

Información No Divulgada y Secretos Comerciales en Chile

Undisclosed information and Trade Secrets in Chile

— Juan Pablo Egaña Bertoglia* —

Resumen

El autor analiza el estatuto de Secretos Comerciales en Chile, describiendo el decisivo rol de los tratados internacionales ADPIC y el TLC con EE.UU., y las dificultades e inconsistencias que se observaron en la implementación de sus normas de información no divulgada en el sistema jurídico interno. También se refiere a la manera como los tribunales de justicia y órganos dirimientes especializados fueron aplicando ese estatuto en la solución de controversias planteadas en el ámbito de las leyes de Propiedad Industrial y Acceso a la Información Pública, generando una jurisprudencia que, pese a los bemoles de dicho estatuto, logró uniformarse en la protección de la información no divulgada, sea que se tratase de datos de prueba o Secretos Comerciales. Finalmente, se incluye una mirada a las más recientes modificaciones legales que afectaron a la institución del secreto somercial en los ámbitos penal y de propiedad industrial, explicando cómo se espera que ellas contribuyan a fortalecer esta institución, gracias a la remisión a la definición de secreto comercial de la ley de Propiedad Industrial, que se formula al tipificar el delito de violación de esta institución en la norma penal.

Palabras clave

Secreto comercial, información no divulgada, protección de datos de prueba, carácter secreto, medidas razonables, valor comercial.

Abstract

The author analyzes the Trade Secrets statute in Chile, describing the decisive role of the international treaties TRIPS and the FTA with the USA, and the difficulties and inconsistencies observed in the implementation of its rules on undisclosed information in the domestic legal system. It also refers to the way in which the courts of justice and specialized adjudicating bodies applied this statute in the settlement of disputes arising under the Industrial Property and Access to Public Information laws, generating a jurisprudence that, despite the inconveniences of this statute, managed to achieve uniformity in the protection of undisclosed information, whether it was test data or Trade Secrets. Finally, it includes a look at the most recent legal amendments that affected the institution of Trade Secret in the criminal and industrial property fields, explaining how it is expected that they will contribute to strengthen this institution, thanks to the reference to the definition of Trade Secret of the Industrial Property Law, which is formulated when typifying the crime of violation of this institution in the criminal law.

Keywords

Trade secret, undisclosed information, data protection, undisclosed character, reasonable measures, commercial value.

+ Juan Pablo Egaña es abogado de la Universidad de Chile (1985) y tiene una maestría en patentes y propiedad intelectual de la Universidad de George Washington (1995). Desde 2001, es socio de la firma chilena Sargent & Krahn en propiedad intelectual e industrial. Egaña es reconocido por su destacada labor en propiedades intelectuales y liderazgo en el campo. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha escrito numerosos artículos sobre propiedad industrial, incluyendo "Biosimilar Products in Chile" y "La Propiedad Industrial en la Constitución Política de Chile". En 2017, ganó el premio de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual (ACHIP) por su trabajo sobre la "Doctrina de las Equivalencias en Chile".



1. Introducción y desafíos

A. Conceptualización y contornos:

Desde largo tiempo, la conceptualización del secreto comercial y su reconocimiento como una forma de información no divulgada susceptible de protección legal ha planteado un importante desafío para el legislador y los tribunales de justicia de Chile, llamados a definir la extensión e intensidad de este derecho al labrar su consagración en el ordenamiento jurídico.

En gran medida la dificultad de este desafío ha radicado en el carácter relativamente indefinido del bien a cautelar, que no es sino cierta información reservada en posesión de una persona natural o jurídica, como asimismo en la ausencia de un sistema registral de secretos comerciales que permitiría dar noticia pública de su existencia, alcance y titularidad, tal cual ocurre con los registros que amparan otros activos intangibles como marcas comerciales o invenciones.

La ausencia de un sistema registral implica, por una parte, que la prueba de la existencia del secreto comercial queda entregada exclusivamente a la voluntad y actividad de su poseedor, y por la otra, que los contornos de la información amparada pueden tornarse difusos y difíciles de acreditar. Esto último, a su vez, se erige en un problema para su titular al momento de hacer observar su derecho, pero potencialmente también para el resto de los agentes del mercado, que deberán estar preparados para convivir y respetar derechos que carecen de un claro continente material y temporal.

En efecto, sin un trámite de registro en que se examine la pertinencia de la protección tras un análisis de la valía de la información no divulgada que busca amparo como secreto comercial, lo que va a definir su existencia y contornos son las conductas que el poseedor haya ejercido en relación con esa información no divulgada. De esta forma, y en general, sólo aquella información no divulgada que

haya sido objeto de utilización en la marcha u organización de la empresa y además de medidas de protección para preservar su carácter no divulgado, podrá, eventualmente, atribuírsele el carácter de secreto comercial y por tanto hacerse acreedora de la protección que el sistema dispense a esa institución.

Apunto que la información no divulgada efectivamente usada en la marcha u organización de la empresa es aquella a la que, por regla general, podrá llegar a calificarse como secreto comercial, dado que a su poseedor ha de resultarle más o menos sencillo evidenciar su valor comercial, correlacionándolo con los avances económicos y comerciales de la misma. Sin embargo, de inmediato debe observarse que incluso información no divulgada que no esté siendo utilizada puede llegar a tener valor comercial para la empresa en caso de no ser conocida por la competencia.¹

Son estas conductas, que dependen enteramente de la voluntad del poseedor, aquellas que fijan la existencia y contornos de un secreto comercial, y desde esta perspectiva, cumplen una función más o menos análoga a la del registro en el caso de los demás derechos de propiedad intelectual. Con todo, como resulta comprensible, los márgenes de un derecho determinado de esta manera difícilmente tendrán la exactitud e invariabilidad, de otro amparado con un registro.

B. Bien Jurídico Protegido:

Por otra parte, desde una perspectiva doctrinaria también se han planteado desafíos, ya que la determinación del bien jurídico protegido por un secreto comercial, cuya vulneración es la que justifica y activa la aplicación de los remedios legales disponibles, no resulta nítida y ha sido motivo de controversia entre tratadistas y estudiosos. Tradicionalmente se consideraba que, en la adquisición, uso y revelación ilegítima de información no divulgada ajena, podían configurarse, y muchas veces confluír, tanto una violación al derecho a la intimi-

¹ Piénsese por ejemplo en una compañía que se embarca en una larga y costosa investigación dirigida al desarrollo de un procedimiento para sintetizar un producto químico determinado, y que al final del camino constata que dicho procedimiento es ineficiente. Esta información es potencialmente muy valiosa para otra empresa embarcada en el desarrollo de un procedimiento para sintetizar ese mismo producto químico, ya que le permitiría evitar el riesgo de repetir, sin saberlo, la misma ruta inconducente de su competidor con el consiguiente ahorro de recursos. De esta manera, aun cuando acreditar el valor comercial de información que no está siendo usada o que ha sido usada sin éxito puede resultar más dificultoso, como se explica, ello no descarta que la misma pueda bajo ciertas circunstancias especiales ser calificada como un Secreto comercial. Lo mismo puede afirmarse, por cierto, respecto de información no divulgada que aún no se utiliza, pero respecto de la cual se visualiza potencial en la marcha u organización de la empresa.

dad y reserva personal, como también la infracción de un deber fiduciario orgánico o voluntario.²

Ahora bien, conforme el conocimiento y la información se fueron transformando en un propulsor principal de las economías, el control y aprovechamiento de la información no divulgada fue cobrando cada vez más importancia y la necesidad de darle mayor amparo condujo a la adopción de sistemas normativos que la posicionaron en el ámbito del derecho de propiedad, el más prominente y cautelado de los derechos reales. En estos sistemas, tal como en el caso de las patentes de invención y otros privilegios de propiedad intelectual, se dota al titular de información no divulgada con un derecho a excluir a otros de su utilización, y, bajo esta lógica, la conducta infractora pasa a ser el uso no autorizado de esa información, antes que la vulneración de un derecho de intimidad o de un deber fiduciario.

