

# Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk

## Guía para proteger los secretos comerciales en la región del Sudeste Asiático



1. ¿Qué es un "secreto comercial"?
2. ¡Manténgalo en secreto!
3. Si es un secreto, ¿por qué necesitamos una ley?
4. Duración de la protección del secreto comercial
5. Gestión de sus secretos comerciales: barreras físicas, técnicas y contractuales
6. Gestión de empleados
7. Secretos comerciales y otras formas de derechos de propiedad intelectual
8. Secretos comerciales en distintos países miembros de la ASEAN (incluidas breves guías específicas de cada país)
9. Estudios de caso
10. Aprendizajes clave
11. Lista de comprobación de su secreto comercial

Asesoramiento gratuito, confidencial y orientado al negocio sobre DPI en un plazo de cinco días hábiles Correo electrónico: [question@asean-iprhelpdesk.eu](mailto:question@asean-iprhelpdesk.eu)

### 1. ¿Qué es un "secreto comercial"?

Casi todas las empresas de todas las industrias y sectores poseen secretos comerciales. Los secretos comerciales son una forma muy valiosa y útil de derecho de propiedad intelectual (DPI). Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cualquier información confidencial de la empresa (por ejemplo, métodos de ventas, métodos de distribución, perfiles de consumidores, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes, procesos de fabricación, etc.) que pueda ser de considerable valor comercial para esta y que le proporcione una ventaja competitiva, puede considerarse un secreto comercial. Los secretos comerciales abarcan secretos de fabricación e industriales, así como secretos comerciales, y pueden incluir conocimientos técnicos, nuevos productos o modelos de negocio, manuales de operaciones de negocios, recetas y fórmulas, información de clientes y proveedores, o técnicas especiales utilizadas de forma exclusiva y confidencial por una empresa en el desarrollo de un producto o servicio, todos los cuales están estrechamente protegidos por las empresas en cuestión.

Normalmente existen tres estándares generales (referidos al artículo 39 del Acuerdo sobre aspectos comerciales de los derechos de propiedad intelectual (ACDPI)), y un secreto comercial suele definirse como una información que:

- (1) no es generalmente conocida por el público (mantenida como confidencial);
- (2) confiere algún tipo de beneficio económico a su titular (este beneficio debe basarse específicamente en que la información no sea divulgada, no sólo en el valor de la información en sí; en otras palabras, debe tener un valor comercial por ser secreta);
- (3) es objeto de un esfuerzo razonable por parte del titular legítimo de la misma para mantener su confidencialidad (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad).

El uso no autorizado de dicha información por cualquier persona distinta del titular se considera práctica desleal y violación del secreto comercial. Sin embargo, las condiciones de protección garantizadas por un secreto comercial pueden variar en función del país. Dependiendo del régimen jurídico nacional, los secretos comerciales están sujetos a la protección prevista en las leyes de competencia desleal u otras disposiciones específicas (como las disposiciones del derecho laboral, derecho penal,

derecho civil, derecho de invenciones o derecho de PI), así como a normas desarrolladas en la jurisprudencia relativa a la protección de la información secreta. Sin embargo, **independientemente de la jurisdicción en la que opere su negocio, es fundamental que su empresa tome las medidas pertinentes para proteger sus secretos comerciales, con el fin de mantener una ventaja competitiva sobre sus rivales.**

Usted puede proteger sus secretos comerciales, siempre y cuando no permita que la información confidencial llegue a dominio público. La protección contra el uso indebido de los secretos comerciales podría incluir una orden judicial para impedir el abuso o la divulgación, además de los daños ocasionados. Uno de los secretos industriales mejor guardados del mundo es la fórmula de la Coca-Cola, una fórmula que ha permanecido celosamente custodiada durante décadas. Si Coca-Cola hubiera patentado la fórmula cuando se inventó, habría sido de dominio público al expirar la patente (la mayoría de las patentes duran un máximo de 20 años). Este es, sin duda, el ejemplo más famoso de los beneficios a largo plazo de un secreto comercial bien protegido.

