

La patente, el secreto industrial y el “know how”

*siempre legal**

**García Pi Abogados Asociados S.L. tiene concertado con el Colegio/Asociación de Ingenieros del ICAI la prestación de servicios jurídicos. La información está disponible en www.icaei.es, y su contratación la podéis realizar en esta página o de forma telefónica en el Colegio/Asociación.*

El derecho de la **Propiedad Industrial** en España ofrece un abanico de posibilidades de registro que otorga principalmente dos derechos: el uso a utilizar la invención, y el exigir que no sea utilizado por un tercero. Es importante señalar la diferencia con respecto a la Propiedad Intelectual, siendo ésta la que protege las creaciones únicas no producidas industrialmente en que se plasma la personalidad del autor. Hablamos en este caso de creaciones artísticas.

Pero en lo que al derecho industrial se refiere, aquellos inventos o creaciones propias de la actividad industrial, pueden llegar a representar la base del negocio societario, el eje del beneficio económico que toda empresa busca. Es por ello que se hace imprescindible establecer un sistema de protección de aquellas creaciones que una sociedad ha desarrollado para poder explotarlas y, a su vez, impedir que sea explotado por un tercero.



Higinio García Pi
Abogado. Socio Director
del despacho García Pi
Abogados Asociados S.L.



Javier Iscar de Hoyos
Abogado. Socio Fundador
del despacho García Pi
Abogados Asociados S.L.
Secretario general de la
Asociación Europea
de Arbitraje, Aead



“Muchas empresas optan por la investigación y la innovación de sus productos como si de una carrera se tratara con el fin de conseguir la mejor calidad al menor coste de producción posible”

De la misma manera que cada empresa tiene su signo distintivo, igualmente puede distinguirse por su producto. Es por ello que el derecho industrial ofrece la posibilidad de registrar todos aquellos elementos que permitan la diferenciación respecto a otras. Hablamos de:

-Marcas y nombres comerciales: son las combinaciones gráficas y/o denominativas que ayudan a distinguir un producto similar de diferentes fabricantes.

-Patentes y modelos de utilidad: se refieren a las invenciones de productos y procedimientos con fines industriales.

-Diseños industriales: abarcan la apariencia externa de los productos, su ornamentación.

-Topografías de semiconductores: protegen el trazado de las capas.

Todas ellas son susceptibles de registro y protección por la Legislación española. Pero en este caso, nos referiremos al segundo grupo, determinando los mecanismos de protección de las invenciones con fines industriales.

En primer lugar, es preciso distinguir entre “patente” y “modelo de utilidad”, siendo la patente la creación técnica, nueva, innovadora y de carácter industrial (susceptible de aplicación en el sector primario o secundario de la economía) que tiene por objeto proteger a su creador mediante el derecho de explotación exclusiva del invento por el periodo de 20 años, mientras que el modelo de utilidad es el derecho a proteger pequeñas invenciones que mejoran la utilidad de algo conocido anteriormente, alcanzando una ventaja técnica, por un plazo de 10 años.

Como hemos dicho anteriormente, el registro del invento (ya sea mediante patente o mediante modelo de utili-

dad) conlleva aparejado el derecho de utilizar y explotar dicho invento, y a su vez, impedir que sea utilizado por un tercero.

En el sistema económico actual, muchas empresas optan por la investigación y la innovación de sus productos como si de una carrera se tratara con el fin de conseguir la mejor calidad al menor coste de producción posible. De ahí que vengamos hace ya varios años viviendo un auge del I+D frente al conservadurismo de la producción. Pero continuando con el símil de la carrera, el premio del innovador creativo no se reduce a la creación del producto que competirá en el mercado, sino al derecho de tenerlo en exclusiva e impedir que el resto puedan imitarlo.

Y de la competitividad industrial surge la Ley de Patentes de 1986, que regula toda creación con fines industriales, indicando su proceso de registro, y aquellas invenciones excluidas del registro.

Son patentables, según la Ley, “*las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial*”. Ha de ser, por tanto, novedosa y debe tener una aplicación industrial.

Una vez formalizado el proceso de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, la protección del derecho de exclusividad dura 20 años, tras el cual, la invención pasa a ser de dominio público, pudiendo ser utilizado libremente por cualquier persona o entidad.

Sin embargo, la patente genera principalmente 3 problemas a su creador en el momento del registro. Al ya mencionado del carácter temporal de la exclusividad, se añaden cuestiones territoriales y económicas. En primer lugar, el registro ante la OEPM protege al titular del invento en todo el territorio nacional, no así fuera

de España, pudiendo ser utilizado y registrado en otros países. Este problema se solucionaría con la patente en el Registro Comunitario, que abarca todos los Estados de la Unión Europea y otros con los que la Unión tiene un Convenio de la materia, o incluso en el registro de los Estados Unidos de América, pero conlleva un agravamiento del último problema mencionado: la cuestión económica, ya que el registro de patentes implica unos gastos importantes; que en el caso de protección internacional, hablaríamos de unos costes muy elevados.