El ejemplo más claro de esta tendencia se plasma en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, en adelante (ADPIC) que en su art. 1, numeral 2 se dispone: “la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.” Y, la Sección 7 de este tratado, se refiere, precisamente, a la protección de la información no divulgada. Así entonces, la información no divulgada pasa a considerarse como un derecho de propiedad intelectual, pese a que no comparte características paradigmáticas que definen la naturaleza y estructura de protección de dichos derechos, por ejemplo, una base registral y, más notoriamente, algún plazo de vigencia acotado en el tiempo.³

C. Desconocimiento y desinterés:

A las dificultades antes referidas, que podemos llamar intrínsecas, se sumó además en el caso de Chile, un cierto desconocimiento del valor económico y tecnológico potencialmente asociable a la información no divulgada y por ende también al secreto comercial. Este desconocimiento recién comenzó a despejarse a fines del siglo pasado y los albores del actual con la adhesión ADPIC en 1995 y más tarde el 2004, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en adelante (TLC con EE.UU).⁴

ADPIC se refiere a la materia en la Sección 7 de su Parte II titulada “Protección de la Información no Divulgada”, que cuenta de un solo artículo en el que se aborda la protección de dos tipos de información no divulgada, por una parte, aquella que está legítimamente bajo el control de una persona natural o jurídica, y por la otra, aquella consistente en datos de prueba que deben someterse a la autoridad regulatoria para la obtención de un permiso de comercialización de un producto farmacéutico o químico-agrícola. Ambas se tratan en acápite separados y se les imponen condiciones habilitantes de protección distintas.⁵

A su turno, en el TLC con EE. UU., se elabora en detalle acerca de los plazos y formas que debe adoptarse para la protección de los datos de prueba, el segundo tipo de información no divulgada protegida en ADPIC.⁶

Con la adhesión a estos tratados, y especialmente el TLC con EE.UU., cuya normativa impactó grandemente en el escenario legal y regulatorio de propiedad intelectual e industrial aplicable a la

2 Ver, por ejemplo: Acosta, Juan Domingo: “El Delito de Comunicación Fraudulenta de Secretos de Fábrica”. Revista Chilena de Derecho (1988) <https://repositorio.uc.cl/dspace/bitstream/handle/11534/14462/000310685.pdf>, en que se explica que una tendencia en doctrina es la de considerar la protección penal del secreto en general como atentados en contra la libertad y al menos una de sus expresiones, el derecho a la intimidad. Ver también, Pfeffer Urquiaga, Francisco: “Deber de lealtad de directores gerentes de sociedades anónimas al interior de grupos de sociedades, a propósito del caso Cascadas”, Revista Actualidad Jurídica N°32, Julio 2015, en que se explica como el deber fiduciario orgánico de administradores y miembros de un consejo (Directorio) se traduce en una obligación de lealtad que les prohíbe adoptar decisiones sino en el mejor interés de la compañía y nunca en el propio).

3 La protección de la información no divulgada podrá subsistir indefinidamente mientras ella mantenga un carácter secreto a diferencia incluso del derecho de autor, el más extenso de los derechos de propiedad intelectual y que comprende, en la mayoría de las legislaciones, una duración equivalente a la vida del autor más 70 años.

4 Chile adhirió a ADPIC en 1995, pero no implementó sus normas en la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial sino hasta las modificaciones que ella experimentó en marzo de 2005 y enero de 2007, en virtud de las leyes N°19.996 y N°20.160 respectivamente. Por su parte el TLC con EE. UU. entró en vigor en enero de 2004, y varias de sus disposiciones de propiedad industrial fueron implementadas en la señalada modificación de enero de 2007.

5 ADPIC, art. 39, números 2 y 3, respectivamente.

6 Reconociendo expresamente las normas de ADPIC y construyendo sobre sus bases, en su art. 17:10 1., el TLC con EE.UU. especifica que los datos de prueba son amparables por 5 años en el caso de los productos farmacéuticos y 10 años, en el de los químico-agrícolas, en ambos casos contados los plazos desde el registro del producto original.



industria farmacéutica, tradicionalmente el sector más sensible ante los cambios que se promueven en esta esfera del derecho. Las obligaciones contraídas en este tratado fueron objeto de intensa discusión y debate, el que fue alertando a toda la comunidad acerca de estas normas y de la importancia creciente de los derechos que cautelaban, removiendo esa especie de perplejidad y desconocimiento que existía en Chile a su respecto.⁷

2. Escenario previo a la Adopción de Tratados Internacionales:

Con anterioridad a la adopción de los tratados ADPIC y el TLC con EE.UU., en Chile no existió un tratamiento sistemático de protección de información no divulgada, y la norma más prominente relativa a la materia se encontraba en el Código Penal, que desde el año 1875 tipificaba el delito de “comunicación de secretos de fábrica” parecía circunscribir la posibilidad de penalización a casos en que el secreto vulnerado tuviera vinculación con la esfera industrial, dejando así fuera del ámbito de la norma la violación de secretos consistentes en información puramente comercial.⁸

Ahora bien, aunque esa era la percepción mayoritaria, el tema tampoco resultaba enteramente pacífico, y así, algunos autores sostenían que la limitación afectaba el tipo de empresas en que se genera la información y no su naturaleza. Es decir, la comunicación de cualquier clase de secretos, no solo industriales, resultaba punible, pero en la medida que se tratara de comunicaciones verificadas en el seno de empresas fabriles. A contrario sensu, la comunicación de secretos en empresas que no producían ni fabricaban, como por ejemplo las prestadoras de servicios, no era punible sin importar si la comunicación concernía una cuestión industrial.⁹

De esta manera, no obstante, la existencia de algunas otras leyes en distintas áreas del derecho, por ejemplo, comercial, de libre competencia o procesal, que amparaban la reserva y confidencialidad de cierta información prohibiendo o regulando su utilización y divulgación, no había una conexión explícita ni implícita entre ellas que sirviera para articular un estatuto o sistema de protección de secretos comerciales.¹⁰

En efecto, ninguna de esas leyes incluía una definición del secreto comercial ni los parámetros que debía satisfacer la información no divulgada que ellas cautelaban para que su acceso, uso o divulgación no autorizada resultase ilegítimo, y por lo mismo, más que en la esencia o el valor intrínseco de la información, la atención se dirigía a la manera en que ella había sido accedida y utilizada, bastando que ese acceso o uso tuviese un tinte ilegal o ilegítimo, para que se considerase accionable.

3. Adhesión al ADPIC y el TLC con EE.UU., y la lógica de protección de la información no divulgada

A. ADPIC y su lógica general de protección de la información no divulgada:

Con la adopción del ADPIC en 1995, el escenario varía ya que por primera vez un cuerpo normativo se hace cargo sistemático, aunque sucintamente, de dar reconocimiento y protección a la información no divulgada legítimamente en control de una persona natural o jurídica, y lo hace proporcionándole un concepto y distinguiendo dos tipos de información amparables.

En el esquema asentado por ADPIC, el bien jurídico cautelado es la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado, cuya protección jus-

7 Innumerables discusiones entre la industria farmacéutica y los gobiernos de turno se prolongaron durante años, con motivo de la obligación de implementar las instituciones de protección de datos y linkage farmacéutico, pudiendo en última instancia implementarse sólo la primera institución en el ordenamiento interno, lo que trajo como consecuencia reiterados reclamos de Estados Unidos, quién posicionó a Chile en la lista prioritaria de la Sección 301 que administra el USTR en muchas oportunidades.

8 El art. 284 del Código Penal, previo a la modificación de la Ley de Delitos Económicos 21.595, disponía: El que fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

9 ob. cit. Acosta, Juan Domingo: “El Delito de Comunicación Fraudulenta de Secretos de Fábrica”.

10 Por ejemplo, el art. 85 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, dispone: “A los socios, administradores, y en general cualquier persona que en razón de su cargo o posición tenga acceso a información reservada de las sociedades clasificadas, se les prohíbe valerse de dicha información para obtener para sí o para otros, ventajas económicas de cualquier tipo”. A su turno el art. 22, inciso 8° del D.F.L. 1 de 2005 del Ministerio de Economía y Reconstrucción, sobre Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, faculta a ese Tribunal para “..decretar reserva respecto de terceros ajenos al proceso o incluso confidencialidad respecto de las demás partes, de aquellos instrumentos que contengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales o cualquier otro elemento cuya revelación pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular, y en la misma línea, el art. 394 del Código de Procedimiento Civil faculta oponerse a una solicitud de exhibición de instrumentos con miras a la preparación de un litigio, si dichos instrumentos revisten “el carácter de secretos o confidenciales.”

tifica evitar conductas que importen una competencia desleal. Esto se recoge en el número 1 de su art. 39 que declara su objetivo de garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, en conformidad con el Convenio de París.¹¹

Lo anterior es consistente con los valores que cautela el derecho de la competencia que, en su conjunto, además de velar por el interés común general, también vigila los intereses privados de los agentes de mercado, es decir, protege los derechos de los competidores. En este contexto, el acceso y aprovechamiento ilícito de información bajo control de una persona constituye un actuar desleal que enriquece injustamente a quien la ha mal habido, y que además encierra el riesgo de una divulgación pública destructora de su carácter secreto y por consiguiente del derecho de su poseedor legítimo para continuar explotándola a reserva de usos por terceros.

B. Distinción de dos tipos de información no divulgada y en primer lugar de los Secretos Comerciales:

Asimismo, como ya se ha apuntado, el concepto de información no divulgada que se promueve en ADPIC comprende dos tipos de información, una que descansa en control legítimo de una persona natural o jurídica, y que es la que puede llegar a ampararse como secreto comercial, y otra que corresponde a datos y pruebas científicos y técnicos que sirven para demostrar la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos y químico-agrícolas y que por disposición legal deben someterse a una Autoridad Regulatoria para obtener sus permisos de comercialización.

Aun cuando ADPIC no emplea el término secreto comercial, ni tampoco intenta su definición, indudablemente en su art. 39, numeral 2. se está refiriendo a esta institución. En efecto, en esa norma se subsumen las tres condiciones o requisitos que la jurisprudencia y normativa anglosajona había establecido para discernir el tipo de información no divulgada que puede ser objeto de protección como secreto comercial, y se proveen además ciertos pará-

metros generales para determinar cuándo ellos pueden entenderse satisfechos por su poseedor.¹²

La primera y más obvia de estas tres condiciones es la confidencialidad o el carácter secreto de la información, ya que resulta de perogrullo notar que información pública no podrá ser objeto de protección. No obstante, de inmediato la norma precisa que para gozar de carácter secreto basta que la información no sea “como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes generalmente conocida”, lo que relativiza el grado de confidencialidad o reserva que esta debe exhibir para ser objeto de protección, y se diferencia así del concepto de novedad que rige en la disciplina de patentes de invención, y que es concebido en términos absolutos en prácticamente toda legislación de patentes.

Sin embargo, tampoco se trata de un juicio extremadamente laxo, ya que la norma también exige que la información no sea “fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión”. El juicio de accesibilidad debe ser hecho entonces, no a partir de la visión de un sujeto ordinario, al que probablemente toda o casi toda información no le resulte fácilmente accesible, sino poniéndose en los pies de una persona que opere en el mismo sector de actividad comercial o industrial al que pertenece el producto o servicio relacionado con el secreto.

Es posible también hallar aquí otro punto de contacto con el derecho de patentes, en particular con el segundo requisito de patentabilidad, la altura inventiva, el que se satisface si la solución tecnológica que divulga la invención bajo examen no resulta obvia a la luz del arte previo. Sin embargo, esta evaluación, tal como en la del carácter secreto de una información, la Ley de Propiedad Industrial no la encarga a un sujeto ordinario, sino a una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, cuyos conocimientos le permiten analizar y extraer motivaciones, sugerencias y enseñanzas de ese arte previo, las que ese sujeto ordinario no podría conjeturar.¹³

11 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial adoptado en marzo de 1833, versión del año 1967.

12 Ver: Christopher Rebel J. Pase, “The case for a federal trade secret act”, Harvard Journal of Law & Technology Volume 8, number 2. Spring 1995, explicando que la acción por apropiación indebida de secretos comerciales fue importada desde el derecho común inglés y recogida en una serie de decisiones de las cortes superiores de justicia de los Estados del Este a mediados del siglo XIX, y a continuación explicando que las dos fuentes que modelaron la regulación estatal de Secretos Comerciales en Estados Unidos, el Restatement of Torts section 757 del año 1939 y el Uniform Trade Secret Act, en sus versiones de 1979 y 1985, contemplaban las mismas tres exigencias copulativas que se establecen en ADPIC para reconocer la existencia de un Secreto comercial, esto es, carácter secreto, valor comercial y medidas razonables para mantener el secreto.

13 Ley de Propiedad Industrial, art. 35.



No hay en todo caso un tratamiento doctrinario que dé cuenta de un estudio de las características y competencias atribuibles a esa persona que pertenece al mismo círculo en que se explota el secreto, a diferencia del concepto de persona normalmente versada en la materia que aplica en el derecho de patentes, y que ha sido objeto de extenso tratamiento en doctrina, jurisprudencia y directrices de Agencias especializadas.¹⁴

Satisfecha esa primera condición, ADPIC establece que solo aquella información no divulgada que posea un valor comercial será amparable, y agrega que ese valor deviene precisamente de su carácter secreto y no accesible por eventuales competidores. No hay en la norma ninguna guía para determinar la valía comercial de una información, como no sea la reafirmación que ese valor debe originarse y permanentemente asociarse a su carácter secreto, y por lo mismo deja el espacio abierto para que, caso a caso, sean los tribunales de justicia los que evalúen la concurrencia de esta condición.

