

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO



ACREDITADA POR RESOLUCIÓN CEUB 1126/2002

MONOGRAFÍA

**“LA IMPORTANCIA DEL SECRETO EMPRESARIAL
COMO MECANISMOS DE PROTECCIÓN DENTRO DEL
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN INTELECTUAL”**

(PARA OPTAR AL TÍTULO ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN DERECHO)

POSTULANTE : Univ. Albarracín Blanco, Gonzalo Williams
TUTOR ACADÉMICO: Dr. Escobar Alcón, Constantino
INSTITUCIÓN : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

La Paz – Bolivia
2014

Dedicatoria

Dedico el presente trabajo de Grado a Dios en primer lugar, por haberme concedido los medios para lograrlo quien es el autor directo de todos mis logros; así mismo se los dedico a mis padres por estar siempre a mi lado apoyándome en todas y cada una de mis decisiones y dándome las fuerzas para obtener mis metas, ya que ellos siempre me han acompañado a lo largo de este aprendizaje, de igual manera se lo dedico a todas aquellas personas que me han apoyado ofreciéndome lo mejor de ellas las cuales por la inmensidad que representan seria imposiblemente mencionarlas detalladamente.

Agradecimientos

Así mismo agradezco la valiosa colaboración que me ha prestado la Universidad Mayor de San Andrés y a la Carrera de Derecho como mi casa de estudio, a los docentes por su gran amabilidad, comprensión y solidaridad humana para con mi persona.

También agradezco a la Institución de Servicio Nacional de Propiedad Intelectual por haberme apoyado en el transcurso de mi Trabajo Dirigido gracias por su ayuda, apoyo, cooperación y conocimiento los cuales serán de mucha ayuda en el ejercicio de mi carrera profesional.

LA IMPORTANCIA DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO MECANISMOS DE PROTECCIÓN DENTRO DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

Índice

	Pág.
<i>Dedicatoria</i>	II
<i>Agradecimientos</i>	III
PROLOGO	IV
INTRODUCCIÓN	V
TITULO PRIMERO	1
DESARROLLO O CUERPO DE LA MONOGRAFÍA.....	1
1. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.....	2
2. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA	5
2.1. Delimitación Temática	5
2.2. Delimitación Espacial.....	5
2.3. Delimitación Temporal.....	6
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
4. OBJETIVOS	7
4.1. Objetivo General	7
4.2. Objetivos Específicos	7
5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA.....	7
5.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN	7
5.1.1. Método explicativo.....	7
5.1.2. Método de análisis.....	8
5.1.3. Método Inductivo	8
5.1.4. Método Exegético	8
5.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.....	8
5.2.1. Información bibliográfica.....	8
5.2.2. Información Documental	9

TITULO SEGUNDO	10
DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO DEL TEMA	10
CAPITULO I.....	11
1. ORIGEN Y NATURALEZA DEL SECRETO EMPRESARIAL.....	11
1.1. RELACIONES DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES COMO OBJETO DE ESTUDIO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	11
1.2. ANTECEDENTES DEL ORIGEN DEL SECRETO EMPRESARIAL.....	12
1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SECRETO INDUSTRIAL.....	15
1.4. ANTECEDENTES DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL.....	18
1.5. ANTECEDENTES DE SU APLICACIÓN Y PROTECCIÓN	22
CAPITULO II	24
2. DERECHO AL SECRETO Y PROPIEDAD INTELECTUAL	24
2.1. EL DERECHO DE LOS SECRETOS FUNDAMENTADO EN LA TEORÍA GENERAL DE LOS SECRETOS	24
2.1.1. Noción prejurídica de secreto y sus elementos esenciales.....	26
2.1.1.1. Posesión	27
2.1.1.2. De información	27
2.1.1.3. Oculta.....	28
2.1.1.4. De forma custodiada	29
2.1.1.5. Por parte de una persona, o de un conjunto cerrado de ellas	30
2.1.2. Noción prejurídica sintética	31
2.1.3. Naturaleza jurídica del secreto	31
2.1.4. El secreto como derecho	32
2.1.4.1. ¿Existe derecho al secreto?	32
2.1.4.2. El interés como elemento constitutivo del derecho al secreto	33
2.1.5. Fundamento del derecho al secreto	35
2.1.5.1. Fundamento ontológico	35
2.1.5.2. Fundamento positivo.....	37
2.1.6. Contenido del derecho al secreto	40

2.1.7.	El secreto como una obligación jurídica. Causa de la obligación.....	41
2.1.7.1.	Una obligación bipartita.....	41
2.1.7.2.	Obligación general de secreto.....	41
2.1.7.3.	Obligación personal de secreto.....	43
2.1.8.	Características de la obligación del secreto.....	44
2.1.9.	Los sujetos de la obligación.....	45
2.1.9.1.	Sujeto activo.....	45
2.1.9.2.	Sujeto pasivo.....	47
2.1.10.	El objeto de la obligación.....	50
2.2.	PROPIEDAD INTELECTUAL.....	50
2.2.1.	Noción de Propiedad Intelectual.....	50
2.2.2.	Categorías.....	51
2.2.2.1.	Propiedad Industrial.....	51
2.2.2.2.	Derecho De Autor.....	52
2.2.3.	Protección jurídica de las Categorías de la PI según la OMPI.....	53
2.2.4.	Propiedad Industrial.....	53
2.2.5.	Derechos de Autor.....	55
2.2.6.	Críticas y responsabilidades respecto a la propiedad intelectual.....	56
2.2.6.1.	Responsabilidad del respeto a obras ajenas.....	57
2.2.6.2.	Evadir problemas.....	58
2.2.6.3.	Riesgos.....	59
2.3.	PROTECCIÓN DEL SECRETO EN LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	59
CAPITULO III.....		61
3.	SECRETO EMPRESARIAL.....	61
3.1.	DEFINICIÓN.....	61
3.2.	REQUISITOS CONFIGURADORES DEL SECRETO DE EMPRESA.....	66
3.2.1.	Carácter oculto como requisito esencial.....	68
3.2.2.	Interés en el mantenimiento del secreto.....	71
3.2.3.	Voluntad de mantener el secreto.....	77

3.3.	CLASIFICACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL	79
3.3.1.	Según Baudelio Hernández	79
3.3.1.1.	Los secretos industriales	79
3.3.1.2.	Los secretos comerciales	80
3.3.1.3.	Los secretos intelectuales.....	80
3.3.2.	Según Horacio Rangel Ortiz	80
3.3.2.1.	Secretos Industriales	80
3.3.2.2.	Secretos comerciales.....	81
3.4.	VENTAJAS DE LA PROTECCIÓN OTORGADA POR EL SECRETO EMPRESARIAL.....	81
3.5.	EL SECRETO EMPRESARIAL EL OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELLECTUAL.	83
3.5.1.	Qué implica exactamente el secreto empresarial	84
3.5.2.	Por qué utilizar el secreto.....	85
3.5.3.	Ciberspionaje, problemas tecnológicos.....	86
3.5.4.	Ventajas para las pymes	87
3.6.	EL 'KNOW HOW' Y LA TECNOLOGÍA EN EL SECRETO EMPRESARIAL	88
3.6.1.	'Know how'	88
3.6.1.1.	Noción.....	88
3.6.1.2.	Definición jurídica del Know How.....	89
3.6.1.3.	Características del know how	90
3.6.1.4.	La protección jurídica del know how	91
3.6.2.	TECNOLOGÍA.....	92
3.6.2.1.	Noción.....	92
3.6.2.2.	La propiedad de la tecnología.....	93
3.6.2.3.	La información restringida sin propiedad.	94
3.6.3.	La protección de la información no patentada.	95
	CAPITULO IV	97
4.	NORMATIVA POSITIVO LEGAL VIGENTE QUE GARANTIZA EL DERECHO A LA PROPIEDAD INTELLECTUAL Y EL DERECHO AL SECRETO EMPRESARIAL .	97

4.1. PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DEL SECRETO EMPRESARIAL.....	97
4.1.1. Decisión 486 Régimen común sobre propiedad industrial, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)	97
4.1.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)	98
4.2. PROTECCIÓN JURÍDICA NACIONAL DEL SECRETO EMPRESARIAL	98
4.2.1. Constitución Política del Estado	99
CAPITULO V	101
5. PROPUESTA DE MECANISMO LEGAL DE APLICACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO COMPONENTE DE PROTECCIÓN DENTRO DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN INTELECTUAL	101
PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL.....	101
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	106
CONCLUSIONES	107
RECOMENDACIONES	110
BIBLIOGRAFÍA	111
ANEXOS	117

PROLOGO

El presente trabajo de investigación, traducido en una monografía, busca integrar conceptos básicos y sobre la *importancia del secreto empresarial como mecanismos de protección dentro del servicio nacional de protección intelectual*, tal como realiza el investigador, iniciar con los países en desarrollo , el tema de la protección de la propiedad intelectual en los países en desarrollo se planteó como un asunto que debía formar parte del sistema de comercio internacional con los que se formalizan con Tratados en el Comercio internacional como los siglos XIX y XX en el que se demuestra la innovaciones de las personas a crear y que exista un mecanismo de protección de ciertas invenciones, y así se conforman un objeto de los derechos de propiedad intelectual, protección de derechos, empero manifestada a cada momento por la naturaleza misma del hombre.

Así desde el inicio del tema el investigador pretende introducirnos desde el punto de vista jurídico, en una de las ramas de la ciencia del Derecho, como son los Derechos de Propiedad Intelectual, haciendo un repaso general de éste ámbito, ilustrando los dos grandes ámbitos en los que se divide: los Derechos de Propiedad Industrial referidos como su nombre indica, a toda creación con un destino final en la industria citando a manera de ejemplo las patentes de invención, diseños industriales, signos distintivos, entre otros; y por otro lado los Derechos de Autor y Derechos conexos referidos a esos procesos creadores plasmados en obras literarias y artísticas; para luego centrar su atención especialmente en los derechos de propiedad industrial y específicamente en el ámbito secreto empresarial para sus vías de protección será *considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero* .

De inmediato la investigación ingresa en la exposición jurídico del Derecho sobre el secreto empresarial que junto con las referencias de derecho comparado evidencian como este ámbito se encuentra desarrollado a partir de uno de los grandes pilares del derecho en general, como es el referido a los derechos de Propiedad, quedando el lector en plena libertad de adherirse a alguna de las teorías dogmáticas aquí expuestas y comparadas con ley, con el aporte que nos ofrece esta compilación jurídico histórica sobre la importancia del secreto empresarial como mecanismos de protección mostrando una reglamentación de esta figura jurídica a fin que puedan ser realizarse y garantizarse el cumplimiento de la dicha normativa nacional para que sea aplicable en Bolivia.

La Paz, marzo 2014.

Dr. R. Vladimir Quisbert Cornejo.

INTRODUCCIÓN

Dado que las empresas se basan cada vez más en activos intangibles o basados en el conocimiento que en activos tangibles o físicos para generar y mantener su capacidad competitiva en el mercado, su capacidad para crear, utilizar y gestionar de manera estratégica dichos activos se está convirtiendo en un factor decisivo para el éxito del negocio. En el entorno industrial actual ha aumentado la importancia de proteger los secretos industriales y se han desarrollado y establecido prácticas de protección de la información.

Estas prácticas tratan de afrontar los riesgos que conllevan el mercado mundial, los rápidos progresos efectuados en el ámbito de la tecnología y las telecomunicaciones, la movilidad y elevada especialización profesional, así como el establecimiento de relaciones industriales estratégicas y concertadas, que incluyen el recurso cada vez mayor a la subcontratación. En estas circunstancias, los secretos industriales se están convirtiendo rápidamente, en algunos casos, en una de las posibles formas de proteger la propiedad industrial e intelectual en la economía de la información. La maquinaria y los mecanismos eran las creaciones de la Era Industrial y se elaboró la legislación de patentes para protegerlos. En la Sociedad de la Información, la protección de los secretos industriales es, en algunos casos, el derecho de propiedad industrial más interesante, eficaz y fácil de conseguir. Mientras que la economía de la información ha aumentado la importancia de los secretos empresariales, también ha elevado la probabilidad de que se roben.

