

5 DE JULIO DE 2022

JULY 5, 2022

De los Secretos Industriales

Por: Ana Esther Urquizo

De conformidad con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se entiende por secreto industrial "a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse".¹

Los secretos industriales no son susceptibles de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ni ante ninguna otra autoridad. Esto, debido a que la obligación de guardar su confidencialidad recae única y exclusivamente en su titular y/o en la persona que ejerce su control legal y/o en el usuario autorizado, en su caso. Los secretos industriales tampoco tienen una vigencia determinada. Sin

Trade Secrets

By: Ana Esther Urquizo

Pursuant to the Federal Law for the Protection of Industrial Property, a trade secret is understood as "any information of industrial or commercial application kept confidential by the person exercising legal control thereof, which means obtaining or maintaining a competitive or economic advantage over third parties in the performance of economic activities, and in respect of which said person has adopted sufficient means or systems to preserve its confidentiality and restricted access thereto. The information of a trade secret may be contained in documents, electronic or magnetic media, optical discs, microfilms, films or in any other form known or to be known".¹

Trade secrets are not subject to registration before the Mexican Institute of Industrial Property, nor before any other authority. This is because the obligation to keep its confidentiality falls solely and exclusively on its owner and/or on the person who exercises its legal control and/or on the authorized user. Also, trade secrets do not have a

¹ Artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

¹ Article 163 of the Federal Law for the Protection of Industrial Property

embargo, en tanto el titular del secreto industrial quiera mantener su confidencialidad, lo podrá hacer debiendo adoptar los medios o sistemas suficientes para dicho propósito, y habiendo prevenido sobre su confidencialidad a la persona que tenga acceso al mismo. La misma Ley de la materia establece también esta obligación a cualquier persona que con motivo de su trabajo o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial. Incluso, la Ley Federal del Trabajo establece como obligación del trabajador el "guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa".² Inclusive, será causa de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón, el que el trabajador revele los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. Los inspectores de trabajo también tienen prohibido revelar los secretos industriales o comerciales y los procedimientos de fabricación y explotación de que se enteren en el ejercicio de sus funciones.

El titular del secreto industrial podrá autorizar su uso a un tercero e incluso, cederlo. Podrá además, iniciar acciones en contra de su apropiación

determined validity. However, if the holder of the trade secret wishes to maintain its confidentiality, he may do so by adopting sufficient means or systems for such purpose and having warned the person who has access to it about its confidentiality. The same law also establishes this obligation to any person who, by reason of his work or business relationship, has access to a trade secret. In addition, the Federal Labor Law establishes as an obligation of the employee to "scrupulously keep the technical, commercial and manufacturing secrets of the products in the production of which they are directly or indirectly involved, or of which they have knowledge by reason of the work they perform, as well as confidential administrative matters, the disclosure of which may cause damage to the company".² In addition, it will be cause for termination of employment without liability for the employer, if the employee reveals trade secrets or discloses matters of a confidential nature, to the detriment of the company. Labor inspectors are also prohibited from disclosing industrial or commercial secrets and manufacturing and operating procedures that they learn in the course of their duties.

The holder of the trade secret may authorize its use to a third party and even assign it. He may also initiate actions against its misappropriation,

² Artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo

² Article 134 of the Federal Labor Law

indebida la cual se entiende conforme a lo establecido en la propia ley de la materia (artículo 163) como "la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres".

El marco legal que regula la apropiación indebida de un secreto industrial es amplio.

Se considera infracción administrativa:³

- a. Apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado, o realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal; y

which is understood according to the provisions of the law itself (article 163) as "the acquisition, use or disclosure of a trade secret in a manner contrary to good customs and practices in industry, commerce and services that imply unfair competition, including the acquisition, use or disclosure of a trade secret by a third party who knew, or had reasonable grounds to know, that the trade secret was acquired in a manner contrary to such customs and practices".

The legal framework governing the misappropriation of a trade secret is broad.

