

GOBIERNO DE PUERTO RICO

16^{ta} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1850

15 de octubre de 2010

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a la Comisión de lo Jurídico Civil

LEY

Para adoptar un nuevo estatuto que regule el uso y protección sobre los secretos de negocio o secretos industriales en Puerto Rico que se conocerá como la “Ley de Secretos Comerciales”.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la industria tecnológica, 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. 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 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 (\$5,000,000,000,000.00).

Durante la Era Industrial proliferó la creación de maquinarias y mecanismos. Las leyes de patentes se desarrollaron para proteger dichas obras. 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 que compañías que se encuentran en sus etapas iniciales 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 aún, la pérdida de la confidencialidad de la información que se hizo pública en 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 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 irremplazable. 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.

Esta Asamblea Legislativa entiende que es hora de 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 sus operaciones en nuestra Isla.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1. - Título

2 Esta Ley se conocerá como la “Ley de Secretos Comerciales”

3 Artículo 2. – Definiciones

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

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

8 b) Medios inapropiados – Medios ilícitos, no permitidos legalmente o que sean
9 contrarios a la sana competencia, mediante los cuales se obtiene un Secreto
10 Comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, apropiación ilegal, robo, soborno,
11 dolo, engaño, incumplimiento de un deber contractual, interceptación de
12 comunicaciones sin la debida autorización o espionaje, ya sea electrónico o

1 por otro medio. No incluye la retro ingeniería (“reverse engineering”) o la
2 creación independiente.

3 c) Persona - cualquier persona natural o jurídica.

4 Artículo 3. – Secreto Comercial

5 Se considera un secreto de comercial, secreto industrial o secreto de negocio toda
6 información:

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

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

14 Será también parte del Secreto Comercial toda información generada, utilizada o
15 resultante de los intentos fallidos realizados en el proceso de desarrollar el mismo.

16 Artículo 4 – Medidas Razonables de Seguridad

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

22 Las medidas que se pueden considerar como razonables para mantener la confidencialidad
23 del Secreto Comercial incluyen, pero no se limitan a:

- 1 a) no divulgar la información a individuos o entidades no autorizadas a tener
2 acceso a la misma.
- 3 b) limitar la cantidad de personas autorizadas a acceder la información.
- 4 c) requerir a los empleados de la empresa autorizados a acceder la información
5 firmar acuerdos de confidencialidad.
- 6 d) guardar la información en un lugar separado de cualquier otra información.
- 7 e) rotular la información como confidencial.
- 8 f) tomar medidas para impedir la reproducción indiscriminada de la
9 información.
- 10 g) establecer medidas de control para el uso o acceso de la información por parte
11 de los empleados.
- 12 h) implementar las medidas tecnológicamente disponibles al publicar o transmitir
13 la información a través del Internet, incluyendo el uso correo electrónico,
14 páginas en la red, foros de discusión, y/o cualquier otro medio que sea equivalente.

15 Artículo 6. - Causa de Acción

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

18 Para efectos de esta Ley, será apropiación indebida:

- 19 a) la adquisición de un Secreto Comercial de otro por parte de una persona que
20 conocía o debió haber conocido que lo adquirió por medios inapropiados, ya
21 sea directa o indirectamente, o
- 22 b) la divulgación o uso de un Secreto Comercial de otro, sin autorización expresa
23 o implícita, por una persona que:
- 24 i. utilizó medios inapropiados para conocer el Secreto Comercial; o

- 1 ii. al momento de la divulgación o uso, sabía o debió haber sabido que el
2 Secreto Comercial fue:
- 3 1. obtenido por medio de una persona que adquirió la información
4 utilizando medios inapropiados; u
 - 5 2. obtenido bajo circunstancias que dan lugar a un deber de
6 mantener su confidencialidad o limitar su uso, u
 - 7 3. obtenido por medio de una persona que tenía un deber con el
8 dueño del Secreto Comercial de mantener su confidencialidad o
9 de limitar su uso; o
 - 10 4. conocido por accidente o error.

11 Artículo 7. – Procedimiento Especial

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

21 La orden provisional dispondrá la celebración de una vista dentro de los diez (10) días,
22 contados a partir de la fecha en que se expida dicha orden, para que la parte demandada
23 muestre causa por la cual no debe expedirse una orden de interdicto preliminar en lo que se

1 ventilan los derechos de las partes. La orden emitida perderá vigor, eficacia y valor, y no será
2 ejecutable, luego de transcurrido el referido término de diez (10) días. Dicho término sólo
3 podrá prorrogarse si el tribunal determina la existencia de circunstancias extraordinarias,
4 antes de que expire el término de la orden previa.