La mayor movilidad profesional, el aumento en el número de contratistas y asesores a los que se recurre y el incremento de la infraestructura de la contratación externa son factores que propician que la información que constituye un secreto empresarial escape al control de la compañía. La tecnología de la información contribuye por sí misma a la movilidad de la información. Cada vez más, la información se almacena en archivos informáticos fáciles de copiar, así como la conectividad de Internet y los medios de alta densidad como los CD-ROM consiguen que estos archivos resulten fáciles de transportar. Cualquier empleado descontento puede salir literalmente por la puerta con la empresa en su bolsillo.

La creación, protección, gestión y utilización adecuada y eficaz de los secretos industriales es el punto de partida en el camino para desarrollar y gestionar con éxito una estrategia de propiedad industrial e intelectual e integrarla en la estrategia de negocios general de la empresa.

Partiendo de lo expuesto el objeto de esta investigación es el de proporcionar los argumentos teóricos, jurídicos y doctrinarios de la importancia del Secreto Empresarial como mecanismo de protección de la propiedad intelectual.

TITULO PRIMERO

**DESARROLLO O CUERPO DE LA
MONOGRAFÍA**

LA IMPORTANCIA DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO MECANISMOS DE PROTECCIÓN DENTRO DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

1. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Por secreto empresarial se entiende aquel conjunto de conocimientos e información que no es accesible al público en general y que resultan fundamentales para: La fabricación o comercialización de productos; la prestación de servicios a organización administrativa o financiera de la empresa, y que conceda una ventaja competitiva en el mercado a aquella que posea dicha información, evitando su divulgación y esforzándose en su conservación.¹

En este sentido un secreto empresarial está conformado por dos componentes que son el secreto comercial y secreto industrial.

Todos estos aspectos están regulados por la decisión 486, Régimen común sobre propiedad industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, en sus artículos 260 al artículo 266, donde en Decisión 689 se determina la Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros.

Al respecto si tomamos en cuenta la legislación vigente con sujeción a normas especiales y sustantivas en la materia citada sobre el secreto empresarial, implica una modificación importante a nuestro sistema regulatorio del secreto empresarial que implica la propiedad sobre marcas comerciales, patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, agregando ahora protección a "los esquemas de trazado o topografías

¹ Clarke, Modet & C^o: Secretos Empresariales, Propiedad Industrial e Intelectual en Países de Habla Hispana y Portuguesa, 2012.

de circuitos integrados", "indicaciones geográficas", "denominaciones de origen" y que los mismos implican los "secretos empresariales".²

Relativo a la protección a los "secretos empresariales", se los define en los siguientes términos: *"Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva"*.³ Se agrega que constituye violación del secreto empresarial *"la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular"*.

Largo tiempo se ha debatido a nivel de doctrina a nivel de Latinoamérica en qué medida los "secretos empresariales" son susceptibles de protección por la legislación de propiedad industrial, confiriéndole a su titular un verdadero monopolio en el referido secreto sobre producción de bienes o procedimientos industriales, siendo el fundamento de tal protección la competencia leal en el comercio. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, obliga a los Estados miembros a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal, y define la competencia desleal como *"todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial"*.⁴ En nuestra legislación de propiedad industrial se carece de esta denominación, tanto el secreto industrial (para algunos know-how) como el llamado secreto de gestión o procedimiento.

Desde un punto de vista práctico el empresario o la empresa que posea un bien denominado "secreto empresarial" debe y deberá describirlo y resguardarlo bajo medidas de protección extremas, tales como depositarlo materialmente en una caja de seguridad, otorgarle fecha

² Torres Zagal, Oscar: La protección del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial, Diario Financiero, 22 de marzo de 2005, Chile.

³ Ibidem.

⁴ El Convenio de París de 1883, Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial, Bolivia se adhiere a este Convenio mediante Ley 1482 de fecha 6 de Abril de 1993.

cierta a dicho acto ante Notario, entre otras medidas de protección, para rodearlo de certeza y seguridad. Ello, porque nuestras Leyes, desde la ley del 12 de Diciembre de 1916, de privilegios industriales y la ley de derechos de autor no contemplan este tipo de garantías dentro de la Propiedad Industrial, siendo un problema para la eficacia de protección de la propiedad intelectual ante el departamento nacional a cargo de dichos registros como es el SENAPI, para luego delegar la carga del resguardo que corresponde a su titular exclusivamente, siendo éste un tema que debió regularse a nivel de registro ante autoridad pública, con secreto de custodia.

Por lo tanto, el mayor esfuerzo por resguardar tal "secreto empresarial" para mantenerlo en una esfera de intimidad corresponde a su titular, constituyendo por cierto una información estratégica de cada empresa en su giro de negocios. El empresario o empresa deberá, atendida esta realidad, sujetar a pacto o cláusula expresa de reserva o confidencialidad a los ejecutivos o trabajadores que tengan acceso a dicha información y tipificar la conducta prohibida u obligación de no divulgación de tal información reservada a nivel de contratos individuales de trabajo; y hacerla incluso aplicable una vez que el ejecutivo o trabajador deje de formar parte de la empresa.

Aun dentro de nuestra legislación no tenemos una nueva regulación de propiedad industrial se sea moderna y audaz en cuanto a dar cobertura y resguardo al llamado "secreto empresarial", ya de productos ya de gestión o procedimiento, como bienes jurídicos protegidos por ley especial, dando a su propietario una tutela legal eficaz para su resguardo o protección, pudiendo a quien se ha defraudado en el secreto empresarial comunicado, solicitar la cesación de actos que violen el derecho protegido, la indemnización de daños y perjuicios, la adopción de medidas cautelares para evitar que prosiga la infracción.

La tutela a los secretos empresariales toma especial relevancia frente a los posibles atentados a la propiedad, en los casos en que ejecutivos principales o clave de una empresa —a quienes el empresario ha confiado sus secretos empresariales en el ámbito de una relación laboral de confianza— ingresen posteriori a otra empresa de la competencia y revelan o develan los llamados secretos empresariales de su ex empleador al nuevo, con

inmediato y evidente daño y perjuicio a éste. Evidentemente, estas conductas atentan a la competencia leal, toda vez que son actos que desconocen o "traicionan" los usos y conductas honestas en el comercio, significando además una conducta desleal o abuso de confianza con el ex empleador, que además configura responsabilidad en el ámbito del derecho laboral (causal de terminación de contrato por falta de probidad) y en el ámbito del derecho penal establecer la responsabilidad penal que da también origen a delitos conocidos dentro de la doctrina extranjera como espionaje empresarial..

Por todo lo expuesto la presente investigación se funda en los derechos constitucionales, para la protección efectiva de la propiedad intelectual, justificando la importancia del secreto empresarial, para otorgándole amparo a nivel de derecho de propiedad, con sanciones civiles, laborales y penales, con lo que habrá que estar atento a los procesos de levantamiento de ejecutivos de una empresa a otra y como estos procesos de movilidad laboral no pueden significar la revelación de los llamados secretos empresariales al nuevo empleador, hechos que constituyen actos contrarios a una competencia leal. Esto obligará a los empresarios a tomar reservas y medidas extremas para proteger los secretos empresariales, lo que exige la asesoría de especialistas en estas materias y más que todo un mecanismo jurídico que permita su aplicación, no solo basados en lo que determina la decisión 486 de la CAN.

2. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA

2.1. Delimitación Temática

Enmarcado en el seguimiento de Políticas Públicas de protección a los derechos de Propiedad Intelectual y a la protección de los Derechos Industriales y Comerciales que de ella emergen como parte importante del secreto empresarial.

2.2. Delimitación Espacial

La presente investigación será desarrollada dentro de los límites jurisdiccionales de la ciudad de La Paz, ya que en ella se encuentran instituciones vinculadas a al registro de la Propiedad Intelectual, ya demás gran número de comercio e industria.

2.3. Delimitación Temporal

La elaboración de la presente monografía esta superdotada a un espacio temporal de 8 meses, que comprende a los periodos de julio de 2013 a marzo de la gestión 2014.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La competencia empresarial ha determinado por exigencia del mercado, a acudir a una serie de artificios regulado por la norma internacional, regional y nacional; este esfuerzo por velar el desenvolvimiento competitivo entre quienes generan productos y/o servicios a demanda de los consumidores.

Siendo la competencia muchas veces desleal y en el afán de proteger las iniciativas empresariales, la reserva de datos, formulas, ingredientes, etc. Ha conducido a reconocerlos como secretos, secretos reconocidos y protegidos por la ley, para explicar mejor acudamos a copiar los contenidos de la Decisión 486 dictada por la Comisión de la Comunidad Andina, que conforme al artículo 260° de la mencionada Decisión señala:

“Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero...”

Por lo tanto la falta de regulación dentro del marco legislativo nacional del “secreto empresarial”, afecta a la aplicación efectiva de la propiedad intelectual, basándonos para normarla en acuerdos y decisiones de orden internacional, donde se evidencia de la ausencia de una normativa propia que este acorde a nuestra realidad y la realidad internacional, que garantice que no se filtre información y más que todo ni se dé casos de espionaje empresarial o industrial que fomenten la competencia desleal, afectando a un bien jurídico y de todos los derechos emergentes del mismo.

Por lo expuesto es necesario plantearse el siguiente problema:

- *¿Es importante incorporar mecanismos de protección del secreto empresarial, como medida de protección dentro del servicio nacional de protección intelectual, de forma que se garantice los derechos de la propiedad industrial?*

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

- Proponer, un mecanismo legal que permita garantizar los derechos de propiedad intelectual e industrial, en materia del derecho de secreto empresarial, de forma que se garantice dichos derechos ante la fuga de información y de espionaje empresarial.

4.2. Objetivos Específicos

- Determinar los antecedentes del secreto empresarial y su importancia
- Analizar cual importante es el derecho al secreto, a nivel de información empresarial y de los derechos de propiedad intelectual.
- Estudiar si el marco legal que impera la decisión 486 de la CAN es suficiente para dar las garantías y protección en el ámbito del estado de derecho y seguridad jurídica, en materia de propiedad intelectual.

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA.

5.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

5.1.1. Método explicativo.

Es una investigación interpretativa, pues se tratara de determinar las dificultades y los tropiezos que encuentran por falta de mecanismos y garantías para asegurar el Secreto Empresarial como mecanismo de protección de propiedad intelectual, descubriendo los

problemas tal y cual aparecen en la realidad. Teniendo como objetivos explicar el fenómeno y llegar al conocimiento de las causas, es el fin de la investigación

Permiten revelar las causas y relaciones de fenómenos de la realidad racionalmente, saliendo del marco de las características sensoriales de los objetos.

5.1.2. Método de análisis.

Implica separación mental o material del objeto de investigación en sus partes integrantes para descubrir los elementos esenciales nuevos que los conforman; es el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad.

5.1.3. Método Inductivo

Se utilizará este método, puesto que se analizara los problemas e inconvenientes de la problemática sobre los derechos de la propiedad industrial.

5.1.4. Método Exegético

Se utilizara este método ya que se realizara el análisis de las Leyes, normas y convenios, que rigen la materia.

5.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.

5.2.1. Información bibliográfica

La revisión Bibliográfica depende fundamentalmente de la información que se colige del material bibliográfico de consulta.

5.2.2. Información Documental

La investigación documental depende fundamentalmente de la información que se recolecta para la consulta en documentos.

TITULO SEGUNDO

**DESARROLLO DEL
DIAGNOSTICO DEL TEMA**

CAPITULO I

1. ORIGEN Y NATURALEZA DEL SECRETO EMPRESARIAL

1.1. RELACIONES DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES COMO OBJETO DE ESTUDIO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Desde un punto de vista material, se afirma que los secretos empresariales surgen con la capacidad inventiva del ser humano, es decir, desde el mismo momento en que el ser humano resuelve un problema técnico a través de una invención la cual necesita proteger frente al aprovechamiento de terceros. En muchos casos, el secreto empresarial se configura en la etapa previa de la solicitud de una patente, por cuanto el inventor antes de divulgar su invención ante las oficinas de patentes a través de su solicitud, conserva y mantiene en secreto su invención, tanto es así, que en virtud de la rentabilidad económica de la invención, la protección por vía de secreto empresarial resulta ser suficiente para el inventor. En tal sentido, Cabanellas (2001), ha sostenido lo siguiente:

Desde el punto de vista de la estructura de un sistema económico de libre mercado, el régimen de protección de los conocimientos técnicos, secretos y confidenciales, tal como existe en la generalidad de los países con sistemas jurídicos modernos, constituye un mecanismo apto para regir la creación, circulación y apropiación de tecnología, de forma compatible con los incentivos para una producción eficiente de conocimientos técnicos y con la preservación de la competencia efectiva de los mercados (p. 20).