Como condición habilitante final, ADPIC exige que esta información no divulgada haya sido objeto de medidas razonables por parte de la persona que legítimamente la controla para mantenerla en reserva, atendidas las circunstancias del caso. La norma introduce los conceptos de, “esfuerzos razonables para mantenerla secreta” y “en las circunstancias”, con el obvio propósito de no cargar al poseedor de la información con una obligación demasiado pesada u onerosa, y nuevamente, la determinación del estándar razonabilidad queda entregado, caso a caso, a los tribunales de justicia.

C. ADPIC y la protección de los datos de prueba:

El segundo tipo de información no divulgada amparado en el art. 39, numeral 3 de ADPIC corresponde a datos de prueba sometidos a una autoridad regulatoria con el propósito de obtener el permiso de comercialización de un producto farmacéutico o químico agrícola. Esta norma, de gran relevancia para la industria farmacéutica, fue concebida con el propósito de facultar a las empresas de marca

para controlar la práctica de las autoridades regulatorias de utilizar sus datos de prueba para autorizar la comercialización de productos genéricos. Esta práctica, validada en Chile desde mucho antes de la entrada en vigor de ADPIC, encuentra justificación, con independencia del ahorro de importantes recursos económicos, en varias otras razones, por ejemplo, de carácter humanitario, que propugnan la inutilidad y en ocasiones crueldad, de volver a realizar pruebas de productos farmacéuticos cuya eficacia y seguridad ya ha sido probada, con el consiguiente stress de animales y seres humanos.¹⁵

ADPIC, no obstante, no explicita dicho propósito, sino que adopta un lenguaje más general, advirtiendo simplemente que las autoridades regulatorias deberán proteger dichos datos contra todo uso comercial desleal, y que además deberán protegerlos contra toda divulgación, salvo que esa divulgación se justifique para la protección del público, o ella se haga habiendo adoptado las medidas para garantizar que los datos, una vez divulgados, no serán objeto de uso comercial desleal.

La amplitud de la norma generó comprensibles controversias y discusiones, en especial si la práctica habitual de las autoridades regulatorias de usar los datos de prueba de una compañía para autorizar la comercialización del producto de otra compañía podía o no implicar un uso comercial desleal en el sentido de la norma.

Ahora bien, para los efectos de este trabajo, lo que resulta relevante es notar que ADPIC estableció una condición habilitante de protección específica para los datos de prueba, precisando que aquellos acreedores de protección solo serían los que habían supuesto un esfuerzo considerable para su elaboración. De la lectura detenida de este art. 39, numeral 3 nada hay que haga presumir que respecto de los datos de prueba apliquen además las condiciones habilitantes que permiten proteger cierta información no divulgada como secreto comercial, conforme lo establecido en el número 2 de este artículo.

Es decir, para proteger los datos de prueba en conformidad a ADPIC no sería necesario acreditar

14 Por ejemplo, en el caso de Chile, las Directrices de Examen y Procedimiento de Registro Patentes de INAPI del año 2022, abordan exhaustivamente el requisito de altura inventiva y en ese estudio, página 202, detallan las cualidades y competencias que deben atribuirse al “experto en la materia”. En el derecho comparado, es especialmente ilustrativa la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007), donde se proporciona un acabado análisis de la persona de conocimiento ordinario en el arte llamada a juzgar el carácter obvio o no obvio de una invención.

15 En efecto, el Decreto Supremo de Salud N°1876 del año 1995, que contenía el Reglamento del sistema nacional de control de productos Farmacéuticos, Alimentos de uso Médico, y Cosméticos ya contemplaba un procedimiento simplificado de registro que permitía al producto genérico descansar en los datos de seguridad y eficacia en el registro original de referencia, y este esquema fue proyectado en el Decreto de Salud N°3, que a partir de enero de 2010 reemplazó al Decreto Supremo N°1876.

que ellos fueren secretos, o al menos no necesariamente bajo los parámetros fijados para el caso de secretos comerciales, tampoco su valor comercial, ni tampoco evidenciar a su respecto la adopción de medidas razonables para mantener su carácter no divulgado. A contrario sensu, tampoco se justificaría imponer como una condición habilitante adicional para la protección vía secreto comercial, que la creación de la información no divulgada candidata hubiere supuesto esfuerzos considerables a su poseedor.

En suma, el sistema de protección de información no divulgada sancionado en ADPIC posiciona a este concepto en una relación de género a especie con los secretos comerciales y los datos de prueba, en tanto no toda información o dato de prueba no divulgado será acreedor de protección, sino solo aquella o aquél, que satisfaga sus condiciones habilitantes específicas.

Más aún, la forma de protección de secretos comerciales y datos de prueba, tal como ya dejaba entrever ADPIC, era diversa, y esto vino a despejarse completamente con la adhesión al TLC con EE.UU.

D. EL TLC con EE.UU. y la protección de los datos de prueba:

Como se ha referido, a pesar de que la norma del art. 39, numeral 3 de ADPIC fue concebida para limitar la facultad de autoridades regulatorias de usar datos de prueba de compañías de marca en la tramitación y concesión de permisos de comercialización de compañías genéricas, su redacción, dictada por las tensiones inherentes a una negociación multilateral, careció de la necesaria precisión, dejando espacio para múltiples interpretaciones de aspectos centrales de la norma, como por ejemplo, la determinación de las conductas de la autoridad regulatoria que podían considerarse comercialmente desleales en el manejo de datos de prueba, y los plazos de duración de sus obligaciones al respecto.

El TLC con EE.UU, en su art. 17: 10. 1, vino a zanjar gran parte de las dudas que dejaba ADPIC, reiterando en primer lugar que la protección de datos de prueba beneficia solo a productos que

empleen una nueva entidad química, pero además especificando que es aquella que no ha formado parte de productos registrados con anterioridad, explicitando a continuación, que la protección de los datos de prueba se traducía en una obligación para la autoridad regulatoria de no usar dichos datos para apoyar el examen de productos de terceros sometidos a su registro, y, finalmente, estableciendo los plazos de duración de la protección, correspondiente a un espacio de 5 años en el caso de los productos farmacéuticos y de 10 años en el caso de los químico-agrícolas.¹⁶

En los hechos esta disposición del TLC con EE.UU se sentó las bases para la institución de “Protección de Datos” o “Data Protection” en su acepción en inglés, la que a pesar de ser reconocidamente diversa a la del secreto comercial, en Chile comparte las mismas cargas habilitantes de protección de este último. Esto obedece a su deficiente implementación en la Ley de Propiedad Industrial, como se explica en el capítulo siguiente.

4. Adopción de las normas de información no divulgada de ADPIC en el sistema jurídico interno

A. Implementación deficiente, confundiendo condiciones habilitantes de protección de secreto comercial y datos de prueba:

Chile hizo uso, y en exceso, de los períodos de gracia que ADPIC contemplaba para la implementación de sus normas en países en desarrollo, y sólo con cinco años de retraso, en el año 2005, promulgó la Ley N°19.996 modificatoria de la Ley de Propiedad Industrial, y que entre otras materias abordó el tema de la protección de la información no divulgada, incorporando un nuevo Título VIII destinado a implementar el art. 39 de ADPIC. El título se denominó De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios, y ambas materias, secretos empresariales, por un lado, e información presentada a la autoridad por el otro, se trataron en párrafos distintos.¹⁷

Así, desde un punto de vista formal, en su implementación se respetó la estructura de ADPIC, divi-

16 Esta normativa del TLC con EE.UU. sintetiza aspectos de la Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act de 1984, también conocida como Hatch-Waxman Act, que intentó equilibrar los intereses de las industrias farmacéuticas de marca y genéricas en Estados Unidos, y que, entre otras medidas, permitió a las compañías genéricas solicitar los permisos de comercialización para sus productos descansando en los datos de seguridad y eficacia aportados en la solicitud de comercialización del producto de marca, pero ello sólo transcurridos ciertos períodos de tiempo desde la concesión del permiso de comercialización a este producto.

