

Congreso Rio de Janeiro 2015  
Resolución adoptada  
14 de Octubre 2015

## **Resolución**

### **Cuestión Q247**

#### **Secretos Comerciales: superposición con la restricción del comercio, aspectos de cumplimiento**

---

#### **Antecedentes:**

- 1) Esta resolución hace referencia a cuatro aspectos de la ley de secretos comerciales:
  - a) Si la aplicación del secreto comercial debería limitarse y en qué medida para poder prevenir que dicha cumplimiento se convierta en una restricción ilegal del comercio.
  - b) Garantizar que la confidencialidad de los secretos comerciales no se vea afectada durante los procedimientos de cumplimiento y generalmente por los procedimientos judiciales.
  - c) La naturaleza y disponibilidad de la compensación en caso de violaciones de secretos comerciales; y
  - d) Métodos efectivos de obtención de pruebas relacionadas con violaciones de los secretos comerciales.
- 2) La AIPPI ha estudiado la protección del secreto comercial en el contexto del artículo 39 del ADPIC y del artículo 10bis del Convenio de Paris, pero no lo ha hecho específicamente acerca de los cuatro aspectos de esta Resolución.
- 3) **Restricciones del Comercio:** Las leyes nacionales varían mucho con respecto a la interrelación entre las restricciones del comercio y la protección del secreto comercial. Sin embargo, muchas jurisdicciones han adoptado un enfoque que define los secretos comerciales susceptibles de protección de manera suficientemente estricta como para evitar posibles superposiciones de cuestiones tales como las restricciones de comercio o el derecho de la competencia.
- 4) **Confidencialidad:** Existe un consenso muy significativo en cuanto a que, los procedimientos de un tribunal o cuerpo administrativo correspondiente (colectivamente, "Tribunales") (el expediente, así como también las audiencias y los juicios), en los casos que corresponda, deberían ser confidenciales y privados. La utilización de cualquier mecanismo determinado para proteger la confidencialidad es altamente dependiente de los hechos, por ejemplo, dependen de la importancia que tiene la información confidencial y de que las partes tengan asesores legales internos que no estén directamente involucrados en el negocio y

que puedan acceder a la información. Debería ser posible para el responsable de tomar decisiones de efectuar una determinación caso por caso en cuanto a los métodos exactos que deben utilizarse, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo el derecho de una parte a conocer el caso, los requisitos de las políticas públicas que ordenan justicia abierta y juicios públicos, y los derechos de la parte actora y de la parte demandada a mantener en secreto la información confidencial.

- 5) **Compensación:** Debido a que la publicación de un secreto comercial puede destruir su valor, el principal remedio en los casos de secreto comercial siguen siendo las medidas cautelares (idealmente también antes de cualquier uso indebido) para prevenir la adquisición, divulgación o uso no autorizados del secreto comercial. Sin embargo, la compensación también puede constituir un remedio adicional adecuado. Se encuentra bien instaurado en muchas jurisdicciones el hecho de que se puede obtener una compensación con respecto a las violaciones de secretos comerciales, y los principios más comúnmente utilizados para calcular la compensación son la pérdida de la parte actora, el beneficio ilegal de la demandada, y/o las regalías razonables como una estimación de la pérdida de la actora. Si existe un nexo causal suficiente entre la violación del secreto comercial y el daño a la reputación de la actora, también podría indemnizarse con la compensación correspondiente a la pérdida de reputación. Como alternativa, en algunas jurisdicciones se clasifica a este tipo de daños y perjuicios como daño moral o pérdida no pecuniaria.
- 6) **Prueba:** Los métodos de obtención de prueba previos al comienzo de los procedimientos legales, tales como las preguntas preparatorias a través de órdenes de registro disponibles en algunos países, son métodos útiles para los casos en los que de otro modo, las pruebas basadas en hechos pertinentes serían difíciles o imposibles de obtener, especialmente cuando los hechos relacionados con la violación solo los conoce la demandada, y la actora no tiene cómo acceder a dichos hechos. Sería útil que estos métodos estuvieran disponibles para todos, autorizados por los Tribunales según cada caso en particular.
- 7) Recibimos 45 Informes de los Grupos Nacionales y Regionales de la AIPPI que aportan información detallada y un análisis con respecto a las leyes nacionales y regionales relacionadas con esta Resolución. El Relator General de la AIPPI ha revisado estos Informes y los ha sintetizado en un Informe Resumido. Los Informes individuales y el Informe Resumido están disponibles en el sitio web de la AIPPI ([www.aippi.org](http://www.aippi.org)). En el Congreso Mundial de la AIPPI en Rio de Janeiro, el objeto de esta Resolución se siguió debatiendo en la Comisión de Trabajo y de nuevo en una la Sesión Plenaria, que llevó a la adopción de la presente Resolución por el Comité Ejecutivo de la AIPPI.

