

PATENTES O SECRETOS COMERCIALES: ¿CUÁL ES LA MEJOR ALTERNATIVA PARA PROTEGER UN INVENTO?*

ARTÍCULO

GRISEL MEDINA ALBERTORIO **

Introducción	106
I. Trasfondo histórico	108
II. Leyes aplicables	109
III. Mecanismos legales de protección	113
IV. Ventajas y desventajas	116
A. Factores generales.....	116
B. Factores económicos	117
C. Protección del invento o secreto	118
D. Descubrimiento paralelo o <i>reverse engineering</i>	119
E. Otros factores	119
V. Cuestionario de evaluación inicial de patente/segreto comercial.....	121
Conclusión	123

INTRODUCCIÓN

LAS PATENTES Y LOS SECRETOS COMERCIALES SON MEDIOS LEGALES DE PROTEGER un invento. Ante ambas opciones, un inventor debe evaluar el mecanismo más apropiado de protección antes de tomar una decisión.

A continuación, se discutirán las ventajas y desventajas de cada sistema de protección de inventos y bajo cuáles circunstancias es preferible un sistema de patentes versus uno de secretos comerciales. Se estudiarán las características que los distinguen y analizaremos los factores relevantes con el propósito de proveer las herramientas apropiadas en la selección de un sistema de protección. Los sistemas de patentes y secretos comerciales tienen una característica en común:

* Copyright © 2013-2014. Este trabajo está disponible al público según los términos de la licencia Creative Commons Atribución- No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Puerto Rico, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pr/>.

** La autora es candidata al grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, mayo 2014 y es Editora Asociada en la Revista Jurídica de dicha institución. Es además ingeniera profesional licenciada, con un Bachillerato en Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez (*cum laude*) y posee estudios conducentes al grado de Maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Puerto Rico (*magna cum laude*).

proteger información o conocimiento, pero algunos de sus propósitos y fundamentos son diametralmente opuestos. Las patentes protegen un invento al divulgar su información, mientras que la protección de los secretos comerciales subsiste en la medida en que la información permanezca en secreto.

El propósito histórico del sistema de patentes es fomentar el desarrollo y la divulgación de nuevos inventos. Los inventores están a menudo renuentes a revelar los detalles de su invento por miedo a que otra persona pueda copiarlo. Por esta razón, el gobierno le concede el derecho a excluir, por tiempo limitado, la utilización comercial de su invento como un incentivo para revelar los detalles de este. Después de que el período de exclusión expira (generalmente luego de veinte años), todos los demás están libres de desarrollar el invento. Debido a la divulgación hecha por el inventor, es muy fácil desarrollar la invención.

Este derecho a excluir también le da al inventor la posibilidad de recuperar la inversión que hizo durante el desarrollo de su invento. Podría, por ejemplo, utilizar la patente para monopolizar el mercado al excluir a posibles competidores mediante la aplicación de su patente. Podría también fijar un precio alto y tener buenas ganancias, así como solicitar dinero a los demás a cambio de una licencia para utilizar o fabricar su invento. El licenciamiento de patentes provee un ingreso adicional que puede ser un negocio muy lucrativo.

Además, cuando la patente se publica con todos los detalles del invento, otras personas advienen en conocimiento de la existencia del invento. Esto, a su vez, podría inspirar a otros a diseñar mejoras o alternativas al invento patentado. Lo anterior ocurre particularmente cuando el inventor se niega a conceder licencias de su invento o cuando el costo de la licencia es demasiado alto. Los terceros podrían desarrollar tecnologías alternativas para trabajar alrededor de la patente. Podrían, a su vez, patentar estas alternativas, y, entonces, la sociedad se beneficiaría al tener dos inventos en lugar de uno.

Los secretos comerciales son útiles para proteger: (1) una invención que sea patentable durante el proceso de aplicación para dicha patente; (2) información que no es objeto de una patente, o, (3) información que sencillamente no se pueda patentar, así como procesos, métodos o mecanismos.¹ Los secretos comerciales pueden consistir en un proceso para manufacturar, intentar o preservar materiales, una fórmula o receta, un proyecto o patrón para el desarrollo de alguna maquinaria, o bien, simplemente una lista de clientes especializados y constitutivos de un mercado determinado que confiera alguna ventaja a su dueño sobre sus competidores. Es claro que el público recibe beneficios de los secretos comerciales, ya que no hay una disminución en un sentido económico. El derecho a excluir no tiene que ser absoluto para ser efectivo en recompensar y, de esa manera, promover la innovación. Basta con proporcionar una ventaja suficiente en términos de tiempo o costos relativos para minimizar o eliminar el problema de los bienes públicos.

¹ Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico, Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 LPRÁ §§ 4131-4141 (2004 & Supl. 2012).

Entre los propósitos de los secretos comerciales se encuentran: (1) fomentar la investigación y la innovación,² y (2) mantener y promover las normas de ética comercial y trato justo (*fair dealing*). Esto se logra cuando se ofrece un incentivo a las empresas al innovar mediante la protección de tiempo considerable; al invertir capital para desarrollar innovaciones competitivas ventajosas (tanto técnicas como comerciales), especialmente aquellas que no son patentables o no costo-efectivas para patentar; y al evitar que los competidores puedan utilizar estas innovaciones sin tener que incurrir en los costos o riesgos invertidos durante su desarrollo.³

I. TRASFONDO HISTÓRICO

El concepto legal de patentes arribó a los Estados Unidos como parte de la influencia europea traída por los británicos. Luego de la independencia de los Estados Unidos⁴ y como parte del establecimiento de su Constitución, adoptada en 1789, se le otorga al Congreso el poder “[p]ara fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”.⁵ La Constitución fue la base para establecer el sistema de patentes en los Estados Unidos. La primera ley de patentes conocida como *An Act to Promote the Progress of Useful Arts* fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en abril de 1790.⁶ En la actualidad, el *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) otorga más de 200,000⁷ patentes al año.

Contrario a las patentes que tienen su origen en la Constitución y leyes federales, los secretos comerciales surgen del *Common Law* y están regulados por leyes estatales. El concepto legal de secretos comerciales fue importado de Inglaterra y reconocido por primera vez⁸ en una corte de los Estados Unidos en el caso de *Peabody v. Norfolk*.⁹ En el 1939, el *American Law Institute* publicó el *Restatement (First) of Torts*,¹⁰ el cual contenía las leyes de secretos comerciales tal y

² E.I. du Pont de Nemours Co. v. Masland, 244 U.S. 100 (1917).

³ *Module 4: Trade Secrets*, WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_4_learning_points.pdf

⁴ 4 de julio de 1776.

⁵ U.S. CONST. art. 1, § 8, cl. 8.

⁶ Patent Act of 1790, ch. 7, § 1, 1 Stat. 109-12 (1790) (derogada 1793).

⁷ *U.S. Patent Statistics Chart Calendar 1963-2012*, U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm (última visita 29 de noviembre de 2013).

⁸ Karl F. Jorda, *Patent and Trade Secret Complementariness: An Unsuspected Synergy*, 48 WASHBURN L.J., 1, 8 (2008).

⁹ *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868).

¹⁰ RESTATEMENT (FIRST) OF TORTS § 757 (1939).

como existían al momento. Con el propósito de establecer un desarrollo análogo de leyes y remedios para secretos comerciales a través de los estados, el *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* (NCCUSL) publicó el *Uniform Trade Secrets Act* (UTSA).¹¹ En la actualidad, cuarenta y siete de los cincuenta estados de Estados Unidos, al igual que Puerto Rico, han adoptado el UTSA (con excepción de Nueva York, Carolina del Norte, y Texas).

II. LEYES APLICABLES

Una patente le confiere a su inventor un derecho de propiedad sobre su invento. Generalmente, el término de duración de una patente es de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El Congreso de los Estados Unidos, bajo su autoridad constitucional, ha adoptado varias leyes para regular las patentes. Las leyes codificadas especifican el objeto por el cual una patente puede ser obtenida y las condiciones necesarias de patentabilidad.

Las patentes están gobernadas por el *Patent Act*,¹² el cual en su sección 1 establece la oficina de *United States Patent and Trademark Office* (USPTO). Entre los deberes y poderes¹³ del USPTO se encuentran la responsabilidad de: otorgar las patentes y, (2) diseminar información al público con respecto a ellas. La sección 101 del *Patent Act* define los inventos patentables (elegibles) como “[w]hoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”¹⁴

Los requisitos para obtener una patente sobre un invento son: (1) elegibilidad;¹⁵ (2) utilidad;¹⁶ (3) novedad;¹⁷ (4) no-obvio,¹⁸ y (5) divulgación.¹⁹ El criterio de elegibilidad tiene que ver con el tipo de invento elegible para obtener una patente. Para que un invento sea elegible, debe conllevar un proceso, máquina, manufactura o composición de materia, o una mejora a cualquiera de las anteriores. No serán elegibles para patentar leyes de la naturaleza, ideas abstractas o fenómenos naturales.

¹¹ Véase, UNIF. TRADE SECRETS ACT §§ 1, 14 U.L.A.433 (1985).

¹² Patent Act of 1952 (según enmendado), 35 U.S.C.A. §§ 1-376 (West 2011).

¹³ *Id.* § 2.

¹⁴ *Id.* § 101.

¹⁵ *Id.*

¹⁶ *Id.*

¹⁷ *Id.* § 102.

¹⁸ *Id.* § 103.