17 Ley de Propiedad Industrial, arts. 86 a 91.



diendo entre secretos empresariales e información presentada a la autoridad regulatoria, no obstante, como se ha anticipado, esta implementación resultó defectuosa en diversos aspectos.

En primer lugar, y con toda probabilidad debido a la ambigüedad que fluye de la unión de los términos “datos de prueba u otros no divulgados” en el art. 39, numeral 3 de ADPIC, al establecerse la protección de los datos de prueba presentados a la autoridad regulatoria, la Ley de Propiedad Industrial no solo reprodujo la citada unión al definir qué información es la que amparaba la norma caracterizándola como “datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgada”, sino que, además, a reglón seguido, para conceptualizar esa “naturaleza no divulgada” se incluyeron dos de las tres condiciones habilitantes que ADPIC establece en su art 39, numeral 2 para reconocer protección de secreto comercial a información no divulgada.

Así, conforme esta ley, para que un dato de prueba presentado a la autoridad regulatoria sea acreedor de la protección que ella brinda, será menester que su poseedor acredite su carácter secreto, en el sentido que no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible por personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza, y que además haya sido objeto de medidas razonables para mantenerlo en tal condición.¹⁸

A mayor abundamiento, para gozar de esta protección, la ley exige que el titular señale expresamente en la solicitud de registro el carácter de no divulgados de los datos de prueba que presenta a la autoridad regulatoria y, por cierto, omitiendo toda mención a la única condición habilitante para la protección de datos de prueba según ADPIC, esto es, la concurrencia de esfuerzos considerables para su elaboración.¹⁹

Con esta redacción los datos de prueba se asimilan a la información no divulgada susceptible de amparo como secreto comercial, ya que la justificación de su protección parece sustentarse sólo en un eventual carácter secreto y medidas razonables de sus titulares para preservarle tal condición, lo

que ni siquiera satisface el estándar de protección de ADPIC para información no divulgada, que requiere además acreditar un valor comercial.

B. Implementación restrictiva, el peso de una tradición penal

Por otra parte, al implementar la norma relativa a protección de información no divulgada, el legislador, presumiblemente influido por el art. 284 del Código Penal que penaba sólo la comunicación de secretos de fábrica, en vez de adoptar el término secreto comercial, optó por la terminología Secreto Empresarial, añadiendo que se éste se entendía como: “todo conocimiento sobre productos o procesos industriales cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora avance o ventaja competitiva”.

Con esto se limitó materialmente el alcance de la norma sólo a información de carácter industrial, contraviniendo lo dispuesto el art. 39 de ADPIC que en modo alguno propone dicha restricción. Es interesante recordar a este respecto que no obstante conceptualización de información no divulgada adoptada en ADPIC refleja el modelo fijado en la Uniform Trade Secrets Act (UTSA) a diferencia de esa normativa, el tratado no contempla una definición material de secreto comercial -sino sólo de sus condiciones habilitantes de protección- lo que ciertamente habría disminuido, sino eliminado, la posibilidad de esta clase de restricciones materiales.²⁰

C. A la chilena:

En suma, en la Ley de Propiedad Industrial se consagró un sistema de protección de información no divulgada con claro basamento formal en el ADPIC, en el sentido que se reconocen, separadamente y bajo formas de protección diversas, la posibilidad de amparo de información no divulgada legítimamente bajo el control de una persona y de aquella sometida a la autoridad regulatoria para la obtención de permisos de comercialización de productos farmacéuticos y químico- agrícolas. En lo sustantivo, sin embargo, se distancia del esquema promovido en ese tratado.

18 Ley de Propiedad Industrial, art. 89 incisos primero y segundo.

19 Ley de Propiedad Industrial, art 89 inciso cuarto.

20 En efecto, la sección 1 (4) de la UTSA expresamente abre el ámbito de protección a toda clase de información, y definiendo el Secreto comercial de la siguiente manera: “*Trade secret*” means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process that...” para sólo a continuación listar sus consabidas condiciones habilitantes de protección, “(i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.”

En efecto, y en esencia, el sistema chileno de protección de información no divulgada aplicó las mismas condiciones habilitantes de protección a toda información elegible de amparo, sin importar si se tratase de secreto comercial o dato de prueba sometido a la autoridad regulatoria, y restringió materialmente el ámbito de información protegible bajo el primero solo a información sobre productos o procesos de carácter industrial, dejando sin protección a la información de carácter comercial.

Así y todo, el sistema de protección de información no divulgada de la Ley de Propiedad Industrial ha cumplido su propósito asentando las bases que permiten distinguir el tipo de información susceptible de amparo, y sus normas son usadas como una matriz para esa determinación en contiendas, de la más variada índole, cuya resolución exija al juzgador un examen de la confidencialidad y valía de alguna información. Esto se puede apreciar de la breve revisión jurisprudencial que se aborda en el siguiente capítulo.

5. Recepción Jurisprudencial del nuevo estatuto de información no divulgada

A. Una normativa eficaz:

Aun con los bemoles que tuvo la implementación de la norma de información no divulgada de ADPIC en la Ley de Propiedad Industrial, ésta alcanzó un respetable grado de eficacia y en especial la matriz que sus disposiciones establecen para la determinación del tipo de información no divulgada susceptible de amparo —carácter secreto, valor comercial y medidas razonables para preservar su secreto— fue recogida de manera generalizada por los tribunales de justicia y órganos dirimientes especializados en los casos pertinentes.

Los inconvenientes que podían anticiparse respecto al amparo efectivo de datos de prueba y otra información no divulgada sometida a la autoridad regulatoria, al estar forzada a ceñirse a las mismas tres condiciones habilitantes de protección, que uno podía conjeturar difícilmente satisfacerían, no representó mayor problema, ya que tribunales y órganos competentes pronto interpretaron esas condiciones de una manera que permitió atribuir a dicha información una confidencialidad debidamente preservada por su titular, pese a que éste la

entregaba a la autoridad sin ninguna clase de regulación contractual destinada a cautelarla.

Es efectivo, sin embargo, que los tribunales de justicia en general consideraron la protección restringida solo a información de carácter industrial, lo que en más de una ocasión llevó al rechazo de demandas en que se habían evidenciado todas las condiciones habilitantes de protección, y ello se fue constituyendo en una potente señal que indicaba la necesidad de enmendar aquella parte de la normativa.

B. El tipo de contiendas:

La lógica indicaba que la nueva normativa de información no divulgada tendría aplicación preferente en casos en los que se hubieren configurado violaciones de secretos empresariales, esto es, acciones en contra de quienes accedían de modo ilegítimo al secreto, o bien de modo legítimo, pero con deber de reserva y luego lo usaban en provecho propio o de terceros, o lo divulgaban.²¹ No obstante, de modo sorprendente, esta normativa se empleó mucho más intensamente en el caso de la información no divulgada sometida a autoridades regulatorias, y no para accionar en contra de la autoridad con miras a precaver o sancionar un uso no autorizado por la norma, sino para impedir que esas autoridades la revelaren a terceros que hayan solicitado su acceso conforme la normativa vigente.

Es pertinente en este punto precisar que en el año 2005 se promulgó la Ley de Reforma Constitucional N°20.050 que incorporó un nuevo art. 8° a la Constitución Política de Chile, y en virtud del cual se estableció el principio de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como de los fundamentos y procedimientos utilizados. Sin embargo, la norma también indicaba que una ley de quorum calificado podrá establecer la reserva de aquellos o éstos cuando su publicidad pudiere, entre otras consecuencias indeseables, afectar los derechos de las personas.

A continuación, en el año 2008, se promulgó La Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública con el propósito de cautelar ese principio de publicidad constitucional, y para ello crea una institucionalidad que considera un procedimiento para solicitar acceso a la información en poder de órganos del Estado, un Consejo denominado “Para la Transparencia” encargado de adminis-

21 Ley de Propiedad Industrial, art. 87.



trar esos procedimientos, y también, un conjunto limitado de causales que pueden justificar denegar total o parcialmente el acceso a la información solicitada. Entre estas causales, esta ley considera el caso en que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información solicitada pueda afectar derechos de las personas, y, entre otros, derechos de carácter comercial o económico.²²

Sobre la base de esta norma, titulares de registros sanitarios o químico agrícolas se han opuesto a solicitudes de entrega de la información contenida en los dossiers de sus registros, lo cual ha forzado al Consejo para la Transparencia a definir si la información contenida en esos registros puede o no calificarse como confidencial y, a continuación, si ella encierra un carácter comercial o económico, cuyo valor podría arriesgarse de ser entregada al solicitante. Para realizar esta labor, este Consejo ha empleado el concepto de información no divulgada plasmado en la Ley de Propiedad Industrial y, por tanto, verificando en cada caso si las tres condiciones habilitantes de protección que en ella se fijan son o no satisfechos por la información que se solicita acceder, transformándose así en la fuente jurisprudencial más rica de análisis de esta institución.²³

Debe desde ya precisarse que este tipo de contenedas no se ha restringido solo a casos relativos a datos de prueba entregados a la autoridad regulatoria para el registro de productos farmacéuticos o químico-agrícolas, sino que a todo tipo de información no divulgada sometida a cualquier órgano de la administración del Estado en el marco de procedimientos con diversidad de propósitos, excediéndose así el ámbito de la norma de protección de datos y posicionándose directamente en el más general de protección de información no divulgada.²⁴

C. Algunos ejemplos:

Entre las muchas causas resueltas por Cortes de Apelaciones conociendo de recursos de ilegalidad interpuestos para revertir denegaciones de acceso

a la información solicitada, dos de ellas resultan de particular interés, la primera dado el propedéutico análisis de las condiciones habilitantes de protección como secreto comercial de la información solicitada, y la segunda, porque aborda las diferencias entre datos de prueba y secreto comercial e instruye acerca de cómo ambos pueden convivir en una solicitud de registro para un producto químico-agrícola.

En el primer caso, resuelto el 19 de julio de 2022 por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la causa rol N°24-2020, un particular requirió a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura acceso al listado actualizado de los centros de engorda de salmónidos que habían solicitado relocalizarse en las Regiones de Aysén y Los Lagos, identificando los números de pertenencia de los centros a relocalizar y sus nuevas coordenadas geográficas. Invermar S.A., una de las compañías que había solicitado relocalización, se opuso a la entrega de la información arguyendo, entre otras razones, que la información entregada no era pública sino de su propiedad y que su divulgación afectaría sus derechos económicos y comerciales, ya que ella, entre otros fines, “determina aspectos como mejores formas de producción y aprovechamiento de las mismas, mejora aspectos sanitarios, mejor conectividad y mejor explotación” y que por tanto, estaría resguardada por el art. 86 de la Ley de Propiedad Industrial.

La Corte confirmó la entrega de la información solicitada analizando en sus considerandos Séptimo y siguientes la causal de reserva invocado por Invermar S.A., indicando en primer lugar que ello importaba el análisis de tres elementos, a saber, que: a) es una información que no es generalmente conocida ni fácilmente accesible; b) ha sido objeto de razonables esfuerzos por parte de la empresa para mantener su reserva; c) tiene un valor comercial por ser secreta. Se ratificaba de este modo la eficacia de la matriz de análisis que se establece en la Ley de Propiedad Industrial, para la determinación

22 Ley N°20.285, art. 21.- disponiendo que entre las únicas causales de secreto o reserva en virtud de las cuales se podrá denegar total o parcial el acceso a la información, se considerará la situación en que: “su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

23 Ley N°20.285, art. 20, dispone que si la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad correspondiente deberá informar de la solicitud de acceso a las personas a que se refiere o afecta la información, quienes podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles y que deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo para La Transparencia. A su turno las decisiones del Consejo son recurribles vía recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones competente.

24 Por ejemplo, información entregada a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para autorización de establecimiento y operación de un centro de salmonicultura.

del tipo de información no divulgada que podía ser susceptible de amparo.

Luego, desglosando cada elemento, la Corte explicó que no se satisfacía el primero, ya que la información era de fácil acceso por estar disponible en términos similares en la página web del Servicio Nacional de Pesca (SENAPESCA), apreciación que no merece mayor comentario.

A continuación, la Corte indicó que tampoco se satisfacía el segundo elemento, ya que la información no había sido objeto de acciones particulares de la empresa para mantener su reserva, y para alcanzar esta conclusión, desestima que el hecho de haberse opuesto a la entrega de la información en tiempo y forma y la misma interposición del recurso de ilegalidad, constituyan medidas razonables para preservar su eventual confidencialidad, ya que ellas no importarían mecanismos específicos encaminados a la protección activa de ésta.

Este raciocinio es interesante pero potencialmente complejo, ya que parece obligar a la demostración de medidas razonables de cautela del secreto, que sean anteriores a la entrega de la información a la autoridad, cuando es concebible que en ocasiones la información sea de data muy reciente y generada sólo con el señalado a propósito.

Finalmente, también descartó la concurrencia del tercer elemento, esto es el valor comercial de la información en cuestión referida en parte al manejo de la cadena de producción de la empresa, ya que, a pesar de la mención a la normativa pertinente y a sus procesos productivos, la reclamante no logró explicar como el conocimiento de su solicitud de relocalización podía en concreto revelar componentes secretos de éste que revisten un valor económico jurídicamente tutelable.

De nuevo, este raciocinio si resulta valioso ya que permite dimensionar la carga que pesa sobre el que atribuye valor comercial a su información confidencial, y como no resulta suficiente la simple identificación de dicha información, sino que además se requiere evidenciar activamente como se deriva utilidad y ventaja competitiva de la misma,

y como tal ventaja puede destruirse si la información es divulgada.²⁵

El segundo caso resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 30 de septiembre de 2016 en la causa rol N°3093-2016 concierne a la solicitud de un particular que requirió al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) acceso al expediente completo de la tramitación del registro N°4185 del producto químico-agrícola SMARTFRESH SMARTTABS usado para prolongar la vida y lozanía de vegetales y frutas postcosecha. En esta oportunidad, la Corte confirmó la denegatoria de acceso a la información solicitada, verificando la concurrencia de las tres condiciones habilitantes de protección, pero resulta especialmente interesante porque resolvió la aparente contradicción de dispensar, simultáneamente, protección de datos y de secreto comercial a la información concentrada en un registro químico agrícola.