Igualmente, el autor continúa refiriendo que:

El régimen jurídico aplicable a los conocimientos técnicos, confidenciales y secretos implica que quien desarrolla cierta tecnología puede preservarla en su poder e impedir táctica y jurídicamente que terceros tenga acceso a la misma. No puede impedir, sin

embargo, [como se verá más adelante] que terceros independientes desarrollen la misma tecnología. Mientras la tecnología tiene carácter de secreto -o sea, mientras no esté generalmente al alcance de los técnicos familiarizados con la rama productiva en que esa tecnología encuentre aplicación-, el titular de la tecnología puede impedir que sus empleados la utilicen fuera de la empresa en que han tomado conocimiento de esa tecnología (p. 21).

1.2. ANTECEDENTES DEL ORIGEN DEL SECRETO EMPRESARIAL

Históricamente, "ya en la época de los romanos había protección jurídica para los secretos comerciales. Si un tercero le sonsacaba a un esclavo los secretos de su amo, el amo podía entablar una acción judicial y obtener una indemnización equivalente al doble de su pérdida".⁵ Sin embargo, este no es el único hecho histórico que revela la importancia de la protección de los secretos empresariales, Sherwood (1995) continúa expresando que:⁶

Los gremios de artesanos de la Edad Media europea son otro ejemplo clásico de protección exitosa de los secretos artesanales. Incluso en la Gran Bretaña del siglo XIX, era corriente que los artesanos de una compañía no les dejaran conocer a sus supervisores el conocimiento de los trucos de su comercio. El sistema de aprendices cumplía la necesidad de mantener el secreto con resultados usualmente satisfactorios. En Oriente, además del negocio de familia, el sentido del empleo de por vida también tendía a minimizar la pérdida de los secretos por la transferencia del empleado.

De esta manera, a lo largo de la historia se han podido observar ejemplos que determinan la utilidad de la figura de los secretos empresariales para la protección de cierta información que tiene un valor económico para el detentador y que le otorga una ventaja competitiva frente a sus competidores, siendo útil en todo tipo de industria o actividad económica donde se desee mantener una ventaja real frente a los competidores, por tal razón, se puede inferir

⁵ Sherwood, R.: Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico (Trad. H. Spector). Buenos Aires: Heliasta. (Original inglés, 1990). 1995, pág. 31.

⁶ *Ibidem*, pág. 32.

que los secretos no son exclusivos de grandes empresas, sino que por el contrario son útiles en cualquier rama de la actividad industrial o comercial sin importar la escala de ésta.

Sin embargo, a pesar de que el secreto empresarial tiene un origen tan antiguo como el que se acaba de referir, en nuestro ordenamiento positivo encontramos su primera referencia en la derogada Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 20 de octubre de 1993, la cual en su artículo 72 y siguientes define el secreto empresarial (o industrial como lo denomina la Decisión), y las normas concernientes a su protección jurídica frente al aprovechamiento injusto de terceros, donde se incluye dicha protección en virtud del auge que la misma había adquirido en otras legislaciones, incorporando "la protección de la propiedad industrial a los conocimientos o informaciones técnicas que tienen un valor que algunas veces supera al de las propias patentes".⁷

Como se puede apreciar, en las anteriores decisiones andinas que regularon el Régimen Común de Propiedad Industrial (Decisiones 85, 311 y 313), no aparecía ninguna mención concreta en referencia a la protección de los secretos empresariales y su relevancia jurídica desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual.

Igualmente, en la Ley de 12 de Diciembre de 1916 de la legislación boliviana, no se aprecia ningún antecedente legislativo que proteja el secreto empresarial, ni mucho menos en las legislaciones nacionales referentes a la propiedad intelectual, por cuanto todas estas legislaciones *"se limitaban a regular dos grandes regímenes: el de las patentes con sus variedades, y el de los signos distintivos, dentro de los cuales se incluyen a las marcas, las denominaciones y lemas comerciales"*.⁸

En consecuencia, a pesar de que la Decisión 344 no constituyó el primer texto normativo comunitario regulador del régimen de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, sí fue la primera que trajo en su texto referencia expresa al tema de los secretos empresariales,

⁷ Rondón de Sansó, H. (1995). El Régimen de la Propiedad Industrial. Caracas: Arte. 1995, pág. 189.

⁸ *Ibíd*em, Pág. 189.

regulando su protección y estableciendo sus condiciones de procedencia, tal como será analizado posteriormente.

Por otro lado, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo al Acuerdo de Marrakech que creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), se incluye la Sección 7, artículo 39 dedicado a la Protección de la Información No Divulgada, en cuyo seno se hace referencia a la necesidad de proteger esta información contra cualquier acto de competencia desleal.

Igualmente, la vigente Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que regula el Régimen Común de Propiedad Industrial para todos los países de la Comunidad Andina de Naciones, trae en su Título XVI, artículos 260 y siguientes un régimen de protección de los secretos empresariales adaptado a las normas del ADPIC.

No obstante lo anterior, para entender a cabalidad el origen y utilidad de los secretos empresariales es necesario entrar a conocer su naturaleza jurídica, es decir, "su esencia y propiedad característica", lo cual determinará su concepto y sus condiciones de procedencia.⁹

En tal sentido, es necesario expresar que todo secreto busca proteger cierta información de interés para su detentador, por tal razón, la razón de ser de éste deriva de la existencia de información que es necesario mantener en secreto como consecuencia de su valor económico y del carácter de factor de riqueza que ha adquirido en función de los avances tecnológicos. En este sentido, Mitelman (1999), ha sostenido lo siguiente:¹⁰

La información se ha convertido en un factor de riqueza, y sus creadores o quienes tienen acceso a ella gozan de ventajas comparativas en relación a aquellos que no disponen de esta posibilidad. Lo expuesto provoca que los primeros pretendan

⁹ Ossorio, M.: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Heliasta., 1986, pág. 480.

¹⁰ Mitelman, C.: Cuestiones de Derecho Industrial. Buenos Aires: Ad-Hoc. 1999. Pág. 21.

mantener y fortalecer esta situación, estando dispuestos inclusive a invertir recursos con esa finalidad.

El citado autor afirma igualmente que:¹¹

La fuerza competitiva de las empresas está vinculada -en una gran dimensión- a sus capacidades y habilidades para generar y manejar información y conocimientos tecnológicos y comerciales. Existen circunstancias que motivan mantener dicha información en un carácter de confidencialidad tales como: detentar una ventaja competitiva respecto a terceros; a que la menor divulgación de un conociendo puede derivar en un aumento económico de su valor; a la facultad de comunicar dicha información a otros interesados dispuestos a pagar por esta transmisión.

Tal situación, trae como consecuencia la valoración económica de la información y su necesidad de protección como si se tratara de un activo empresarial, no del modo al que se está acostumbrado a entender, sino como un activo intangible que repercute directamente en la actividad económica de que se trate.

Por tal razón, la necesidad de existencia del secreto deriva de la protección a ese activo intangible, que aunque no la única, constituye una forma idónea para obtener una adecuada salvaguarda.

1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SECRETO INDUSTRIAL

Los secretos industriales encuentran el punto de partida de su tutela jurídica en el régimen de la libre competencia proclamado por primera vez en Francia por la Revolución Francesa, al proteger la libertad de industria y de comercio por decreto del 17 de marzo de 1791, que suprimía las Corporaciones de Artes y Oficios.¹² La división de trabajo y sus formas, las relaciones contractuales entre el industrial y su personal y los obstáculos que se

¹¹ *Ibíd.*

¹² Suñol Lucea, Aurea: El secreto empresarial, Editorial Civitas, S.A., Madrid. España, 2009.

interponían al traslado de los componentes de la Corporación como al desplazamiento de los establecimientos que lo integraban, impedían todo desenvolvimiento de los procedimientos de fabricación, lo que se traducía por su conservación.

Desde que había un impedimento real al libre ejercicio de la industria, cada ciudad estaba sometida a sus propios reglamentos, diferentes a los de las demás urbes como a los de las industrias similares del mismo lugar, lo que dio por resultado que, logrado un nuevo procedimiento fabril a quien hubiera conquistado un determinado oficio en una cierta ciudad, sólo por excepción podía ser aplicado en otro lugar u ocupado en otros sitio sin romper los reglamentos establecidos.

Los Estatutos de las Corporaciones conformaban una barrera para la aplicación de nuevas normas tendientes a la mejora de la producción industrial como factor de competencia. Sus consecuencias fueron la formación de monopolios sobre una plaza determinada, dependencia de la clientela de pocos miembros de la Corporación, subordinación del personal a cada empresa con prohibición general o especial de separarlo del lugar del trabajo o de servirse de sus obras fuera de tiempo, lo que aunado a un salario máximo para no incitar bajo promesa de mayor ganancia, el paso de hábiles trabajadores de una fábrica a otra con la finalidad de no crear concurrencia en el interior de la Corporación.

Cuando se dictó la Ley Francesa de 1791 y se cambió la organización laboral, se puso de manifiesto los secretos industriales. El Código Civil Napoleónico de 1804 adoptó sanciones civiles para protegerlos mediante los Artículos 1382 y 1383 que reprimía los actos ilegítimos de violación de los secretos industriales. Esto fue actualizado a su vez por el Código Penal Francés de 1810 con su Artículo 418 al establecer que:¹³

Todo director, encargado, obrero de fábrica, que haya comunicado o intentado comunicar a extranjeros o a franceses residentes en países extranjeros, secretos de la fábrica de la que es empleado, será castigado con prisión de dos a cinco años y

¹³ Jean Tulard, Jean-François Fayard & Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution française. 1789-1799, ediciones Robert Laffont, colección «Bouquins», París, 1987, 1998, págs. 650-651

con multa de quinientos a dos mil francos. Si estos secretos han sido comunicados a franceses mediante residente en Francia la pena será de prisión de tres meses a dos años y la multa de seis a doscientos francos.

También fue tutelado en el campo civil y penal de casi todas las legislaciones del mundo, las Leyes de Inglaterra del 17 de agosto de 1901 y Ordenanza del 8 de enero de 1903 disponían que:

El obrero ocupado en una fábrica que ha recibido detalles relativos a la ejecución de un trabajo, directa o indirectamente, y los revela, divulgando así el secreto de fábrica, será castigado con una multa que no excederá de diez libras esterlinas. Recibirá igual castigo quien para obtener un secreto para divulgarlo requiere y obtiene de una persona ocupada en una fábrica, la revelación de sus detalles. Es reprimido con la misma pena el que con el fin de conocer un secreto de fábrica o para divulgarlo, induce a personas empleadas en un establecimiento a comunicárselo o facilitarle el medio de conocerlo, o los paga o recompensa o les hace pagar o recompensar por un tercero.

Alemania en su Ley de 1896 sobre concurrencia desleal reprime mediante el Artículo 9 con multa hasta de cinco mil marcos y/o con prisión hasta un año a aquél que en su calidad de capataz, obrero u aprendiz de un establecimiento industrial, revele sin autorización a otros, con el fin de concurrencia o con intención de causar perjuicio al titular del establecimiento, y durante el tiempo de la prestación de sus servicios, secretos comerciales o industriales que le han sido confiados o que ha conocido con motivo de su empleo. Igual pena se aplica a aquél que con fines de concurrencia y sin autorización, aprovecha para sí o comunica a otros, secretos industriales o comerciales que ha conocido por comunicación de capataces, obreros y aprendices o con actos propios contrarios a la Ley o a la moral.

A su vez el Código Penal de Noruega sanciona por su Artículo 194 a querrela de parte:

A quien sin motivo legítimo hace uso de secretos comerciales o industriales de un establecimiento del que es empleado o en cuyo funcionamiento está pecuniariamente interesado, al que revela el secreto con el fin de permitir su utilización por otro y al que induce a otro a violar la prohibición.

