



DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CANADÁ

Secretos comerciales en el derecho de propiedad intelectual de Canadá

En la medida en que la propiedad intelectual adquiere un valor cada vez mayor en la moderna economía basada en el conocimiento y la información, el emprendedor necesita reconocer los activos de propiedad intelectual que posee en su empresa. Si, por desconocimiento de su existencia, el emprendedor no logra proteger en forma conveniente los activos de propiedad intelectual de su empresa, éste omite un elemento de importancia que puede agregar mucho al valor de su empresa.

Al hablar de propiedad intelectual, por lo general uno se refiere a marcas comerciales, patentes, derechos de autor o diseños industriales. Estos conceptos son formulados por leyes y regulaciones, que por lo general disponen de mecanismos de registro formal para que los derechos intelectuales de una persona se puedan hacer valer contra terceros.

Recientemente, la doctrina del Common Law creó un tipo nuevo de propiedad intelectual: “el secreto comercial”. Aunque la provincia de Québec es una jurisdicción de Derecho Civil, su proximidad con sus vecinos que aplican el Common Law hizo posible importar el concepto de secreto comercial dentro del Derecho Civil de Québec. El concepto de secreto comercial es interesante en virtud de que no requiere de inscripción formal. Como consecuencia, una empresa no está obligada a hacer públicos sus secretos comerciales (a diferencia de la inscripción de patentes, derechos de autor y diseños industriales). Asimismo, la protección otorgada a un secreto comercial no tiene límite de tiempo, siempre y cuando el secreto no se dé a conocer al público.

Esta *crónica jurídica* tratará la naturaleza del secreto comercial y las condiciones para su existencia. Asimismo, la *crónica* planteará las principales ventajas de protección otorgadas por los secretos comerciales, así como los medios disponibles para proteger esos activos.

Definición y condiciones del secreto comercial

Un secreto comercial se puede materializar a través de la posesión de un conocimiento específico o información de especial importancia. Por ejemplo, los métodos de producción, el plan comercial de una empresa, la lista de clientes, la fórmula química, los procesos industriales, recetas especiales, prácticas comerciales, etc. Pueden constituir secretos comerciales, siempre que otorguen una ventaja económica a la empresa y que mejoren su valor.

Para que un secreto comercial no siga siendo un simple secreto, sino que más bien pueda constituir un activo de propiedad intelectual protegido, debe cumplir con las condiciones siguientes:

- La información la debe conocer solamente un grupo limitado de personas fuera de la empresa;
- La información la debe conocer solamente empleados seleccionados de la empresa;
- Se deben haber tomado medidas para mantener secreta la información;
- La información debe tener un valor para la empresa y sus competidores;
- El desarrollo de esa información debe haber requerido esfuerzos y gastos financieros no poco significativos;
- La información debe ser difícil de adquirir para un tercero.

Por consiguiente, es importante que una empresa proteja sus inversiones en investigación y desarrollo así como sus frutos, que constituyen sus bienes de significativo valor financiero. Por eso, la empresa debe tomar medidas para conservar la confidencialidad de sus secretos comerciales.

Ventajas de la protección otorgada por el secreto comercial

Dado que los secretos comerciales reciben una gran protección bajo el Common Law, este tipo de propiedad intelectual generalmente se prefiere en lugar de las patentes, los derechos de autor y los diseños industriales, que ofrecen una protección más limitada. Asimismo, la inscripción de un diseño industrial o de una patente requiere de la publicación del conocimiento o innovación propia. Por otro lado, la protección otorgada por el secreto comercial se basa en mantenerlo secreto, y en consecuencia en no dar a conocer la información sensible.

El secreto comercial también tiene la ventaja de proteger información que posiblemente no podría protegerse por medio de una patente, un derecho de autor, o la ley sobre diseños industriales. Efectivamente, para obtener una patente sobre un producto se requiere que éste sea innovador. De la misma manera, el derecho de autor solamente se aplica sobre un trabajo original. Por el contrario, la naturaleza innovadora u original no es requisito previo para la protección otorgada a los secretos comerciales.

Otra ventaja del secreto comercial es su naturaleza duradera, a diferencia de otros tipos de protección de propiedad intelectual que tienen una duración de tiempo limitada. De este modo, mientras que el secreto comercial siga sin ser revelado, conserva su protección sin formalidad ni límite de tiempo.

Varios países, por lo general parte de economías emergentes, solamente brindan una protección limitada a la propiedad intelectual, ya sea debido a ineficiencias de sus tribunales o leyes o debido a la complacencia informal de esos Estados frente a las empresas locales. También resulta muy costoso registrar una patente o un diseño industrial en todo el mundo. En una economía global donde la mercadería circula libremente, proteger la propiedad intelectual a través del secreto comercial puede ser más prudente que obtener su protección a través de medios tradicionales.