## 2. ¡Manténgalo en secreto!

La propia naturaleza de un secreto comercial es que usted lo posee con el fin de no revelar la información que se ha de proteger. No basta con declarar que algo es un secreto comercial. Para que la información sea considerada un secreto comercial, debe cumplir los requisitos básicos indicados anteriormente; es decir, debe (a) no ser pública, es decir, desconocida por sus competidores; (b) tener un valor comercial real o potencial; y (c) ser salvaguardada por las medidas de confidencialidad, incluyendo cláusulas en contratos de empleados y acuerdos de

no divulgación. Estos tres elementos son esenciales para que una empresa pueda proteger sus secretos comerciales.

## 3. Si es un secreto, ¿por qué necesitamos una ley?

La ley está dirigida a aquellos a quienes se confían los secretos comerciales y los que emplean métodos ilegales para obtener los secretos comerciales. El objetivo de estas leyes es prohibir que los infractores adquieran ilegalmente los secretos comerciales de otras empresas, o que se beneficien del uso indebido de un secreto comercial.

Una vez que un secreto comercial es conocido por el público, ya no está protegido. Por lo tanto, es importante tomar medidas proactivas para evitar filtraciones y estar pendiente para hacer frente al robo de secretos comerciales.

## 4. Duración de la protección del secreto comercial

No hay límite de tiempo en la protección de los secretos comerciales, siempre y cuando no lleguen al dominio público. A diferencia de otras formas de derechos de PI, como patentes y derechos de autor, que tienen un plazo finito, los secretos comerciales pueden disfrutar en teoría de un plazo indefinido de protección, siempre que el secreto comercial siga siendo precisamente eso, un secreto.

## 5. Gestión de sus secretos comerciales

La mayoría de las leyes requieren que los propietarios de secretos comerciales demuestren haber puesto en marcha medidas para salvaguardar la confidencialidad de la información. Entre estas medidas puede incluirse un sistema de identificación de la información destinada a ser confidencial, como el marcado y almacenamiento; procedimientos establecidos para la gestión de esa información para preservar su confidencialidad, y normas para establecer que la información confidencial solo pueda ser consultada por personal seleccionado.

Es importante recordar que una vez que los secretos comerciales son de conocimiento público, ya no pueden ser protegidos como secretos comerciales. Entre las formas en que un secreto comercial puede ser revelado se incluyen la publicación, divulgación de información técnica por parte del ingeniero durante un seminario, divulgación de información o documentos en el transcurso de negociaciones y otros acuerdos comerciales con terceros sin un acuerdo de no divulgación, conversaciones, divulgación accidental por envío erróneo de correos electrónicos u otro tipo de correspondencia, etc.

Los secretos comerciales se diferencian de otros bienes preciados en que no siempre se encuentran en forma tangible, pero como ocurre con cualquier cosa de valor, es importante mantenerlos en secreto y a salvo. Los secretos comerciales pueden almacenarse en documentos impresos, CD o DVD, archivos informáticos y discos duros, unidades USB o incluso en su cabeza. Dado que no



siempre es práctico ni posible mantener bajo llave los secretos comerciales, para protegerlos, normalmente se requiere una combinación de barreras físicas, técnicas y contractuales. Aunque algunas empresas hacen todo lo posible para proteger sus secretos comerciales, cualquier empresa puede y debe tomar precauciones simples y sensibles.