La violación de los secretos industriales se encuentra prevista y sancionada también en los Códigos penales de España (Artículo 424); de Holanda (Artículo 273); de Brasil (Artículo 315) y de Venezuela (Artículo 298).

1.4. ANTECEDENTES DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL

La protección jurídica de la información confidencial, se ha convertido en un tema de relevancia en los últimos tiempos en virtud de la rapidez de los avances tecnológicos y de la necesidad antes referida de proteger tal información, en tal sentido, desde el punto de vista de la propiedad intelectual se pueden mencionar varios factores que han motivado recientemente tal necesidad. En primer lugar, los costos asociados a una patente de invención y el ciclo de vida regularmente corto de estas invenciones en función de los avances en las investigaciones, lo cual en ciertas ocasiones impide obtener el provecho justo de la exclusividad otorgada por la patente. En segundo lugar, el secreto empresarial es usado para proteger o salvaguardar ciertas informaciones derivadas de etapas tempranas de las investigaciones, así como bases de datos que no resulten patentables, pero que tienen una importancia para su detentador basado, entre otras cosas, en la novedad de su presentación o disposición de los datos. En tercer lugar, es frecuente el uso de esta figura en aquellas relaciones laborales que impliquen la divulgación de información confidencial por parte de empleadores a los empleados relacionados con la fabricación, venta y comercialización de sus productos, la cual es protegida a través de cláusulas de confidencialidad en los contratos.

Ahora bien, se ha podido ver que el secreto empresarial debe su existencia a la necesidad de protección de información confidencial, sin embargo, es necesario dilucidar qué tipo de

derecho tiene el detentador de esa información protegida por secreto, ¿es un derecho de propiedad con todos los atributos que esto significa? o, por el contrario, ¿es una categoría especial que no encuadra dentro del derecho de propiedad?, para tratar de responder estas interrogantes se pasará de seguida al estudio de las distintas teorías que sobre este particular existen.

Según Sherwood, existe una variedad de enfoques conceptuales de la protección dependiendo de cada país, en tal sentido:¹⁴

Van desde un concepto de propiedad más o menos nítido en los Estados Unidos hasta nociones de cuasi propiedad, derechos subjetivos, delitos y cuasi delitos, cuasi contratos, competencia desleal y el concepto alemán de guten Sitien o prácticas comerciales éticas. En algunos países incluyendo los Estados Unidos, se han entremezclado los diversos conceptos en los que se basa la protección, reforzando pero al mismo tiempo confundiendo el análisis jurídico.

Continúa agregando el referido autor:¹⁵

En términos muy generales, parece haber tres conceptos fundamentales que subyacen a la protección jurídica del secreto comercial [o empresarial]. Uno descansa en el concepto de propiedad; los otros dos se apoyan en la naturaleza de una relación definida, sea por contrato o a través de la ética comercial (delitos y cuasi delitos). En el caso del concepto del secreto comercial-propiedad, las acciones comerciales se fundamentan en la identificación de la información técnica como única de su originador. En efecto, cualquier otra parte en posesión de la información puede tener la carga de explicar cómo llegó a adquirirla. En el caso del concepto contractual, las acciones judiciales dependen de la determinación de que existe una relación contractual y de que ha sido violada (...). En el caso del concepto relativo a la ética empresarial (delitos y cuasi delitos), la acción judicial

¹⁴ Sherwood, R.: Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico (Trad. H. Spector). Buenos Aires: Heliasta. (Original inglés, 1990). 1995, pág. 32.

¹⁵ Ibídem, pág. 33.

exigirá de hecho una demostración de intenciones, que es a menudo subjetiva y consecuentemente difícil de hacer, como ocurre con una acción por competencia desleal.

Por otra parte, Mitelman¹⁶ refiere que existen tres posturas respecto de la naturaleza jurídica de los secretos empresariales, en primer lugar, por una parte de la doctrina son calificados como un "monopolio de hecho", en segundo lugar, es considerado como un "derecho de propiedad" y, por último "la competencia desleal" le da contenido a su existencia.

La teoría del monopolio de hecho sostiene que "los conocimientos no divulgados constituyen una mera situación fáctica, impropia de ser calificada de propiedad y ni siquiera de derecho".¹⁷ En este sentido, ha señalado Correa (1975):¹⁸

La empresa (o persona) que dispone de un conocimiento técnico secreto no es dueño de este, ya que no se trata de un bien susceptible de derecho de dominio. Todo lo que existe es un monopolio de hecho fundado en el secreto guardado por su beneficiario, ante cuya violación nacen ciertos derechos que no se refieren a los conocimientos técnicos en sí.

Por su parte, Mitelman,¹⁹ llega a sostener que la afirmación anterior está alejada de la realidad, porque si bien es cierto que los derechos que ostentan los poseedores de la información confidencial no son asimilables a los otorgados a las patentes en virtud de la inexistencia de la facultad de excluir a terceros a emplear la tecnología que hayan conocido por medios legítimos, esto no implica que no exista ningún tipo de derechos sobre la información confidencial.

¹⁶ Mitelman, C.: Cuestiones de Derecho Industrial. Buenos Aires: Ad-Hoc. 1999.

¹⁷ *Ibíd.*, pág. 41.

¹⁸ *Ibíd.*

¹⁹ Mitelman, C.: Cuestiones de Derecho Industrial. Buenos Aires: Ad-Hoc. 1999. Pág. 42.

Normalmente, el ordenamiento jurídico reconoce a los poseedores la posibilidad de actuar judicial o administrativamente para lograr prohibir el uso de la información confidencial y reclamar indemnizaciones en caso de ser necesario.

Por otro lado, la teoría del derecho de propiedad sobre la información confidencial, es sostenida principalmente por el derecho estadounidense, en tal sentido, se puede decir que:²⁰

Se concibe al termino propiedad como abarcativa de todos los derechos ejercitables contra un número indefinido de personas, enfoque asimilable a los derechos erga omnes propios de los países que adoptan el sistema jurídico continental europeo. Desde este punto de vista, el derecho de propiedad encuentra su correlato en la obligación de los terceros de abstenerse de afectar la posesión que de los conocimientos tenga su titular, ya sea a través de interferencia o apoderamiento no consentido (...). Esta posición se ha visto reflejada en una corriente mayoritaria de la jurisprudencia de Estados Unidos, que sostiene que los secretos industriales y comerciales son propiedad y su preservación debe ser tutelada por los tribunales contra su comunicación no autorizada.

Lo anterior, se puede resumir en la consideración del secreto como un verdadero derecho de propiedad intelectual, con los mismos atributos que establecen las legislaciones para las marcas o las patentes, es decir, con el derecho exclusivo y excluyente sobre la información confidencial, lo cual como se verá en su oportunidad, es necesario acoplarlo a las normas de la vigente Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Finalmente, la tercera teoría respecto de la naturaleza jurídica de los secretos empresariales reposa sobre el aspecto de la competencia desleal, según la cual, "el sujeto que dio origen o que tiene en su poder información de carácter secreto no dispone de un derecho de exclusividad sobre ella".²¹

²⁰ *Ibidem*, pág. 45.

²¹ Mitelman, C.: *Cuestiones de Derecho Industrial*. Buenos Aires: Ad-Hoc. 1999. Pág. 47.

En tal sentido, continúa agregando el autor:²²

"el titular de una información mantenida bajo confidencialidad puede únicamente impedir la divulgación o el uso por terceros de aquella, si su adquisición fue lograda a través de prácticas comerciales deshonestas. La protección no se apoya en el conocimiento secreto en sí, sino contra prácticas contrarias a los usos comerciales honestos".

De tal manera, se puede concluir que en este aspecto está excluida la posibilidad de impedir cualquier uso de una información protegida por secreto, sino que por el contrario, sólo se podrá impedir aquel uso que sea contrario a los usos comerciales honestos, es decir, cuando el uso configure un acto de competencia desleal, por tal razón, no se le puede atribuir, como sucede en el caso de las patentes, un derecho de propiedad sobre la información.

1.5. ANTECEDENTES DE SU APLICACIÓN Y PROTECCIÓN

Esta figura comienza a tener importancia a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando con motivo de la Revolución Industrial, la protección de estos bienes inmateriales de la empresa empieza a ser objeto de preocupación.

Esta inquietud por dar una protección a los secretos industriales se pone de manifiesto en el caso *Peabody v. Norfolk* fallado en la Suprema Corte de Massachussets en el año de 1868, en el que el ministro Gray expresamente mencionaba que:²³

Si un hombre inventa o descubre un proceso de fabricación y lo conserva en secreto, independientemente de que pueda ser o no objeto de protección a través de una patente, efectivamente no goza de un derecho exclusivo de explotación hacia el público en general, ni un derecho de accionar en contra de quien actuando de

²² *Ibíd*em, pág. 48.

²³ Ginebra Serrabou, Xavier, "Contratos de Transferencia de Tecnología, Secretos Industriales y Derecho de la Competencia", *Revista de investigaciones jurídico-políticas*, México, Benemérita Universidad de Puebla, año X, núms. 13-14, agosto de 1999, pp. 64-65

buena fe ha tenido conocimiento del secreto; sin embargo, dicha persona tiene un derecho de propiedad respecto del secreto que el tribunal protegerá contra aquel que en violación de un contrato o de una relación de confianza decide aplicarlo para su propio uso o lo revela a terceras personas.

En el caso Peabody se ilustran dos manifestaciones típicas de protección: la acción de que goza el poseedor del secreto en contra de quien utiliza para su propio provecho el conocimiento o lo revela a un tercero en violación de un contrato y de una relación de confianza.²⁴

En este caso se puede entender la diferencia entre la protección que se le da a una patente por el hecho de estar amparada y que goza de un monopolio legal (derecho exclusivo) y que en cualquier momento en que se viole su esfera jurídica se tiene acción, a diferencia de los secretos industriales que no gozan de este derecho, sino solo de la acción contra los usos honestos.

²⁴ *Ibíd.*

CAPITULO II

2. DERECHO AL SECRETO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. EL DERECHO DE LOS SECRETOS FUNDAMENTADO EN LA TEORÍA GENERAL DE LOS SECRETOS

Los secretos han merecido una atención siempre parcializada por parte de los doctrinarios. Se los ha estudiado desde diversos puntos de vista, analizando diferenciadamente los siguientes secretos:

- Secretos derivados del derecho a la intimidad y a la privacidad
- La inviolabilidad de las comunicaciones
- Secreto profesional (del médico, periodista, abogado, contador, banquero, etc.)
- Secreto comercial (también llamado secreto de empresa o de fábrica)
- Secretos a los que están obligadas las autoridades
- Secretos de Estado
- El derecho al anonimato en la obra artística
- El secreto que nace convencionalmente

Tales acometidas indudablemente contienen valiosas aportaciones, pero quizá por carecer de un tratamiento global han visto mermada su profundidad.²⁵

Una de las primeras críticas que se hicieron al postulado, es que no podía existir una teoría general del Derecho al secreto, por cuanto esta albergaba una supuesta contradicción. Se dijo que el secreto periodístico, e incluso el secreto oficial, era siempre una excepción no deseable. Luego, la misma crítica ha encontrado un primer principio aplicable a la generalidad de los secretos: el principio de excepcionalidad, largamente desarrollado por la

²⁵ Martínez Villalba, Carlos Riofrío “El derecho a los secretos: postulado de una teoría general” publicado en la Revista Podium de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, abril, 2004.

escuela de Desantes Guanter.²⁶ Si existe un principio que aplica a todos los secretos, entonces concluimos que alguna teoría general puede construirse.

Observamos además que, tras una breve revisión empírica de los diferentes tipos de secretos, sin mucho esfuerzo se descubren diversos elementos y efectos jurídicos coincidentes: primero, los elementos esenciales configuradores del secreto, que por ello están en todo secreto, y luego, ciertos derechos del titular y ciertas obligaciones del receptor del secreto. Resulta entonces que hallamos una génesis jurídica común a todos los secretos, la misma que nos permite construir sobre ella una teoría general.

Aclaremos que el postulado no intenta justificar un derecho general al secreto, como en ocasiones se ha malentendido, sino una teoría general sobre el secreto, lo cual suele más bien presentarse como una excepción dentro del derecho de la información.