It is considered an administrative infringement:³

- a. To misappropriate information that is considered a trade secret, without the consent of the person exercising its legal control or its authorized user, to obtain a competitive market advantage, or performing acts contrary to good customs and practices in industry, commerce and services that imply unfair competition; and

³ Artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

³ Article 386 of the Federal Law for the Protection of Industrial Property

- b. Producir, ofrecer en venta, vender, importar, exportar o almacenar productos o servicios que utilicen un secreto comercial, cuando la persona que lleve a cabo dichas actividades supiera o tuviere motivos razonables para saber, que el secreto comercial se utilizó sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado y de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

Las infracciones serán sancionadas con multas y en su caso, clausuras.

Son delitos:⁴

- a. Divulgar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.

- b. To produce, offer for sale, sell, import, export or store products or services using a trade secret, when the person carrying out such activities knew or had reasonable grounds to know that the trade secret was used without the consent of the person exercising its legal control or its authorized user and in a manner contrary to good customs and practices in industry, commerce and services involving unfair competition.

Violations shall be punishable with fines and closures.

The following are offenses:⁴

- a. Disclosing to a third party a trade secret, which is known by reason of his work, position, post, performance of his profession, business relationship or by virtue of the granting of a license of use, without the consent of the person exercising its legal control or of its authorized user, having been warned of its confidentiality, with the purpose of obtaining an economic benefit for himself or for the third party or with the purpose of causing harm to the person keeping the secret.

⁴ Artículo 402 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

⁴ Article 402 of the Federal Law for the Protection of Industrial Property

- | | |
|---|--|
| <p>b. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce su control legal o a su usuario autorizado.</p> <p>c. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin contar con el consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a quien ejerce el control legal del secreto industrial o su usuario autorizado.</p> <p>d. Apropiarse, adquirir, usar o divulgar indebidamente un secreto industrial a través de cualquier medio, sin consentimiento de quien ejerce su control legal o de su usuario autorizado; con el propósito de causarle perjuicio u obtener un</p> | <p>b. To take possession of a trade secret without the right to do so and without the consent of the person exercising its legal control or its authorized user; to use it or disclose it to a third party, with the purpose of obtaining an economic benefit for himself or for the third party, or with the purpose of causing prejudice to the person exercising its legal control or its authorized user.</p> <p>c. Use the information contained in a trade secret, known by virtue of the work, office or position, occupation or business relationship, without the consent of the person exercising its legal control or its authorized user, or which has been disclosed by a third party, who did not have the consent of the person exercising the legal control or the authorized user, for the purpose of obtaining an economic benefit or causing harm to the person exercising the legal control of the trade secret or its authorized user.</p> <p>d. Appropriating, acquiring, using, or unduly disclosing a trade secret by any means, without the consent of the person exercising its legal control or its authorized user to cause prejudice or to obtain an economic benefit for himself or for a third party.</p> |
|---|--|

beneficio económico para sí o para un tercero.

A quien cometa alguno de los delitos referidos, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el importe de mil a trescientas mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito. Sin menoscabo de lo anterior, el perjudicado podrá demandar la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos en términos de la propia Ley.

La legislación mexicana en materia de secretos industriales está alineada entre otros, con lo dispuesto por el artículo 10Bis (Competencia Desleal) de la Convención de Paris y la Sección I (Secretos Industriales) del Capítulo 20 "Derechos de Propiedad Intelectual" del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec). El titular de un secreto industrial tiene múltiples derechos sobre el mismo asegurando conforme las disposiciones referidas -y siempre y cuando se cumplan las obligaciones de confidencialidad- una protección amplia en contra de su divulgación, uso o adquisición por terceros sin el consentimiento expreso.

Whoever commits any of the above listed offenses shall be sentenced to two to six years imprisonment, and a fine duly updated, in the amount of one thousand to three hundred thousand units of measurement, in force at the time of the commission of the offense. Without prejudice to the foregoing, the injured party may demand the repair and payment of the damages caused because of such offenses under the terms of the law itself.

Mexican legislation on trade secrets is aligned with the provisions of Article 10Bis (Unfair Competition) of the Paris Convention and Section I (Trade Secrets) of Chapter 20 "Intellectual Property Rights" of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). The holder of a trade secret has multiple rights over it, ensuring under the referred provisions -and if the confidentiality obligations are complied with- a broad protection against its disclosure, use or acquisition by third parties without the express consent.
