

---

# Algunos Principios Económicos sobre el Derecho del Secreto Comercial(\*)(\*\*)

David D. Friedman, William M. Landes y Richard A. Posner(\*\*\*)

A pesar de la importancia práctica de los secretos comerciales dentro de la comunidad empresarial, la regulación de los secretos comerciales es una huérfana abandonada en el análisis económico<sup>(1)</sup>. El presente documento esboza un enfoque de los principios económicos de la regulación del secreto comercial que la conecta estrechamente tanto al área de la propiedad intelectual, como a temas más amplios en la teoría económica positiva del *common law*<sup>(2)</sup>.

## 1 ¿Qué es un secreto comercial?

Un secreto comercial es un elemento de información, por lo general una lista de clientes, un plan comercial o un proceso de fabricación, que tiene un valor comercial y que la empresa que posee dicha información quiere esconder de su competencia para evitar que ésta lo copie. Recientemente se le describió

cuestionablemente como “propiedad” en una sentencia de la Corte Suprema que ratificó una condena por fraude según una ley (la ley federal de fraude utilizando el correo) que se ha interpretado como que precisa que el fraude prive a la víctima de algo tangible, algo como la propiedad pero distinto del derecho al servicio honesto<sup>(3)</sup>. Un secreto comercial no constituye propiedad en el sentido usual, el sentido que tiene en el derecho de la propiedad real y personal o incluso en las áreas del derecho de propiedad intelectual tales como los derechos de autor, puesto que no es algo sobre lo cual el poseedor tenga un derecho exclusivo de uso y disfrute. Si accidentalmente el secreto se filtra o si un competidor lo desenmascara utilizando ingeniería inversa, el derecho no concede al titular ninguna medida judicial. El derecho en cambio sí concede una medida judicial si el secreto se pierde a través de un incumplimiento contractual, por ejemplo, por parte de

(\*) Título original: *Some Economics of Trade Secret Law*, artículo publicado en *Journal of Economic Perspectives*, Volumen 5, Número 1, Invierno de 1991. Traducción, con la debida autorización de los autores, realizada por las Licenciadas María Teresa Beingolea y Claudia Delfino, socias de “Beingolea & Delfino Traductoras”. Agradecemos al doctor José Juan Haro por la colaboración y supervisión prestadas en la presente traducción.

(\*\*) Este documento fue preparado para un simposio sobre propiedad intelectual auspiciado por la Fundación John F. Olin y la Corporación RAND, que se llevó a cabo en Washington D.C., el 20 de octubre de 1989. Agradecemos a los participantes en el simposio y a Timothy Taylor por sus útiles comentarios.

(\*\*\*) David D. Friedman es catedrático visitante John M. Olin en Derecho y Economía, William M. Landes es profesor de Economía Clifton R. Musser, y Richard A. Posner es *Senior Lecturer*, todos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, Illinois.

(1) Edmund W. Kitch (1980) es una excepción.

(2) Por *common law* debe entenderse el derecho ejercido principalmente por los jueces. Aunque en Estados Unidos existe *common law* tanto a nivel federal cuanto a nivel estatal, la regulación del secreto comercial es parte del último más que del primero. Ya no se trata de un área puramente confiada al *common law*, puesto que varios estados han adoptado el *Uniform Trade Secret Act*; pero al igual que otras leyes uniformes, específicamente el *Uniform Commercial Code*, el *Uniform Trade Secret Act* constituye principalmente una codificación más que un rechazo del *common law*.

(3) *Carpenter vs. Estados Unidos*, 108 S. Ct. 316 (1987). El derecho positivo se encuentra en 18 U.S.C. sección 1341; véase también § 1343 (fraude telefónico).

un ex empleado que había prometido no revelar lo que aprendió en el empleo, o a través de un acto ilícito, tal como la violación de un derecho. Pero la violación no es del derecho de propiedad del secreto sino de un derecho independiente del *common law*<sup>(3a)</sup> definido sin tomar en consideración los secretos comerciales o la información en general.

En consecuencia, en cierto sentido no existe un derecho de secretos comerciales, aunque se puede discernir la emergencia de uno en un caso como *E.I du Pont de Nemours & Co. vs. Christopher*<sup>(4)</sup>. Un competidor de du Pont contrató un piloto para fotografiar una planta que du Pont estaba construyendo. El objetivo era descubrir secretos del proceso de fabricación de du Pont. A pesar de que la corte no consideró como violación el hecho de que el avión sobrevolara la zona, sostuvo que la competencia había violado los derechos que el *common law* reconocía a du Pont. Dadas las conclusiones de la corte de que no había violación, los “derechos” invadidos sólo podían haber sido los derechos de los secretos comerciales en sí mismos, más que el derecho a evitar la violación, apropiación ilícita, el incumplimiento del contrato o cualquier otro agravio convencional del *common law*.

