



Mary Fernández
Socia de Headrick Rizik Álvarez &
Fernández.
mfernandez@headrick.com.do

Necesidad de cambio de 180 grados en la regulación de los secretos empresariales

RESUMEN:

Los secretos industriales o comerciales, hoy denominados como secretos empresariales, han sido poco estudiados y su protección ha sido insuficiente. En este artículo se compara la protección que reciben estos en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en la República Dominicana. Se verá cómo esta información confidencial –o no divulgada, como ha sido también llamada en algunas ocasiones– ha sido siempre la cenicienta de la propiedad intelectual en nuestro país, a diferencia de otros países, donde sí han sabido sacarle provecho con miras a promover la innovación.

PALABRAS CLAVES:

Secreto empresarial, secreto comercial, secreto industrial, información confidencial, información no divulgada, usos comerciales honestos, usos y prácticas honestos, uso comercial desleal, competencia desleal relativa a secretos empresariales, *know-how*, *show-how*, protección de datos, datos de prueba, datos para autorización de comercialización.

I. INTRODUCCIÓN

Los secretos industriales, comerciales o empresariales –en lo adelante, para abreviar solo le llamaremos secretos empresariales–, como lo hace nuestra Ley No. 20-00 de Propiedad Industrial¹ son tan viejos como la industria y el comercio. Los industriales, comerciantes o empresarios siempre han tratado de distinguir sus productos o servicios de los productos o servicios de otros, utilizando diferentes estrategias, una de las cuales examinaremos en este trabajo.

A diferencia de las patentes de invención, a las cuales se les brinda una protección a cambio de ofrecer al público la idea innovadora de su creador, la esencia misma de los secretos empresariales es que, en sí, promueven el secreto. Como veremos más adelante, para estos poder optar por una protección legal es menester que no sean conocidos por el público relevante de la industria o el comercio y hayan sido sometidos a un control de la información tal que hayan sido mantenidos en ocultos por la persona que legalmente posea dicho secreto.

Aquí viene entonces la pregunta obligatoria: ¿qué tan secre-

to debe ser el secreto empresarial? En realidad, no se precisa que este sea un secreto absoluto, pues entonces carecería de utilidad: si es tan secreto que nadie lo sabe o lo conoce, ¿de qué o para qué serviría? Lo que se precisa es que la información haya sido divulgada bajo el compromiso de aquel que recibió la información de mantener su confidencialidad.

El secreto empresarial, al cual muchas veces se le llama “información confidencial” o “información no divulgada”, no es más que “cualquier información que sea de valor para su dueño y que tenga ese valor porque no es de conocimiento general en la industria a la que pertenece”¹.

Hay diversos tipos de secretos empresariales, como veremos, pero los más comunes son los llamados *know-how*, o saber cómo hacer algo, y el *show-how*, o el saber cómo enseñar a hacer algo. Estos se refieren casi siempre a formulaciones de productos, procesos industriales o comerciales, o a un dispositivo que servirá como parte de un producto o servicio.

En otros casos, cierta información industrial, empresarial o comercial relativa a planes de negocios, listas de consumidores, fórmulas, datos de prueba, procesos de manufactura o tec-

1 LONG, Doris. *Trade Secrets and the Value of Non-Disclosure*. Clases dictadas en el curso de la maestría de propiedad intelectual del John Marshall Law School, Chicago, Illinois, 2015.



nicas de distribución, e incluso formulaciones de precios, puede también ser objeto de protección como secreto empresarial.

Una característica importante de los secretos empresariales que los diferencia de otro tipo de propiedad industrial es que no precisan de registro alguno para su protección. En eso se parecen al derecho de autor. Estos secretos empresariales generalmente otorgan un derecho de uso y disseminación de dicho secreto bajo circunstancias diseñadas para proteger su continua confidencialidad, lo que constituye su característica esencial.

Importante es resaltar que su protección también se diferencia de otros derechos de propiedad industrial porque no tienen una duración específica. La protección dura el tiempo que –dentro de los términos de la ley– el secreto logre mantenerse.