Aún así, debemos tener presente la ventaja que tienen los medios clásicos de protección de propiedad intelectual tales como patentes, derechos de autor, y diseños industriales: aunque sus contenidos sean conocidos por el público, siguen siendo protegidos.

Un secreto para mantener, estratégicamente

Para que el dueño de la información conserve la protección de su secreto comercial, debe tomar las medidas adecuadas para mantener esa información secreta. Por eso, es importante incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos de empleo de las personas que trabajan con la información considerada como parte del secreto comercial. Asimismo, se pueden utilizar códigos de acceso de uso para limitar la consulta que pudieran hacer los empleados de esta información sensible y permitir el acceso solamente según sea necesario.

Asimismo, los contratos de confidencialidad son indispensables cuando se debe dar a conocer información secreta a un proveedor o un cliente potencial. Estos contratos de confidencialidad se deben adaptar correctamente para que no los invalide un tribunal judicial. En ese caso, la confidencialidad, y por consiguiente el secreto comercial se perderían. En sectores donde la competencia es muy dura, se pueden presentar casos de espionaje. En esos casos la empresa se debe rodear de socios confiables para evitar esos riesgos.

La empresa extranjera que evalúe operar comercialmente en Canadá y que desee proteger sus secretos comerciales en Canadá deberá cumplir con las normas canadienses que regulan la protección de secretos comerciales, inclusive en su país de origen, antes de poner en práctica sus secretos comerciales en Canadá. Efectivamente, si se da a conocer un secreto fuera de Canadá, también dejará de estar protegido dentro de Canadá. Por consiguiente, un secreto comercial debe cumplir con la ley canadiense para conservar su protección en Canadá como un elemento de la propiedad intelectual. De este modo, una empresa no puede invocar la protección de un secreto comercial dentro de Canadá si el "secreto" ya está protegido por una patente en otro país. Efectivamente, la inscripción de una patente hace que la información sea ampliamente pública, y por consiguiente que ya no sea secreta.

La protección de la propiedad intelectual es importante independientemente del método de creación de la empresa en Canadá: sucursal, joint venture, contrato de licencia, etc. Si el joint venture o los contratos de licencia tratan un secreto comercial, estos contratos necesariamente deben incorporar cláusulas de confidencialidad para proteger ese secreto. Asimismo, para mejorar la protección, es interesante incluir en los contratos determinadas cláusulas que claramente establezcan que la información o los procedimientos se consideran propiedad intelectual así como la propiedad de aquellos.

Conclusión

Además de los tipos tradicionales de propiedad intelectual, como por ejemplo, patentes, derechos de autor y diseños industriales, se reconoció un nuevo tipo de propiedad intelectual en las decisiones de los tribunales de Common Law: el secreto comercial.

El secreto comercial se define como la posesión de conocimiento o de información de particular importancia. Esta forma de propiedad intelectual presenta determinadas ventajas: no necesita ser dada a conocer al público, su protección no está limitada en el tiempo, y no requiere de inscripción formal para ser protegida.

No obstante, existen algunos riesgos. Efectivamente, la divulgación a través de la publicación o por cualquier otro medio del secreto comercial pone un fin a la protección que goza. Asimismo, el peligro puede venir de afuera de la empresa, especialmente de los competidores que podrían intentar descubrir y usar para sí mismos el activo de importancia que es el secreto comercial. Una vez que éste es revelado, ya no crea una ventaja para su poseedor y en consecuencia pierde su valor. Para evitar estos riesgos, una empresa debe actuar en forma diligente y puede tener interés en buscar asesoramiento eficaz.

La **Crónica Jurídica** es una atención del **Dr. Alain P. Lecours**. La traducción al español la realizó **Alejandra Hozikian** abogada y traductora pública de inglés miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La Crónica Jurídica es distribuida gratuitamente, vía correo electrónico, a los clientes y socios de negocio del estudio Lecours, Hébert Abogados inc. El presente documento tiene por finalidad informar y puede no reflejar las más recientes modificaciones jurídicas. Los clientes y lectores no deben actuar o abstenerse de hacerlo sobre la base de las informaciones contenidas en la presente crónica sin haber solicitado previamente el consejo jurídico de un profesional.

Última actualización: Mayo de 2011

Dr. Alain P. Lecours
LECOURS, HÉBERT ABOGADOS INC.
354, rue Notre-Dame Ouest
Bureau 100
Montréal, QC, Canada H2Y 1T9
Téléphone : (514) 344-8784
Télécopieur: (514) 344-9790
Lecours@LecoursHebert.com

En nuestro [sitio Web](#), Ud. Encontrará una conexión a nuestra Crónica Jurídica mensual. Si Ud. tiene algún comentario con relación a los temas tratados, no dude en comunicarse con nosotros:

lecours@LecoursHebert.com