La formulación de una teoría general de cualquier derecho transversal enfrenta siempre un grave problema metodológico: ha de trazar normas y criterios generales destinados a aplicarse en diferentes ramas del Derecho, cuyas directrices no siempre operan de forma análoga. Así, el derecho a la competencia, que figura en el derecho a la información, al consumidor, en el derecho de las telecomunicaciones, en el de la *propiedad intelectual*, ha de lidiar con los principios, instituciones jurídicas y figuras propias de cada una de estas ramas.

Los secretos también son un derecho transversal, que encontramos en diversas ramas del Derecho. Por ello, hemos de recurrir a diversos principios, instituciones y figuras jurídicas del Derecho, que aplicando perfectamente en una rama, sirven en otras solo mutandis mutandi. Por estas razones, desde ya salvo lo que haya que salvar, en cuanto al uso generalizado de los principios, instituciones y figuras jurídicas, quedándome solo con lo esencial de cada uno.

²⁶ Desantes Guanter, José María, Bel Mallen, Ignacio, Corredoira y Alfonso, Loreto, Cousido González, María Pilar y García Sanz, Rosa María, Derecho de la información, t. II, Colex, Madrid, 1994, p. 14 y ss.

Cito dos ejemplos para aclarar lo dicho: el primero es la figura de la subrogación que me ha servido para explicar cómo la obligación de secreto del periodista se convierte en derecho; la he traído del campo civil, por cuanto su contenido esencial eventualmente podría aplicarse a la generalidad de los secretos (comerciales, médicos, de Estado, etc.). Un segundo caso es la fundamentación general y última del derecho al secreto, en donde he debido recurrir a conceptos filosófico-jurídicos; es la misma metodología que se emplea, por ejemplo, en los tratados de objetos del derecho, donde preliminarmente se suele recurrir a conceptos filosóficos-jurídicos para justificar la propiedad, y luego, páginas adelante, se pasa al detalle de los diferentes tipos de propiedad, derechos relacionados, etc. con conceptos menos filosóficos.

Señalo que considero al secreto como un hecho, como un derecho y como una obligación: primero se analizará la noción prejurídica de secreto (como un hecho), para luego entrar al tratamiento jurídico, que se divide en dos: el secreto como un derecho subjetivo, y el secreto como una obligación del receptor.

2.1.1. Noción prejurídica de secreto y sus elementos esenciales.

Notamos una ambivalencia de la palabra secreto en el idioma español: por un lado, secreto es una información, y por otro, es una situación mental que implica el conocimiento de dicha información. Así, entre las definiciones que trae el diccionario de la Real Academia Española,²⁷ interesan a nuestro estudio especialmente dos: la primera que señala genéricamente que secreto es «lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto» (aquí secreto no es una actitud mental), y la quinta que lo entiende como el «conocimiento que exclusivamente alguno posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio.»

Por esto en nuestro idioma es perfectamente lícito decir: «te cuento un secreto» (te transmito una información) o «supe del secreto» (conocí esa información oculta). Aquí secreto es una «información». Otras veces, por ejemplo cuando la voz va precedida por un

²⁷ Diccionario de la RAE, XXI ed., Madrid, 1992.

posesivo (v. gr. «mi secreto»), se hace alusión, en cambio, a la quinta definición transcrita. Entonces secreto es un «conocimiento», una posesión exclusiva de información; pasando la información a ser el objeto material del conocimiento.

De ambas definiciones extraemos los elementos de la esencia de la noción prejurídica de secreto:

2.1.1.1. Posesión

Es necesaria una «posesión» de la información. La doctrina suele hablar de un «conocimiento» de la información,²⁸ mas ha de observarse que los secretos no implican siempre una situación mental de asimilación de la información: un detective puede tomar fotos de unos planos que no comprende, copiar un disco duro con información confidencial que él mismo desconoce, y en ambos casos estaría violentando el secreto. Para nosotros basta con la posesión, al menos material, de la información.²⁹

2.1.1.2. De información

Nos referimos a aquello que se tiene reservado y oculto. La información es el objeto material del secreto: sin ella no hay secreto. La información consiste no solo en documentos stricto sensu, sino también en listas de clientes, fórmulas químicas, estrategias, etc. Al respecto Otamendi ha manifestado que «el ámbito material, el objeto del secreto, es prácticamente ilimitado, pudiéndose extender a cualquier aspecto o recoveco de la empresa; tanto da que se trate de técnicas de fabricación, prácticas manuales o composición de materias primas, datos comerciales o financieros de cualquier clase, o incluso planes o proyectos de futuro, estrategia empleada o intención de suscribir un contrato o de adoptar una decisión», añadiendo que «por esta misma amplitud se pronuncia el profesor Galán.»³⁰

²⁸ Morón Lerma, Esther, La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2002, p. 32, y Gómez Segade, José Antonio, El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección, Tecnos, Madrid, 1974, pp. 42 y ss.

²⁹ a primera noción de secreto de la RAE parece coincidir con lo expuesto cuando lo define indeterminadamente como «lo que... se tiene...». La quinta definición también habla de un acto de posesión, cuando menciona que secreto es el conocimiento que «...alguno posee...».

³⁰ Otamendi Rodríguez-Bethencourt, Juan José, Comentarios a la Ley de Competencia desleal, Aranzadi, Pamplona, 1994, p. 222.

Poco importa cuál sea el tipo de medio donde almacene la información, que bien puede ser «cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo».³¹ Los mensajes de datos deben considerarse información.

2.1.1.3. Oculta

Nos referimos a una característica de hecho de la información. El secreto presupone una «exclusividad»³²: por un lado, la no posesión de la información por parte de la mayoría de los individuos (carácter oculto), y por otro, el conocimiento o posesión de la información por unos pocos. En esto consiste el carácter oculto: en un desconocimiento generalizado de información que no puede adquirirse fácilmente.

Si la información pudiera adquirirse fácilmente, entonces no sería oculta (así, aunque todos desconozcan el teléfono de una persona, el número no sería información oculta si constara en la guía telefónica). El conocimiento del que se habla debe resultar imposible, o considerablemente costoso, sin el consentimiento del poseedor de la información. Si la información puede adquirirse cursando una masterado en la universidad, o trabajando en otra empresa del ramo, o en la calle por ser notoria, sin que medie el consentimiento del poseedor de la información, entonces esa información no tiene carácter oculto.

Vale aquí recordar que uno de los pilares sobre los que se construye el derecho de la información es el principio de generalidad del mensaje.³³ Por este principio, la generalidad de los mensajes deben circular libremente, sin sujeción a traba, censura, obstáculo o

³¹ Legislación Española: Código Penal español, artículo 278.1.

³² Como bien ha apuntado Morón Lerma, se trata de una exclusividad relativa. Puede decirse que una información se mantiene secreta mientras no es generalmente conocida por los interesados en conocer del secreto, ni fácilmente accesible a ellos. Además, se ha advertido que «(...) la información no pierde su necesario carácter reservado cuando es conocida por personas sometidas a un deber legal o convencional de confidencialidad respecto de los conocimientos adquiridos», Morón Lerma, Esther, La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2002, p. 51.

³³ El principio de generalidad del mensaje «se distingue del principio de universalidad, aplicable a sujetos y medios, en que éste es absoluto, abarca todo el universo de unidades a las que compete: toda persona y todo medio, sin excepción (...)», en: Desantes Guanter, José María, Bel Mallen, Ignacio, Corredoira y Alfonso, Loreto, Cousido González, María Pilar y García Sanz, Rosa María, Derecho de la información, t. II, Colex, Madrid, 1994, p. 17.

requisito alguno, en razón del derecho a la información inherente al sujeto universal.³⁴ Únicamente por excepción, que por ser tal debe ser interpretada restrictivamente, algún mensaje no cae dentro de la generalidad, debiendo prohibirse su acceso y difusión. Esta regla nos ayudará a valorar cuándo algo puede seguir estando oculto en derecho, y cuándo cesa el derecho al secreto.

El principio de generalidad prescribe que «(...) no toda realidad comunicable es comunicada o digna de ser comunicada. Unas veces, porque lo que se comunica o se intenta comunicar no está de acuerdo con la realidad o le falta algún elemento exigido por la naturaleza específica de cada mensaje. Otras, porque le falta coordinación necesaria con otro u otros derechos humanos o fundamentales.»³⁵ El principio tiene acogida fundamentalmente en el ámbito público, donde se reputa categóricamente pública la información, salvo disposición contraria. La situación es distinta en el campo privado. Por regla general, lo privado es privado, y solamente en contados casos puede publicarse o difundirse, en razón de la futilidad de la información, de la autorización del titular o de la trascendencia social de la noticia.³⁶

2.1.1.4. De forma custodiada

Recordamos que la Real Academia Española apunta que secreto es «lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto». Luego, en la posesión del secreto debe darse un «cuidado mínimo y adecuado» tendiente a mantenerlo reservado. Cuanto más custodiada sea una información, más fácil será colegir la existencia del secreto. Hace falta, pues, un animus de mantener secreta la información, palpable y comprobable.

De esta forma no constituiría secreto la noticia revelada ligeramente por la fuente en una entrevista al aire; en ese acto transmitido en vivo el periodista no estaría obligado a guardar

³⁴ El sujeto universal es la comunidad, la sociedad, el conglomerado humano sobre el cual recae indivisamente el derecho a la información. Por el principio de generalidad, cada hombre tiene un derecho difuso a acceder a la información, y a hacer con ella lo que creyere conveniente, en: Bel Mallen, Ignacio, Corredora y Alfonso, Loreto y Cousido, Pilar, Derecho de la Información, Colex, Navarra, 1992, t. I, pp. 119 y ss.

³⁵ *Ibídem.*

³⁶ Moreda de Lecea no duda en afirmar que en el ámbito empresarial (ámbito privado) «la información se considera secreto mientras no sea pública», en: Moreda de Lecea, Carlos, El abuso de información privilegiada (Insider Trading): una perspectiva ética, en Persona y Derecho, EUNSA, p. 126

el secreto periodístico, puesto que la fuente no ha puesto el cuidado mínimo. La falta de cuidado hace pública la información.

La antigua teoría alemana de la voluntad (Willenstheorie), con algún acierto, entendía que el secreto nacía ante el derecho con la mera voluntad del titular de mantener oculto un determinado conocimiento. No me entretendré ahora en las disputas enfrentadas con los partidarios de la Interessentheorie,³⁷ ni en sus desaciertos; solo diremos que propiamente la voluntad no es un elemento del derecho al secreto, sino de la noción prejurídica del secreto. Los terroristas también guardan secretos, “secretos” en el más auténtico sentido de la palabra, como el del lugar donde explotará una bomba, y para que sean tales es menester que exista la voluntad del terrorista de mantener oculta la información. Si al malhechor le diera igual que cualquiera conociera la información que posee, entonces ya no sería secreto.

2.1.1.5. Por parte de una persona, o de un conjunto cerrado de ellas

Como decíamos, es necesaria una posesión, al menos material, de la información. En Derecho de la información se llama fuente a quien transmite la información; serían poseedores, entonces, tanto la fuente que transmitió la información, como quien la recibió.

El número de poseedores del secreto puede variar, sin ser demasiado grande, so pena de desvirtuarse. La multitud de poseedores de la información diluye el carácter oculto de la información. Diluido así el secreto, se diluye también el derecho de mantenerlo y se diluye consecuentemente la obligación de guardarlo. De ello se desprende una importante consecuencia práctica: en general, una vez hecha pública la información reservada, cesa la obligación de guardar secreto, porque ha desaparecido el objeto de la obligación. Sin embargo, en algunos casos pueden subsistir razones de diversa índole que hagan necesario la adopción de medidas para que la información revelada vuelva a su estado oculto, como en el caso del dato sensible ilícitamente revelado.

³⁷ Sucintamente cabe destacar que así como la teoría de la voluntad (Willenstheorie) entendía que bastaba la voluntad de mantener oculta la información para que haya derecho al secreto, la teoría del interés (Interessentheorie) concedía la tutela jurídica únicamente cuando existía detrás un interés legítimo, de forma que concurriendo dicho interés se presumía la voluntad del titular de mantener secreta la información. En: Bajo Fernández, Miguel, Derecho penal aplicado a la actividad empresarial, Madrid, 1978, pp. 279-280

2.1.2. Noción prejurídica sintética

En base a lo expresado, definimos las dos nociones prejurídicas de secreto por sus elementos objetivos y subjetivos, como:

- Secreto como información, es la información oculta y custodiada que posee una persona, o un conjunto determinado de ellas; y,
- Secreto como conocimiento, es la posesión por parte de una persona, o de un conjunto cerrado de ellas, de información con el ánimo de mantenerla oculta.

Si la información no reúne estas características, simplemente no existe secreto, y, consecuentemente, tampoco derecho al mismo, ni obligación de guardarlo. Pero no nos adelantemos, que primero es preciso dilucidar cuál es la naturaleza jurídica del secreto.

2.1.3. Naturaleza jurídica del secreto

Ya nos hemos referido a la noción común de secreto. Ahora cabe preguntarse cómo lo ve el Derecho, cuál es su naturaleza jurídica. La discusión es controvertida: ¿Es acaso un «derecho»³⁸? ¿Una «facultad»³⁹ del informador? ¿O más bien se trata de una «obligación»⁴⁰? Y, por otro lado, ¿cabe adoptar una postura ecléctica que concede al secreto tanto los efectos del derecho, como de la obligación⁴¹? ¡Qué preguntas difíciles hacemos!

La práctica muestra conveniente concebir primero al secreto profesional como un derecho subjetivo. Así, el periodista, el médico, el abogado, etc. pueden negarse a revelar su secreto

³⁸ Fernández-Miranda afirma que «el reconocimiento del derecho [constitucional] al secreto profesional del periodista, que le exime de determinadas obligaciones y que, singularmente, le faculta para negarse a revelar sus fuentes de información, no hace nacer por sí solo ningún deber jurídico de secreto» En: Fernández-Miranda Campoamor, Alfonso, El secreto profesional de los informadores, Madrid, 1990, p. 25.

³⁹ Coderch, Pablo Salvador, en Cuadernos y Debates, N° 12, p. 46

⁴⁰ José Rigó Vallbona entiende el secreto como una obligación, en: Rigó Vallbona, José: El secreto profesional y los periodistas, Bosch, Barcelona, 1998, p. 14.

⁴¹ Desantes Guanter sostiene que «ambas definiciones se complementan en sus contextos y en su estructura de derecho y de deber» en: Desantes Guanter: El secreto profesional de los periodistas, Civitas, Madrid, 1988.

ante los requerimientos abusivos de información formulados por alguna autoridad. El derecho al secreto se mostraría dentro del proceso judicial como una excepción. Sin embargo, no puede dejar de reconocerse el derecho que a la vez tiene la fuente para impedir que se revele su identidad; y si corresponde a la fuente este derecho, ¿cómo es que al mismo tiempo lo tiene el periodista? ¿Acaso se trata de un derecho conjunto o difuso? ¿Una especie de copropiedad? ¿No tiene el periodista más bien un deber para con la fuente?

Considero que Desantes Guanter ha acertado al concebir al secreto de forma bipartita como un derecho-deber. Tal conclusión es acertada y ha sido recogida en diversas legislaciones, mas ha de observarse que el destacado profesor ha saltado a la conclusión sin explicar el fondo del asunto: ¿en que se fundamenta el supuesto derecho del periodista de callar? ¿cómo es que el periodista y la fuente tienen un mismo derecho...? o, quizá antes: ¿se trata acaso de un solo derecho o de dos distintos? Pero, sobre todo, ¿dónde queda la obligación?

Intentaremos dilucidar este endilgado dilema explorando más acuciosamente la teoría de las obligaciones y, especialmente, la figura de la subrogación. Analicemos, pues, en qué consiste el derecho, y cuáles son las características y elementos de ésta obligación (sujeto pasivo, sujeto activo, objeto y causa de la obligación).

2.1.4. El secreto como derecho

2.1.4.1. ¿Existe derecho al secreto?

La respuesta no es tan simple como la escueta pregunta. De hecho, hay una tendencia a darle al secreto un carácter meramente vicario, instrumental, a asimilárselo no como un derecho, sino como una técnica del legislador para custodiar otros bienes como los empresariales.⁴² Por mi parte, no cuestiono que el secreto pueda ser utilizado por el

⁴² Morales Prats, Fermín, Garantías penales y secreto sumarial, 1985, p. 1 y Morón Lerma, Esther, La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2002, pp. 81-89, quienes destacan el carácter vicario o instrumental del secreto. «El secreto es un elemento o técnica jurídica instrumental, en sí mismo vacío de contenido –afirma Morón Lerma–, que puede estar al servicio y tener por objeto múltiples intereses (secreto de estado, secreto instructorio, secreto personal, secreto industrial, etc.). Por tanto, el secreto no constituye per se un interés, un valor o un bien jurídico autónomo, sino que se revela como una técnica enderezada a la protección de bienes jurídicos relevantes de muy diversa naturaleza (distintos intereses estatales, el derecho a la intimidad, la capacidad competitiva de una empresa, etc.)»

legislador o por particulares para defender otros derechos y bienes, tangibles o intangibles; sin embargo, he de observar que ello no es óbice para considerar al secreto como un derecho.

Para que un secreto pueda ser utilizado por el legislador como herramienta de protección, es menester que la herramienta sea lícita. El fin no justifica los medios: luego, no por un fin altruista, como el de proteger un bien empresarial, queda justificado el derecho al secreto. Las cosas en general pueden ser, bien lícitas, bien ilícitas, bien indiferentes al Derecho. El legislador solo puede utilizar las herramientas que sean lícitas o, al menos, indiferentes al Derecho. Con lo cual resulta crucial indagar acerca de la licitud del secreto.

Sostenemos que un secreto, a más de ser un hecho (el hecho de que una persona posea y custodie una información no revelada), muchas veces también constituye un derecho: un derecho *ab initio natural*,⁴³ cuando existe un legítimo interés, que a *fortiori* los legisladores consagran y los jueces delimitan. Esto se entenderá mejor cuando se analice en profundidad el legítimo interés, el fundamento y el contenido del derecho al secreto.

2.1.4.2. El interés como elemento constitutivo del derecho al secreto

Así como la posesión de la tierra es un hecho que genera derechos y que el legislador protege (posesión en sentido filosófico-jurídico, que deviene de la capacidad de autodeterminación propia del hombre), de igual manera la posesión custodiada de la información oculta es un hecho que confiere derechos, y que merece la tutela del legislador. Pero no toda posesión es lícita, sino solo aquella sobre la que existe un *animus* sin vicios. Hay un fuerte símil entre la posesión de las cosas corporales y las incorporales.

⁴³ El secreto natural ha sido ampliamente tratado por la ciencia del bien, que distingue tres tipos de secreto: el adquirido, el promiso y el comiso. «El adquirido es una obligación de callar lo que sabemos por casualidad, industria, o de otra manera, sin haber prometido guardarlo. Promiso es, cuando de sí no trae la cosa obligación de callarse, ni tampoco encarga otro el secreto, sino que el que la sabe promete guardarlo. Comiso es, cuando expresa o tácitamente se dice la cosa bajo de secreto, y el que la adquiere su noticia promete al que se la comunica guardarlo. Será pedir expresamente el secreto, cuando con expresas palabras se encarga el silencio; y será pedirlo tácitamente, cuando de las circunstancias [639] se colige que el que comunica la noticia quiere se tenga oculta. Por esta causa los teólogos, abogados, médicos, cirujanos y otros que por oficio o por elección saben cosas ocultas de los que los consultan, o se valen de ellos en sus urgencias, deben bajo de culpa grave guardar secreto, aunque no se les encargue», en: Marcos de Santa Teresa, Compendium Salmanticense, 1779

Para que exista derecho al secreto es necesario que concurran a una:

- a) los elementos propios de lo que se ha de poseer (el secreto como información);
- b) un animus (secreto como posesión)⁴⁴; y,
- c) un legítimo interés.

Todo legítimo poseedor tiene derecho a que no se violente su posesión, y a mantener la posesión en el mismo estado, al menos mientras no aparezca alguien con mejor derecho.

Solo hay derecho al secreto cuando su poseedor está legítimamente interesado en mantener su reserva. Por ello resulta comprensible que la antigua doctrina alemana haya añadido como elemento substancial el «interés en el mantenimiento del secreto».⁴⁵ En adición, actualmente la doctrina ha visto necesario que voluntad e interés se conjuguen simultáneamente.⁴⁶ Me permito precisar que, estricta causa la voluntad configura el secreto, y el interés el derecho. La falta de voluntad imposibilita la existencia del secreto; la falta de interés impide considerar al secreto como un derecho.

Añadimos que el derecho exige un interés serio y legítimo, actual o potencial:

- ***Seriedad.*** El interés en mantener el secreto debe ser serio. Y esto porque el Derecho es ajeno a las meras futilidades, al capricho del poseedor de la información y no concede su tutela a quien se mueve con un *animus jogandi*.⁴⁷ De forma análoga que

⁴⁴ Sin secreto no hay objeto del derecho. Sobre los elementos esenciales de la noción prejurídica del secreto.

⁴⁵ El elemento es requerido por la antigua teoría alemana del interés (Interessentheorie) con la finalidad de configurar el secreto de empresa. Se trata de un interés principalmente económico. En: Morón Lerma, Esther, La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2002, pp. 54-67.

⁴⁶ *Ibidem.* p. 46.

⁴⁷ Respecto al secreto empresarial se ha dicho que «(...) la información debe asumir suficiente entidad como para que, en la lucha concurrencial en la que se inserta la violación de secretos, se convierta en relevante. (...) De ahí que determinadas informaciones intrascendentes o triviales en este contexto no constituyan secreto de empresa, como, puede ser, por ejemplo, el color con el que están pintadas las paredes de los lavabos de las oficinas centrales de la compañía; el proveedor de los botellines de agua y del café de un despacho de abogados; el proyecto de contratar un nuevo equipo de limpieza de un banco; la planificación interna relativa al sorteo de los días de fiesta entre cierto grupo de empleados en un taller de confección, entre otros supuestos». Entendemos que Morón Lerma se refiere a la noción legal de secreto empresarial, que exige la presencia de un interés económico serio (relacionado con el valor competitivo del secreto), mas no a la noción prejurídica de secreto que no exige la seriedad del interés. En Morón Lerma, Esther, La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2002, pp. 54-55.

corroborar lo expuesto, en la posesión de cosas corpóreas, también se exige un animus serio.

- **Legitimidad.** No toda persona seriamente interesada en guardar un secreto tiene derecho a ocultarlo. Comentábamos del caso del terrorista que oculta el lugar donde ha dejado activada una bomba para causar estragos... aunque esté seriamente interesado en ocultar su secreto, obviamente no tiene derecho a ello. Ya la antigua teoría alemana del interés (Interessentheorie), denominada “objetiva” por contraposición a la teoría de la voluntad, consideraba necesaria la presencia de un interés legítimo para que el Derecho otorgue su tutela.
- **Por último, el interés debe ser actual o potencial.** Ambas características se encuentran estrechamente vinculadas con las anteriores. Por ejemplo, cuando han pasado los años de Ley de protección de la información reservada, la administración pública deja de tener derecho al secreto, su interés de ocultarla deja de ser legítimo, y consecuentemente también se pierde la actualidad del interés. Si no hay ni siquiera un interés potencial en guardar el secreto, el interés del poseedor de la información en mantenerla oculta sería un capricho que el Estado no puede, ni debe custodiar.

2.1.5. Fundamento del derecho al secreto

2.1.5.1. Fundamento ontológico

Traeré al análisis diferentes tipos de secretos, a efectos de indagar si existe un fundamento ontológico común a todos los secretos, y cuál podría ser este fundamento.

Una respetable posición doctrinal asume que la diversidad de los secretos –entendidos en su acepción más general– carecen en absoluto de un sustento común: cada secreto tendría un fundamento distinto. Ello, por supuesto, no es óbice para trazar una teoría general del secreto, pues como observamos en la parte metodológica, pese a ello, igual los secretos guardan elementos comunes y responderían a un principio denominado de excepcionalidad; sin embargo, es claro que la teoría general se vería mermada en gran medida.