A. HISTORIA

Tal como señalamos más arriba, los secretos empresariales existen, pudiera decirse, desde que existe la humanidad.

La primera vez que se trató este tema en un tratado de

índole internacional lo fue en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido como ADPIC². Este acuerdo incluyó una sección 7 que trata sobre la protección de la información no divulgada, que en su artículo 39 señala lo siguiente:

Artículo 39

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.
2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos³, en la medida en que dicha información:

² El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

³ A los efectos de la presente disposición, la expresión “de manera contraria a los usos comerciales honestos” significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

- a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Al hablar de la historia de los secretos empresariales no podemos dejar de mencionar el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (mejor conocido como Convenio de París⁴), que en su artículo 10 bis prohibió los “métodos de competencia desleal”, pero sin mencionar de manera expresa los secretos empresariales o la información confidencial como uno de los métodos a ser protegidos.

El mencionado artículo 10 bis establece lo siguiente:

Competencia desleal

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 - i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capa-

- ces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

II. DERECHO COMPARADO

A. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

En los Estados Unidos, los secretos empresariales han sido tradicionalmente protegidos por leyes estatales. Estas leyes estatales y el *common law*, que no es más que el derecho común vigente en la mayoría de los países de tradición anglosajona, proveen la protección necesaria contra el robo o apropiación ilícita por parte de terceros de información con valor comercial apreciable. La protección así concebida varía de estado en estado. Algunos estados se han limitado tradicionalmente a proteger la información científica o técnica; otros, en cambio, incluso protegen información de negocios.

El *Uniform Trade Secrets Act*⁵, o UTSA por sus siglas en inglés es una especie de código o ley modelo elaborado por un com. dentro del American Bar Association en 1979, y posteriormente modificado en 1985, que resume las principales disposiciones del *common law*. Este UTSA ha sido utilizado por 48 estados de los Estados Unidos como modelo para las disposiciones legales que han adoptado en relación con los secretos empresariales. No obstante, estas siguen siendo leyes estatales.

El primer estatuto o ley federal para proteger los secretos industriales o comerciales surgió en los Estados Unidos en 1997. En ese año se dictó *The Economic Espionage Act*⁶, mejor conocido por sus siglas en inglés EEA. Es una ley federal que establece sanciones criminales en los casos de robo o apropiación ilegal de información protegida. La EEA incluye todo tipo de información financiera, de negocios, científica, técnica, económica o de ingeniería, sin importar la forma en la que esta se haya mantenido en secreto, pero su ámbito se limita al establecimiento de sanciones criminales en los casos señalados. No incluye sanciones económicas, que, como veremos, son las que más impactan en la actualidad.