- (1) Una barrera física puede ser simplemente marcar en los documentos la palabra 'CONFIDENCIAL', mantener los documentos sensibles en un lugar seguro, en una ubicación no revelada, y guardar bajo llave los archivos fuera del horario comercial. Además, el acceso a las áreas donde se guardan los documentos confidenciales de la empresa debe estar restringido a ciertos empleados. Debe limitarse el acceso y los derechos de copia a los empleados estrictamente necesarios. Todos los visitantes deberán registrarse y firmar un acuerdo de confidencialidad antes de poder acceder a las zonas sensibles de sus instalaciones, y no se les deberá dejar solos.
- (2) Las barreras técnicas requieren el uso de tecnologías de la información (TI) para proteger los secretos comerciales almacenados en archivos electrónicos en sus ordenadores o servidores de datos. La regla básica en materia de seguridad de TI es que cuanto más valiosa sea la información, más difícil, más caro y más difícil será protegerla. Consultar con un especialista en seguridad de TI puede ayudarle a diseñar un sistema de seguridad de TI rentable. No obstante, también pueden emplearse medidas de seguridad de TI más sencillas y de bajo coste, como el uso correcto de contraseñas, cifrado disponible en el mercado y funciones de registro. Asimismo, es importante contar con una política tecnológica escrita y asegurarse de que los empleados la cumplan. Por ejemplo, ya que resulta muy sencillo para los empleados enviar por correo electrónico documentos confidenciales a terceros o transferir archivos a través de unidades USB o CD / DVD, sería recomendable plantearse restringir el uso de unidades USB y la grabación de CD / DVD a los empleados. Sus empleados en el sudeste asiático deberán recibir una copia de su política tecnológica escrita en inglés y en el idioma local, en su caso (posiblemente como un apéndice de su contrato de trabajo), y deberán corroborar mediante firma que han recibido y comprendido la política.
- (3) Las barreras contractuales implican generalmente el uso de acuerdos de no divulgación o de confidencialidad. De hecho, en términos generales, se considera que este tipo de acuerdos son el mejor método para proteger sus secretos comerciales. Deberá solicitar a todos los empleados actuales y nuevos que firmen un contrato de empleo con disposiciones de no divulgación o confidencialidad. Para sus empleados en los países miembros de la ASEAN, el contrato debe estar redactado en inglés y en el idioma local, para evitar que estos puedan argumentar que no entendieron las obligaciones de confidencialidad. Estos acuerdos también deberán formalizarse con proveedores, subcontratistas y socios comerciales a los que se conceda algún nivel de acceso a sus secretos comerciales.



Asegúrese de documentar las medidas de protección de los secretos comerciales adoptadas. Es esencial, asimismo, mantener los registros necesarios del flujo de información que entra y sale de su empresa, incluyendo el mantenimiento de registros de reuniones, conversaciones, correos electrónicos, correspondencia escrita y la transferencia de archivos electrónicos para que pueda llevar a cabo una investigación y tener pruebas en caso de sospecha de que sus secretos comerciales hayan sido objeto de apropiación indebida.

## 6. Gestión de empleados

El robo de secretos comerciales puede ser muy difícil de detectar y aún más difícil de demostrar en un tribunal de justicia. En algunos casos, las víctimas pueden incluso albergar fuertes sospechas acerca del robo de ciertos secretos comerciales por parte de antiguos empleados, pero en la mayoría de los casos no pueden tomar ninguna medida para enmendar las pérdidas debido a la falta de pruebas. Los tribunales del sudeste asiático tienen la obligación de proteger el derecho de un antiguo empleado de desplegar sus habilidades en otra empresa para poder ganarse la vida, aunque esas habilidades fueran adquiridas en la empresa anterior. Los tribunales también se apresuran a señalar que no existe un derecho de propiedad sobre los clientes de una empresa. Por lo tanto, un antiguo empleado es libre de hacer negocios con los clientes de su antiguo empleador, siempre y cuando el empleado no haya copiado la información confidencial, como puede ser una lista de clientes, de dicho empleador. Es complicado distinguir entre las ideas individuales del empleado y cierta información confidencial, como las listas de clientes protegidas. Por esta razón, los sistemas de derecho común, como los adoptados en Singapur o Malasia, permiten a los empleadores imponer cláusulas de no competencia o restricción de negocio en

los contratos de empleo. La ley exige que dichas cláusulas sean razonables en la medida en que sea necesario para proteger un interés legítimo. Una cláusula de no competencia o de no captación limitada a Singapur por un período de seis meses es más fácil de mantener que una disposición a nivel mundial durante seis años.

En este sentido, los empleadores de países como Singapur y Malasia son mucho más propensos a hacer cumplir las cláusulas de no competencia o no captación en lugar de intentar la ardua tarea de demostrar el robo de secretos comerciales, suponiendo que los contratos incluyan dichas cláusulas de no competencia o no captación.

Por último, [esté alerta para proteger sus secretos comerciales e implementar su política de protección de secretos comerciales](#). Las empresas suelen perder sus secretos comerciales porque no se esfuerzan demasiado en mantener la información dentro de la empresa. Asegúrese de que la dirección esté bien informada. Los secretos comerciales son una espada de doble filo; deberá indicar a su personal y a los trabajadores que deben no solo proteger sus secretos comerciales, sino también que no deben obtener ni utilizar los secretos comerciales de otros. La designación de una persona para que se encargue de velar por el cumplimiento de su política de protección de los secretos comerciales puede ser una buena opción a tener en cuenta.