Hay otra razón por la cual nuestra afirmación de que no existe un derecho de secretos comerciales es demasiado radical. Aunque en general la violación legalmente accionable de un secreto comercial requiere la comisión de un acto ilícito independiente del *common law*, cuando se trata de evaluar los daños o de otorgar algún otro remedio judicial, la corte tomará en cuenta el valor comercial del secreto comercial.

Al ocuparse de los secretos comerciales, el *common law* plantea tres preguntas principales, las cuales constituyen el centro de este documento. La primera es ¿por qué el Derecho no protege los secretos comerciales como tales? o lo que es casi la misma pregunta, ¿por qué no protege contra la pérdida de secretos comerciales por accidente o por ingeniería inversa?. La segunda pregunta es ¿por qué alguien escogería no patentar su secreto comercial? y la tercera pregunta, estrechamente relacionada es ¿por qué el Derecho permite esta elección?. La conclusión que

surge de nuestro intento por responder estas preguntas es que, al igual que en otras áreas del *common law*, el enfoque con respecto a los secretos comerciales parece tener buen, e incluso sutil, sentido económico.

## 2 Escogiendo entre proteger el secreto comercial y patentarlo.

La segunda y tercera preguntas se pueden discutir más brevemente que la primera, así que empezaremos con ellas. Algunas veces, los jueces y los abogados han pensado que debido a que el derecho de secretos comerciales proporciona menos protección al inventor que el derecho de patentes, ningún ser racional con una invención patentable dejará de buscar una patente y por lo tanto el derecho de secretos comerciales debe proteger una categoría que tiene un menor número de invenciones<sup>(5)</sup>. Este razonamiento es incorrecto. Consideremos tres casos. En el primero, el inventor tiene una invención patentable que él cree tomará el término o casi el término de una patente para que otro la invente, pero la invención tiene un valor económico modesto; en el segundo caso, el inventor tiene nuevamente una invención patentable, pero en este caso se trata de una invención que cree que tomará mucho más tiempo que el término de una patente antes de que otro la invente; y en el tercer caso, posee una invención que no se puede patentar, pero que cree que re inventarla tomará tanto tiempo que podrá obtener algún beneficio substancial manteniendo la invención en secreto.

La decisión del inventor puede parecer obvia en el primer caso, ya que la patente brindará mayor protección, pero probablemente lo haga a un mayor costo, el cual no pagará si como se dijo la invención no tiene gran valor. La obtención de protección de una patente supone costos fijos importantes en la preparación de la solicitud de la patente. La protección de un secreto comercial evita estos costos fijos, pero añade gastos para evitar la revelación del secreto. Este último costo deberá ser aproximadamente proporcional al valor del secreto para los potenciales victimarios, y en consecuencia debería ser bajo cuando se trata de un secreto de valor modesto. En esa situación, la protección del secreto

(3a) En los Estados Unidos, los derechos pueden surgir por vía legislativa -lo que ocurre cuando éstos se encuentran reconocidos en una norma objetiva, como la Ley Federal de patentes- o pueden derivarse del *common law*, caso en el cual su origen se encuentra en los precedentes jurisprudenciales. Las cortes aplican ambas fuentes del derecho.

(4) 431 F.2d 1012 (5to Cir. 1970).

(5) Dicho análisis está implícito en *Kewanee Oil Co. vs. Bicorn Corp.*, 416 U.S. 470, 482-90 (1974).

comercial bien podría resultar más barata que la protección de la patente, y la diferencia podría exceder a la diferencia de beneficios que surgen del hecho de que la protección de la patente es más amplia y más duradera. También hay que tomar en cuenta que para la obtención de una patente se debe incurrir en el costo en todos los casos, mientras que el gasto para establecer una protección de secreto comercial se da sólo si resulta que el secreto es lo suficientemente valioso como para que alguien trate de robarlo.

En el segundo caso (una invención patentable, que el inventor cree que tomará mucho más tiempo que el término de una patente antes de que otro la invente), la elección del inventor está entre patentar la invención para una mayor protección o mantener el secreto comercial, con suerte por un periodo de tiempo más largo. Él escogerá la última opción si piensa que el hacerlo le dará un mayor retorno. Tomando esta opción en efecto estará sosteniendo que el valor social de la invención es mayor que el que asume el derecho de patentes, y estará ofreciendo demostrarlo a través de los fracasos en que incurran otros inventores en su intento por copiar la invención, aunque legalmente tengan la libertad para hacerlo. El derecho de secretos comerciales lo ayuda en esta demostración aumentando la posibilidad de que si alguien efectivamente logra duplicar la invención, lo hará inventándola más que robándola.