¹⁹ *Id.* § 112.

El requisito de utilidad está relacionado con dos secciones del *Patent Act*.²⁰ La primera sección es la 101²¹ la cual requiere que el invento sea *útil* para recibir protección bajo la ley de patentes. La sección 112²² requiere que el inventor divulgue “la manera y el proceso de hacer y *usar* [el invento]”.²³ El requisito de utilidad puede dividirse en tres partes²⁴: (1) utilidad práctica o específica; (2) utilidad beneficiosa, y (3) operabilidad. La utilidad práctica o específica se refiere a que el invento sea “[ú]til para un propósito práctico particular” y que “[s]ea considerado creíble por una persona ordinaria diestra en el arte”.²⁵ El criterio de utilidad beneficiosa, se basa en determinar si el invento tiene un propósito perjudicial o dañino para la sociedad. El tercer y último criterio, el de operabilidad, determina si el invento sirve para el propósito que el inventor alega.

Para que un invento sea patentable, tiene que ser nuevo. El requisito de novedad²⁶ establece que un invento no puede ser patentable si ya existe en el arte previo, es decir, que ha ocurrido alguna divulgación pública del invento por otro. Las reglas más importantes del requisito de novedad establecen que un invento no será patentable si: el invento fue descrito en una publicación más de un año antes de la solicitud de la patente, y si el invento fue utilizado por el público o puesto a la venta en el mercado por más de un año antes de la solicitud de la patente. El requisito de novedad establece el término de un año de primera publicación o venta en el mercado para solicitar la patente por el propio inventor. Luego de este término, el inventor perderá su derecho a solicitar la protección de la ley de patentes.

Para determinar si un invento es patentable, el invento no solo tiene que ser nuevo, sino que también tiene que ser una mejora no obvia relacionada con el arte previo. El requisito de no-obvio²⁷, se determina al comparar el invento a patentar con el arte previo y determinar si las diferencias entre el invento y el arte previo son obvias para una persona con destrezas ordinarias en el tipo de tecnología relacionada con el invento.

El propósito del requisito de divulgación²⁸ requiere que la especificación contenga una descripción clara y concisa de cómo hacer y usar el invento. Este

20 *Id. Véase Id.* §101.

21 *Id.* § 101.

22 *Id.* § 112.

23 *Id.* (traducción suplida).

24 ROBERT PATRICK MERGES & JOHN FITZGERALD DUFFY, *PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS* 211-12 (4th ed. 2007).

25 *Utility Examination Guidelines*, 66 Fed. Reg. 1092 (5 de enero de 2001), <http://www.uspto.gov/web/menu/utility.pdf> (traducción suplida).

26 35 U.S.C.A. § 102 (West 2011).

27 *Id.* § 103.

28 *Id.* § 112.

concepto tiene cuatro requisitos comprendidos dentro de la sección 112:²⁹ (1) divulgación; (2) descripción; (3) especificidad de las reclamaciones, y (4) el mejor modo. El requisito de divulgación o enseñanza requiere que el inventor describa todos los elementos necesarios para que una persona ordinaria diestra en el arte pueda hacer y usar el invento. En la descripción, el inventor debe detallar sus reclamaciones. Las reclamaciones deben estar delimitadas claramente, de manera que otras personas puedan discernir el alcance de su derecho. Finalmente, el inventor debe divulgar al público la mejor manera o modo de realizar su invento.³⁰

Existen tres tipos de patentes cubiertas por el *Patent Act*: (1) las patentes de utilidad; (2) las patentes de diseño, y (3) las patentes de plantas. La patente de utilidad es la categoría más predominante de patentes y tiene un término de protección de veinte años desde la fecha de presentación de la patente. Las patentes de diseño incluyen creaciones o inventos decorativos y su término de protección es de catorce años desde la fecha en que se otorga la patente. Por último, las patentes de plantas incluyen todas las plantas vivas y su término de protección es de veinte años desde la fecha de presentación de la patente. Una vez el término de vigencia de la patente se vence, la información que contiene se torna de dominio público.

Los secretos comerciales son protegidos por las leyes estatales. Entre las diferentes definiciones de secretos comerciales, se pueden distinguir varios factores en común: (1) información que confiere a su dueño algún beneficio económico, ya sea un valor actual o potencial; (2) que no es de conocimiento común o accesible por medios apropiados, y (3) que se han ejercido medidas razonables para mantener la confidencialidad de la información.³¹ El UTSA define los secretos comerciales como:

“Trade secret” means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.³²

El *Restatement (Third) of Unfair Competition*³³ establece una definición más amplia y abarcadora de secretos comerciales:

²⁹ MERGES & FITZGERALD DUFFY, *supra* nota 24, en las págs. 264-65.

³⁰ *Id.* en la pág. 265.