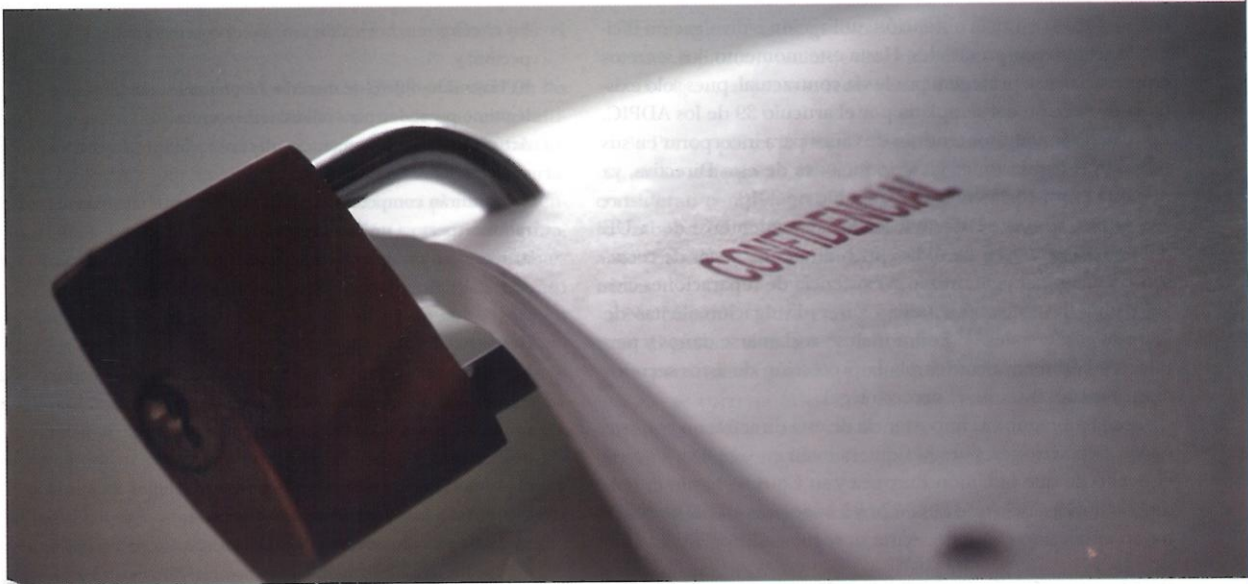
Estados Unidos experimentó un cambio radical en 2016 al aprobar una ley federal para proteger los secretos empresariales: el *Defend Trade Secrets Act of 2016*⁷, o DTSA por sus siglas en inglés. El DTSA fue convertido en ley el 11 de mayo del 2016

4 El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países. Enmendado el 28 de septiembre del 1979.

5 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. *Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments* (1986) [en línea]. Disponible en: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85 [consulta: 29 de marzo de 2017].

6 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. *Economic Espionage Act, 18 U.S.C. Sections 1831 al 1839 de los Estados Unidos de América* (1996).

7 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. *Defend Trade Secrets Act Of 2016* (2016) [en línea]. Disponible en: www.congress.gov/114/plaws/publ153/PLAW-114publ153.pdf [consulta: 29 de marzo de 2017].



y establece la posibilidad de entablar una acción federal ante cualquier tipo de apropiación indebida de un secreto empresarial.

La definición que utiliza esta ley federal es muy similar a la que utilizaba el UTSA y establece la misma prescripción de tres años para iniciar una acción. Las sanciones del DTSA permiten cobrar hasta el duplo de los daños sufridos y dicha ley crea además un procedimiento *ex parte* que contempla la posibilidad de ordenar la incautación en casos en los que haya peligro de destruir, movilizar, esconder o de cualquier otro modo hacer inaccesible para el tribunal las pruebas de la infracción, muy al estilo de lo que hace el *Landham Act*⁸, que regula los temas marcarios en los Estados Unidos. Otro aspecto a destacar es que esta nueva ley no exige que el demandante describa en detalle su secreto empresarial, lo que sí es requerido por ciertas leyes estatales, como la de California⁹, por ejemplo.

Esta ley federal no tiene intenciones de sustituir las leyes estatales existentes, de manera que el demandante siempre tendrá la opción de escoger entre la vía estatal o la federal, como sucede también en los casos de signos distintivos. Pero, definitivamente, en los Estados Unidos las reclamaciones efectuadas ante los tribunales federales son más ágiles que las que

se entablan en los tribunales estatales, pues estos últimos tienen una mayor carga de trabajo. Se espera que los tribunales federales conduzcan de manera más eficiente los litigios relacionados con la apropiación indebida de secretos empresariales, imponiendo sanciones pecuniarias significativas y posibilitando las incautaciones en procedimientos no contradictorios.

B. UNIÓN EUROPEA

El 8 de junio del 2016, el Parlamento Europeo y su Consejo adoptaron una nueva Directiva (EU 2016/943) para la protección de secretos empresariales en la Unión Europea. La EU se refiere “a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.”¹⁰ Es importante hacer notar que la directiva no limita los secretos empresariales a aquellos de naturaleza técnica, sino que ella es aplicable a cualquier información de índole comercial que pueda tener algún valor económico, sea este actual o potencial, y en el que no solo exista un interés de mantenerla como confidencial sino que se realicen los esfuerzos para adoptar medidas razonables para que la información se mantenga como tal.