Reconocemos que estamos simplificando demasiado. Por un lado, el invento es más que la demostración de su reivindicación; la existencia de la invención por lo general disminuirá los costos de otros para reproducirla, de tal modo que el fracasar en hacerlo demostrará *a fortiori* que no hubiesen podido realizar la invención en forma independiente. Por otro lado, la existencia de la invención disminuye el retorno de copiarla y por lo tanto disminuye el incentivo para tratar de copiarla. Estos efectos van en direcciones opuestas durante el periodo de tiempo que el secreto comercial seguirá siendo un secreto y por lo tanto necesitamos considerar particularmente ese tiempo.

El tercer caso, el de una invención que no se puede patentar pero que el inventor considera rendirá un beneficio substancial si tan sólo se pudiera guardar en secreto, es analíticamente similar al segundo. El caso asume que el gobierno piensa que la patente es obvia,

que alguien más dará pronto con la invención y por lo tanto, otorgarle una patente al inventor sería recompensarlo demasiado; eso es lo que más o menos significa decir que una invención no es patentable. El inventor ofrece demostrar lo contrario, es decir, que no es una invención obvia, manteniéndola como un secreto. Si está equivocado y alguien más inventa la misma cosa el siguiente año, esto prueba que el gobierno tiene razón. De modo que es como si al inventor se le hubiese negado una patente y el derecho de patentes fuera el único mecanismo de protección existente. Pero si el inventor tiene razón y no aparece ninguna copia, entonces recibe una recompensa aproximadamente igual a la que hubiese obtenido si la invención fuese patentable, como debía ser, puesto que ha demostrado al gobierno que estaba equivocado al pensar que la invención no merecía la protección de una patente<sup>(6)</sup>.

Este tercer caso no necesita reflejar un desacuerdo entre el inventor y las autoridades de patentes, a pesar de que lo hayamos planteado de esa manera. Simplemente, puede reflejar el hecho de que la ley de patentes no puede ser lo suficientemente específica para cubrir cada caso. Todos pueden estar de acuerdo en que la invención será copiada en cinco años, pero debido a que la ley de patentes no contiene disposición alguna que permita que ciertas patentes expiren a los cinco años, otorgar una patente al inventor substancialmente lo recompensará demasiado. La Oficina de Patentes rechaza correctamente la patente y en su lugar el inventor utiliza correctamente la protección del secreto comercial.

---

(...) el derecho del secreto comercial complementa el sistema de patentes. Los inventores escogen la protección del secreto comercial cuando consideran que la protección de las patentes es muy cara en comparación con el valor de su invención o que la recompensa que les dará será sustancialmente menor que el beneficio de su invención (...)

---

(6) Como lo reconoció la Corte en *Kewanee*. Esta fue una de las razones que dio para rechazar el argumento de que la Ley Federal de Patentes tiene derecho de prioridad sobre (y deroga) el *common law* estatal de secretos comerciales. 416 U.S. en 487, 491.

Resumiendo, el derecho de secretos comerciales complementa el sistema de patentes. Los inventores escogen la protección del secreto comercial cuando consideran que la protección de las patentes es muy cara en comparación con el valor de su invención o que la recompensa que les dará será sustancialmente menor que el beneficio de su invención (como se refleja, en parte, en el periodo de tiempo antes de que otro invente algo igual), ya sea porque la invención no es patentable o porque el tiempo (u otras condiciones) de la protección de las patentes es insuficiente. Manteniendo con éxito su secreto comercial proporcionan evidencia de que estaban en lo correcto. En efecto, el *common law* ha cubierto varios vacíos económicos en el derecho de patentes. El costo no ha sido muy bajo; patentar da como resultado la revelación de información valiosa socialmente y la protección del secreto comercial no. Pero existen dudas sobre qué tan alto resulta este costo social por razones que consideraremos a continuación.

Nuestro análisis del derecho de secretos comerciales es congruente con la explicación económica básica para la protección de patentes, en cuanto proporciona un medio para internalizar los beneficios de la innovación. Pero puede parecer que choca con la explicación complementaria, la teoría del prospecto de Kitch, la cual considera una patente principalmente como un dispositivo para establecer derechos de propiedad sobre regiones de invenciones parcialmente inexploradas, algo similar al denuncia de un buscador de minas en una zona mineral parcialmente explorada. Desde esta perspectiva, la revelación pública, que es una condición para la obtención de una patente es un marcador de terreno esencial que sirve para evitar la copia antieconómica de esfuerzos inventivos alertando a la competencia sobre la existencia de un descubridor privilegiado.