Frente al concepto de la patente y su problemática, distinguimos una nueva figura: el **secreto industrial**.

Se entiende por secreto industrial a toda información o conocimiento sobre productos o procedimientos que la empresa desea mantener oculto. No puede ser conocido por el público general y sólo debe estar en conocimiento de los creadores y de aquéllos a quien éstos confíen la idea, generalmente personas integradas en la cadena de producción.

Tiene numerosas diferencias con la patente. El secreto industrial no es registrable ante la OEPM, ya que su protección no debe cumplir formalidad alguna. Por otro lado, puede llegar a tener un carácter ilimitado en el tiempo, frente a los 20 años de la patente. Entonces, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene el secreto industrial si no es registrable?

Al hablar del secreto entendemos toda información de aplicación industrial o comercial que conste en documentos o medios electrónicos y que implique una ventaja competitiva frente al resto. No se puede hablar de secreto industrial la información irrelevante a la industria, como por ejemplo la vida privada de empresarios. Sin embargo, como hemos

dicho, el secreto industrial no es registrable, sino que los creadores lo mantienen sin hacerlo público dado que su carácter es ilimitado en el tiempo. Hablaríamos de una exclusividad indefinida. Sin embargo, al no ser susceptible de registro, su problemática radica en que otra sociedad llegue al mismo resultado (producto o procedimiento) y lo explote libremente, pudiendo incluso patentarlo sin que el primer inventor pueda hacer nada al respecto. Por tanto, el secreto industrial no genera por sí un derecho de exclusividad, sino una obligación de confidencialidad.

El secreto puede estar relacionado con terceros, pero principalmente se manifiesta en la relación de la empresa con los trabajadores. La correcta diligencia es una obligación para los empleados de la empresa derivada del contrato de trabajo por el principio de buena fe, pero el carácter confidencial y secreto es susceptible de ser introducido en el contrato de trabajo, cuya omisión implica una vulneración del artículo 279 del Código Penal que dice que *“la difusión de un secreto de empresa por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”*.

Suele ser habitual que algunas empresas introduzcan cláusulas de confidencialidad en sus contratos laborales junto a aquéllas de “no competencia”, las cuales ordenan que, una vez finalizada la relación laboral, el empleado no puede trabajar por cuenta propia o ajena en el mismo sector que la compañía durante un tiempo determinado y a cambio de una compensación económica.

¿Pero por qué una empresa decide mantener el secreto industrial en vez de patentarlo? Porque además de poder llegar a ser indefinida la exclusividad, hay materias que la Ley de Patentes impide que sean patentadas (sobre todo en lo referido a la genética humana, variedades vegetales o procedimientos esencialmente biológicos, ni las que la explotación comercial sea contraria al orden

público, como armas destructivas). Por tanto, en algunos casos, al inventor no le queda más salida que mantenerlo en secreto, no gozando de protección jurídica pero sí de un derecho de confidencialidad.

En este aspecto, se muestra la OEPM asegurando que *“la diferencia es que las patentes ofrecen siempre una mayor seguridad. En cambio, el secreto industrial ofrece una protección más débil que se limita al derecho a exigir una compensación económica a cualquier persona que esté obligada a respetar ese secreto, y lo divulgue o utilice en beneficio propio o ajeno. En otras palabras, el secreto industrial sólo protege contra el espionaje”*.

El caso de secreto industrial más famoso del mundo es el de “la fórmula de la Coca Cola”, que se dice que está en una caja fuerte de un Banco en Atlanta, cuya composición no se patenta para mantener la exclusividad de por vida. Es un claro ejemplo de cómo una sociedad opta por la exclusividad indefinida, asumiendo el riesgo de ser imitados, por un lado, y de ser descubierta su fórmula, por otro.

Una variante del secreto industrial, es el llamado “know how”, cuya figura cada vez es más extendida, y que en términos industriales viene a decir “Saber cómo hacerlo”.

Se trata de información secreta sobre técnicas, datos y formas utilizados en grandes empresas que desean mantener en secreto la exclusividad a la vez que tratan de mostrar a sus empleados la forma concreta en que han de producir, constituyendo el resultado final el producto que les diferencia del resto en el mercado. Hablamos de conocimientos o métodos de aplicaciones industriales en que el transferente pone a disposición del receptor los conocimientos técnicos de producción.

Esta modalidad es una práctica muy extendida en la venta de franquicias, de modo que todos y cada uno de los establecimientos de la franquicia ofrezcan un mismo producto realizado de igual forma. Sin embargo, en franquicia se trata de conceptos patentados. Pero el “know how” también puede referirse al secreto industrial, de lo que se desprende la cláusula de confidencialidad con los empleados.

Por tanto, a la hora de proteger el invento nuevo, las empresas han de decidir entre la protección que ofrece la patente, con el carácter temporal que conlleva, o mantenerlo en secreto, pudiendo durar éste indefinidamente, pero abriendo la posibilidad a que un tercero llegue al mismo resultado y lo explote libremente. ■