### **La AIPPI resuelve que:**

#### **Restricciones al Comercio**

- 1) Como regla general, la adquisición, divulgación o uso no autorizados actual o inminente de los secretos comerciales debería impedirse. Sin embargo, no se debería restringir a una persona el uso honesto de su conocimiento general, habilidades o experiencia que le sean útiles para un trabajo específico en todas las

empresas de un sector y que sea fácilmente accesible o generalmente conocido entre las personas dentro de los círculos que normalmente tratan con el tipo de información en cuestión.

- 2) En relación con cualquier punto en particular de la información del secreto comercial, el grado de confianza a aplicar debería ser el mismo para cualquier persona, independientemente de que la antigüedad u otro deber de confianza aplicable o cualquier otro deber imponga una obligación diferente o adicional.

### **Confidencialidad durante los procedimientos judiciales**

- 3) En todos los procedimientos que involucran supuestos secretos comerciales, el Tribunal, a petición de una parte en los procedimientos o por moción propia, debería preservar la confidencialidad de un supuesto secreto comercial a través de medios razonables adecuados a la naturaleza y las circunstancias del caso, lo cual puede incluir:
  - a. Dictar una orden (o su equivalente) de confidencialidad (tendiente a proteger) con respecto a los procedimientos de descubrimiento de pruebas (“Discovery”) u otros procedimientos similares;
  - b. Llevar a cabo audiencias a puertas cerradas;
  - c. Precluir cualquier registro del procedimiento que contenga el supuesto secreto comercial;
  - d. Autorizar que cualquier escrito inicial, sentencia o cualquier otro documento de conocimiento público omita (o censure) el supuesto secreto comercial; y
  - e. Ordenar a toda persona involucrada en el procedimiento que no divulgue el supuesto secreto comercial sin la aprobación previa del Tribunal.

### **Compensación**

- 4) Independientemente de las medidas cautelares (“Injunctive Relief”) como remedio primario, una persona debería tener derecho a obtener una compensación por la adquisición, divulgación o uso no autorizados de los secretos comerciales. La compensación debería incluir:
  - a. la pérdida real causada por la adquisición, divulgación o uso no autorizados de los secretos comerciales, lo que incluye el lucro cesante y la pérdida de reputación; y/o
  - b. el enriquecimiento indebido causado por la adquisición, divulgación o uso no autorizados de los secretos comerciales que no se tiene en cuenta cuando se calcula la pérdida real.
- 5) Como nivel mínimo de compensación por una probada adquisición, divulgación o uso no autorizado de un secreto comercial en donde no se logra probar el monto de la pérdida real, y/o del enriquecimiento indebido, una persona debería tener derecho a una regalía razonable calculada por el Tribunal.

- 6) El cálculo del monto de la compensación debería realizarse en base al valor del secreto comercial antes de la adquisición, divulgación o uso no autorizados de los secretos comerciales.

### **Obtención de prueba**

- 7) El Tribunal que intervenga en un procedimiento, o en un procedimiento intencionado, por una supuesta adquisición, divulgación o uso no autorizado de un secreto comercial tendrá la autoridad, en cuanto a una solicitud *ex parte*, para emitir las órdenes adecuadas con el fin de preservar una potencial prueba para utilizarla en el procedimiento y para prevenir una divulgación o uso del supuesto secreto comercial objeto del procedimiento. A menos que el Tribunal lo autorice, la prueba recabada solo podrá ser utilizada en el procedimiento para el cual se preserva.
- 8) Una solicitud *ex parte* según el párrafo 7 anterior debería:
  - a. Incluir una declaración completa y franca del solicitante que identifique todos los hechos relevantes y potencialmente relevantes, relevantes para la solicitud, de los que el solicitante tenga constancia; y
  - b. Seguirse, lo antes posible, de un procedimiento *inter partes*, en el que la demandada pueda impugnar la decisión de otorgar la orden *ex parte*. La decisión del Tribunal en relación con cualquier impugnación debería ser por escrito.
- 9) El solicitante en cualquier solicitud *ex parte* según el párrafo 7 anterior, debería ser responsable hacia la demandada por cualquier pérdida real causada a la demandada por el otorgamiento injustificado de la solicitud *ex parte*.

### **Enlaces**

- Guías de trabajo (Working Guidelines)  
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/247/WG247English.pdf>
- Informe de síntesis (Summary Report)  
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR247English.pdf>
- Informes de los grupos  
<http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports>