

“JORNADAS SOBRE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES ARGENTINAS”

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)

UTN Rectorado
17, 18 y 19 de septiembre de 2019



Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología
Presidencia de la Nación

LA PROTECCIÓN MEDIANTE SECRETO

■ ¿Es lo mismo?

- Información confidencial
- Secreto comercial
- “Trade Secret”
- Secreto industrial
- “Know How”
- Conocimientos técnicos

Una clasificación posible...:

Conocimientos técnicos

- Patentados

- No patentados:

- En el dominio público
- **Confidenciales**
- **Secretos:** confidencialidad + desconocimiento

Una definición posible...:

“**Información confidencial** es la información de cualquier tipo, **actual o potencialmente valiosa**, **no generalmente conocida por el público**, y cuyo poseedor ha hecho **esfuerzos razonables** para mantenerla secreta”.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (IC)

a) Entre partes:

- “Hacia adentro”
- “Hacia fuera”

b) Frente a terceros

a) Entre partes:

“Hacia adentro”

- **Deber de reserva** del empleado (LCT / Ley de Confidencialidad / Ley de Patentes de Invención).
- Firma de **Compromisos de Confidencialidad**.
- Redacción de **Manuales de Manejo** de la IC.
- **Medidas físicas de resguardo** de la IC.
- Concientización.

a) Entre partes:

“Hacia afuera”

A través de la firma de **Convenios de Confidencialidad**

- **Unilaterales:** sólo una de las partes está obligada. Compromisos de confidencialidad (evaluadores/empresarios).
- **Bilaterales: / mutuos:** ambas partes están obligadas.

Contenidos mínimos de un Acuerdo de Confidencialidad (Non-Disclosure Agreement –NDA):

- **Partes.**
- **Objeto** (promesa de mantener la información bajo secreto).
- **Definición** de qué se considera “IC” (a los efectos del acuerdo)
- **Obligaciones** de las partes (receptora/poseedora de la IC).
- **Vigencia.**
- **Ley aplicable.**
- **Jurisdicción competente.**

b) Frente a terceros:

Diferentes formas de protección:

- Por una **normativa específica (Ley de Confidencialidad)**.
- Como parte del concepto general de **Protección contra la Competencia Desleal**.

SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LA IC:

Debate en el marco de las negociaciones del GATT –
Ronda Uruguay (hoy ADPICs/TRIPS):

- **EEUU:** tratamiento de la IC **como propiedad.**
- **UE y la mayoría de los países:** la IC debe protegerse según las **normas de la competencia desleal.**

Art. 39 del ADPIC / TRIPs (de conformidad con el Art. 10 bis del Convenio de París -CUP):

Facultad de las Partes de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento **de manera contraria a los usos comerciales honestos**, en la medida en que dicha información: ...

- Sea **secreta**...
- tenga un **valor comercial** por ser secreta; y
- haya sido **objeto de medidas razonables... para mantenerla secreta**, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Ley de Confidencialidad

Nº 24.766:

Información: NO es propiedad.

- **NO crea derechos exclusivos** a favor de quien posea legítimamente o hubiera desarrollado la información.
- Otorga **protección especial a los productos químicos farmacéuticos y/o agrícolas** que requieran de la autorización de determinados organismos estatales para su aprobación.
- **Entidades químicas: deben ser NUEVAS** (no haber tenido registro previo).
- **Obligación de confidencialidad** de toda persona que en ocasión de una relación laboral tenga acceso a IC.

Ley de Patentes de Invención

- **Carácter secreto** de las solicitudes en trámite hasta el momento de su publicación.
- Obligación personal de la ANP de **guardar confidencialidad**.
 - **Excepción:** información de carácter oficial o la requerida por la autoridad oficial.
- **Responsabilidad y sanciones penales y administrativas** (Decreto Reglamentario)

¿PATENTAR?, ó ¿PROTEGER MEDIANTE SECRETO?

Ventajas de la protección mediante secreto:

- **No implica costos** de trámite de registro.
- No debe cumplirse **formalidad alguna**.
- Tiene **efectos inmediatos**.
- Puede durar por un **período ilimitado de tiempo**.

Desventajas de la protección mediante secreto:

- **No otorga derechos exclusivos.**
- La protección **NO es formal.**
- Si el secreto está inserto en un producto innovativo, puede ser descubierto a través de la **ingeniería inversa.**
- El “**enforcement**” es muy difícil, y débil en la mayoría de las legislaciones.
- Si alguien desarrolla la **misma información mediante medios legítimos**, podría usarla y hasta patentarla.
- Una vez divulgada, pasa a formar parte del **dominio público.**

Puntos a tener en cuenta al momento de decidir:

- Posibilidades **de mantener secreta** la información.
- Factibilidad de que el secreto sea **descubierto**, por ej. a través de la ingeniería inversa.
- **Cantidad de personas** que tuvieron acceso a la información.
- Conocimiento acerca del carácter confidencial de la información por parte de aquellos que tienen o tuvieron acceso a ella.
- Existencia de **compromisos de confidencialidad** o de la obligación legal de reserva.
- **Valor de la información.**
- **Velocidad de obsolescencia** de la tecnología.

Repositorios Digitales

Ley N° 26.899

Obligatoriedad de OCTs del SNCTI , que reciban financiamiento del Estado Nacional, de desarrollar **repositorios digitales institucionales de acceso abierto**, propios o compartidos, en los que se depositará la **producción científico-tecnológica** resultante del trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus **investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado.**

- **Producción científico-tecnológica: Documentos** (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros), que sean resultado de la realización de **actividades de investigación.**

Repositorios Digitales (cont.)

Ley N° 26.899

Exclusiones:

- Producciones científico–tecnológicas y datos primarios estuvieran **protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos con terceros.**
- Datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada **que deban mantenerse en confidencialidad**, requiriéndose a tal fin la debida justificación institucional de los motivos que impidan su difusión.

Derecho de Acceso a la Información Pública

Ley N° 27.275/2016

Presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado se presume **pública**, salvo las excepciones previstas por esta ley.

Son **sujetos obligados** a brindar información pública:

- La **Administración Pública Nacional**, conformada por la administración central y los organismos descentralizados (...)
- Las (...) **universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos**, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos;

Derecho de Acceso a la Información Pública (cont.)

Excepciones:

- Información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior.
- Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;
- **Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos** cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;
- **Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;**

Muchas gracias por su atención

Dra. Elisa Herrera
Dr. Patricio Paludi

Programa Nacional de Gestión de la
Propiedad Intelectual
y de la Transferencia Tecnológica

Dirección Nacional de Estudios
Secretaría de Gobierno de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva

MECCYT

sumarvalor@mincyt.gov.ar



SUMAR VALOR

PROGRAMA NACIONAL
DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

