

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

17<sup>ma.</sup> Asamblea  
Legislativa

1<sup>ra.</sup> Sesión  
Ordinaria

**SENADO DE PUERTO RICO**

**P. del S. 459**

14 de marzo de 2013

Presentado por el señor *Vargas Morales*

*Referido a la Comisión lo Jurídico, Seguridad y Veteranos*

**LEY**

Para enmendar los Artículos 7 y 9 de la Ley 80-2011, conocida como la “Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico”, a los fines de establecer clara y diáfana los remedios que pueden ser solicitados por el dueño de un Secreto Comercial o Industrial en nuestra jurisdicción, establecer penalidades estatutarias como alternativa a la presentación de prueba sobre secretos de negocio, incluir el embargo preventivo de bienes que sean utilizados por la parte demandada para obtener beneficio económico o de otra naturaleza del secreto infligido y autorizar la imposición de gastos, costas y honorarios en la etapa de procedimiento especial o interdicto a favor de la parte demandante.

**EXPOSICIÓN 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.

Puerto Rico adoptó la Ley 80-2011, conocida como la Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico. No obstante, la referida legislación requiere de algunos ajustes para establecer clara y diáfananamente los remedios que pueden ser solicitados por el dueño de un Secreto Comercial o Industrial en nuestra jurisdicción. De esta manera, esta legislación establece penalidades estatutarias como alternativa a la presentación de prueba sobre secretos de negocio. De igual forma, se incluye el embargo preventivo de bienes que sean utilizados por la parte demandada para obtener beneficio económico o de otra naturaleza del secreto infligido.

**DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

- 1        Sección 1.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 80-2011, para que se lea como sigue:
- 2        “Artículo 7. – Procedimiento Especial
- 3        Cuando a juicio del Tribunal correspondiente, en una demanda jurada o apoyada por una
- 4        declaración jurada presentada por el dueño de un Secreto Comercial, se aleguen hechos
- 5        específicos que establezcan claramente que el demandado se apropió indebidamente del
- 6        Secreto Comercial, que su divulgación o utilización por parte del demandado le causará daños
- 7        al demandante, y que el demandante tiene altas probabilidades de prevalecer, el Tribunal
- 8        emitirá una orden provisional ex parte requiriendo a la parte demandada que paralice, cese o
- 9        desista inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, del uso o divulgación del Secreto
- 10        Comercial a que la demanda se refiere, hasta la celebración de una vista dentro de los diez
- 11        (10) días contados a partir de la fecha en que se expida la orden provisional.

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

8 *En los casos en que el dueño del Secreto Comercial lo solicite, el tribunal podrá ordenar*  
9 *el embargo preventivo e incautación de cualquier bien, documentos o cualquier otro medio*  
10 *utilizado por la parte demandada para hacer efectivo el Secreto Comercial de que se trate*  
11 *sin necesidad de prestar fianza.*

12 *El reclamo de los remedios que provee este Artículo al dueño de un Secreto Comercial,*  
13 *es sin perjuicio de solicitar cualquier otro remedio que en derecho le asista. Además, si la*  
14 *petición de interdicto se resuelve a favor del dueño del Secreto Comercial, el tribunal*  
15 *siempre fijará la cuantía de las costas, honorarios y gastos del procedimiento especial a*  
16 *favor de éste.”*

17 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 80-2011, para que se lea como sigue:

18 “Artículo 9. – Remedios - Daños

19 Excepto en aquellos casos en los que ocurrió un cambio de posición o situación, previo a  
20 que el demandado conociera o debiera haber conocido sobre la apropiación indebida de la  
21 información del Secreto Comercial o Industrial, y ello provoque que una sentencia monetaria  
22 sea contraria a los principios de equidad, el demandante podrá recobrar los daños materiales  
23 causados por dicha apropiación. El demandante podrá reclamar, además, cualesquiera daños

1 adicionales causados por cualquier ventaja obtenida por el demandado como resultado de la  
2 apropiación indebida que no hayan sido incluidos en el cómputo de las pérdidas causadas por  
3 los daños. De no poder probar, a satisfacción del Tribunal, los daños materiales o los daños  
4 por ventaja indebida, el Tribunal podrá ordenar el pago de regalías por un periodo que no será  
5 mayor al periodo durante el cual el uso de la información sería prohibida.

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

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

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

16 *En la alternativa, el dueño del Secreto Comercial podrá optar por solicitarle al*  
17 *tribunal, daños estatutarios. Los daños estatutarios podrán fijarse en una cuantía no menor*  
18 *de mil (1,000) dólares, ni mayor de treinta mil (30,000) dólares por violación, según el*  
19 *tribunal lo considere justo. Esta alternativa sólo estará disponible si el titular del secreto lo*  
20 *solicita. En un caso en el cual el titular del secreto pruebe, y el tribunal determine que la*  
21 *violación fue intencional, el tribunal, en su discreción, podrá aumentar la cuantía de daños*  
22 *estatutarios a una suma no mayor de ciento cincuenta mil (150,000) dólares por violación.*  
23 *En un caso en el cual el demandado pruebe, y el tribunal así lo determine, que tal*

1 *demandado desconocía y no tenía razón para saber o creer que sus actos constituían una*  
2 *violación a los derechos de secreto de negocios del demandante, el tribunal, en su discreción,*  
3 *podrá reducir la cuantía de daños estatutarios a una suma no menor de setecientos cincuenta*  
4 *(750) dólares por violación.”*

5       Sección 3.- Esta Ley empezará a inmediatamente después de su aprobación.