Por supuesto, no existe revelación pública de un secreto comercial, de modo que si queremos maximizar la revelación (al mismo tiempo que preservar los incentivos para inventar) puede parecer que deberíamos forzar al poseedor de un secreto comercial a escoger entre patentar la invención o perder toda protección legal de la misma. Esto podría hacerse a través de una regla según la cual la ley federal de patentes adquiere prioridad sobre el derecho estatal aplicable a los secretos

comerciales, o que más específicamente, prohíba el uso de los recursos legales del *common law* estatal por parte de los poseedores de secretos comerciales. Tal regla ha sido rechazada como hemos visto.

De hecho su rechazo parece ser consistente con la teoría del prospecto, así como con la teoría de la recompensa. La clave de esta conclusión es caer en la cuenta de que un inventor no está prohibido de obtener una patente cuando alguien más ha hecho una invención, pero la ha mantenido secreta<sup>(7)</sup>. Por lo tanto, los esfuerzos del segundo inventor no tienen la inutilidad de los intentos por hacer una invención que el inventor no estará permitido de utilizar porque su competencia la patentó un día antes. Es cierto que si el primer inventor, el que está manteniendo su invención en secreto (lo cual significa, dicho sea de paso, que el no podrá patentarla una vez que haya expirado el periodo de un año de gracia durante el cual el inventor puede utilizar su invención sin solicitar una patente)<sup>(8)</sup>, fuera forzado a revelar la invención, el segundo inventor ahorraría recursos. En esa medida, el derecho de secretos comerciales fomenta una duplicación de esfuerzos que el derecho de patentes desalienta. Pero esto sólo implica que la información posee valor tanto a nivel privado como social, de modo tal que la gente gastará recursos para obtener la información que otros poseen, si fuera necesario copiándola. Nuestro punto es que el derecho de secretos comerciales no deja que el inventor juegue al perro del hortelano, ya que si toma el camino del secreto comercial y (después de un año) pierde su derecho a tratar de obtener una patente, no puede evitar que un siguiente inventor patente la invención y saque al primer inventor del mercado.

Además, otra ronda de análisis sugiere que el derecho de secretos comerciales puede de hecho desalentar la duplicación de esfuerzos inventivos, en relación con el derecho de patentes. La causa de esfuerzos excesivos por parte de aquéllos que buscan la protección de una patente es que el primer inventor recibirá toda la recompensa por la invención, incluso si gana al segundo inventor por sólo un día, en cuyo caso la contribución del primer inventor al bienestar social será mucho menor que el valor de la invención. El esfuerzo excesivo que resulta de esta divergencia entre los beneficios sociales y privados es más pródigo cuando el costo de hacer una invención tiende a

(7) 35 U.S.C. §102(g).

(8) 35 U.S.C. §102(b): *Metallizing Engineering Co vs Kenyon Bearing & Auto Parts Co.*, 153 F.2d 516 (2d Cir. 1946) (L. Hand. J.).

disminuir rápidamente con el tiempo, porque en tal caso sería más recomendable, desde un punto de vista social (pero no privado), que la invención se haga más tarde que temprano. A diferencia de la protección de patentes, la protección del secreto comercial empuja hacia el resultado social correcto en este caso, aunque se desconoce si lo logra o no. Cuanto más rápido disminuya el costo de hacer una invención, menor será el valor que tendrá la invención como secreto comercial, ya que la caída del costo incrementará la posibilidad de que pronto se invente independientemente. Por ello, bajo un régimen de secreto comercial, a diferencia de cuanto ocurre en un sistema de patentes, una invención cuyo costo está disminuyendo más rápidamente (manteniendo otros elementos invariables) se realizará más tarde que una cuyo costo está bajando menos rápidamente y es así como debe de ser.

### 3 ¿Por qué se limita la protección del secreto comercial?

Regresamos a la primera pregunta, ¿por qué el derecho de secretos comerciales está principalmente confinado a proteger contra una conducta que es independientemente errónea, es decir, que viola algún principio independiente del *common law*? El dueño de un bien físico ordinario no pierde su derecho de propiedad si pierde el bien, no existe principio legal alguno con arreglo al cual “el que lo encuentra se lo queda”, aunque los que hacen un descubrimiento pueden tener algunos derechos y la propiedad puede perderse por abandono. El dueño de una patente no pierde sus derechos de propiedad porque alguien más es lo suficientemente inteligente como para descifrar su secreto aplicando ingeniería inversa a su producto sin consultar los archivos de la Oficina de Patentes, en donde la invención estará descrita para todos aquellos que deseen leerla. ¿Por qué el Derecho niega estos derechos al poseedor legal del secreto comercial?.

