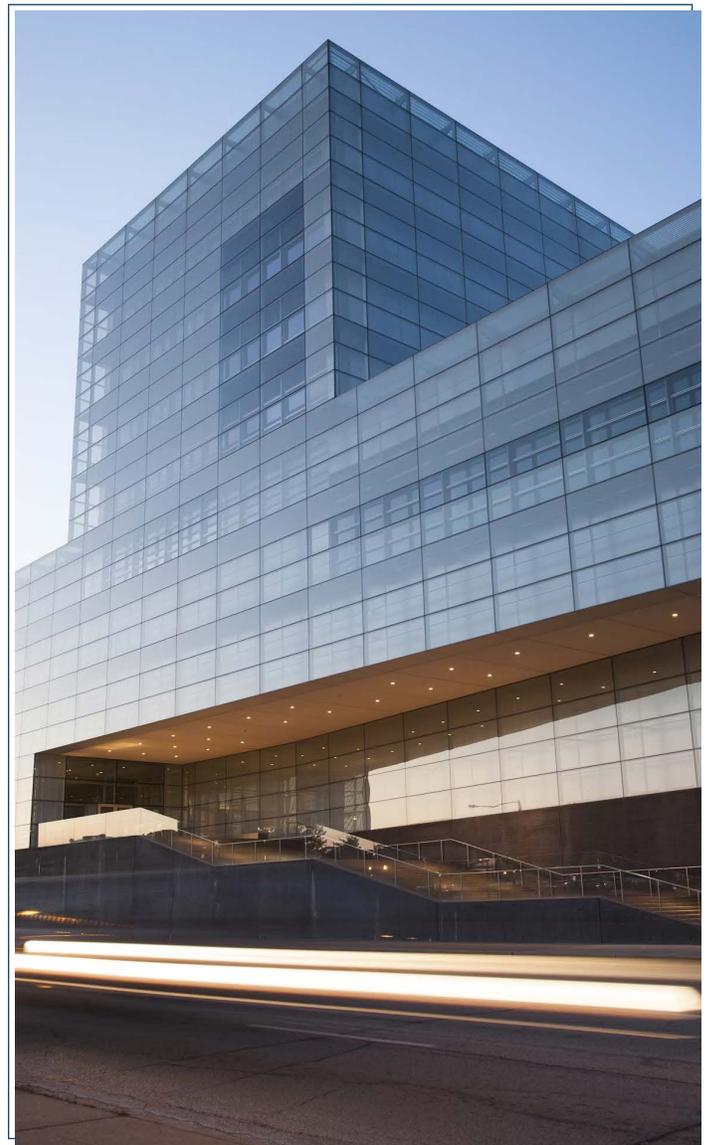


Protegiendo mi Conocimiento: Acciones Legales contra Exempleados por Apropiación de "Know-How"

Derivado de la creciente rotación de personal a la que se enfrenta el mercado laboral actual como consecuencia del cambio de pensamiento generacional en relación con la priorización de la salud mental y la calidad de vida, así como con la obtención de un salario remunerativo por las actividades desempeñadas, las empresas y/o empleadores se enfrentan a un problema creciente consistente en tener que permitir a una cantidad más elevada de empleados o colaboradores, en lapsos más cortos de tiempo, el acceso a información comercial sensible y confidencial relativa a los procesos, métodos, técnicas, modelos, habilidades, bases de datos, y resultados creativos empleados en el despliegue de la actividad comercial que desempeñan en el mercado.

Tal circunstancia ha generado el incremento de "fuga de información" que, en ocasiones, involucra el famoso "know-how"¹ de las empresas, lo cual puede derivar en la apropiación, el uso, la adquisición, o divulgación no autorizada de la misma por parte de terceros; acto que puede ser calificado "de competencia desleal" y que se encuentra tipificado como infracción administrativa y delito en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial² (en adelante "LFPPI"), y el Código Penal Federal³ (así como en códigos penales estatales).



¹Entendido por el autor como: "la información confidencial a cargo de un agente económico que se relaciona con métodos, procesos, técnicas, bases de datos, diseños, habilidades, etc. que fueron adquiridos como consecuencia de la práctica comercial, o bien, de un proceso creativo, y que le genera una ventaja comercial frente a otros agentes económicos que despliegan actividades iguales, similares, o análogas en el mercado".

²Artículos 163, fracción II, 164, 165, 166, 167, 386, fracciones XIV y XV, y 402, fracciones III, IV, V, y VI, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

³Artículos 210, 211, y 211 Bis del Código Penal Federal.



En este sentido, la LFPPI establece que para que la información de una empresa y/o empleador pueda ser considerada como secreto industrial, ésta debe cumplir con los siguientes requisitos:

- i. Debe ser de naturaleza industrial o comercial⁷;
- ii. Debe ser resguardada con carácter de confidencial⁸;
- iii. Debe significar la obtención o el mantenimiento de una ventaja económica o competitiva sobre otros agentes económicos del mercado; y
- iv. Debe ser resguardada mediante medios y/o sistemas que permitan preservar su confidencialidad.