³¹ Jorda, *supra* nota 8, en la pág. 8.

³² UNIF. TRADE SECRETS ACT § 1(4), 14 U.L.A. 433 (1985).

³³ RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION §§ 39-45 (1995).

A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others.³⁴

La Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico³⁵ considera un secreto comercial o secreto industrial toda información:

(a) De la cual se deriva un valor económico independiente, ya sea un valor actual o un valor potencial, o una ventaja comercial, debido a que tal información no es de conocimiento común o accesible por medios apropiados por aquellas personas que pueden obtener un beneficio pecuniario del uso o divulgación de dicha información, y

(b) que ha sido objeto de medidas razonables de seguridad, según las circunstancias, para mantener su confidencialidad.

Será también parte del secreto comercial toda información generada, utilizada o resultante de los intentos fallidos realizados en el proceso de desarrollar el mismo.³⁶

En 1996, en los Estados Unidos se estableció una ley federal criminal, conocida como *Economic Espionage Act*,³⁷ que contiene la siguiente definición de secretos comerciales:

(3) the term “trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—

(A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and

(B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public; and

(4) the term “owner”, with respect to a trade secret, means the person or entity in whom or in which rightful legal or equitable title to, or license in, the trade secret is reposed.³⁸

Todas las definiciones mencionadas anteriormente tienen un factor en común: el secretismo de la información. Este es el requisito *sine qua non* de los

³⁴ *Id.* § 39.

³⁵ 10 LPRA §§ 4131- 4141.

³⁶ *Id.* § 4132.

³⁷ Federal Protection of Trade Secrets (Economic Espionage Act of 1996), 18 U.S.C.A. §§ 1831-1839 (West 1996).

³⁸ *Id.* § 1839.

secretos comerciales.³⁹ Los secretos comerciales, a diferencia de las patentes, no tienen requisitos de novedad, registro o término de duración; para su protección solo se requiere que la información no sea conocida o no se divulgue públicamente. Los secretos comerciales no proporcionan un derecho de propiedad sobre la información, sino que proveen un derecho a ejercer una acción legal contra el que se apropia indebidamente. Los secretos comerciales le dan a su dueño un derecho exclusivo sobre la información objeto de protección y el derecho a restringir su uso por otros. Pero este derecho de exclusión no es absoluto. El dueño de un secreto comercial no puede demandar a un tercero que desarrolle la idea independientemente o que a través de la Ingeniería Inversa (*Reverse Engineering*) logre descifrar el secreto.

Los secretos comerciales pueden ser principalmente de dos tipos. El primer tipo incluye inventos o procesos de fabricación que no satisfacen los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, pueden protegerse únicamente como secretos comerciales. Ejemplos de este tipo de secreto comercial pueden ser listas de clientes, modelos de negocio o listas de precios, las cuales no cumplen con los requisitos para que se les conceda una patente. El segundo tipo de secreto comercial está constituido por los inventos que sí satisfacen los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, aunque pueden ser protegidos por patentes, su inventor o dueño decide mantenerlo como secreto comercial.

III. MECANISMOS LEGALES DE PROTECCIÓN

Infringir una patente consiste en un “hacer o utilizar de forma no autorizada, ofrecer para la venta, o vender cualquier invento patentado en los Estados Unidos, o la importación a los Estados Unidos de cualquier invento patentado durante el término de la patente”.⁴⁰ Si se infringe una patente, su titular puede instar una acción civil para reclamar un remedio en el tribunal federal correspondiente. Solo el tribunal federal tiene jurisdicción sobre una acción de infracción a una patente. El *Patent Act*⁴¹ es una ley federal de jurisdicción exclusiva y, por lo tanto, tiene el campo ocupado.

El titular podrá solicitar al tribunal una orden judicial de interdicto (*injunction*)⁴² para impedir la continuación de la infracción, como también puede solicitar una indemnización de daños⁴³ a causa de la infracción. En la demanda por infracción, el demandado puede levantar como defensas:⁴⁴ (1) la validez de la patente, o (2) que el uso no está comprendido dentro de las reclamaciones o

³⁹ Jorda, *supra* nota 8, en la pág. 1.

⁴⁰ 35 U.S.C.A. § 271 (West 2011) (traducción suplida).

⁴¹ *Id.* §§ 1-376.

⁴² *Id.* § 283.

⁴³ *Id.* § 284.

⁴⁴ *Id.* § 282.

divulgaciones de la patente. El argumento sobre la validez de la patente será determinado por el tribunal. El demandado también puede alegar que lo que se está haciendo no constituye una infracción. La infracción se determina principalmente por el lenguaje de las reclamaciones de la patente. Si lo que el acusado está haciendo no está comprendido dentro de las divulgaciones, no hay infracción.

