LEY NUM 80

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Asesor Legislativo

6 de junio de 2011

Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, PR

Estimado señor Presidente:

Me place informarle que el día 3 de junio de 2011, el Gobernador Hon. Luis G. Fortuño, aprobó y firmó el Proyecto del Senado 1850, aprobado en la Decimosexta Asamblea Legislativa en su Quinta Sesión Ordinaria, titulado:

> ***LEY: Para adoptar un nuevo estatuto que regule el uso y protección de los secretos de negocio o industriales, que se conocerá como la "Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico".***

Cordialmente,

Lcdo. Philippe A. Mesa Pabón
Asesor del Gobernador
Asuntos Legislativos

LA FORTALEZA, SAN JUAN, PR 00901 *PO BOX 9020082, SAN JUAN, PR 00902-0082
TEL. 787-721-7000 *FAX 787-723-2605

(P. del S. 1850)

LEY NUM. 80
3 DE JUNIO DE 2011

Para adoptar un nuevo estatuto que regule el uso y protección de los secretos de negocio o industriales, que se conocerá como la "Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico".

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los sectores de alta tecnología industrial y comercial, los llamados 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 patentizar, así como procesos, métodos o mecanismos. También se conocen como secretos industriales o de negocio. Puede consistir en un proceso para manufacturar, tratar 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 confieran alguna ventaja a su dueño sobre sus competidores.

En la actualidad, la protección a los derechos sobre la Propiedad Intelectual es uno de los asuntos legales de más relevancia en lo que respecta al comercio internacional. Con el crecimiento del comercio y las inversiones que se dan en un contexto internacional, las marcas, patentes, derechos de autor y los Secretos Comerciales o de negocio cobran una importancia aún mayor. Es más probable que una compañía decida invertir en un lugar donde entienden que tanto sus patentes, como sus procesos de manufactura u otro tipo de propiedad, producto de procesos mentales, están debidamente protegidos de una apropiación indebida. Para el año 2006, las compañías que cotizaban en la bolsa de valores en los Estados Unidos poseían Secretos Comerciales valorados en 5 billones de dólares ($5,000,000,000).

Durante la Era de la Revolución Industrial proliferó la creación de maquinarias y mecanismos. Las leyes de patentes se desarrollaron para proteger dichas creaciones. En la llamada Era de la Información, la protección de los Secretos Comerciales se adapta más a información confidencial que no es patentable y que es necesaria para llevar a cabo los negocios. Existe una amplia gama de información que podría considerarse Secreto Comercial, distinto al caso de las patentes. Además, en algunos casos, un Secreto Comercial ofrece ventajas significativas sobre una patente, ya que resulta ser un mecanismo menos costoso y más expedito, al no requerir aprobación del Gobierno. Esto último tiene mayor relevancia en industrias que se mueven rápidamente en cuanto a nuevas tendencias o tecnologías. Igualmente, existen estudios que revelan información sobre compañías que se encuentran en sus etapas iniciales y favorecen el uso del Secreto Comercial. Por otro lado, en los últimos años se han dado varios casos en los que un Tribunal ha declarado la invalidez de una patente, resultando en la pérdida de la protección, por tiempo limitado, que ofrece la ley, y más importante aun la pérdida de la

confidencialidad de la información que se hizo pública para el proceso de la obtención de dicha patente.

En el campo de los derechos sobre Propiedad Intelectual, la legislación que regula los llamados Secretos Comerciales está siendo objeto de atención a nivel internacional por el potencial de convertirse en una herramienta legal cuando una patente o derecho de autor no se ajusten a las necesidades específicas de su dueño. Este tipo de ley sustituye barreras físicas o contractuales.

Se considera un Secreto Comercial o Industrial cualquier información confidencial que tiene un valor comercial o industrial y que su dueño protege razonablemente para evitar su divulgación. Se distinguen, porque usualmente no requieren ser registrados o cumplir con alguna formalidad para ser protegidos.