Existen dos respuestas, o clases de respuestas posibles. La primera se centra más que la segunda en el carácter económico del secreto comercial como información y la segunda se centra más que la primera en las características económicas de los distintos métodos para “robar” un secreto comercial.

El primer enfoque encuentra una analogía al problema del secreto comercial en la distinción que se

hace en el derecho internacional entre espionaje legal e ilegal, una distinción basada a su vez en la naturaleza cooperativa de la producción de información. Averiguar los secretos de otra nación por el cotejo paciente de la publicación de sus estadísticas y de sus artículos periodísticos o a través de las fotografías de un satélite espía o de la diligencia de los agregados militares destacados en la capital de la nación ilustra el espionaje legal. El tipo ilegal está ilustrado por el soborno de empleados gubernamentales, por la extorsión, por el secuestro y por el robo, en otras palabras, por violaciones típicamente reconocidas en el *common law*. Sin duda la diferencia legal se debe, en parte, simplemente al mayor costo de prevenir el espionaje del primer tipo, y existe un paralelo obvio y casi exacto en la elección que se hace en el derecho del secreto comercial sobre qué tácticas de espionaje prohibir. Sin embargo, eso no explicará la tolerancia del derecho internacional ante el husmeo de los agregados militares. La explicación debe ser la reciprocidad. Nosotros permitimos que otras naciones destaquen agregados militares en nuestro país a condición de que ellos permitan que nosotros destaquemos nuestros agregados militares en sus países. Pero ¿por qué son positivas las ganancias netas en lugar de ser las pérdidas exactamente iguales que las ganancias? La respuesta, sugerimos, es que una nación que desea disuadir a sus adversarios debe ser capaz de comunicar una noción creíble, aunque inexacta de su fortaleza. Esto lo hace abriéndose (en parte) al escrutinio directo de los profesionales entrenados de sus adversarios. Este es un modo de demostrar fortaleza más creíble que el de alardear sobre ella. Una nación que se rehusara a admitir agregados militares extranjeros estaría transmitiendo debilidad.

La calificación “en parte” debería enfatizarse. Ninguna nación quiere revelar todos sus secretos, no sea que esto invite a represalias por parte de enemigos potenciales. El sistema de agregados le permite mantener algunos secretos.

Haciendo juego con las consideraciones de reciprocidad que condujeron a todas las naciones a acordar proporcionar alguna información pero no toda a sus competidores están las consideraciones de reciprocidad en el derecho de secretos comerciales que surgen del hecho de que cada productor de información es también un consumidor de información; el insumo básico de la producción de información es la

información. Cada productor de información desea, ex ante (o tras el “velo de la ignorancia”), acceder a la información de sus competidores así como a la protección de su propia información (Landes y Posner, 1989). El derecho hace un balance entre estos deseos inconsistentes prohibiendo sólo los medios más costosos de desenmascarar los secretos comerciales. Son costosos principalmente debido a las maniobras de defensa que incitan. Por ejemplo, si el derecho rehusa hacer cumplir los contratos en los que los empleados prometen no divulgar los secretos comerciales de sus empleadores, los empleadores pueden verse obligados a reorganizar sus negocios en formas ineficientes, quizás dividiendo las tareas entre más empleados de manera que cada uno sepa menos, o incorporando miembros de la familia (aunque pueda que sean menos competentes) como empleados, confiando en que serán leales por altruismo o porque un ambiente familiar permite una venganza efectiva e informal contra los que sean desleales, ya que los miembros de la familia tiene una relación continua a diferencia de la relación que tiene el empleador y un ex empleado no emparentado.

Cuando por el contrario los costos sociales de proteger el secreto a través del sistema legal son altos, es probable que los beneficios de la información compartida excedan los beneficios netos de la protección legal. Hay ganancias cuando se le permite a los fabricantes realizar ingeniería inversa de los productos de los otros: los fabricantes aprenden cosas que pueden usar en su propio diseño de nuevos productos. Rehusar la protección legal no significa una pérdida social del todo, por lo tanto, y además, economiza lo que podrían ser costos de protección legal altos. Entonces, en el caso de la ingeniería inversa, el cálculo del costo-beneficio social parece favorecer la negación de la protección legal.