Cuando se trata de partes externas, es aconsejable solicitar la firma de un acuerdo de no divulgación antes de revelar cualquier información confidencial. El deber de confidencialidad se extiende a aquellos terceros que cabe esperar que tengan conocimiento de la naturaleza confidencial de la información en cuestión.

[Como no existe un proceso formal de registro para los secretos comerciales, estos suelen conocerse como 'derechos no registrados'](#). En teoría, los secretos comerciales durarán indefinidamente, siempre y cuando la información no llegue a ser de dominio público.

*Como no existe un proceso formal de registro para los secretos comerciales, estos suelen conocerse como 'derechos no registrados'.*

## 7. Secretos comerciales y otras formas de derechos de propiedad intelectual

No siempre se sabe a ciencia cierta cuándo es más aconsejable mantener la información en secreto en lugar de patentar los conocimientos. Presentar una solicitud de patente implica la divulgación completa de información valiosa al público, antes de que la protección de la patente se puede conceder.

Por otra parte, la protección de patentes tiene una duración limitada a veinte años. Después de patentar su fórmula original en 1893, los propietarios de Coca-Cola decidieron no patentar la nueva fórmula y, en su lugar, optaron por utilizar el secreto para protegerla hasta el día de hoy.

El secreto comercial es una opción viable solo cuando es imposible la ingeniería inversa (el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo, objeto o sistema a través del análisis de su estructura, función y operación) y la empresa en cuestión practica un régimen que establece y mantiene el carácter secreto de la información confidencial.

Cuando la ingeniería inversa pueda llevarse a cabo fácilmente, podría ser más beneficioso para la empresa utilizar la protección de patentes para proteger su PI, aunque se haga necesaria la divulgación voluntaria al estado por un período de protección de veinte años.

## 8. Secretos Comerciales en los distintos países miembros de la ASEAN

Los sistemas legales en determinados países de la ASEAN están relativamente poco desarrollados en términos de protección de secretos comerciales. Una de las razones es que a los jueces les resulta complicado abordar derechos de PI "no registrados". En estos países, las leyes en materia de ciberdelincuencia (si las hay) podrían ser la solución más eficaz.

- (a) **En el sudeste asiático, como ocurre en la mayoría de las partes del mundo, la protección de los secretos comerciales sólo es posible cuando se cumplen los siguientes criterios:**
- (i) La información no debe estar disponible para el público.
  - (ii) La información debe ofrecer ventajas reales o potenciales a la empresa en cuestión.
  - (iii) Debe ser posible demostrar que se han adoptado medidas para proteger la confidencialidad de la información (cláusulas de confidencialidad, protección con contraseña, acceso restringido a información importante/edificios, etc.). Las normativas internas de las empresas deben estipular también cómo se mantiene el secreto comercial y quién es responsable de su confidencialidad.

### Cuidado: Acceso no autorizado a sistemas informáticos

Los países de la ASEAN, como Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas e Indonesia tienen leyes que protegen del acceso no autorizado a sistemas informáticos. Estas leyes pueden ayudar en la lucha contra el robo de información protegida. Los avances en informática forense también han hecho que resulte más difícil evitar todo rastro de acceso indebido a los ordenadores por parte de, entre otros, los empleados que abandonan una empresa. En Singapur, por ejemplo, varios exempleados de un banco fueron procesados por la descarga de información de clientes antes de incorporarse a un banco de la competencia (véase el Estudio de caso 1 más adelante para obtener más detalles del caso).



**(b) ¿Cuánto tiempo dura la protección legal en los países de la ASEAN?**

En teoría, los secretos comerciales durarán indefinidamente, siempre y cuando la información no llegue a ser de dominio público. A pesar de estar clasificados como "derechos no registrados" en algunos países de la ASEAN, los secretos comerciales están reconocidos en la mayoría de los países de la ASEAN (véase la guía por países para conocer las excepciones) y, por lo tanto, tales derechos pueden hacerse valer siempre que sea posible demostrar que los secretos comerciales no son conocidos por el público, considerando que el abuso de los mismos va en detrimento de su negocio, y que usted ha adoptado medidas para proteger su confidencialidad. de que pueda concederse la protección por patente.

Aquí tiene su breve guía de la ASEAN, dividida por países:

**(i) Brunei**

**Los secretos comerciales no están regulados por una legislación específica en Brunei.** Sin embargo, existe una disposición en el derecho común, pues suele incluirse la protección de los secretos comerciales en un contrato; por ejemplo, un contrato de empleo establecerá que un empleado que abandona su puesto tiene la obligación contractual de proteger los secretos comerciales de la empresa durante un número determinado de años.