Esta nueva directiva tiene la finalidad de establecer medi-

8 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. U. S. *Trademark Law Federal Statutes* (25 de noviembre de 2013) [en línea]. Disponible en: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf [consulta: 29 de marzo de 2017].

KAPLAN, S. & Premo, P. “*The Defend Trade Secrets Act of 2016 Creates Federal Jurisdiction for Trade Secret Litigation*” (23 de mayo de 2016) [en línea]. Disponible en: <http://www.ipwatchdog.com/2016/05/23/defend-trade-secrets-act-2016-creates-federal-jurisdiction-trade-secret-litigation/id=69245/> [consulta: 29 de marzo de 2017].

10 UNIÓN EUROPEA, *Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas* (Texto pertinente a efectos del EEE) (8 de junio de 2016) [en línea]. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943> [consulta: 29 de marzo de 2017].

das comunes contra la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos empresariales. Hasta este momento, los secretos empresariales se protegían por la vía contractual, pues solo existía la protección contemplada por el artículo 39 de los ADPIC. Los Estados miembros tendrán dos años para incorporar en sus respectivas legislaciones las disposiciones de esta Directiva, ya que esta entra en vigencia el 9 de junio de 2018.

“Ahora, con esta Directiva, los Estados miembros de la UE deberán disponer las medidas, procedimientos y vías de recurso necesarios para garantizar la existencia de reparaciones civiles contra la obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales.”¹¹ Podrá incluso reclamarse daños y perjuicios y la directiva contempla la protección de estos secretos empresariales durante el proceso legal.

Por el momento, la importancia de esta directiva no consiste en sus disposiciones, pues ni siquiera están en vigencia, sino en el hecho de que la Unión Europea y su Consejo hayan entendido la importancia que tienen hoy los secretos empresariales y hayan entendido como necesaria su regulación regional.

III. PROTECCIÓN LEGAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA A. LEGISLACIÓN ACTUAL

En la República Dominicana los secretos empresariales se encuentran regulados por la Ley 20-00 de Propiedad Industrial, modificada. Las disposiciones legales se encuentran dentro del título VI, denominado “De la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”. En este título figura un primer capítulo que regula los actos de competencia desleal, contenido de los artículos 178 al 180, inclusive, que son los que se refieren propiamente a los secretos empresariales y que citamos a continuación:

Artículo 178.- Definición y condiciones para proteger un secreto.

- 1) Se considerará como secreto empresarial, cualquier información comercial no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.
- 2) Un secreto empresarial se reconocerá como tal para los efectos de su protección cuando la información que la constituye:
 - a) No fuese, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en

los círculos que normalmente manejan la información respectiva; y

- b) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Artículo 179.- Competencia desleal relativa a secretos empresariales.

Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva, resultante de una relación contractual o laboral;
- b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) en provecho propio o de un tercero o para perjudicar a dicho poseedor;
- c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona, sabiendo o debiendo saber que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Artículo 180.- Medios desleales de acceso a un secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos y prácticas honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.¹²

El artículo 181, dentro de ese mismo capítulo, se refiere a la protección de los datos de prueba relacionados con la comercialización de productos farmacéutico o químico-agrícolas, pero estos últimos y los secretos empresariales están reglamentados de manera diferente. No entraremos en la

¹¹ INFORMATIVO JURÍDICO. “Publicada la Directiva europea 2016/943 sobre Protección de Secretos Comerciales” (17 de junio de 2016) [en línea]. Disponible en: <http://informativojuridico.com/publicada-la-directiva-europea-2016943-sobre-proteccion-de-secretos-comerciales-2/> [consulta: 29 de marzo de 2017].