Los orígenes de las restricciones a los Secretos Comerciales pueden ubicarse en la antigua Ley Romana, en donde se castigaba al competidor que corrompía u obligaba a un esclavo a divulgar los asuntos comerciales de su amo. Desde esa época fue evolucionando y ya en el Código Penal Francés de 1810 se establecía que todo director, encargado, obrero de fábrica que hubiere comunicado o intentado comunicar a extranjeros o a franceses residentes en países extranjeros secretos de la fábrica de la que es empleado, sería castigado. Posteriormente fue tutelado en el campo civil y penal de lugares como Gran Bretaña, Alemania, Noruega, España, Italia, Holanda, Brasil y Venezuela, así como en la vasta mayoría de los Estados de la Nación Americana.

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 irreemplazable. La no protección de los mismos podría dejar a las compañías a merced de cualquier competidor o ex empleado que adquiriese conocimiento del mismo, ya sea directamente por el dueño o por otros medios. Por otro lado, el otorgar este tipo de protección fomenta el tipo de investigación y desarrollo que produce información y la seguridad sobre la misma.

Esta Asamblea Legislativa entiende que Puerto Rico se incluya entre las jurisdicciones que han reconocido la importancia de regular y proteger este tipo de información, brindando así una mayor estabilidad y tranquilidad a los dueños de los mismos para llevar a cabo y desarrollar sus operaciones en nuestra Isla. Por ello, la presente medida sigue el modelo del *Uniform Trade Secrets Act (UTSA)*, promulgada por la Junta de Comisionados para Promover la Uniformidad de Legislación en los Estados y Territorios de la Unión, mejor conocida por sus siglas en inglés, ULC (*Uniform Law Commission*). Entre las ventajas de aprobar estatutos uniformes, se destaca armonizar nuestro derecho con los diversos Estados de la Nación en aquellos asuntos donde la uniformidad del derecho sea convenientemente viable desde un punto de vista jurídico. Tal actuación imprime mayor certeza al intercambio económico entre los Estados, a la vez que posiciona a Puerto Rico en un escenario de competitividad con el resto de los mismos en lo que atañe a las protecciones que brinda nuestro foro para generar actividad económica. Al estar aprobada esta medida uniforme en unos 45 Estados de la Nación, en lo que respecta a secretos de negocio, se estimula el intercambio comercial entre las personas o negocios de estos Estados y Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. - Título

Esta Ley se conocerá como la "Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico".

Artículo 2. – Definiciones

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado aquí dispuesto:

a) Información – Conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen. Incluyen, pero no se limitan a, cualquier fórmula, compilación, método, técnica, proceso, receta, diseño, tratamiento, modelo o patrón.

b) Medios inapropiados – 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 ingeniería inversa o la creación independiente.

c) Persona - cualquier persona natural o jurídica.

Artículo 3. – Secreto Comercial

Se 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.

Artículo 4. – Medidas Razonables de Seguridad

Las medidas razonables de seguridad son aquellas medidas cautelares que se deberán tomar para limitar el acceso a la información bajo circunstancias particulares. Se determinarán de acuerdo a la previsibilidad de la conducta mediante la cual el Secreto Comercial pueda ser obtenido y la naturaleza del riesgo de que se dé tal conducta, así como a la relación costo-beneficio entre la medida de seguridad y el Secreto Comercial.

Las medidas que se pueden considerar como razonables para mantener la confidencialidad del 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) implementar 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.

Artículo 6. - Causa de Acción

Cualquier persona natural o jurídica que se apropie indebidamente de un Secreto Comercial responderá por los daños causados al dueño del mismo.

Para efectos de esta Ley, será apropiación indebida:

a) la adquisición de un Secreto Comercial de otro por parte de una persona que conocía o debió haber conocido que lo adquirió por medios inapropiados, ya sea directa o indirectamente; o

b) la divulgación o uso de un Secreto Comercial de otro, sin autorización expresa o implícita, por una persona que:

i. utilizó medios inapropiados para conocer el Secreto Comercial; o

ii. al momento de la divulgación o uso sabía o debió haber sabido que el Secreto Comercial fue:

1. obtenido por medio de una persona que adquirió la información utilizando medios inapropiados;

2. obtenido bajo circunstancias que dan lugar a un deber de mantener su confidencialidad o limitar su uso;

3. obtenido por medio de una persona que tenía un deber con el dueño del Secreto Comercial de mantener su confidencialidad o de limitar su uso; o

4. conocido por accidente o error.