En efecto, el solicitante de la información arguyó desde un inicio que la información presentada en apoyo del registro de un producto químico agrícola solo podía ampararse conforme la norma de protección de datos de prueba del art. 89 de la Ley de Propiedad Industrial, que restringe la protección en el caso de esos registros, a un período de 10 años contados desde la fecha de concesión del registro, y que expirado dicho plazo automáticamente toda información en dicho registro pasaba a tener un carácter público.

La Corte razonó; sin embargo, que tal restricción no aplicaba, dado que en el dossier de un registro podía convivir información no divulgada que calificase como secreto comercial y por tanto amparable indefinidamente mientras conservarse su carácter secreto, junto con datos de prueba objeto de esa protección más limitada. Además, la Corte observó que el art. 89 de la Ley de Propiedad Industrial imponía en la autoridad regulatoria (SAG) una obligación de 10 años dentro de los cuales no podía usar la información para conceder otros registros a productos genéricos, transcurrido el cual si podía usarlos a tales fines, pero ello no la eximía de mantener su confidencialidad, en la medida que, como ocurría en la especie, la información conservare un

25 Debe apuntarse en todo caso que este raciocinio ya había sido expresado con claridad por el máximo tribunal de la república, la Corte Suprema de Justicia, en sus causas Rol N°17.310-2019 y N°49.981-2016, asentándose en esta última que: "se tiene que demostrar (...) que su divulgación genera o que podrá generar un daño específico al valor jurídicamente protegido, relativo al interés comercial o económico, debiendo ser desestimada la alegación que propugna la reserva si nada de aquello que nominalmente se sostiene se plasma en la materialidad de lo que se pretende publicitar, requiriéndose prueba por quien aspira hacer excepción a la regla que tiende a la mayor publicidad posible acerca del daño sustancial a la posición competitiva del titular de la información (...) nada de lo cual fue acreditado en autos".



carácter confidencial aunado a un valor comercial derivado precisamente de no ser conocida por su competencia.

El fallo en comento es ciertamente muy relevante, ya que clarifica la extensión material de la obligación que pesa sobre la autoridad regulatoria conforme la norma de protección de datos del art. 89 de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, sólo abstenerse de usarla para conceder otros registros durante los plazos legales, y ratifica su compatibilidad con la protección de información no divulgada amparable como secreto comercial regulada en el art. 86 del mismo estatuto, en la medida que esos mismos datos preserven su carácter confidencial.

Es decir, expirado el plazo de vigencia legal, la autoridad regulatoria puede usar los datos de prueba para conceder el registro para un producto genérico, farmacéutico o químico agrícola, pero ello no implica que quede igualmente facultada para divulgarlos, si respecto de esos datos su titular puede demostrar que concurren las tres condiciones habilitantes de protección sancionadas en la señalada Ley.

Por su parte, y ya en el contexto de violaciones a información confidencial, los tribunales de justicia adoptaron de inmediato la matriz de determinación del tipo de información amparable de la Ley de Propiedad Industrial y han analizado sus tres causales habilitantes de manera más o menos uniforme y en sintonía con el raciocinio delineado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en el caso antes citado.

Estos Tribunales, sin embargo, han ido más allá de lo analizado en las causas generadas en el contexto de la Ley N°20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, y se han detenido en el estudio del tipo de información no divulgada amparable desde una perspectiva material, considerando tanto lo dispuesto en el art 39 de ADPIC, que no le fija continente material alguno, como en el art. 86 de la Ley de Propiedad Industrial, que no sólo la definió como Secreto Empresarial, sino que además la conceptualizó como “aquella referida a productos o procesos industriales”.

Si alguna duda cabía a este respecto ella pronto fue despejada ya que en general las sentencias en esta clase de causas han confirmado que la norma que controla es el art. 86 de la Ley de Propiedad Industrial y que, por lo mismo, sólo información que tenga uso en productos o procesos industriales es amparable, en la medida que satisfaga las consabidas tres condiciones habilitantes de protección.

Ilustrativa en este sentido es, por ejemplo, la sentencia del Primer Juzgado Civil de Santiago de fecha 14 de Mayo de 2014, en los autos Rol N°C-20058-2011, en la que, pese a que el tribunal alcanzó el convencimiento que la demandada había efectivamente accedido y divulgado planes comerciales confidenciales de la actora, en última instancia desestimó la demanda, razonado en su considerando 15°) que: “a juicio de esta sentenciadora, la divulgación del plan comercial de la actora efectuada por el demandado no se subsume en la norma en que se ha sustentado la acción de marras, por cuanto, como ya se dijo, el concepto de secreto empresarial está referido a todo producto o procedimiento industrial, y cuya infracción sanciona la norma invocada por el actor, no logrando configurar ninguno de dichos elementos, el plan comercial que el demandado habría divulgado a un tercero, proveedor del actor, encontrándose ausente, entonces, el presupuesto fáctico de la acción que se ha intentado”.

Ahora bien, con toda seguridad la jurisprudencia vinculada a información no divulgada, cualquiera sea el espacio en que se genere, experimentará un nuevo giro e impulso a raíz de la reciente modificación a la Ley de Propiedad Industrial y la promulgación de la Ley de Delitos Económicos N°21.595, a las que se hace referencia en el capítulo siguiente y final de este trabajo.

6. Nuevas Normativas que afectan a la Información No Divulgada

Dos iniciativas legales, la modificación de la Ley de Propiedad Industrial operada en virtud de la Ley 21.355 vigente desde mayo de 2022, y la Ley de Delitos Económicos 21.595 vigente desde agosto pasado, han venido a fortalecer el estatuto de protección de la información no divulgada en Chile y es esperable que sus aportes comiencen a reflejarse prontamente en la jurisprudencia de la materia.

A. La modificación a la Ley de Propiedad Industrial:

En mayo de 2022 entró en vigor la Ley 21.355, denominada Ley Corta del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), destinada a actualizar diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, entre otras, las que regulan la protección de la información no divulgada. La modificación en esta materia fue breve pero significativa, ya que se enmendó el art. 86 sustituyéndose el término secreto empresarial por el de secreto comercial, precisándose que éste comprendía

toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, en la medida que cumpliera con las mismas tres condiciones habilitantes de protección que ya consagraba ese artículo.

Gracias a esta modificación de la Ley de Propiedad Industrial, el estatuto de Secretos Comerciales Chileno, al menos desde una perspectiva material, queda en línea con ADPIC y a su vez con la mayoría de las legislaciones en el derecho comparado. Pese a lo tardío del ajuste, ya han pasado casi 30 años desde la adopción de ADPIC, lo cual sin duda constituye un avance significativo que contribuirá a facilitar la protección de información de carácter comercial y económica, cada vez más relevante en el progreso de las economías modernas sustentadas crecientemente en tecnologías de la información.