En la determinación del remedio de daños, el tribunal determinará la compensación adecuada para compensar la infracción de la patente, pero no será menor que lo que pagaría el infractor por regalías, lo que incluye intereses y costas.⁴⁵ Cuando los daños no son establecidos por el jurado, el tribunal procederá a determinarlos. En cualquiera de los casos, el tribunal podrá aumentar la cuantía hasta tres veces la cantidad de los daños probados o determinados. En casos excepcionales, el tribunal podrá conceder honorarios de abogado a la parte prevaeciente en el pleito.⁴⁶

La apropiación indebida de secretos comerciales provee para una causa de acción⁴⁷ si hay adquisición de forma indebida o si hay uso o divulgación de un secreto comercial que se adquirió por medios inapropiados o en violación a la obligación de mantener la confidencialidad. Medios inapropiados, según la Ley de Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico, se define como:

Medios ilícitos, no permitidos legalmente o que sean contrarios a la sana competencia, a leyes y la reglamentación vigente, mediante los cuales se obtiene un secreto comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, apropiación ilegal, robo, soborno, dolo, engaño, incumplimiento de un deber contractual, interceptación de comunicaciones sin la debida autorización o espionaje, ya sea electrónico o por otro medio. No incluye la [I]ngeniería [I]nversa o la creación independiente.⁴⁸

Entre los remedios que dispone la Ley de Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico –debido a la apropiación indebida de secretos comerciales–, se encuentran los reclamos en daños y los interdictos preliminares y permanentes. Existe también un procedimiento especial,⁴⁹ en el cual el tribunal emite una orden provisional para requerirle a la parte demandada que paralice, cese o desista del uso o divulgación del secreto comercial bajo apercibimiento de desacato. Si queda evidenciada la apropiación indebida del secreto comercial, el tribunal expedirá un interdicto preliminar o permanente⁵⁰ una vez se concluya el

⁴⁵ *Id.* § 284.

⁴⁶ *Id.* § 285.

⁴⁷ 10 LPRA § 4134.

⁴⁸ *Id.* § 4131(b).

⁴⁹ *Id.* § 4135.

⁵⁰ *Id.* § 4136.

caso en su fondo. El tribunal podrá conceder también el pago de regalías razonables a la parte demandante.

En el remedio de daños,⁵¹ el demandante podrá reclamar los daños materiales causados por la apropiación indebida del secreto comercial. Podrá reclamar, además, daños adicionales causados por la ventaja indebida debido a la apropiación del secreto comercial. Si el tribunal determina que la apropiación indebida del secreto comercial fue intencional o de mala fe, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres veces los daños probados e imponer el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado.⁵² Los elementos que considerará el tribunal al otorgar daños por apropiación indebida de secretos comerciales incluyen, pero no se limitan a:

1. La pérdida de ganancia por parte del dueño de la información
2. El valor de la suma que habría sido pagada a un consultor para desarrollar la información;
3. La depreciación del valor de la información como resultado de la divulgación;
4. Los costos de desarrollo en el proceso de adquirir la información, o
5. El valor en el mercado de la información.⁵³

Los remedios dispuestos en la Ley de Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico no afectan otros remedios disponibles como lo son: remedios contractuales y acciones penales, estén o no basadas en la apropiación indebida de un secreto comercial. Los remedios contractuales involucran violaciones a los acuerdos de confidencialidad y conllevan la posibilidad de que se impongan fuertes sanciones económicas. Estas sanciones operan como un desincentivo para revelar los secretos comerciales.

Las acciones penales, gobernadas federalmente por el *Economic Espionage Act of 1996*⁵⁴, regulan las apropiaciones indebidas de secretos comerciales, tanto a nivel individual como de organizaciones. Esta ley impone sanciones y penas de reclusión de hasta un máximo de diez años a individuos, e impone sanciones económicas a organizaciones de hasta un máximo de \$5,000,000. Esta ley incluye, además, en su sección §1831,⁵⁵ disposiciones sobre las apropiaciones indebidas de secretos comerciales para el beneficio de gobiernos, instrumentalidades o agentes extranjeros. Las penas y sanciones de esta sección fueron enmendadas por el *Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012*,⁵⁶ para aumentar las sanciones a individuos hasta un máximo de \$5,000,000 y la pena de

⁵¹ *Id* § 4137.

⁵² *Id* § 4138.

⁵³ *Id.* § 4137.

⁵⁴ Economic Espionage Act of 1996, 18 U.S.C.A. § 1832 (West 1996).

⁵⁵ *Id.* § 1831.

⁵⁶ *Id* §§ 1831-1839.

reclusión hasta un máximo de veinte años. Para las organizaciones, las sanciones aumentaron hasta un máximo de \$10,000,000 o tres veces el valor del secreto comercial indebidamente apropiado, lo que incluye gastos de investigación y diseño.

