tecnológicas que limiten el acceso a la información sensible.

Realidad chilena

En Chile, los secretos comerciales están regulados por diversas normativas, incluyendo la Ley de Propiedad Industrial (N° 19.039), la Ley de



Laura Hernández Betheryt
Comité de Marcas

Competencia Desleal (N° 20.169)² y el Código Penal. Con la reciente reforma a la legislación sobre delitos económicos, el antiguo artículo 284, que abordaba los secretos de fábrica, ha sido reemplazado por seis nuevos artículos (artículos 284 al 284 sexies) que establecen un marco mucho más detallado y amplio, más adaptado a la actualidad, para la protección de esta información considerada como confidencial³.

El Código Penal chileno, en su artículo 284 sexies, remite a la Ley de Propiedad Industrial para definir qué constituye un secreto comercial, estableciendo que se entenderá como tal aquella información que cumpla con los requisitos estipulados en dicha ley. Estos requisitos incluyen que la información sea: 1) secreta, 2) tenga un valor comercial por su naturaleza confidencial y 3) que se hayan implementado medidas razonables para mantener su secreto.

Usar la figura de secreto comercial puede ser conveniente

Los requisitos de patentabilidad, que incluyen novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, actúan como barreras de entrada signi-

1. OMPI REVISTA – Artículo La protección de los secretos comerciales: cómo pueden las organizaciones hacer frente al desafío de adoptar “medidas razonables” - Por John Hull, Instituto Queen Mary de Investigación de la Propiedad Intelectual, Londres (Reino Unido) - https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/05/article_0006.html
2. Ley 20169 chilena, que regula la competencia desleal
3. Ley 19039 chilena, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial

ENTRE LÍNEAS

ficativas en el mercado. Estos criterios permiten proteger un espectro más amplio de materias, y aseguran que solo las invenciones que realmente aportan algo nuevo y no obvio puedan ser patentadas. Esto no solo fomenta la innovación, sino que también limita la competencia al establecer estándares que los competidores deben cumplir para desarrollar productos similares. Además, la patentabilidad puede incentivar a las empresas a invertir en investigación y desarrollo, sabiendo que sus invenciones estarán protegidas legalmente.

Una de las ventajas más destacadas de los secretos comerciales es su duración indefinida, a diferencia de las patentes, siempre que la información se mantenga en secreto. En un común denominador, las patentes tienen una duración máxima de 20 años desde la fecha de solicitud. Esta diferencia es crucial para las empresas que poseen información valiosa que puede ser difícil de patentar o que no cumple con los requisitos de patentabilidad. La posibilidad de mantener un secreto comercial de forma indefinida puede ser más atractiva para ciertas estrategias empresariales, especialmente en industrias donde la innovación es rápida y constante. Los costos asociados con la obtención y mantenimiento de patentes pueden ser significativos, incluyendo tarifas de solicitud, honorarios legales y gastos de defensa en caso de infracción. En comparación, los secretos comerciales no requieren un proceso formal de registro, lo que puede resultar en un ahorro considerable. Sin embargo, mantener un secreto comercial también puede implicar costos relacionados con la implementación de medidas de seguridad y la formación de empleados para proteger la información confidencial, y que así sea efectivo el fin que se pretende.

Los secretos comerciales ofrecen una flexibilidad considerable en comparación con las patentes. Pueden abarcar una amplia gama de información, desde técnicas de fabricación hasta listas de clientes y estrategias de marketing. Esta amplitud permite a las empresas proteger activos que no son necesariamente patentables, como fórmulas, procesos y métodos comerciales. Además, la falta de requisitos formales para su protección permite a las empresas adaptarse rápidamente a cambios en el mercado sin las restricciones que imponen las patentes. Igualmente, al ser identificados y tratados conforme a la ley, otorgan a sus propietarios diversas acciones legales en caso de uso indebido de estos secretos. Esto incluye la posibilidad de demandar a quienes adquieran la información de manera ilícita o que, habiendo tenido acceso legítimo, la usen o divulguen sin autorización. Las acciones legales pueden incluir demandas por daños y perjuicios, así como medidas cautelares para prevenir la divulgación futura. Este marco legal proporciona a las empresas una herra-

mienta poderosa para proteger su información confidencial y mantener su ventaja competitiva en el mercado.

Es fundamental tener esto presente para toda información confidencial desde el momento de su concepción. Se debe asegurar que se implementen las medidas adecuadas de protección y resguardo, hasta que se evalúe y decida el tipo de tratamiento o protección legal que se le otorgará, ya sea mediante patentes, secretos comerciales u otras formas de protección de la propiedad intelectual. Este enfoque no solo minimiza el riesgo de divulgación no autorizada, sino que también maximiza el valor estratégico de la innovación, y permite a la empresa mantener su ventaja competitiva en el mercado.

Cultura organizacional: fomentar un entorno que priorice confidencialidad y manejo de información sensible

Para que una información califique como secreto comercial, debe ser secreta en el sentido de que no es, como conjunto o en la configuración precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas dentro de los círculos que normalmente manejan este tipo de información. Esto implica que la información debe ser suficientemente específica y no obvia para aquellos que tienen experiencia en el campo relevante. La falta de divulgación pública y el control sobre el acceso son esenciales; por ejemplo, una empresa puede restringir el acceso a esta información a un número limitado de empleados y utilizar acuerdos de confidencialidad para protegerla.

La información debe poseer un valor comercial derivado de su carácter secreto. Esto significa que la información proporciona a su titular una ventaja competitiva en el mercado, ya sea a través de la mejora de procesos, la reducción de costos, o la creación de productos innovadores. Este valor puede ser tangible, como un aumento en las ventas, o intangible, como la reputación de la marca. La capacidad de la información para generar beneficios económicos es un criterio clave para su clasificación como secreto comercial. Por ejemplo, la fórmula de un producto exclusivo o una estrategia de marketing innovadora puede ser extremadamente valiosa si se mantiene en secreto y se administra como tal.

Conclusión

Finalmente, la información debe haber sido objeto de medidas razonables adoptadas por su legítimo poseedor para mantenerla en secreto. Esto incluye la implementación de políticas de seguridad adecuadas,

como el uso de sistemas de control de acceso, la marcación de documentos como confidenciales, y la capacitación del personal sobre la importancia de la confidencialidad. Las empresas deben establecer protocolos claros para el manejo de información sensible, asegurando que todos los empleados comprendan las consecuencias de la divulgación no autorizada. Además, la existencia de acuerdos de no divulgación (NDA) con empleados, proveedores y socios comerciales es fundamental para proteger la información confidencial y establecer un marco legal en caso de violaciones.

En el ámbito de la propiedad intelectual, la protección de la información confidencial y los secretos comerciales es fundamental para salvaguardar la competitividad de una empresa. Para ello, es crucial implementar medidas generales como la formalización de Acuerdos de Confidencialidad (NDA)⁴ que se extiendan no solo a empleados, sino también a proveedores y socios comerciales, asegurando que todos los involucrados comprendan la importancia de la confidencialidad. Además, la clasificación de la información según su nivel de sensibilidad permite un acceso controlado, garantizando que solo el personal autorizado pueda manipular datos críticos. Complementariamente, se deben establecer

políticas robustas de seguridad física y digital, que incluyan sistemas de control de acceso y cifrado de datos, así como la compartimentalización de la información para minimizar riesgos. La capacitación continua de los empleados sobre la gestión de secretos comerciales y las políticas internas es esencial para fomentar una cultura de protección. Asimismo, la realización de auditorías y monitoreo regulares permite detectar y prevenir fugas de información, mientras que las políticas de salida aseguran que los empleados que abandonan la empresa devuelvan toda la información confidencial y recuerden sus obligaciones de confidencialidad. Finalmente, es vital documentar todos los esfuerzos realizados, incluyendo protocolos, NDA y capacitaciones, para cumplir con los requisitos legales y poder ejercer acciones efectivas en caso de violaciones, asegurando así que se trate efectivamente de secretos comerciales.

4. Nota informativa Alessandri Abogados - Expertos compartieron claves para proteger secretos comerciales - <https://alessandri.legal/desayuno-en-alessandri-expertos-compartieron-claves-para-proteger-secretos-comerciales/>

FROM INTELLECTUAL PROPERTY TO ARBITRATION AND STRATEGIC LITIGATION.

WE ARE DANNEMANN SIEMSEN

Recognised as leaders in Latin America, Dannemann Siemsen is formed by a team of experts and has been dedicated to defending Intellectual Property since 1900. The firm operates throughout the world, offering first-rate IP services and litigation, covering all industry segments of large companies as well as attending IP Firms from all different regions. We have offices in three Brazilian state capitals. Also, in 2019 we opened a new hub in Uruguay for Latin America to deal with IP protection issues throughout the region in a coordinated and centralised manner.

From the management of prosecution matters on daily basis to the most complex litigation and contract involving IP rights, innovation and digital law, we are ready to build up a team of experts that better suits your case to bring you the best results.

Our experience was built in human knowledge, creativity, relationships, respect, ethical values, diversity and a continuous pursuit of being ahead of the future changes.

Rio de Janeiro
55 21 2237-8700

São Paulo
55 11 2155-9500

Brasília
55 61 3433-6694



DANNEMANN
SIEMSEN

dannemann.com.br