Considero que si bien el derecho al secreto tiene diversas justificaciones acumulativas, siempre puede encontrarse una última justificación mínima en todo secreto.

Una persona puede tener tanto un terreno como un secreto. Esa tenencia deviene de la facultad volitiva propia de la naturaleza del hombre, la misma que le permite poseer las cosas: sin voluntad no hay *animus*, y sin *animus* resulta imposible la posesión. Así, la posesión de un terreno, como de un secreto, se fundamenta naturalmente en la naturaleza volitiva del hombre.

Como lo ha recalcado la doctrina social de la Iglesia, todos los bienes materiales e inmateriales, están destinados al bien común de la sociedad. También las ideas, los mensajes, la información, que ocupan un lugar destacado en el bien común. Por ser inmaterial, y consecuentemente no estar atada a las limitantes de la materia, una información puede ser utilizada por muchos o por todos los individuos de la humanidad; no así un terreno. Por ello los mensajes tienen una especial vocación universal que el legislador deberá respetar.

La vocación universal de las ideas no implica que la totalidad de los seres humanos piensen y conozcan lo mismo; sino que cada uno pueda servirse de lo que le conviene, y no dañe a otro. Luego, una persona puede poseer una idea de la que no participen los demás. Por esto, entre otras razones, el principio que gobierna al mensaje es un principio de generalidad, no de universalidad, como bien lo ha apuntado la escuela de Desantes Guanter.⁴⁸

La posesión de un terreno o de un secreto ha merecido la protección legal de casi todos los ordenamientos jurídicos, siempre y cuando los bienes no sean públicos. En ambos casos, importa poco si existe un verdadero derecho sobre el terreno o la información en cuestión, puesto que lo que realmente se protege no es un derecho sobre la cosa, sino un derecho a no ser turbado violentamente con actos deshonestos. Si se discute el derecho, habrá que pelear en derecho y ganar la posesión de la cosas en derecho, y no por medidas de hecho. En

⁴⁸ Farrando, Miguel, El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas, Madrid, 1991, p. 111.

definitiva, se trata de un derecho a un status quo, a mantener la posesión tranquilamente mientras otro no demuestre tener un mejor derecho.

El acceso a un secreto y la divulgación del mismo trastoca la situación informativa de hecho, puesto que ésta implica necesariamente la dilución del estado oculto de la información. Por ello, estos dos actos, turban la posesión tranquila de una información oculta.

La no transmisión de la información puede deberse a una circunstancia fáctica ajena a la voluntad, o al interés de evitar un daño, o al interés de gozar de un privilegio. En el primer caso no se configuraría propiamente un secreto, puesto que no hay la voluntad de mantener oculta la información. En los dos restantes casos, cuando el interés es legítimo, existe un derecho natural de mantener la reserva de la información.

2.1.5.2. Fundamento positivo

Diversas normas nacionales e internacionales consagran un derecho general a la paz, que aplicado al campo informativo, se traduciría en un derecho a impedir que otros accedan a la información propia de forma violenta e ilícita. Por ello resulta curioso y revelador, aquella definición dada hace más de un siglo por un juez norteamericano que afirmaba que el derecho de la intimidad era un derecho «a ser dejado en paz».⁴⁹ Ciertamente existe un derecho a que terceros no se inmiscuyan en nuestra vida, en nuestra información, sin nuestra autorización.

En mi entender, el fundamento básico del derecho al secreto es más amplio que el derecho a la intimidad (al menos en lo que respecta a la concepción de la intimidad que se tiene continentalmente). Considero que propiamente el fundamento básico del derecho al secreto

⁴⁹ A finales del siglo XIX, con ocasión del caso Warren y Brandeis, el juez norteamericano Cooley definió célebremente la intimidad como el «derecho a que nos dejen en paz», ante la grave amenaza que ya entonces suponía la prensa para la vida privada de ciertos personajes públicos. Sin embargo, no será sino hasta 1965 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos reconozca la existencia de un derecho a la intimidad dotado de sustantividad propia y deducible directamente de la Constitución. Sobre este tema. En: Lucas Murillo, Pablo, *El derecho a la autodeterminación informativa*, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 67 y ss.

es más un derecho a la privacidad, en el sentido que el derecho anglosajón da a este derecho.⁵⁰

Para avanzar en la delimitación de las características de este derecho debemos distinguir dos situaciones: la primera, en la que el poseedor del secreto tiene una posesión exclusiva de la información oculta (nadie más la tiene), y la segunda, en la que el poseedor ha transmitido la información a unos pocos individuos. En el primer caso el derecho al secreto se presenta como un derecho oponible *erga omnes*, «a que nadie me moleste». Cuando la información oculta se transfiere a otro, entonces se generan obligaciones personales entre fuente y receptor,⁵¹ y consecuentemente emanan del acto comunicacional derechos personales. En este segundo instante el derecho al secreto se presenta como un derecho oponible únicamente a sujetos determinados, con los caracteres que usualmente concede la doctrina a éste derecho.⁵² Se trata de una concreción del derecho que genera obligaciones personales.⁵³

El derecho a la privacidad es el fundamento básico del derecho al secreto en dos sentidos: en el sentido de que es su fundamento primero, y en el sentido de que es su fundamento mínimo. Para que se generen las obligaciones personales de las que hablamos, es necesario que previa a la transmisión de la información, haya existido un derecho a mantener oculta

⁵⁰ El right of privacy anglosajón es más amplio que el derecho a la intimidad continental. En general, en Norteamérica se protege la privacidad a quien razonablemente espera no ser visto, auscultado, filmado, etc. El right of privacy incluye y comprende un ámbito mayor al de la intimidad personal o familiar, y pueden ser titulares de este Derecho también las asociaciones, las personas jurídicas, etc. hasta incluso las entidades públicas. «At the state level the privacy question may arise in an even broader range of circumstances», comenta Zelezny acerca de las leyes de acceso a la información que reposa en entidades públicas de los Estados Unidos. En: Zelezny, John, *Communication Law*, 2ª ed., Thomson, Estados Unidos, 1997, p. 221.

⁵¹ Así, cuando el empresario transmite el secreto al trabajador bajo la condición de reserva, nace la obligación. Lo importante aquí es la entrega sub conditione de la información, que es la que configura y delimita la obligación. La confianza creada y el deber de fidelidad del trabajador per se no configuran la obligación, aunque inciden en la determinación del grado de deshonestidad en caso del no cumplimiento de la obligación.

Miguel Bajo Fernández, Mercedes Pérez Manzano y Carlos Suárez González han afirmado que «la lesión de la confianza depositada por el empresario en su empleado es lo que convierte el comportamiento revelador del secreto en digno de sanción penal» En: Bajo Fernández, Miguel; Pérez Manzano, Mercedes y Suárez González, Carlos: *Manual de derecho penal (Parte especial) (Delitos patrimoniales y económicos)*, Madrid, 1993, p. 380.

⁵² Morón Lerma manifiesta que «(...) en la actualidad no puede compartirse una naturaleza del secreto asentada en los derechos de la personalidad, en general y en el derecho a la intimidad, en particular. Los derechos de la personalidad se consideran tradicionalmente innatos, esenciales a la persona, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles». Lo dicho es exacto para la segunda situación expuesta ut infra, pero no aplica a la primera situación. Todos, por el hecho de ser personas, tenemos un derecho a la intimidad, a ser dejado en paz, a que otros no se entrometan en nuestros asuntos... y estos son verdaderamente derechos innatos, esenciales a la persona, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles. En: Morón Lerma, Esther, *La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico*, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2002, p. 94.

⁵³ Ejemplos de estas concreciones hay muchas. V. gr. el derecho fundamental, imprescriptible e inalienable a la imagen, que es oponible *erga omnes*; no obstante, cuando la modelo cede los derechos sobre una de sus fotos, se generan derechos personales alienables que solo cabe exigirlos a sujetos determinados.

esa información, cosa que no se entiende sin el derecho a la privacidad. Por ello, sin éste derecho no hay derecho al secreto.

Por otro lado, hablamos de un fundamento mínimo, no exclusivo. Este fundamento mínimo generalmente no alcanza a justificar la intervención del Derecho penal para la protección del secreto. Pero puede suceder que el secreto acumule otros fundamentos, incluso de mayor relevancia que el fundamento básico, que justifiquen la protección administrativa y penal del mismo.

Así, al fundamento básico cabe añadirle otros fundamentos, como la necesidad de proteger el derecho a desarrollar libremente la personalidad, el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad familiar; el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de opinión y de expresión; el derecho a la comunicación, el derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas y religiosas, e incluso con los derechos a la propiedad intelectual, entre otros. Todos gozamos de estos derechos fundamentales y estamos facultados a ejercerlos tanto positiva como negativamente, como en el caso del «derecho al olvido».⁵⁴ Por ello, cuando se viola un secreto muchos de estos derechos resultan vulnerados y se ocasiona un verdadero daño en el más auténtico sentido jurídico.⁵⁵

Las leyes protectoras de los secretos generalmente exigen para su tutela la existencia de un interés acorde al bien que cada una protege: en el derecho a la competencia el interés debe consistir en el mantenimiento de una ventaja concurrencial del titular.⁵⁶ En cambio, en otros asuntos de índole penal, Bajo Fernández ha afirmado que el bien jurídico protegido «bien puede ser la seguridad del Estado, los intereses públicos de la Administración o determinados intereses comerciales o *industriales*».⁵⁷

⁵⁴ En la jurisprudencia francesa se ha desarrollado la llamada «excepción del olvido» a partir del caso Arnaud planteado en 1960. Se trata de un derecho a que nadie conozca de la obra producida.

⁵⁵ Carreras ha manifestado que el secreto profesional, más que un derecho sustantivo, es un instrumento de protección del derecho a informar. En: Carreras Serra, Luis, Régimen jurídico de la información, Ariel, Barcelona, 1996, p. 167

⁵⁶ En este sentido, Otamendi ha dicho que «(...) no toda información, conocimiento o idea de la actividad de la empresa –por más que no sean conocidos y exista voluntad de mantenerlos reservados –por más que o sean conocidos y exista voluntad de mantenerlos reservados– constituyen secretos empresariales. Para que puedan constituir secretos empresariales deberán de otorgar una ventaja concurrencial a su titular, o por decirlo de otra forma, el conocimiento de los mismos por los competidores, les reportaría potencialmente una ventaja. (...)». En: Otamendi Rodríguez-Bethencourt, Juan José, Comentarios a la Ley de Competencia desleal, Aranzadi, Pamplona, 1994, p. 223.

⁵⁷ En: Bajo Fernández, Miguel; Pérez Manzano, Mercedes y Suárez González, Carlos: Manual de derecho penal (Parte especial) (Delitos patrimoniales y económicos), Madrid, 1993, p. 378.

El tipo de interés protegido en cada secreto repercute directamente en la valoración de la deshonestidad de quien viola el secreto, y, consecuentemente, en la gradación de la sanción. Así, la revelación de secretos de Estado, que busca proteger la paz nacional, merece una mayor sanción que la prevista para la violación de secretos de fábrica, que tiene por fin la custodia de la competencia.

2.1.6. Contenido del derecho al secreto

El derecho al secreto no consiste tanto en una exclusividad de iure de explotar la información oculta, como si fuera un derecho de patentes o de marcas. A priori, únicamente se reconoce a su poseedor el derecho a mantener secreto el secreto, a un status quo de la situación de hecho, a no ser turbado por intromisiones de tercero, a que otros no abran las ventanas que hemos cerrado.

El derecho del que hemos venido hablando, más que un derecho sobre la información, básicamente implica un derecho a poseer la información de una forma determinada (sin intromisiones), y a posteriori, cuando la información oculta ha sido transmitida, se genera algún derecho sobre su destino (v. gr. permitir el uso de una base de datos solo con la autorización de su titular).

Como se dijo, el acto comunicacional por el que se transmite la información oculta *sub coditione* genera derechos personales, exigibles a sujetos determinados, tendientes a que los conocedores del secreto no perjudiquen a su titular. Formas de perjudicar son difundir el secreto, diluyendo su naturaleza oculta y su consecuente valor por ser oculta, y también el uso no autorizado de la información (la explotación merma la posición ventajosa en que se encontraba el titular del secreto antes de su difusión). En definitiva, el que conoce un secreto transmitido *sub coditione* deberá someterse a las condiciones bajo las cuales lo adquirió; es decir, deberá actuar como si nunca le hubieran revelado el secreto, salvo autorización de su titular para actuar en otro sentido.