¹² REPÚBLICA DOMINICANA. Ley No. 20-00 modificada por la Ley No. 424-06, G. O. 10044 del 2006.

regulación que protege los datos de prueba regulada por el artículo 181.

El capítulo II del título VI de la Ley 20-00 se titula "De las acciones por competencia desleal". A pesar de que estos últimos no son el objeto principal de nuestro estudio, las sanciones establecidas por la violación de los secretos empresariales está estipulada aquí dentro de las acciones por competencia desleal. Como no se establece sanción específica alguna, hay que presumir que el único remedio legal habría que buscarlo en el régimen de la responsabilidad civil, en este caso de naturaleza delictual, por violar disposiciones legales, y en algunos casos de naturaleza contractual, cuando el responsable ha aprovechado la relación contractual que posee con el titular del secreto empresarial para violar su confidencialidad.

Claro está, podemos también señalar que la violación a los secretos empresariales puede ser castigada a través de otras disposiciones legales que se encuentran dispersas en distintas legislaciones, como nuestros códigos Laboral y Penal, así como la Ley de Defensa de la Competencia, en los cuales podemos encontrar las siguientes disposiciones:

1) El principio VI del Código de Trabajo establece: "En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de buena fe. Es ilícito el abuso de los derechos." Igualmente, su artículo 44 establece como obligación del trabajador: "[...] 7. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio al empleador, tanto mientras dure el contrato de trabajo como después de su terminación..."¹³

2) En el Código Penal están los artículos 377 y 378:

Artículo 377. Los médicos, cirujanos, y demás oficiales de sanidad, los boticarios, las parteras y todas las demás personas que, en razón de su profesión u oficio son depositarios de secretos ajenos y que, fuera de los casos en que la ley les obliga a constituirse en denunciadores, revelaren esos secretos, serán castigados con prisión correccional de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos.

Artículo 378. (Modificado por la Ley 1603 del 11 de diciembre de 1947 G. O. 6724). El que para descubrir secretos de otros, se apodera de sus papeles o cartas, y divulga-

re aquellos, será castigado con las penas de tres meses a un año de prisión, y multa de veinticinco a cien pesos. Si no los divulgare, las penas se reducirán a la mitad...¹⁴

3) Por su parte, la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia, en su artículo 11, literal e, establece entre los actos que se consideran competencia desleal: "Actos violatorios del secreto empresarial. La apropiación, divulgación o explotación sin autorización de su titular de secretos empresariales o industriales."¹⁵

No obstante, todas esas disposiciones no solo se encuentran dispersas, sino que, obviamente, solo se aplican a los casos particulares para las cuales fueron dictadas, además de que no se corresponden con la caracterización de los secretos empresariales como un derecho de propiedad industrial ni se le otorga la importancia que hoy constituye su violación.

IV. IMPORTANCIA OLVIDADA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES PARA LA INNOVACIÓN

Hay múltiples razones por las cuales una persona o entidad puede optar por la utilización de la figura del secreto empresarial en vez de intentar la protección a través de una patente de invención, el derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual.

Para empezar, si se trata de una invención, a través del secreto empresarial, la invención queda protegida desde los orígenes y durante su desarrollo. Esto es, antes de ser protegida por una patente.

Por otra parte, los secretos empresariales motivan la creación de nuevos modelos de negocios, planes, métodos y técnicas, las cuales pueden disfrutar de protección legal, lo que no se lograría a través de otro derecho de propiedad intelectual.

Estos tienen la gran ventaja de que incluso ayudan a regular los mercados contra la competencia desleal, promoviendo la ética en los negocios. Los secretos empresariales protegen relaciones comerciales; las relaciones se fundamentan en la protección que recibe la confidencialidad de su información.

Los secretos empresariales, igualmente, son más fáciles de desarrollar y hasta de mantener en relación con otros derechos de propiedad intelectual, pues surgen de una invención, observación independiente o hasta a través de la llamada ingeniería inversa y pueden transmitirse legalmente de una persona a otra por generaciones de boca en boca, o más modernamente, por medio de contratos de licencia.