IV. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

A. Factores generales

Una patente provee derechos exclusivos garantizados por el gobierno al inventor de un nuevo producto que sea susceptible de ser explotado económicamente, para beneficio del inventor durante un periodo de veinte años⁵⁷ (patentes de utilidad). Los intereses del inventor están protegidos durante el tiempo determinado, de esta forma, su beneficio es mayor, y recobra los recursos invertidos durante la investigación. Entre las ventajas de solicitar una patente se encuentran: (1) el derecho de exclusión contra terceros;⁵⁸ (2) evitar que paralicen un producto; (3) servir como herramienta de mercadeo; (4) el efecto disuasorio, y (5) la capacidad de otorgar licencias. El derecho a excluir a terceros del uso del invento patentado está protegido por ley. La presentación de una patente evita que otros puedan obtener a su vez otra patente posterior sobre un invento equivalente. El tener una patente genera prestigio al producto, al que lo comercializa, a su fabricante y a su inventor. El hecho de que un producto esté patentado genera una reacción de precaución en los competidores. La patente, como activo, se puede licenciar a terceros y es una de las maneras para comercializar un producto.

Las patentes también presentan desventajas, como: (1) la divulgación; (2) el costo, y (3) la posibilidad de invalidez. La presentación misma de una patente conlleva implícitamente su mayor desventaja: la divulgación del invento. El registro y la solicitud de la patente implica una inversión y, aunque en los Estados Unidos esta es de carácter moderada, si la pretensión es de una extensión internacional, los costos usualmente son elevados.

En comparación con las patentes, las ventajas de los secretos comerciales son de carácter económico, vigencia, tiempo de duración, ausencia de requisitos de formalidad y divulgación. Los secretos comerciales no conllevan ningún costo de inscripción, tienen un efecto inmediato, no limitan el tiempo de duración del secreto (continúa indefinidamente, siempre y cuando el secreto no se revele al público), no exigen el cumplimiento de formalidades (registro, novedad, utilidad y no-obvio) y no requieren la divulgación del secreto al público.

Entre las desventajas de los secretos comerciales están el descubrimiento del secreto o invento por terceros y las medidas de protección. Los secretos comer-

⁵⁷ 35 U.S.C.A. § 154(2) (West 2011).

⁵⁸ *Id.* § 271.

ciales están sujetos a que otros descubran el secreto legalmente y obtengan un derecho a explotarlo comercialmente o que terceros puedan obtener la protección de una patente de los secretos descubiertos legalmente. Entre las medidas legales mediante las cuales se puede obtener un secreto comercial se encuentra la ingeniería inversa (*reverse engineering*) o la creación independiente. La Ley de Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico,⁵⁹ al igual que el *Uniform Trade Secrets Act*,⁶⁰ exigen que el dueño de un secreto comercial tome medidas razonables de seguridad para mantener su confidencialidad. Una vez el secreto comercial se divulga al público, cualquier persona puede tener acceso al mismo y utilizarlo libremente.

B. Factores económicos

Los costos de preparación y presentación de una solicitud de patente, desde la presentación hasta la concesión, así como los costos de su mantenimiento, dependen del tipo y complejidad del invento. Para el año 2000, los costos asociados con la solicitud de patentes estaban entre los \$10,000 y los \$30,000.⁶¹ Estos costos se evitan si un invento se mantiene como secreto comercial.

Sin embargo, esto no significa que los secretos comerciales son libres de costos. Un secreto comercial también puede ser costoso de mantener. Por ejemplo, puede haber costos asociados con evitar físicamente el acceso al público del secreto comercial, acuerdos de confidencialidad de los empleados y cualquier otra medida de seguridad necesaria para mantener el invento o la información secreta.

Por otro lado, el titular de una patente tiene un derecho de impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada. El titular puede transferir la titularidad de la patente o ceder su derecho mediante un pago fijo, lo que redundaría en un beneficio económico. También puede permitir hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implantarla al otorgar una licencia y recibir una regalía. El derecho para obtener regalías por licenciar una patente termina con la expiración de la patente.⁶²

Por su parte, el licenciataria de un secreto comercial puede estar obligado a continuar pagando regalías por la licencia del secreto comercial aunque la información sea de conocimiento público. Este principio fundamental fue enunciado en el famoso caso *Warner-Lambert v. John F. Reynolds (Listerine)*.⁶³

Otra ventaja de los secretos comerciales, es que para llevar una acción en contra de un tercero que se haya apropiado indebidamente del secreto comercial, se

⁵⁹ 10 L.P.R.A. § 4133.

⁶⁰ UNIF. TRADE SECRETS ACT § 1(4), 14 U.L.A. 433 (1985).

⁶¹ Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 NW. U. L. REV. 1495 (2001).

