

Secretos Industriales | Trade-secrets

03 de agosto de 2015 | August 3rd, 2015

En México la información confidencial de aplicación industrial o comercial ("Secreto Industrial") se encuentra protegida por la Ley de la Propiedad Industrial ("LPI") desde el año 1991, principalmente en los artículos 82 y 83, los cuales de manera general establecen que los Secretos Industriales:

- Significan una ventaja competitiva o económica;
- Deben ser de acceso restringido; y
- Deben contenerse en documentos físicos o electrónicos.

Los Secretos Industriales se encuentran necesariamente referidos a la naturaleza, características o finalidades de los productos o servicios que ofrece la empresa. Asimismo, los métodos o procesos de producción y los medios o formas de distribución pueden ser considerados como Secreto Industrial.

Sin embargo, es común que el tratamiento y protección de la información que constituye un Secreto Industrial dentro de las empresas sea escaso y en ocasiones inexistente, ya que un Secreto Industrial no se encuentra amparado por ningún título o certificado.

En este sentido, suele ocurrir que las empresas solamente contemplan dentro de sus activos intangibles a las marcas, avisos comerciales, patentes o modelos de utilidad, que sí son reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") mediante un título de propiedad.

En consecuencia, un empresario prudente debe plantearse las siguientes cuestiones:

- ¿Mi empresa cuenta con un método adecuado de clasificación de información?
- ¿Tengo identificada la información que genera ventaja competitiva o económica a mi empresa?
- ¿Conozco cuál información tiene el carácter de confidencial en mi empresa?
- ¿Qué medios hemos adoptado para conservar la confidencialidad y acceso restringido a dicha información?
- ¿Mis asesores legales han revisado las cláusulas de confidencialidad de los contratos de prestación de servicios y laborales?
- ¿He analizado el valor económico que representa para la empresa la información confidencial?

Ante los anteriores cuestionamientos y en atención a la relativa facilidad con la que la información puede ser sustraída de una empresa, es que recomendamos implementar una política de empresa sobre el manejo, uso y divulgación de los Secretos Industriales tanto interna como externamente.

Por lo anterior, hemos desarrollado un proceso de auditoría legal estructurado de la siguiente manera:

In México, confidential information applied to business ("Trade Secret") is an intellectual property right regulated by the Intellectual Property Law since 1991, mainly on articles 82 and 83, which generally set-out that trade secrets:

- Provide economic advantage over competitors;
- Must be of restricted access (non-disclosure); and
- Must be contained in physical or electronic documents.

Trade Secrets must be necessarily related to the nature, characteristics or purpose of the products or services the respective company provides. In this regard, the methods or distribution plans can be protected as Trade Secrets.

Nonetheless, the treatment and protection of the information that constitutes a Trade Secret is often poor and sometimes non-existent, due to the fact that Trade Secrets are not supported by any title or certification of ownership.

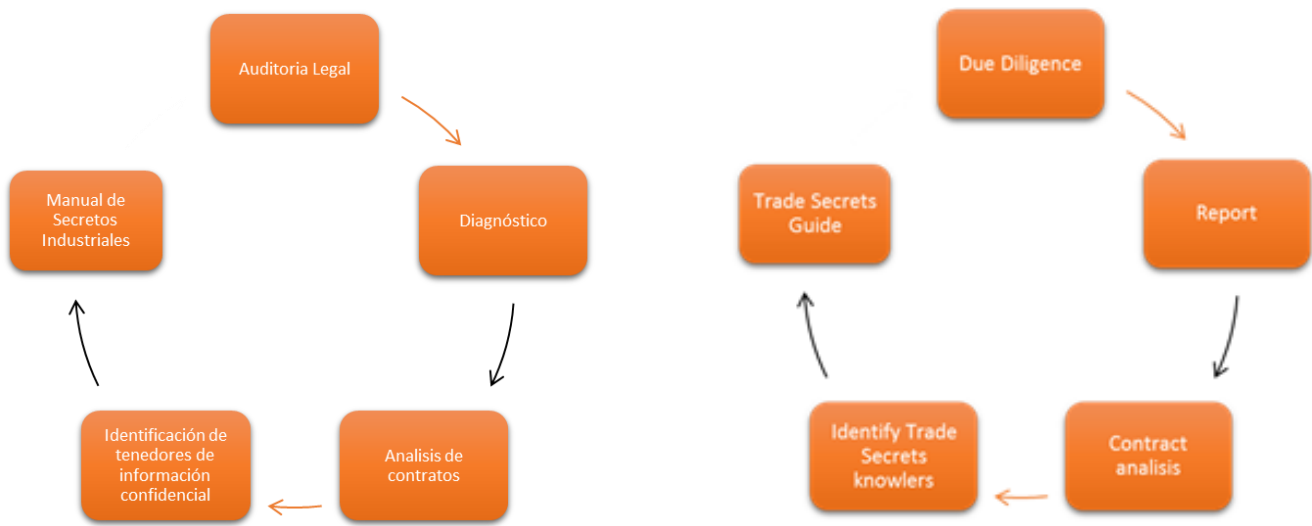
In this sense, enterprises frequently only take into consideration intellectual property rights recognized by the Mexican Institute of Intellectual Property ("IMPI") which are recognized in a title or certification of ownership such as trademarks and patents.

