

Secretos Empresariales y Patentes de Invención

Los secretos empresariales pueden ser principalmente de dos tipos: pueden concernir a invenciones o procesos de fabricación que no satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan protegerse únicamente como secretos comerciales. Este podría ser el caso de las listas de clientes o de procesos de fabricación que no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente (aunque puedan gozar de protección como modelo de utilidad). Y pueden concernir a invenciones que satisfagan los criterios de patentabilidad y, por consiguiente, puedan ser protegidos por patentes. En este caso, se deberá decidir si patenta la invención o la considera como secreto comercial.

Algunas ventajas de los secretos empresariales (i) La protección de los secretos empresariales tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales (las patentes tienen un plazo de duración que puede llegar hasta los 20 años). Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público; (ii) Los secretos empresariales no entrañan costos de registro (aunque puedan entrañar costos elevados destinados a mantener la información confidencial); (iii) Los secretos empresariales tienen un efecto inmediato, por no estar sujetas al trámite de registro y obedecer a una situación de hecho; (iv) La protección de los secretos empresariales no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una oficina gubernamental; **Desventajas del Secreto Empresarial** La protección de información mediante el secreto empresarial puede parecer atractiva, porque los secretos comerciales no deben registrarse y puede protegerse durante un período de tiempo que puede ser ilimitado. Sin embargo, las desventajas principales de la protección de secretos comerciales son las siguientes: (i) Una única revelación puede causar la pérdida de la condición de secreto comercial; (ii) Los secretos comerciales no protegen contra el descubrimiento independiente por otra persona del secreto comercial; sólo contra la apropiación indebida (o robo) de la información. Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo como le plazca. Si el secreto se plasma en un producto innovador, éste podrá ser inspeccionado, disecado y analizado (lo que se llama "ingeniería inversa") por terceros que podrán descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo. De hecho, la protección por secreto comercial de una invención no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. Únicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de protección; y (iii) La protección de los secretos comerciales es generalmente débil en la mayoría de países. Para saber qué tipo de protección es más conveniente, patente o secreto empresarial, para efectos de su innovación habrá que cotejar las consideraciones señaladas.

- # Periodo durante el cual la información puede mantenerse secreta. Si la información secreta consiste en una invención patentable, la protección del secreto comercial resultará conveniente únicamente si el secreto puede mantenerse durante más de 20 años (período de protección de una patente) y si no parece probable que terceros puedan llegar a la misma invención de manera legítima.
- # Validez desde el punto de vista comercial. Si el secreto empresarial no se considera lo suficientemente valioso como para ser objeto de una patente, con los gastos del registro que ello conlleva, es preferible mantenerlo como patente, no obstante cumpla los requisitos de patentabilidad.

Naturaleza del objeto en que recae el secreto. Si el secreto se refiere a un proceso de fabricación en lugar de a un producto, ya que los productos están más sujetos a la ingeniería inversa.

No obstante, cabe recordar que la protección del secreto comercial es, por lo general, limitada en la mayoría de los países, ya que las condiciones y el alcance de su protección puede variar significativamente de país en país dependiendo de las normas legales existente, y que los tribunales pueden requerir esfuerzos considerables y onerosos para preservar el secreto.