REPÚBLICA DOMINICANA. *Código de Trabajo* [en línea]. Disponible en: <http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/29744/64852/S92DOM01.htm> [consulta: 29 de marzo de 2017].

REPÚBLICA DOMINICANA. *Código Penal de la República Dominicana* [en línea]. Disponible en: http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/codigos/Codigo_Penal.pdf [consulta: 29 de marzo de 2017].

15 REPÚBLICA DOMINICANA. *Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia* (2008) [en línea]. Disponible en: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do044es.pdf> [consulta: 29 de marzo de 2017].

V. CONCLUSIONES

La República Dominicana en la actualidad no incentiva este tipo de protección a la innovación debido a lo inadecuada y desfasada de su legislación sobre la materia. Primeramente, empezando porque no le hemos dado el lugar que le corresponde. La protección de secretos empresariales no puede estar limitada a unos artículos dentro de la reglamentación de la competencia desleal o en otras reglamentaciones dispersas. Estos secretos merecen tener su regulación propia, como un derecho de propiedad industrial.

No podemos pretender incentivar la innovación a través de secretos empresariales cuando la sanción a su robo o malversación se limita, en principio y salvo excepciones establecidas en leyes dispersas, a los daños y perjuicios que podamos probar.

Sin menoscabo de lo anterior, sería interesante contemplar la posibilidad de proteger a aquellos que denuncien o revelen secretos empresariales con el objetivo de proteger el interés público, ya que la legislación que proteja los secretos empresariales no puede servir para proteger un acto de naturaleza ilegal. Esta disposición de proteger a los denominados como "denunciantes", en el caso de la directiva europea, y *whistle-blowers*, en el caso de la FTDA de los Estados Unidos, está contemplada en ambas legislaciones, pues no se trata de proteger alguna actividad ilegal mediante la protección de los secretos empresariales.

Ahora, mientras llegue el momento de contar con una legislación adecuada, entiendo que podemos echarle mano a los acuerdos de confidencialidad y de no competencia para proteger los secretos empresariales, estableciendo sanciones monetarias significativas que sirvan de disuasivo a su apropiación ilícita.

Es hora de que las sanciones a este tipo de violación se reflejen en el plano monetario, puesto que lo que motiva su violación es precisamente eso: el valor que hoy en día poseen esos secretos empresariales. Esto lo podemos conseguir hoy a través de cláusulas penales en los contratos, que los jueces tienen la obligación de respetar sin importar la cuantía del daño probado, pues es un hecho que las sanciones pecuniarias constituyen un disuasivo sumamente eficaz siempre que su monto sea de una importancia tal que desincentive al violador.

El *U. S. Chamber of Commerce* de los Estados Unidos ha estimado que de los activos de las compañías que cotizan en la bolsa de ese país, cinco billones de dólares están constituidos

por secretos empresariales.¹⁶ Pero más impactante aún es el estudio realizado por Price Waterhouse Coopers denominado *Economic Impact of Trade Secret Theft: A framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate potential threats*¹⁷ del año 2014, en el que sugiere que entre 1 y 3 % del producto interno bruto de los Estados Unidos se pierde por el robo de secretos empresariales. Estos son solo dos estudios que reflejan la importancia que tiene hoy en día la figura del secreto empresarial.

Esta es la razón por la cual otros países están haciendo un uso efectivo de estos secretos empresariales como motor para la innovación y no veo por qué nosotros no lo podamos hacer. Hemos visto que es posible obtener una protección con menos exigencias legales y potencialmente mejores resultados, tomando en cuenta que el tiempo de duración de este derecho no está limitado y su costo de implementación es relativamente bajo.