Consequently, a reasonable businessman must ask himself the following questions:

- Does my enterprise counts with an adequate classification of information?
- Have I identified the information that provides a competitive or economic advantage to my company?
- Do I know which of such information is treated as confidential in my company?
- How does my enterprise protect such confidential information?
- Have my legal consultants reviewed and approved the confidentiality / non-disclosure provisions of our labour contracts and contracts for services?
- Have I determined the economic value that the confidential information has for my enterprise?

Nowadays information may be stolen from an enterprises quite easily. It is quite important to foster a more careful corporate culture in regard to the managing, use and disclosure of Trade Secrets and confidential information in general.

Taking the above into consideration, we have developed a legal Due Diligence in this regard, which is as follows,



La primera etapa consiste en un diagnóstico de la información confidencial de la empresa y determinar si constituye o no un Secreto Industrial; posteriormente se analizan los documentos o contratos que tengan cláusulas de confidencialidad; en la tercer etapa se genera un mapa conceptual respecto de aquellos empleados, personal de confianza y prestadores de servicios de los cuales deba generarse control y seguimiento del uso de la información que les ha sido divulgada; y por último se genera un manual sobre el correcto tratamiento de los Secretos Industriales para facilitar un adecuado y más seguro uso de la información



First step consist of a due diligence to diagnosis the confidential information's status and determine if the information may be consider as a Trade Secret. Secondly, we analyse all the documents or contracts that may have confidentiality clauses; then we draft a conceptual map of those employees and consultants whom may have knowledge of the Trade Secrets, and finally we prepare a Trade Secret's Protection Guide in order to enable a proper and safer use of the information.



Para información adicional, puede comunicarse con cualquiera de los miembros de nuestro Equipo de Práctica de Propiedad Intelectual.

For additional information, you may contact any of the members of our Intellectual Property Law Practice Team.

Rafael Raya Lois
rraya@rrs.com.mx

J. Rafael Amador Espinosa
ramador@rrs.com.mx

Karen I. Torres López
ktorres@rrs.com.mx

NOTA IMPORTANTE: La información aquí contenida es de naturaleza general y de carácter informativo. Por favor considere que lo aquí señalado no aborda las circunstancias de ningún individuo o entidad. Recomendamos no tomar ninguna medida basado en esta información sin la debida asesoría profesional de nuestros abogados en base a su situación particular.

IMPORTANT NOTE: The information here contained is of general nature and for informative purposes only. Please consider that what is here stated does not apply circumstances of any individual or entity. We strongly recommend not performing any activity based on this information without the professional assistance of our lawyers considering your particular circumstances.

Nuestro Equipo de Práctica de Propiedad Intelectual con gusto lo puede apoyar en los siguientes temas:

- | | |
|--|---|
| Protección de Inventiones, Marcas y Avisos Comerciales | Protección de Derechos de Autor |
| Contratos de Franquicia | Asesoría en Denominaciones de Origen |
| Protección de Secretos Industriales | Preparación y negociación de Contratos relacionados con Propiedad Industrial, entre otros |
| Auditorías de Propiedad Industrial | |

Our Intellectual Property Law Practice Team can gladly assist you in the following areas:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Invention and Trademark protection | Copyright protection |
| Franchising Agreements | Appellation of Origin advice |
| Trade Secret protection | Drafting and negotiation of Intellectual Property Law Agreements, among others |
| Intellectual Property Due Diligence | |

GUADALAJARA | JESUS GARCÍA NO. 2945 PISO 2, PRADOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. +52 (33) 3682 9539 + 52 (33) 3673 8639

MÉXICO | PASEO DE LA REFORMA NO. 516, LOMAS DE CHAPULTEPEC SECCIÓN I, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, 11000, MÉXICO, D.F. +52 (33) 1518 0445

VERACRUZ | RIO PAPALOAPAN NO. 117 1ER PISO, COLONIA CUAUHTÉMOC, XALAPA, VERACRUZ, 91069, +52 (22) 8817 6030

HOUSTON | 21 WATERWAY AVENUE, SUITE 300, THE WOODLANDS, TEXAS, 77380 +281 362 2768 EXT. 2768 F. +281 362 274

RRS.COM.MX