**(ii) Camboya**

**Camboya todavía no ha aprobado una ley específica sobre secretos comerciales. Sin embargo, se está negociando actualmente un proyecto de ley. Hasta que Camboya haya adoptado la "Ley sobre secretos comerciales e información no divulgada", los secretos comerciales pueden estar protegidos por otras leyes.** Por ejemplo, para preservar la información durante la relación laboral u otras relaciones contractuales, puede utilizarse un acuerdo de no divulgación, que se aplicará de conformidad con la Ley de Contratos de 1998.

**(iii) Indonesia**

**Con respecto a los secretos comerciales en Indonesia, es necesario demostrar que el secreto comercial ha sido obtenido ilegalmente por la parte sospechosa.** Demostrar esto puede ser difícil, ya que el procedimiento contencioso no está provisto de un procedimiento de descubrimiento para revelar pruebas pertinentes de la parte sospechosa. Puede resultar útil demostrar que la empresa local tenía previamente algún tipo de relación con usted (la empresa víctima) o que se le otorgó anteriormente acceso al secreto comercial.

Las empresas deberían proceder con cautela a la hora de contratar a investigadores, porque la ley concede ciertos derechos de privacidad, y los infractores podrían argumentar en una causa penal que se han vulnerado sus derechos de privacidad.

**(iv) Laos**

**Hasta que fue promulgada la Ley de PI en 2011, los secretos comerciales no gozaban de protección en Laos.** La Ley de PI establece las condiciones para que la información sea considerada un secreto comercial: la información debe ser útil para el funcionamiento de un negocio o servicio, debe ser información no muy conocida por el público en general y debe ser información aún no accesible por personas que normalmente están relacionadas con ella (Artículo 20).

Entre la información no susceptible de protección como secreto comercial se incluyen secretos personales, secretos de estado y de la administración del Estado, y otras informaciones no relacionadas con el negocio.

**(v) Malasia**

**Los secretos comerciales están reconocidos en Malasia y cumplen los requisitos para la protección de PI,** siempre que se satisfagan los criterios del punto 7 (a) de esta guía. Es aconsejable incorporar términos de confidencialidad en los contratos de empleo para proteger sus secretos comerciales. Esta "información confidencial" debería definirse en términos lo suficientemente amplios como para incluir la información creada por los empleados durante el tiempo que trabajen en la empresa.

A pesar de estar clasificados como derechos no registrados, los secretos comerciales en Malasia están reconocidos y pueden hacerse cumplir, siempre que se presenten pruebas suficientes de que no son conocidos por el público en general, de que su mal uso va en detrimento de su negocio y de que usted ha adoptado suficientes salvaguardas para garantizar su confidencialidad.

**(vi) Myanmar**

**No existe ninguna ley sobre secretos comerciales en Myanmar.** La protección de la información confidencial surge únicamente del derecho contractual, por lo que no existe ningún medio de protección si no existe una relación contractual. Los conocimientos técnicos secretos sólo estarán protegidos en caso de una relación legal mutua creada mediante acuerdos (cláusulas/acuerdos de no divulgación o de confidencialidad), firmados con subcontratistas, concesionarios, etc., que les obliguen a mantener la información confidencial, así como acuerdos firmados con los empleados, por los cuales estos tengan la obligación de no divulgar la información confidencial mientras esté vigente su contrato de trabajo y a la finalización del mismo, y que obliguen también a contratistas, concesionarios, empleados, etc. a no utilizar dicha información con fines competitivos.

**(vii) Filipinas**

**Si bien el Código de PI filipino incluye la "protección de información no divulgada" como uno de los derechos de propiedad intelectual, no la define.** En la actualidad, no existe una ley que defina los secretos comerciales, pero el Tribunal Supremo (en el caso de Air Philippines Corp. contra Pennswell Inc.

GR 172.835, 13 de diciembre de 2007) adoptó la definición del término del diccionario jurídico de Black:

*"Un secreto comercial se define como un plan o proceso, herramienta, mecanismo, o combinación conocidos únicamente por su propietario y por aquellos empleados a los que es necesario confiarlos."*

**Existen leyes que prohíben la revelación de los secretos comerciales** (como el Artículo 40 (e) del RA 7394 de la Ley de protección del consumidor y en el artículo 292 del Código Penal revisado), pero estas leyes rara vez se citan para la aplicación de los derechos.