El segundo enfoque comienza donde termina el primero, con un cuidadoso enfoque en los costos y beneficios diferenciales de las diferentes maneras de apropiarse de secretos comerciales y de evitar la apropiación de los mismos. Un modelo simple será de gran ayuda. Asumimos que una firma puede perder su secreto comercial ya sea a través de un robo o de otra infracción del *common law* por un lado, o a través de una revelación accidental o ingeniería inversa por el

otro; denotamos la pérdida en cualquiera de los casos como  $L$ . La probabilidad de que la pérdida ocurra a través de una infracción del *common law* la denotamos como  $p$ , y es menor mientras mayor sea la protección legal y mayores sean los gastos propios de la firma ( $x$ ) para evitar dicha pérdida. La probabilidad de pérdida a través de una revelación accidental o de ingeniería inversa la denotamos como  $q$ , y los gastos de la firma para evitarla como  $y$ . La firma quiere minimizar la suma de (1) sus pérdidas esperadas ocasionadas por la pérdida de su secreto comercial y (2) los costos de evitar la pérdida. Denominemos esta suma como  $L^*$ . Asumiendo para simplificar que la firma vende una sola unidad de producto con un costo dado (es decir, independiente de los costos de proteger los secretos comerciales de la firma) a un precio dado, entonces  $L^* = [p(x)(1 - q(y)) + q(y)(1 - p(x)) + q(y)p(x)]L + x + y$ . Se muestra fácilmente que para minimizar  $L^*$  (asumiendo efectos marginales decrecientes para  $x$  e  $y$ ), la firma escogerá una  $x$  y una  $y$  tales que  $p_x(1 - q)L + 1 = 0$ , y  $q_y(1 - p)L + 1 = 0$ . Así, mientras mayor sea el valor del secreto comercial, y mientras más productivos sean los gastos para evitar que se pierda ya sea por robo o por otra infracción del *common law* por un lado o a través de un accidente o de ingeniería inversa por el otro, más gastará la firma en la protección de su secreto comercial.

Considere el efecto de una ley que prohíbe el robo u otros delitos del *common law* (robo para abreviar) pero no la pérdida accidental o a través de ingeniería inversa. Ese es en efecto el caso del derecho de secretos comerciales estadounidense, y si se aplica, debería reducir los gastos de la firma para la prevención de pérdidas ( $x$ ) comparado con un mundo sin protección legal alguna de los secretos comerciales. Puesto que la amenaza de sanciones legales disuadirá por lo menos a algunos ladrones potenciales, la probabilidad de perder el secreto a través de una infracción al *common law* ( $p$ ) será menor, y la suposición del efecto marginal decreciente sugiere que mientras menor sea  $p$  menos productivas serán las unidades de  $x$ . En teoría, los gastos públicos y privados para evitar el robo podrían complementarse más que substituirse. Sin embargo, esto es poco probable. Aún si no hubiera ley alguna contra el robo de secretos comerciales<sup>(9)</sup>, es mucho lo que una firma puede hacer para reducir la probabilidad

(9) Podría parecer inconcebible que no existiera una ley contra el robo, pero el derecho podría reprimir la violación de domicilio sin castigar por separado el robo del secreto comercial que se llevó el ladrón.

de dichos robos (investigar a los empleados más cuidadosamente, instalar sistemas de seguridad más eficaces, etc.). Pero la firma hará menos si existe la amenaza de sanciones legales.

Existe una segunda razón más sutil del porqué los gastos de una firma para evitar pérdidas ( $x$ ) (probablemente) serán menores que en un mundo en donde el derecho del secreto comercial también protege contra la pérdida accidental o por ingeniería inversa: la probabilidad de pérdida por estos métodos ( $q$ ) será mayor que aquella que se produciría en un mundo como el mencionado. Si como lo implica una  $q$  alta, es probable que el secreto comercial se pierda sin importar los gastos para evitar el robo, la productividad de esos gastos se reduce.



Considere ahora los efectos sobre  $y$  (gastos para reducir la probabilidad de pérdida de un secreto comercial por accidente o por ingeniería inversa) que origina el derecho de secretos comerciales. Como en el caso anterior, asumimos que el derecho protege contra el robo pero no contra la pérdida accidental o por ingeniería inversa. Es aparente que  $y$  será mayor que si la ley protegiera contra la pérdida accidental o por ingeniería inversa al igual que contra el robo.