5 Artículo 8. – Remedios – Interdicto

6 En todo caso en que quede evidenciada la existencia de una apropiación indebida de un
7 Secreto Comercial, el tribunal podrá expedir una orden de interdicto preliminar sin que el
8 demandante tenga que evidenciar que ello constituye un daño irreparable. Además, el
9 tribunal podrá emitir un interdicto permanente una vez concluido el caso en su fondo.

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

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

22 Artículo 9. – Remedios - Daños

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

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

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

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

21 Artículo 10. – Honorarios de Abogado

22 Además de las circunstancias provistas en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, el
23 tribunal deberá imponer en su sentencia el pago de una suma razonable por concepto de

1 honorarios de abogado a la parte reclamante si la evidencia presentada demuestra que la
2 apropiación indebida por la parte demandada fue intencional y de mala fe.

3 Artículo 11. – Conservación del Secreto

- 4 a) En cualquier acción presentada en la que se alegue la apropiación indebida de un
5 Secreto Comercial al amparo de esta Ley, la parte demandante, antes del
6 descubrimiento de prueba, describirá el Secreto Comercial de la manera más
7 específica que sea posible sin tener que divulgar el mismo.
- 8 b) En cualquier acción presentada al amparo de esta Ley, el tribunal deberá preservar la
9 confidencialidad del alegado Secreto Comercial y tomará las medidas que entienda
10 que son necesarias, que podrán incluir, entre otras, emitir una orden protectora que
11 asegure su confidencialidad, el celebrar vistas cerradas, mantener los expedientes de
12 la acción sellados y ordenar a cualquier persona envuelta en el litigio a no divulgar el
13 Secreto Comercial sin autorización previa del tribunal.
- 14 c) Antes de ordenar el descubrimiento de información designada por su dueño como un
15 Secreto Comercial, el tribunal deberá determinar si la parte que solicita el
16 descubrimiento tiene una necesidad sustancial de la información. Para fines de esta
17 Ley, se entenderá que existe una “necesidad sustancial” si están presentes las
18 siguientes circunstancias:
- 19 i. las alegaciones presentadas con el fin de establecer la existencia o ausencia de
20 responsabilidad han sido presentadas de manera específica,
 - 21 ii. la información que se busca descubrir es directamente relevante a las
22 alegaciones presentadas de manera específica,

- 1 iii. la información que se busca descubrir es tal, que la parte que busca su
2 descubrimiento quedaría sustancialmente perjudicada si no se le permite
3 acceso a la misma; y
- 4 iv. existe una creencia de buena fe de que el testimonio o evidencia que se derive
5 de la información que forma parte del Secreto Comercial será admisible en el
6 juicio.
- 7 d) El tribunal no ordenará acceso directo a bases de datos que contengan información
8 que forme parte de un Secreto Comercial a menos que el tribunal encuentre que el
9 proponente del descubrimiento no puede obtener dicha información por ningún otro
10 medio y que la información no está sujeta a ningún privilegio.
- 11 e) A solicitud del dueño del Secreto Comercial, el tribunal puede condicionar el
12 descubrimiento del Secreto Comercial a la prestación de una fianza apropiada.
- 13 f) Todo Secreto Comercial descubierto al amparo de esta Ley sólo podrá ser divulgado a
14 las personas identificadas en la orden emitida por el tribunal, y sólo podrá ser usado o
15 divulgado dentro del proceso judicial en el cual se autoriza su descubrimiento.
- 16 g) Toda Persona que reciba información del Secreto Comercial al amparo de esta Ley
17 estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto
18 Rico.
- 19 h) Cuando se discuta o divulgue un Secreto Comercial en un juicio o vista, el tribunal
20 ordenará el desalojo de la sala de todas aquellas Personas cuya presencia no sea
21 imprescindible para la continuación del proceso judicial y se permitirá al dueño
22 obtener acuerdos de confidencialidad firmados individualmente por todas las Personas
23 que se encuentren presentes en sala, o sean parte de cualquier procedimiento en el

1 cual se discuta, presente, o de cualquier otro modo se divulgue el Secreto Comercial
2 que no hayan otorgado previamente un acuerdo de confidencialidad con el dueño del
3 Secreto Comercial.

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

8 Artículo 11. – Efectos sobre otras Leyes

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

12 Esta Ley no afecta:

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

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

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

19 Artículo 12. - Prescripción

20 Toda acción o procedimiento, que se lleve a cabo para hacer cumplir cualquier
21 disposición de esta Ley, deberá iniciarse no más tarde de un (1) año a partir de la fecha en que
22 la persona afectada sabía o debió haber sabido del surgimiento de los hechos que dan base a
23 la causa de acción.

24 Artículo 13. – Cláusula de Separabilidad

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

6 Artículo 14. – Vigencia

7 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.