Las PYMEs deberían tomar medidas internas para proteger los secretos comerciales mediante la inclusión de cláusulas de confidencialidad en los contratos de los empleados, restringiendo internamente el acceso a la información sensible y asegurándose de que la información confidencial sea revelada, únicamente, a aquellas personas que sea necesario. Dado que las leyes sobre secretos comerciales rara vez se llevan a los tribunales en Filipinas, en el caso de que se presente un caso penal por incumplimiento de estas leyes, es poco probable que los Tribunales Regionales

(el máximo tribunal de Filipinas) estén familiarizados con este tema. En la práctica, las partes tienden a estipular obligaciones contractuales sobre secretos comerciales y, en el caso de incumplimiento, recurren a acciones civiles por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios.

#### (viii) Singapur

**Los secretos comerciales están protegidos por la legislación de Singapur.** Sin embargo, estos deben ser confidenciales y no estar disponibles para el público. También debe ser capaz de demostrar claramente una obligación de confidencialidad con respecto a terceros mediante, por ejemplo, la firma de acuerdos de no divulgación, o bien haber incluido una cláusula de confidencialidad en los acuerdos con otras partes.

Otra herramienta útil a tener en cuenta es la Ley de uso indebido de ordenadores de Singapur. La definición relativamente amplia de uso de ordenadores señala que se considerará delito si una persona accede de manera no autorizada a los ordenadores de la empresa para recuperar o descargar información. La Ley de uso indebido de ordenadores es relevante para la protección de secretos comerciales, ya que la mayor parte de la información confidencial suele almacenarse actualmente en ordenadores de la empresa. Las reclamaciones en virtud de la Ley de uso indebido de ordenadores suelen ser una forma barata y eficaz de proteger los secretos comerciales, ya que la investigación y el enjuiciamiento corren a cargo de la policía y el fiscal del estado. El único gasto para la empresa sería el de contratar a un asesor local para llevar a cabo los procedimientos de informática forense con el fin de recoger las pruebas que se consideren pertinentes para que la policía siga adelante con el caso.

#### (ix) Tailandia

**La protección de los secretos comerciales se incorporó a la legislación de Tailandia en 2002 y actualmente se encuentra en fase de revisión en el Parlamento tailandés.** Dado que los secretos comerciales se clasifican como "derechos no registrados", no existe un sistema de registro formal. Los secretos comerciales pueden registrarse de manera voluntaria en el Departamento de Propiedad Intelectual de Tailandia. Para ello, sólo se necesita información básica y pueden implementarse estrategias de registro eficientes sin llegar a revelar el contenido esencial del secreto comercial. El registro en el este Departamento de Propiedad Intelectual puede resultar ventajoso, ya que proporciona pruebas claras cualquier en cualquier disputa legal posible.

La legislación tailandesa todavía no otorga "exclusividad" de datos, lo cual garantiza una protección adicional en el mercado a las empresas farmacéuticas de origen. Esto significa que las autoridades de Tailandia, como las autoridades sanitarias o los solicitantes de medicamentos genéricos, no tienen prohibido el uso de datos para aprobar versiones genéricas del producto original.

#### (x) Vietnam

**Los secretos comerciales están protegidos desde su creación sin ningún tipo de registro, siempre que se hayan adoptado medidas razonables**

**para garantizar el secreto.** Cabe señalar que, dado que los secretos comerciales son una incorporación relativamente nueva en la ley de PI vietnamita, las autoridades no se han ocupado de muchos casos de infracción relativos a secretos comerciales.

La siguiente información puede no estar protegida como secretos comerciales:

- 1) secretos de estado personal;
- 2) secretos de gestión estatal;
- 3) otra información confidencial que no sea relevante para los negocios.

Para obtener más información sobre la protección de los secretos comerciales en cualquier país de la ASEAN, póngase en contacto con nuestra línea de ayuda gratuita y confidencial en [question@asean-iprhelpdesk.eu](mailto:question@asean-iprhelpdesk.eu) o en el +62 21 571 1810.