Claro está, para eso hay que tener ese secreto empresarial que tenga valor económico, pero tiendo a creer que eso no es lo que nos falta; es más, esto muchas veces nos sobra. Quizás de lo que carecemos es del conocimiento de la importancia que tiene la información que desarrollamos. Al examinar nuestros portafolios de propiedad intelectual no resulta difícil identificar aquellos activos que podemos proteger vía patentes, marcas o derecho de autor, pero no le prestamos atención a los secretos empresariales. Craso error, pues vivimos en un mundo en el que lo que vale es la información, de manera que saquémosle mayor provecho y protejámosla debidamente.

BIBLIOGRAFÍA

- BONDRA, R. et al. *Federal Protection of Trade Secrets: The Defend Trade Secrets Act* (15 de febrero de 2017) [en línea]. Disponible en: http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Anticounterfeiting_Committee_Update_7203.aspx [consulta: 29 de marzo de 2017].
- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. *Defend Trade Secrets Act Of 2016* (2016) [en línea]. Disponible en: <https://www.congress.gov/114/plaws/publ153/PLAW-114publ153.pdf> [consulta: 29 de marzo de 2017].
- *Economic Espionage Act*, 18 U.S.C. Sections 1831 al 1839 de los Estados Unidos de América.
- *U. S. Trademark Law Federal Statutes* (25 de noviembre de 2013) [en línea]. Disponible en: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf [consulta: 29 de marzo de 2017].
- *Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments* [en línea]. Disponible

16 BONDRA, R., et al. *Federal Protection of Trade Secrets: The Defend Trade Secrets Act* (15 de febrero de 2017) [en línea]. Disponible en: http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Anticounterfeiting_Committee_Update_7203.aspx [consulta: 29 de marzo de 2017].

17 PWC & Center for Responsible Enterprise and Trade, *Economic Impact of Trade Secret Theft: A framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate potential threats* (febrero 2014) [en línea]. Disponible en: <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/economic-impact.pdf> [consulta: 29 de marzo de 2017].

en: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf [consulta: 29 de marzo de 2017].

INFORMATIVO JURÍDICO. "Publicada la Directiva europea 2016/943 sobre Protección de Secretos Comerciales" (17 de junio de 2016) [en línea]. Disponible en: <http://informativojuridico.com/publicada-la-directiva-europea-2016943-sobre-proteccion-de-secretos-comerciales-2/> [consulta: 29 de marzo de 2017].

KAPLAN, S. & PREMO, P. "The Defend Trade Secrets Act of 2016 Creates Federal Jurisdiction for Trade Secret Litigation" (23 de mayo de 2016) [en línea]. Disponible en: <http://www.ipwatchdog.com/2016/05/23/defend-trade-secrets-act-2016-creates-federal-jurisdiction-trade-secret-litigation/id=69245/> [consulta: 29 de marzo de 2017].

LONG, Doris. Trade Secrets and the Value of Non-Disclosure. Clases dictadas en el curso de la maestría de propiedad intelectual del John Marshall Law School, Chicago, Illinois, 2015.

PWC & CENTER FOR RESPONSIBLE ENTERPRISE AND TRADE. Economic Impact of Trade Secret Theft: A framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate potential threats (febrero 2014) [en línea]. Disponible en: <https://www.pwc.com/us/en/forensic-ser->

<vices/publications/assets/economic-impact.pdf> [consulta: 29 de marzo de 2017].

REPÚBLICA DOMINICANA. Código de Trabajo [en línea]. Disponible en: <http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/29744/64852/S92DOM01.htm> [consulta: 29 de marzo de 2017].

– Código Penal de la República Dominicana [en línea]. Disponible en: http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/codigos/Codigo_Penal.pdf [consulta: 29 de marzo de 2017].

– Ley No. 20-00 modificada por la Ley No. 424-06, Gaceta Oficial 10044 del 2006.

– Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia (2008) [en línea]. Disponible en: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do044es.pdf> [consulta: 29 de marzo de 2017].

UNIÓN EUROPEA. Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (Texto pertinente a efectos del EEE) (8 de junio de 2016) [en línea]. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943> [consulta: 29 de marzo de 2017].