Primero, no existe sustitución de gastos públicos por privados en lo que concierne a la prevención de pérdidas por accidente o ingeniería inversa; al igual que los gastos de la firma para prevenir el robo serían mayores si el derecho no protegiera contra el robo, así mismo y sería mayor porque el derecho no protege contra la pérdida accidental o por ingeniería inversa. Segundo, siendo el robo ilegal y por lo tanto menos frecuente, las ganancias por prevenir la pérdida por accidente o por ingeniería inversa son mayores. Debido a que de todas maneras no es probable que el secreto comercial se pierda por robo, es probable que los gastos de prevenir su pérdida por accidente o por ingeniería inversa sean productivos.

Los efectos sociales del derecho del secreto comercial tal como lo hemos esbozado son complicados de analizar. Un componente de  $L^*$ , a saber  $L$ , es un costo privado pero no necesariamente social; los competidores podrían hacer uso productivo de la información comprendida en el secreto comercial; los consumidores se beneficiarían con este uso; su ganancia compensaría una parte de la pérdida del secreto del inventor. Por lo tanto, bajar  $L^*$  no es un bien social inequívoco. Más aún,  $L^*$  puede no ser menor que en un mundo en el que la protección legal del secreto comercial es más amplia, porque la negación de brindar protección legal contra la pérdida por accidente o por ingeniería inversa generará gastos ( $y$ ), que son parte de  $L^*$ , destinados a reducir  $q$ , la probabilidad de dicha pérdida.

Abstrayéndonos del asunto de la diferencia entre el costo privado y social en  $L^*$ , podemos ser capaces de resolver el resto de los asuntos comparando los costos del propietario del secreto comercial para prevenir la pérdida de un secreto comercial por accidente o por ingeniería inversa con los costos en los que incurrirían los competidores para evitar obtener un secreto comercial por tales medios legales. Los costos son menores para el propietario. Esto es más claro en el caso de la pérdida accidental que en el caso de la ingeniería inversa, puesto que sería muy costoso para los competidores seleccionar toda la información que reciben para determinar si alguna parte de esa información fue “extraviada” accidentalmente por el propietario de un secreto comercial. Este es uno de esos casos en los que el costo del cuidado es mucho menor para la víctima potencial (el propietario del secreto comercial) que para el potencial victimario (el

competidor en nuestro caso), uno de esos casos en que una regla de irresponsabilidad es más eficaz que una regla de responsabilidad. En el caso del robo, por el contrario, no sólo la auto protección de una víctima potencial supondría grandes gastos, sino que el costo para el potencial victimario de cometer un acto ilícito intencional, es decir, el costo de *no* invertir recursos diseñados para realizar una transferencia de riqueza, es negativo (Landes y Posner, 1987, cap. 6). Desde este punto de vista *du Pont* es una sentencia sensata. La negación de protección legal puede inducir a las firmas en la posición de *du Pont* a invertir excesivamente en techar los lugares en donde se está haciendo una construcción; mientras que la competencia gastó recursos reales para contratar un aeroplano y un piloto para robar el secreto comercial de *du Pont*. Hacer al demandado responsable lo induce a no gastar recursos reales en el aeroplano y en el piloto y elimina el incentivo de *du Pont* de gastar excesivamente para techar.

Sin embargo, el análisis del robo es más complicado en el área del secreto comercial que en el área criminal o de responsabilidad extra-contractual. En el primer caso más no en el segundo, el “ladron” origina una ganancia social (generada por la reducción en el costo o el mejoramiento de la calidad que se origina por una mayor competencia, como consecuencia de romper el monopolio de información del propietario del secreto comercial), pero también un costo social medido por los recursos utilizados para realizar y oponer una transferencia involuntaria de riqueza. En esa medida, esta ganancia es compensada por lo menos parcialmente por la reducción del incentivo para inventar. Si ocurre que los dos efectos se compensan perfectamente, el carácter del secreto comercial como información no resulta relevante y podemos aplicar el análisis estándar de la responsabilidad extra-contractual o del derecho penal.

El análisis de la ingeniería inversa es más complejo que el de la pérdida accidental, porque en muchos casos, aunque no en todos, un competidor sabrá muy bien cuando está involucrado en ingeniería inversa y podría prohibírsele hacerlo. No es para nada claro que el propietario del secreto comercial esté en una mejor posición para prevenir la pérdida del secreto, como

parece ser el caso de la pérdida accidental. Además, existe un costo en no prohibir la ingeniería inversa; el propietario del secreto comercial puede incurrir en costos de diseño o producción para que su producto sea más difícil de someter a ingeniería inversa.