Artículo 7. – Procedimiento Especial

Cuando a juicio del Tribunal correspondiente, en una demanda jurada o apoyada por una declaración jurada presentada por el dueño de un Secreto Comercial, se aleguen hechos específicos que establezcan claramente que el demandado se apropió indebidamente del Secreto Comercial, que su divulgación o utilización por parte del demandado le causará daños al demandante, y que el demandante tiene altas probabilidades de prevalecer, el Tribunal emitirá una orden provisional ex parte requiriendo a la parte demandada que paralice, cese o desista inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, del uso o divulgación del Secreto Comercial a que la demanda se refiere, hasta la celebración de una vista dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha en que se expida la orden provisional.

La orden provisional dispondrá la celebración de una vista dentro de los diez (10) días, contados a partir de la fecha en que se expida dicha orden, para que la parte demandada muestre causa por la cual no debe expedirse una orden de interdicto preliminar en lo que se ventilan los derechos de las partes. La orden emitida perderá vigor, eficacia y valor, y no será ejecutable, luego de transcurrido el referido término de diez (10) días. Dicho término sólo podrá prorrogarse si el Tribunal determina la existencia de circunstancias extraordinarias antes de que expire el término de la orden previa.

Artículo 8. – Remedios – Interdicto

En todo caso en que quede evidenciada la existencia de una apropiación indebida de un Secreto Comercial o Industrial, el Tribunal podrá expedir una orden de interdicto preliminar sin

que el demandante tenga que evidenciar que ello constituye un daño irreparable. Además, el Tribunal podrá emitir un interdicto permanente una vez concluido el caso en su fondo.

El Tribunal, a petición de la parte demandada, dará por terminado el interdicto si el Secreto Comercial o Industrial ha cesado de existir como Secreto. El Tribunal podrá extender el interdicto por un periodo razonable adicional para evitar una ventaja comercial indebida por parte de la parte demandada o, cuando el secreto deje de existir, mediando culpa de la parte demandada.

El Tribunal podrá, bajo circunstancias extraordinarias, ordenar el pago de regalías razonables si determinase que la prohibición del futuro uso de un Secreto Comercial o Industrial sería una medida irrazonable. El término dispuesto para el pago de dicha regalía no excederá el tiempo durante el cual el uso del Secreto Comercial o Industrial hubiese sido prohibido. Se considerará como circunstancia extraordinaria el que se encuentre que una parte ha utilizado el Secreto Comercial antes de tener conocimiento o estar en posición de conocer sobre la apropiación indebida, haciendo que el remedio de interdicto sea un remedio contrario a equidad.

Artículo 9. – Remedios - Daños

Excepto en aquellos casos en los que ocurrió un cambio de posición o situación, previo a que el demandado conociera o debiera haber conocido sobre la apropiación indebida de la información del Secreto Comercial o Industrial, y ello provoque que una sentencia monetaria sea contraria a los principios de equidad, el demandante podrá recobrar los daños materiales causados por dicha apropiación. El demandante podrá reclamar, además, cualesquiera daños adicionales causados por cualquier ventaja obtenida por el demandado como resultado de la apropiación indebida que no hayan sido incluidos en el cómputo de las pérdidas causadas por los daños. De no poder probar, a satisfacción del Tribunal, los daños materiales o los daños por ventaja indebida, el Tribunal podrá ordenar el pago de regalías por un periodo que no será mayor al periodo durante el cual el uso de la información sería prohibida.

El Tribunal, en su discreción, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres (3) veces los daños probados cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe.

Los elementos a considerarse al otorgar daños por apropiación indebida de un Secreto Comercial o Industrial incluyen, pero no se limitan a:

a) pérdida de ganancia por parte del dueño de la información;
b) valor de la suma que habría sido pagada a un consultor para desarrollar la información;
c) depreciación del valor de la información como resultado de la divulgación,
d) costos de desarrollo en el proceso de adquirir la información; o
e) valor en el mercado de la información.

Artículo 10. – Honorarios de Abogado

Además de las circunstancias provistas en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, el Tribunal deberá imponer en su sentencia el pago de una suma razonable por concepto de honorarios de abogado a la parte reclamante, si la evidencia presentada demuestra que la apropiación indebida por la parte demandada fue intencional y de mala fe.