⁶² R. Mark Halligan, *Trade Secrets v. Patents: The New Calculus*, 2 LANDSLIDE no. 6, 11 (2010).

⁶³ *Warner-Lambert v. John F. Reynolds, Inc.*, 280 F.2d 197 (2nd Cir. 1960).

acude al tribunal estatal (lo que es mucho más rápido y menos costoso que acudir al tribunal federal), ya que la Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales es de jurisdicción estatal. No obstante, la acción de infracción de patentes solo puede ser presentada ante un tribunal federal, ya que el *Patent Act* es una ley federal de jurisdicción exclusiva.

C. *Protección del invento o secreto*

Una parte importante de mantener un secreto comercial está relacionada con los empleados de la empresa. Generalmente, cuando los empleados abandonan una empresa, tienen derecho a llevarse con ellos la habilidad desarrollada, la experiencia ganada y las ideas que adquirieron durante el período de empleo. Muchas compañías exigen entrevistas de entrada y de salida con los empleados que estarán expuestos a alguna información del secreto comercial y exigen a sus empleados firmar acuerdos de no divulgación (confidencialidad) y competencia. Las medidas de seguridad que se pueden considerar como razonables para mantener la confidencialidad de un secreto comercial incluyen, pero no se limitan a:

- (a) No divulgar la información a individuos o entidades no autorizadas a tener acceso a la misma;
- (b) limitar la cantidad de personas autorizadas a acceder la información;
- (c) requerir a los empleados de la empresa autorizados a acceder la información, el firmar acuerdos de confidencialidad;
- (d) guardar la información en un lugar separado de cualquier otra información;
- (e) rotular la información como confidencial;
- (f) tomar medidas para impedir la reproducción indiscriminada de la información;
- (g) establecer medidas de control para el uso o acceso de la información por parte de los empleados, o,
- (h) [implantar] las medidas tecnológicamente disponibles al publicar o transmitir la información a través del Internet, incluyendo el uso de correo electrónico, páginas en la red, foros de discusión y cualquier otro medio que sea equivalente.⁶⁴

Un secreto comercial puede ser el activo más valioso que tenga una persona o una compañía. Puede ser más valioso que los edificios, maquinaria o vehículos, además de ser irremplazable. La no protección de los mismos podría dejar a las compañías a la merced de cualquier competidor o ex empleado que adquiriese conocimiento del mismo, ya sea directamente por el dueño o por otros medios.

64 10 LPRÁ § 4133.

D. Descubrimiento paralelo o reverse engineering

Otra desventaja de los secretos comerciales es que no hay protección una vez la información protegida como secreto comercial es descubierta por otros, por ejemplo, mediante *reverse engineering* o la creación independiente. Las patentes tienen un tiempo de protección garantizado a cambio de divulgar la información del invento al público. Las patentes también están protegidas de descubrimiento paralelo del invento, no importa si el tercero tenía conocimiento de la existencia de la patente o lo desconocía.

E. Otros factores

Otra ventaja importante de los secretos comerciales es que mientras se tenga éxito en mantener la información del secreto comercial fuera del conocimiento público, la protección existe teóricamente en todo el mundo. La concesión de una patente en los Estados Unidos no da ningún derecho automático internacional. Se deben solicitar patentes en otros países para obtener los derechos internacionales de patente aplicables.

Muchas empresas anuncian que sus productos son patentados o pendientes de patente. En la mayoría de los casos, esto se debe a que los consumidores en el mercado pueden adjuntar un valor adicional o distinción a un producto que se identifica como patentado o pendiente de patente. Esto se puede traducir directamente en que el producto se venda a un precio más alto o que tenga un mensaje de mercadeo más deseable para un producto o servicio. La designación de patente también puede proporcionar una oportunidad para la diferenciación instantánea del producto para una empresa que compite en un mercado. Si la empresa tiene un producto o servicio que es único de alguna manera nueva, se debe considerar el valor añadido asociado con la obtención de una patente.

La mayoría de la gente entiende el concepto de secreto, pero no es fácil comprender cómo mantener algo en secreto puede proporcionar una ventaja en el mercado. Solo basta mencionar a *KFC* y *Coca-Cola*, dos buenos ejemplos muy conocidos de compañías que utilizan un secreto comercial para mercadear sus productos. La posesión del secreto permite a las empresas afirmar que ofrecen algo único a sus consumidores. Si se posee información sobre una forma especial para proveer un producto o servicio que le da una ventaja competitiva, se debe considerar la comercialización de un producto o servicio con el dinamismo extra que viene de tener un secreto.