No obstante existen dos argumentos contra la responsabilidad por realizar ingeniería inversa. El primero es que si un competidor copia el secreto comercial de alguien puede ser difícil probar que lo hizo a través de la ingeniería inversa más que a través de la investigación independiente; y los costos administrativos son una restricción importante en el alcance de la responsabilidad legal. El segundo argumento es que con frecuencia la ingeniería inversa generará un conocimiento sobre el producto que se está sometiendo a ingeniería inversa que hará posible mejorar dicho producto. Aquí la analogía a nuestro caso de espionaje y al caso de la creatividad creciente en el derecho de autor es muy estrecha<sup>(10)</sup>. *Ex ante* los miembros de una industria pueden acordar permitir la ingeniería inversa de los productos de cada uno, sabiendo que todos tendrían una ganancia esperada neta puesto que la ingeniería inversa con frecuencia resulta en el mejoramiento del producto. El reconocimiento de este punto en la industria de los semiconductores ha originado una distinción, codificada en una ley reciente<sup>(11)</sup>, entre la piratería y la ingeniería inversa aceptable. Esta última supone una inversión sustancial e innovación (Raskind, 1985). Además, el hecho de que la ingeniería inversa sea costosa, automáticamente reduce la posibilidad de *free riding* en el esfuerzo del primer inventor.

El robo y la ingeniería inversa son métodos sustitutos de apropiación de un secreto comercial. Por las razones que acabamos de explicar, queremos que los competidores favorezcan la ingeniería inversa, y una ley que penaliza el robo de secretos comerciales pero no la ingeniería inversa crea un incentivo para que lo hagan. Una ley que penalizara ambas formas de apropiación de secretos comerciales sería estrechamente análoga al derecho de autor que penaliza la copia. Probablemente sería más débil que el derecho de patentes, porque aún permitiría la invención independiente, cosa que no hace el derecho de patentes; pero iría más lejos que el derecho de autor, porque

(10) Véase la discusión anterior sobre cómo el derecho prohíbe sólo los medios más costosos de desenmascarar secretos comerciales, costosos debido a las medidas defensivas que incita.

(11) *Semiconductor Chip Protection Act* de 1984, 17 U.S.C. §§901 y siguientes. Véase también § 906.

éste permite copiar ideas y prohíbe sólo la copia de la expresión. Una ley que prohibiera sin limitación de plazo la copia de ideas productivas supondría mayores costos; se desconoce si habría o no beneficios compensatorios. Posiblemente, aunque no probablemente, una ley así estaría mejor equilibrada que el derecho de patentes, puesto que tendría un plazo ilimitado y no requeriría revelación pública, aunque no prohibiría el descubrimiento independiente. El uso del derecho de secretos comerciales para crear dichas superpatentes plantearía problemas obvios de conflicto con el derecho de patentes, la cual al ser federal resulta en nuestro sistema constitucional superior al derecho estatal.

Nótese que tanto en los casos de derecho de autor como en los de secretos comerciales una alternativa para permitir que se copie ampliamente es confiar en las transacciones voluntarias. Un autor que quisiera usar la línea argumental de la novela de otro autor podría negociar una licencia por parte de aquél, y las firmas que quisieran someter los productos de otras a ingeniería inversa podrían celebrar licencias cruzadas que lo permitan, éstas serían como los *joint ventures* para investigación y desarrollo. Sin embargo, es posible que los costos de transacción fueran altos y un efecto sería hacer del robo de secretos comerciales un sustituto del contrato más atractivo de lo que es según el derecho actual.

Esta discusión plantea la pregunta más amplia de si, para volver al comienzo de este documento, los secretos comerciales deberían tratarse como propiedad y protegerse comprensivamente. Un tratamiento tal resultaría similar a una regla de patentes perpetua sin revelación pública, y sería inconsistente no sólo con la ley federal de patentes sino también con la teoría del prospecto de Kitch, la cual atribuye ventajas de eficiencia tanto al plazo limitado de las patentes como al requerimiento de la revelación pública. La estructura actual del derecho de secretos comerciales puede ser el mejor compromiso entre las consideraciones económicas en competencia. No es posible que haya otra conclusión. En definitiva, tentativo y especulativo como es nuestro análisis, sugiere que el derecho de secretos comerciales puede tener propiedades de eficiencia sorprendentes que recompensarían una mayor investigación en este importante pero descuidado campo del *common law*. Por ejemplo, muchas naciones, especialmente Japón, Alemania y el Reino Unido, tienen un derecho de secretos comerciales más débil que el nuestro, y sería interesante investigar las adaptaciones que resultan. Si nuestro análisis es correcto, se puede esperar que esas adaptaciones generen costos de información más altos comparados con las correspondientes prácticas de firmas estadounidenses. *AB*