Artículo 11. – Conservación del Secreto

a) En cualquier acción presentada en la que se alegue la apropiación indebida de un Secreto Comercial o Industrial al amparo de esta Ley, la parte demandante, antes del

descubrimiento de prueba, describirá el Secreto Comercial de la manera más específica que sea posible sin tener que divulgar el mismo.

b) En cualquier acción presentada al amparo de esta Ley, el Tribunal deberá preservar la confidencialidad del alegado Secreto Comercial o Industrial y tomará las medidas que entienda que son necesarias, que podrán incluir, entre otras, emitir una orden protectora que asegure su confidencialidad, el celebrar vistas cerradas, mantener los expedientes de la acción sellados y ordenar a cualquier persona envuelta en el litigio a no divulgar el Secreto Comercial o Industrial sin autorización previa del Tribunal.

c) Antes de ordenar el descubrimiento de información designada por su dueño como un Secreto Comercial o Industrial, el Tribunal deberá determinar si la parte que solicita el descubrimiento tiene una necesidad sustancial de la información. Para fines de esta Ley se entenderá que existe una "necesidad sustancial", si están presentes las siguientes circunstancias:

i. las alegaciones presentadas con el fin de establecer la existencia o ausencia de responsabilidad han sido presentadas de manera específica;

ii. la información que se busca descubrir es directamente relevante a las alegaciones presentadas de manera específica;

iii. la información que se busca descubrir es tal, que la parte que busca su descubrimiento quedaría sustancialmente perjudicada si no se le permite acceso a la misma; y

iv. existe una creencia de buena fe de que el testimonio o evidencia que se derive de la información que forma parte del Secreto Comercial será admisible en el juicio.

d) El Tribunal no ordenará acceso directo a bases de datos que contengan información que forme parte de un Secreto Comercial a menos que el Tribunal encuentre que el proponente del descubrimiento no puede obtener dicha información por ningún otro medio y que la información no está sujeta a ningún privilegio.

e) A solicitud del dueño del Secreto Comercial o Industrial, el Tribunal puede condicionar el descubrimiento de dicho Secreto Comercial o Industrial a la prestación de una fianza apropiada.

f) Todo Secreto Comercial o Industrial descubierto al amparo de esta Ley, sólo podrá ser divulgado a las personas identificadas en la orden emitida por el Tribunal, y sólo podrá ser usado o divulgado dentro del proceso judicial en el cual se autoriza su descubrimiento.

g) Toda Persona que reciba información del Secreto Comercial o Industrial al amparo de esta Ley estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

h) Cuando se discuta o divulgue un Secreto Comercial o Industrial en un juicio o vista, el Tribunal ordenará el desalojo, de la Sala, de todas aquellas Personas, cuya presencia no sea imprescindible para la continuación del proceso judicial y se permitirá al dueño obtener acuerdos de confidencialidad firmados individualmente por todas las Personas que se encuentren presentes en Sala o sean parte de cualquier procedimiento en el cual se discuta, presente, o de cualquier otro modo se divulgue el Secreto Comercial, que no hayan otorgado previamente un acuerdo de confidencialidad con el dueño del Secreto Comercial o Industrial.

i) Toda información que sea parte del Secreto Comercial o Industrial y toda copia, duplicado, escrito o cualquier otro medio que refleje o contenga información del Secreto Comercial, porciones o extractos del mismo, deberá ser devuelto al dueño del Secreto Comercial al finalizar el litigio, o destruido a satisfacción de éste.

Artículo 12. – Efectos sobre otras Leyes

Excepto lo dispuesto en este Artículo, esta Ley desplaza cualquier Ley del Gobierno de Puerto Rico que provea remedios civiles por la apropiación indebida de un Secreto Comercial.

Esta Ley no afecta:

a) remedios contractuales, estén o no basados en la apropiación indebida de un Secreto Comercial;

b) otros remedios civiles que no estén basados en la apropiación indebida de un Secreto Comercial; y

c) acciones penales, estén o no basadas en la apropiación indebida de un Secreto Comercial.

Artículo 13. - Prescripción

Toda acción o procedimiento que se lleve a cabo para hacer cumplir cualquier disposición de esta Ley, deberá iniciarse no más tarde de tres (3) años a partir de la fecha en que la persona afectada sabía o debió haber sabido del surgimiento de los hechos que dan base a la causa de acción.

Artículo 14. – Cláusula de Separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional.

Artículo 15. – Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.