Tabla 1. Comparativa de patentes versus secretos comerciales

Tipo de protección	Término de protección	Método de protección	Costos	Alcance de la protección	Vigencia	Herramienta de Mercadeo	Licencias	Ejemplos
Secretos comerciales	Mientras la información permanezca en secreto	Tomar medidas de seguridad y acuerdos de confidencialidad para proteger secreto	\$0.00	Mundial	Instantánea	Ventaja de mercadeo al reclamar que el producto es único	Pago de regalías continúa aunque el secreto sea divulgado	Coca-Cola KFC WD-40 Twinkie KFC
Patentes en Estados Unidos	20 años desde la fecha de presentación de la patente	Se obtiene al momento de adjudicación de la patente	\$10,000-\$30,000	Estados Unidos	A partir del otorgamiento de la patente	Valor adicional y prestigio	Pago de regalías expira con el vencimiento de la patente	Velcro Nylon Aspirina Zipper Elevador

V. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL DE PATENTE/SECRETO COMERCIAL

El cuestionario⁶⁵ descrito en la siguiente página sirve de guía para facilitar la selección inicial entre solicitar una patente o mantener la información como secreto comercial. Para evitar las implicaciones de la palabra *invento*, el término genérico *desarrollo* se utiliza para abarcar innovaciones en un sentido más amplio. Cada pregunta se responde en una escala del uno al diez. Con el número actual de preguntas, el total puede oscilar desde once hasta 110. Si el total se aproxima al extremo superior de la escala (por encima de setenta y cinco)⁶⁶, la protección de secreto comercial es la más favorable; un total en el extremo inferior (por debajo de cuarenta y cinco) sugeriría que la protección de patentes sería más ventajosa. Los valores en el rango medio (cuarenta y cinco - setenta y cinco) indican que en realidad no importa cuál es el enfoque que se aplica inicialmente. Por ejemplo, el secreto comercial podría ser apropiado para proteger la tecnología relacionada con un proceso de manufactura que los competidores podrían encontrar fácil de recrear; mientras que las patentes tienen sentido para los productos que pueden ser desarrollados independientemente o sujetos a Ingeniería Inversa. Sin embargo, no hay necesidad de recurrir a los prejuicios sobre la otra estrategia para proteger los aspectos colaterales y las mejoras.

1. ¿Es probable que el propio desarrollo sea un producto comercial o sujeto a licenciamiento?
2. ¿Cuál sería la ventaja competitiva provista si la empresa maximiza la exclusividad?
3. ¿Cuál sería la desventaja competitiva sería si un competidor obtuviera exclusividad?
4. ¿Es probable que la importancia comercial del desarrollo estaría limitado en tiempo?
5. ¿Es probable que otro podría desarrollar alternativas (*design around*)?
6. ¿Puede determinarse la naturaleza del desarrollo a partir del producto comercial (*reverse engineering*)?
7. La revelación de este desarrollo, ¿requiere o permite el acceso a otra información, no protegida?
8. ¿Es probable que otros independientemente llegarán al mismo desarrollo?
9. Si una patente se obtuviera, ¿cuáles son las posibilidades de que su validez se confirme por un tribunal?
10. ¿Es probable que la difusión del desarrollo dentro de la compañía sería difícil de controlar?

⁶⁵ Jorda, *supra* nota 8, en la pág. 16.

⁶⁶ *Id.* en la pág. 17.

11. ¿Sería difícil determinar si los competidores están utilizando el desarrollo?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *Puntuación*

+Probable - Probable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mucha Poca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mucha Poca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sí-limitado No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-Probable +Probable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+Probable - Probable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Sí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+Probable - Probable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+Probable - Probable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sí-difícil No difícil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Difícil No difícil

CONCLUSIÓN

Determinar si una patente o secreto comercial es la mejor alternativa para un invento es un asunto que hay que evaluar caso a caso. Puede que, en ocasiones, la decisión sea evidente. Si un invento es susceptible de desarrollo paralelo por parte de un competidor u otra compañía: (1) puede estar sujeto a *reverse engineering*), o (2) si hay una necesidad de difundir información acerca del invento, o es una tecnología que para ser licenciada debe estar patentada; entonces la elección está claramente a favor de las patentes.

Por el contrario, (1) si el secreto comercial no es patentable; (2) si el secreto proporciona una ventaja que es de una duración más corta que el tiempo que se necesitaría para presentar y obtener una patente, o (3) si el secreto será de gran valor por un tiempo mayor de veinte años y se puede mantener como un secreto comercial durante ese tiempo; entonces la opción favorable es el secreto comercial. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la elección no es tan obvia. Deben balancearse distintas consideraciones económicas, legales, corporativas y comerciales con el fin de llegar a una decisión.

Citación: Grisel Medina Albertorio, *Patentes o secretos comerciales: ¿Cuál es la mejor alternativa para proteger un invento*, 83 REV. JUR. DIG. UPR 106 (2013-2014), <http://www.revistajuridicaupr.org/wp-content/uploads/2014/04/83-REV-JUR-DIG-UPR-106.pdf>.