## 9. Estudios de caso

### (a) Estudio de caso 1: Seguimiento de datos electrónicos en Singapur

En 2010, varios gerentes de relaciones de un banco en Singapur dejaron su puesto en masa para irse a un banco rival. Antes de salir del banco, enviaron por correo electrónico datos del sistema informático del banco a sus cuentas personales de correo electrónico; además, accedieron e imprimieron datos

confidenciales de la empresa. Estos empleados fueron acusados posteriormente en un tribunal de Singapur por el acceso no autorizado a datos confidenciales de clientes. Si bien la práctica de la captación de clientes de un antiguo empleador es frecuente en este sector de negocio, estos empleados de banca no fueron conscientes de la gravedad de sus actos. Es mucho más difícil ocultar las pistas que uno deja cuando la información a la que se ha accedido por estos medios puede obtenerse fácilmente de los registros del sistema. Los recientes avances en la informática forense han facilitado la recuperación de archivos borrados en el terminal del operador. Antes de este caso, dos abogados también habían sido multados por descargar documentación legal (precedentes) del sistema informático de un antiguo empleador.

**(b) Estudio de caso 2: La falta de experiencia de los tribunales indonesios con casos de secreto comercial**

Por contra, los tribunales indonesios parecen optar menos por la protección de los secretos comerciales. Esto podría deberse al hecho de que tienen la doctrina de que los derechos de propiedad intelectual deben registrarse para que sean reconocidos y protegidos. El siguiente caso demuestra cómo se enfrentan los tribunales indonesios a la protección de los secretos comerciales.

En un caso en curso, una empresa de ingeniería presentó una demanda contra una empresa de construcción de Indonesia y otras partes por el uso indebido de sus conocimientos técnicos secretos sobre la construcción de calderas. PT Basuki reclamaba que sus conocimientos técnicos secretos sobre el diseño de una caldera habían sido utilizados por el acusado para desarrollar productos similares. La reclamación de PT Basuki fue desestimada sumariamente por el tribunal del distrito de Bekasi. Los jueces argumentaron que la jurisdicción del caso correspondía al Tribunal de Comercio y no al Tribunal del Distrito, pues el caso estaba relacionado con la propiedad, y el Tribunal de Comercio habían atendido anteriormente un caso de diseño industrial relacionado entre las mismas partes. Sin embargo, el Tribunal Supremo admitió el recurso del demandante contra la desestimación del caso. El caso fue enviado de vuelta al tribunal de Bekasi para la repetición del juicio y está todavía en curso.

El fallo del Tribunal Supremo confirma lo que la ley ya había estipulado: el caso se había presentado correctamente ante el tribunal de distrito de Bekasi. El rechazo inicial del caso por parte del Tribunal del Distrito había sido erróneo y sólo puede explicarse por su dificultad y su falta de experiencia en el tratamiento de asuntos de secretos comerciales. Este es un problema común en el desarrollo de las jurisdicciones sobre PI en los países de la ASEAN, donde las cuestiones de secretos comerciales rara vez se presentan ante los tribunales, a pesar de que la ley las tenga en cuenta.

La nueva Ley de electrónica y tecnología de la información de Indonesia también contiene disposiciones contra el acceso no autorizado a sistemas informáticos. Sin embargo, aún no se ha visto una aplicación real de estas disposiciones.

## 10. Aprendizajes clave

- **La prevención es clave para la protección.** Normalmente, una vez que se da a conocer un secreto comercial, el daño ya está hecho, y es a menudo muy difícil recuperar su valor, incluso ganando en un litigio.
- **Establezca un sistema de gestión interna de secretos comerciales.** La formación y unas claras directrices escritas son esenciales. Dado que sus empleados no pueden tener la misma comprensión de la información propietaria y los derechos de propiedad intelectual que usted, es importante informarles sobre lo que puede o no puede ser revelado. Adopte medidas adecuadas para marcar y almacenar documentos confidenciales si estos documentos se encuentran en formato electrónico o en papel.
- **Solicite a todos los empleados que firmen un contrato de empleo con disposiciones estrictas de confidencialidad.** Para ganar en un caso de robo de secretos comerciales, deberá demostrar que la información robada (1) no se conoce públicamente, (2) tiene un valor comercial, y (3) que ha tomado medidas para mantenerla en secreto. Cuando un empleado actual o anterior roba sus secretos comerciales, es esencial disponer de un contrato de empleo con cláusulas de confidencialidad para demostrar que se han adoptado medidas para mantenerlos en secreto.