Si bien es cierto esta modificación no se afectó en modo alguno el actual tratamiento de los datos de prueba, perdiendo la posibilidad de reajustar su condición habilitante de protección a aquella consagrada en el art. 39.- 3. de ADPIC, esto es, el esfuerzo considerable en la elaboración de esos datos, no puede dejar de observarse que las decisiones rendidas por el Consejo de la Transparencia y las Cortes de Apelaciones en el espacio de la Ley N°20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, han ido consolidado una interpretación jurisprudencial que ha permitido darles adecuada cautela, aplicando para su determinación las mismas tres condiciones habilitantes de protección del secreto comercial, tornando la necesidad de una modificación legal mucho menos acuciente.

A mayor abundamiento, el estatuto del secreto comercial así mejorado fue además objeto de un nuevo avance, esta vez un tanto inesperado, fruto de la entrada en vigor de la Ley de Delitos Económicos, una norma que no tenía a la propiedad industrial como norte principal de sus objetivos.

B. La Ley de Delitos Económicos:

Con fecha 17 de agosto del presente año entró en vigor en Chile la Ley 21.595 de Delitos Económicos. Esta ley fue propulsada en parte importante por los eventos sociales que agitaron Chile a fines del año 2019, como consecuencia de los cuales el Ejecutivo anunció una agenda antiabusos que consideraba la modificación de varios cuerpos legales destinadas a incrementar las sanciones a los denominados “delitos de cuello y corbata”. En este

contexto, una comisión académica designada por el Congreso se abocó al fenómeno de la delincuencia empresarial de manera global, más allá de un simple incremento en las penas, y con ese propósito elaboró un proyecto que cristalizó en la ley en comento.

La ley contempla dos ideas basales para mejorar el sistema de penalización de los delitos económicos, y ellas se centran en una modificación de las normas generales penales para la determinación de la pena y la sustitubilidad de penas privativas de libertad. En resumen, las causales atenuantes y agravantes de responsabilidad son revisadas, asimismo, se elimina la posibilidad de sustituir una pena privativa de libertad, por alguna otra que permita cumplir una condena en libertad, tal cual sigue siendo permisible en ámbitos distintos al económico.

En lo concerniente a la materia de este trabajo, la ley 21.595 modificó el art 284 del Código Penal, sustituyéndolo por una tipificación completa del delito de violación del Secreto comercial en nuevos arts. 284, 284 bis, 284 ter, 284 quáter, 284 quinquies y 284 sexies. En este articulado, se regulan conjuntamente las figuras de conocimiento indebido de secreto comercial y de aprovechamiento económico de éstos, siendo necesario para ambas figuras que la información haya sido conseguida mediante la “intromisión indebida”, para cuya descripción se introducen tres hipótesis diversas: acceso indebido a lugares físicos; captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos de comunicaciones intercambiadas en una esfera que se supone confidencial; y acceso ilícito a un sistema informático.

Estos artículos incluyen además sanciones para quienes reproducen el soporte en que está contenida la información constitutiva del secreto comercial, y también una figura agravada para quien además de incurrir en alguna de las conductas anteriores, revela dicha información o permite que un tercero acceda a ella.

Las sanciones a estos delitos son todas privativas de libertad, variando entre presidio o reclusión menor en su grado medio hasta presidio o reclusión menor en su grado máximo, lo que se traduce en privaciones de libertad que pueden variar entre 541 días y 5 años, y, como se ha advertido, su posibilidad de sustitución por otras penas que no impliquen privación de libertad, queda restringida sólo a una muy excepcional remisión condicional, y más en general, sólo a un régimen privativo de



libertad atenuado, a través de reclusión parcial en domicilio, o en establecimiento especial.²⁶

Ahora bien, toda esta nueva regulación penal de la violación del secreto comercial pasa a vincularse directamente con el estatuto de propiedad industrial, gracias que en la Ley 21.595 expofeso no se creó una nueva definición de secreto comercial, y en cambio, conforme su art. 284 sexies, se hizo expresa remisión a la definición de secreto comercial contenida en la Ley de Propiedad Industrial.

De esta forma, cada vez que en sede penal sea necesario determinar si ha habido o no una vulneración a los nuevos artículos 284 del Código Penal, el juez deberá en, primer lugar, verificar la concurrencia de las mismas tres condiciones habilitantes de protección consagradas en la ley de Propiedad Industrial, ya suficientemente analizadas y ponderadas en una jurisprudencia relativamente extensa y consistente, lo que debiera facilitar dicho análisis y consolidar una visión uniforme de esta institución en el sistema jurídico chileno.

Un análisis pormenorizado de todas las reglas de secreto comercial consagradas en la Ley en comento excede los márgenes de este trabajo, lo que en todo caso no impide dejar de advertir que con esta ley no sólo se avizoran los beneficiosos efectos antes destacados, sino que también se plantean algunas interrogantes y temores. Por ejemplo, en su art. 284 bis la Ley establece que será castigado quien revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido, “en razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios”.

Esto es potencialmente problemático en la práctica, pues podría llevar a la criminalización de infracciones a cláusulas de confidencialidad o a *nondisclosure agreements* (NDA en su sigla en inglés) cuando la información a la que se accede sujeto a reserva resulta ser un secreto comercial. Este tipo de acuerdos se suscriben rutinaria y profusamente y sin dudas ahora habrá que mirarlos con mayor cautela, y probablemente incluyendo una clara definición de la información entregada para distinguir entre información no divulgada común, y otra constitutiva de Secreto comercial, de manera tal que solo la segunda pueda llegar a

generar, además de responsabilidad contractual, la normalmente, mucho más temida, responsabilidad criminal.

7. Conclusión

De lo que se ha venido señalando es posible concluir que, gracias a una confluencia fortuita de modificaciones legales, el régimen de protección de secretos comerciales en Chile se ha fortalecido de manera considerable en un breve espacio de tiempo.

En efecto, la modificación a la Ley de Propiedad Industrial, operada en mayo de 2022 en virtud de la Ley 21.355, vino a redefinir la naturaleza de esta institución ampliando su ámbito de protección a todo tipo información, eliminado la enojosa restricción a la que estuvo atada durante décadas y que la circunscribía sólo al amparo de información de carácter industrial.

Por su parte, la ley de Delitos Económicos 21.595 perfecciona el tratamiento del secreto comercial, propugnando también una ampliación de su ámbito material de protección a todo tipo de información y tipificando en detalle la clase de conductas que son constitutivas de su violación.

Igualmente al adoptar expresamente la definición de Secreto comercial que se establece en la Ley de Propiedad Industrial, la Ley 21.925 sienta las bases para una consolidación general del estatuto de protección de Secretos Comerciales en Chile, toda vez que tanto en sede civil, como penal, los tribunales deberán recurrir a la misma matriz para la determinación del tipo de información no divulgada que califica como Secreto comercial, estableciéndose así las condiciones para generar los grados de uniformidad necesarios que permiten garantizar la seguridad jurídica.

Referencias bibliográficas:

- Acosta, J. (1998). El delito de comunicación fraudulenta de secretos de fábrica (Breve estudio de la figura del art. 284 del C. Penal). *Revista Chilena de Derecho*, 15(1), 65–79.
<http://www.jstor.org/stable/41609045>
- Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile. (1991). Ley 19039 de 1991.

²⁶ No obstante, la ley 21.595 también eleva a la categoría de delitos económicos aquellos consagrados en la Ley de Propiedad Industrial, dado que los tipos criminales que en ésta se contemplan solo tienen sanciones de multas y no privativas de libertad, la incidencia de la ley 21.595 en ese esquema sancionatorio es nula.