Por lo anterior, si bien la mayor parte de las compañías y/o empleadores, en la práctica, pueden acreditar que apercibieron a sus empleados de la obligación legal de preservar la confidencialidad de la información a la que se les daría acceso para el desempeño de su puesto o cargo, mediante la celebración de contratos individuales de trabajo o de prestación de servicios profesionales, tal circunstancia de ninguna forma resulta suficiente para poder ejercitar acciones legales exitosas en contra de exempleados o excolaboradores, pues éstos no pueden acreditar exitosamente que:

- i. La información contaba con el carácter de "confidencial";
- ii. Restringieron y controlaron efectivamente su acceso, uso, y divulgación; y
- iii. Contaban con medios y/o sistemas (distintos a cláusulas de confidencialidad), que sirvieran para cumplir con el inciso que precede.

Dicha situación, invariablemente, llevará a que la acción legal no rinda fruto alguno en favor de su accionante y, por ende, el perpetuador sea absuelto.

En cuanto dichos actos indebidos toman lugar, las empresas y/o empleadores se acercan con asesores legales para iniciar acciones administrativas o penales en contra de sus exempleados o excolaboradores que se apropiaron de dicha información, proporcionando, generalmente, documentos como: contratos individuales de trabajo o contratos de prestación de servicios profesionales, que contienen cláusulas de confidencialidad sobre el uso y traspaso de la información, y argumentando que la conducta llevada a cabo fue realizada de forma "ilícita", pues las leyes antes referidas las sancionan; aunado a que la preservación y el cuidado de tal información es una obligación a cargo de los trabajadores, cuyo incumplimiento, puede llevar a la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo⁴.

Lo anterior es inexacto, pues si bien la apropiación de información confidencial -de carácter comercial- es un acto "ilícito", para que dicha conducta sea sancionada en la vía judicial o administrativa respectiva, es necesario que la autoridad competente⁵ determine, entre otras cuestiones, que la información cuya apropiación, divulgación, transferencia, o uso se reclama, constituye un secreto industrial en términos de lo dispuesto por la LFPPI⁶.

⁴Artículos 47, fracción IX, y 134, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo.

⁵El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en un procedimiento de declaración administrativa de infracción, o el Juez Federal o Local de lo Penal, en un juicio penal por "revelación de secreto".

⁶ En particular, por su artículo 163, fracción I.

⁷ Lo cual implica que su uso puede llevar a la generación de un beneficio económico directo o indirecto.

⁸ Lo cual implica que se controle y restrinja efectivamente su acceso, almacenamiento, y uso.

Como consecuencia de lo anterior, es importante que las compañías y/o empleadores adopten una postura preventiva en contra de dichos actos "ilícitos" y, en consecuencia, se asesoren legalmente con un abogado en materia de propiedad intelectual respecto a la adopción de acciones que sean susceptibles de convertir dichos actos "ilícitos" en actos que sean "susceptibles de ser sancionados" bajo el marco legal, tales como:

- i. La identificación del conjunto de datos, documentos, procesos, métodos, técnicas, diseños, habilidades, y resultados creativos que pueden ser susceptibles de protegerse mediante la figura legal de "secreto industrial";
- ii. La elaboración de actos jurídicos tendientes a cumplir con los requerimientos exigidos por las leyes, como lo son: redacción de cláusulas y avisos periódicos de confidencialidad; redacción de "Non-Disclosure Agreements" para colaboraciones comerciales con terceros; redacción de Contratos de Transferencia de Información; redacción de Cartas de Instrucción relacionadas con la información confidencial para su certificación por parte de un fedatario público; etc.
- iii. La evaluación de la eficacia de sistemas de cómputo utilizados para restringir el acceso, el uso, y la divulgación de información comercial por parte de empleados y/o colaboradores, y la pertinencia de los reportes mensuales de acceso que se generen.
- iv. La elaboración de notas de confidencialidad para correos electrónicos que involucren el traspaso de información confidencial; así como asesoría tendiente a cómo resguardar la información objeto del traspaso y proporcionar al receptor con la contraseña para su acceso.
- v. Llevar a cabo auditorías periódicas a empleados y/o colaboradores para efectos de identificar posibles riesgos relacionados con el almacenamiento y el uso de la información confidencial.

De esta manera, es posible proteger el "know-how" de las empresas a través de la figura del "secreto industrial", y ejercitar acciones legales en contra de terceros por la apropiación, el uso, la adquisición, o la divulgación no autorizada de tal información, sin embargo, para que dichas acciones sean exitosas es necesario que las compañías y/o empleadores desplieguen actos preventivos y se asesoren adecuadamente, para que su información confidencial y su resguardo, cumplan con los requisitos legales aplicables, en caso de que sea necesario demandar a un tercero por la vía administrativa y/o penal.

Por lo anterior, **Mijares, Angoitia, Cortés, y Fuentes, S.C.**, a través de su equipo de Propiedad Intelectual, le extiende la más amable invitación a clientes e interesados para colaborar y determinar cómo tomar las medidas legales y técnicas necesarias tendientes a proteger debidamente la información comercial e industrial de carácter confidencial que emplean en el ejercicio regular de sus actividades comerciales, lo cual permitirá la adopción de medidas legales sólidas en contra de terceros en caso de que lleguen a existir violaciones a la misma.

Autor:

Juan Pablo Cárdenas.

Correo electrónico: pi-macf@macf.com.mx

Consulta a nuestros expertos:



Alejandro Díaz
Consejero
adiazm@macf.com.mx
+52 (55) 5201-7543



Claudia Gutiérrez
Asociada
cpgutierrez@macf.com.mx
+52 (55) 5201-7473



Juan Pablo Cárdenas
Asociado
jpcardenas@macf.com.mx
+52 (55) 5201-7586