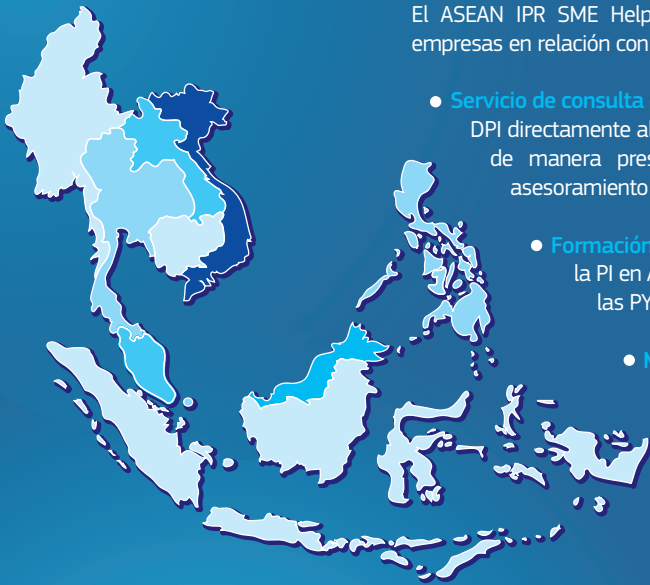


## 11. Lista de comprobación de su secreto comercial

- > Identifique y catalogue sus secretos comerciales.
- > Emplee una combinación de barreras físicas, técnicas y contractuales.
- > Documente las medidas de protección de secretos que adopta para presentarlas en una posible disputa.
- > Implemente una política de protección de secretos comerciales dentro de su empresa, asegurándose de que sus empleados entiendan sus expectativas.
- > Considere la firma de acuerdos de no divulgación (NDA) antes de iniciar negociaciones con terceros.



# ASEAN IPR SME HELPDESK



El ASEAN IPR SME Helpdesk proporciona asesoramiento confidencial, gratuito y centrado en las empresas en relación con los DPI en ASEAN para las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas.

- **Servicio de consulta del Helpdesk:** Las PYME o sus intermediarios pueden plantear consultas sobre DPI directamente al Helpdesk por teléfono, correo electrónico ([question@asean-iprhelpdesk.eu](mailto:question@asean-iprhelpdesk.eu)) o de manera presencial, y serán atendidas por un equipo de expertos que ofrecerán asesoramiento gratuito y confidencial de primera línea.
- **Formación:** El Helpdesk ofrece sesiones de formación sobre la protección y defensa de la PI en ASEAN y el cumplimiento en Europa y ASEAN, adaptadas a las necesidades de las PYMEs.
- **Materiales:** Las guías de orientación empresarial y los materiales de formación sobre DPI del Helpdesk se pueden descargar desde el portal en línea.
- **Servicios en línea:** El portal multilingüe en línea permite a las PYME de la UE acceder fácilmente a toda la información y los servicios del Helpdesk, tales como las guías, los módulos de formación telemática, la información sobre eventos y los seminarios online en tiempo real.

## Póngase en contacto con el Helpdesk directamente:

Wisma Metropolitan 1, 13<sup>th</sup> Floor,  
Jl Jend Sudirman Kav 29,  
Jakarta 12920, Indonesia  
T +62 21 5711810  
F +62 21 5712507  
E-mail: [question@asean-iprhelpdesk.eu](mailto:question@asean-iprhelpdesk.eu)  
Website: [www.asean-iprhelpdesk.eu](http://www.asean-iprhelpdesk.eu)  
Blog: [www.yourIPinsider.eu](http://www.yourIPinsider.eu)

## Descargar la guía:



## Una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea

Proyecto implementado por:



eurocham



European Business Organisations  
Worldwide Network

### Aviso legal:

El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la posición u opinión de la Comisión Europea. Los servicios del ASEAN IPR SME Helpdesk no son de naturaleza jurídica o de estudio y no se acepta responsabilidad alguna por los resultados de las acciones emprendidas en base a sus servicios. Antes de emprender acciones específicas en materia de protección de derechos de propiedad intelectual o su aplicación, se recomienda a todos los clientes buscar asesoramiento independiente.

Guía desarrollada en colaboración con Rouse & Co. International

Última actualización, noviembre 2013