2.1.7. El secreto como una obligación jurídica. Causa de la obligación

2.1.7.1. Una obligación bipartita

No han faltado quienes han relegado esta obligación al campo meramente ético, desligándola de cualquier consecuencia jurídica mientras no sea sancionada por el legislador. Y es verdad que la base de la obligación de guardar secreto contiene un fuerte contenido moral,⁵⁸ pero no por ser moral es a-jurídica. Más allá de las consideraciones morales, nosotros entendemos al secreto radicalmente como una obligación jurídica, conforme lo analizamos.

La obligación de secreto es una obligación de mantener reservado lo que es reservado, secreto lo que es secreto, de no alterar el estado de las cosas sin la autorización del titular del secreto. Se trata de una obligación bipartita: por un lado hay una obligación general de no entrometerse en la intimidad y secretos de los demás, y, por otro, cuando el secreto ha sido transmitido, se configura una obligación personal de reserva, de callar, de guardar el secreto, de actuar como si no se lo hubiese conocido.

2.1.7.2. Obligación general de secreto

Toda persona está obligada a respetar los derechos de los demás, y especialmente los derechos fundamentales. Ya hemos analizado cómo el secreto es un derecho; por lo tanto, los demás están obligados a respetarlo. El respeto consiste en no entrometerse en la vida y secretos de los demás, en respetar su intimidad, su derecho a callar, su derecho al olvido si se quiere.

La obligación general de secreto consiste en la obligación de no acceder a la información oculta de los demás, sin su autorización o anuencia.

⁵⁸ Como dice Carlos Soria Saiz, «la profesión periodística tiene, en efecto, clara conciencia de que no revelar las fuentes de sus informaciones constituye en determinadas circunstancias un auténtico deber moral». Desantes Guanter, por su lado, afirma que entre otras razones, el secreto periodístico se justifica por el deber moral, ético y de lealtad del periodista de proteger el anonimato de la persona que le proporciona confidencialmente la información. En su entender, dicho deber moral prevalece sobre la realidad positiva. En: Bel Mallen, Ignacio, Correidora y Alfonso, Loreto y Cousido, Pilar, Derecho de la Información, Colex, Navarra, 1992, t. I. p. 224.

En ocasiones se ha intentado fundamentar la obligación de secreto en cosas distintas a los derechos del titular. Así por ejemplo, respecto al secreto periodístico se ha escrito que la raíz última de este derecho-deber «se debe buscar en el propio derecho del público a estar convenientemente informado; si para ello el informador debe gozar de un derecho propio y especial como éste, que se convierte asimismo en un deber moral que le es exigible, no deben existir trabas a su existencia.»⁵⁹ Los profesores parten en su análisis de la teoría de la delegación tácita que el sujeto universal hace a favor del periodista, a fin de que pueda acceder a las fuentes de información y le haga llegar la noticia.⁶⁰ Así, *a priori* ubican el derecho en la cabeza del sujeto universal, y *a posteriori* en la de la del periodista que no es el primer titular del secreto. Nos preguntamos entonces, ¿dónde queda el derecho de la fuente y la obligación del periodista de callar lo que la fuente le informe? ¿Es que acaso la fuente tiene un derecho por derivación o accesorio al del sujeto universal? Hasta suena poco adecuado hablar de un derecho del sujeto universal a «no ser informado» acerca de la identidad de la fuente; tal falta de información más que un derecho, se presenta como un hecho.

Nosotros hemos preferido fundamentar la obligación de secreto principalmente en los derechos de la fuente, que son de naturaleza muy variada: primero, en el «derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»,⁶¹ y luego en el derecho «al libre desarrollo de la personalidad»,⁶² «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción»,⁶³ «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión»,⁶⁴ a no «ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.»⁶⁵ y los derechos intelectuales, entre otros. Pues bien, cuando se viola un secreto, es decir, cuando se revela una información sin consentimiento de la fuente, muchos de estos derechos resultan vulnerados: se ocasiona un daño que debe ser reparado al titular del secreto.

⁵⁹ *Ibíd.*

⁶⁰ En este sentido se ha dicho que el secreto periodístico es un «derecho y deber que se le adeuda al público, quién ha delegado en el periodista el ejercicio diario del acto de informar, En *Ibíd.*

⁶¹ Escobar de la Serna, Luis, *Manual de Derecho de la Información*, Dykinson, Madrid, 1997, pp. 53-63.

⁶² *Ibíd.*

⁶³ *Ibíd.*

⁶⁴ *Ibíd.*

⁶⁵ *Derechos Constitucionales y Derechos Humanos*

Lo propio cabría decir del secreto empresarial: los conocedores del secreto están obligados a guardarlo a priori para no menoscabar los derechos de la fuente, su titular, y a posteriori para mantener en el mercado una competencia libre y leal que beneficie, en último término, a los consumidores. Por eso solo se considera desleal el acceso no autorizado al secreto empresarial, mas no el que cuenta con la anuencia del titular. Las condiciones de uso o acceso a esta información las fija el titular de la información: él tiene la potestad de permitir el acceso y uso, él determina discrecionalmente si la información podrá ser conocida y cuáles son las condiciones de la reserva.

Justificamos así la obligación de guardar el secreto en los derechos de la fuente. Como dijimos, ello no obsta a una posible acumulación de fundamentos jurídicos. En efecto, a más de los derechos de la fuente, pueden coexistir derechos de terceros que confirmen y tornen más intensa la obligación, como el derecho del sujeto universal a la información que obliga a que el periodista actúe lealmente, o también intereses como el de la sociedad de evitar que el enemigo llegue a descubrir los secretos militares de la nación, amén de otros intereses reflejos que pueden darse.

2.1.7.3. Obligación personal de secreto

No todo secreto conlleva una obligación de callar. Muchos «se llevan sus secretos a la tumba» sin que nadie los conozca, y nadie está obligado a callar lo que no conoce; en ese caso, simplemente hay una situación de hecho en la que no es posible revelar el secreto, porque no se conoce. Observamos, pues, que la obligación de guardar un secreto nace cuando éste se transmite, de forma lícita o ilícita.

No toda transmisión de secretos genera un deber de reserva, sino, únicamente aquella que se realiza bajo la condición de mantenerlo en reserva. Quien confiesa sus secretos en público, no puede pretender que se siga guardando un secreto que ya no existe. En

definitiva, la obligación de reserva se configura al momento de la transmisión sub conditione del mismo.⁶⁶

Transmitido el secreto, el titular de la información oculta (la fuente) cuenta con un derecho personal para exigirle al nuevo conocedor del secreto su reserva.

2.1.8. Características de la obligación del secreto

La obligación de secreto es una obligación indivisible, negativa, de modalidad y objeto simple,⁶⁷ que consiste en un «no entrometerse» primero, y luego en un «no hacer», «no decir», en «callar», cuya inobservancia acarrea responsabilidades civiles y no pocas veces penales.

Como lo manifestamos, es una obligación *ab initio* de derecho natural, y a *fortiori* legal, cuando la sanciona la ley. El hecho de que el secreto sea propiamente un deber de Derecho natural⁶⁸ tiene un importantísimo efecto práctico: la obligación es exigible aunque falte la ley e, incluso, pese a que haya ley en contra;⁶⁹ la falta de un adecuado desarrollo legal no atenúa ni diluye el derecho.⁷⁰

⁶⁶ Cuando media la autorización del titular de la información, estamos ante un verdadero pacto, expreso o tácito, por el cual la fuente entrega información y el receptor se obliga a callar. El pacto tiene visos de contrato real, donde las obligaciones nacen con la entrega de la cosa (aquí la información).

Cuando se accede al secreto sin autorización del titular, estamos ante un delito civil, y muchas veces también penal. En éste último caso la falta de autorización limita el campo de acción del conocedor del secreto, y se impone una obligación de actuar de tal forma que se perjudique lo menos posible el titular del secreto. Las leyes deben especificar las obligaciones de las partes en estos casos.

⁶⁷ Respecto a la modalidad del cumplimiento, Ospina Fernández comenta que «ordinariamente, las obligaciones nacen y comienzan a producir sus efectos desde el momento en que se presentan los hechos que según la ley constituyen las fuentes de ellas. Las obligaciones que se encuentran en estas circunstancias se denominan puras y simples, y, por lo dicho, constituyen la regla general». En: Ospina Fernández, Guillermo, Régimen general de las obligaciones, 6ª ed., Temis, Bogotá, 1998, p. 23.

⁶⁸ No se confunda el derecho natural con las obligaciones meramente naturales. El derecho natural es verdadero derecho, en el más intenso sentido jurídico, por ser fuente de todo derecho, y por ser tal, resulta exigible y de aplicación directa por los tribunales.

⁶⁹ Es importante recalcar con Hervada que «el derecho natural y el derecho positivo se integran en un único sistema jurídico, el cual es en parte natural y en parte positivo. El principio de unidad entre el derecho natural y el derecho positivo es triple: 1.º) En primer lugar, como antes indicábamos, la ley positiva se genera –deriva– a partir de la ley natural por determinaciones en el orden de los medios convenientes y útiles para los fines naturales del hombre; el derecho natural es la base del derecho positivo y entre ambos existe una unidad de derivación. 2.º) En segundo término, la potestad de dar normas positivas es de origen natural, pues del derecho natural derivan el poder social y la capacidad de compromiso y de pacto. Y, 3.º) las relaciones jurídicas básicas y fundamentales, de las que las demás son derivación, complemento o forma histórica, son naturales». En: Hervada, Javier, Introducción al Derecho Natural, EUNSA, Pamplona, 1981, p. 177.

Por ello, el precepto superior, la norma natural, no se somete al precepto inferior, la norma positiva, aunque la ésta sí puede ser concretarlo.

⁷⁰ Vale acotar, sin embargo, que muchas veces el mismo Derecho natural obliga jurídicamente a revelar ciertos secretos.

Por esto es comprensible que «el deber de reserva no tiene que deducirse –a efectos de esta Ley [de competencia desleal]– de un precepto normativo expreso. La existencia de una norma que imponga el deber de secreto o prohíba su utilización o divulgación supondrá, como es obvio, que ese deber resulta indiscutible, pero en el supuesto más normal de ausencia de norma, ese deber existirá o no en función de los principios de la buena fe objetiva, vistas las circunstancias que concurran en el caso concreto.»⁷¹

La obligación general de secreto responde a un derecho oponible *erga omnes*. En cambio, la obligación personal de callar solo es oponible a sujetos determinados. Ésta última suele configurarse como una obligación natural⁷² a un contrato principal (v. gr. el del médico, el del abogado, el del trabajador respecto a los secretos industriales que conoce con motivo de su labor), la misma que puede expresarse dentro del mismo contrato, o constituir la obligación principal del mismo (v. gr. el secreto prometido). En el caso del secreto periodístico parece haber un acuerdo de voluntades, expreso o tácito, entre la fuente y el periodista, en el que el primero se obliga a informar y el segundo a mantener la reserva; ambas se configuran como obligaciones esenciales del acuerdo. En todo caso, la obligación es autónoma al acuerdo, convenio o contrato, y subsiste sin perjuicio de la validez del resto del contrato.

Por otro lado, cuando el acceso al secreto se perpetra contra el consentimiento de su titular, estamos ante un delito civil, y muchas veces también penales.

2.1.9. Los sujetos de la obligación

Los sujetos principales de la obligación son dos: el titular del derecho y su deudor.

2.1.9.1. Sujeto activo

⁷¹ Otamendi Rodríguez-Bethencourt, Juan José, Comentarios a la Ley de Competencia desleal, Aranzadi, Pamplona, 1994, p. 28.

⁷² Como elemento de la naturaleza, ésta obligación de secreto no hace falta que se exprese dentro del contrato para que sea exigible.

¿Quién es el titular del derecho al secreto? Al fundamentar este derecho principalmente en la cabeza de la fuente, resulta claro que quien tiene el derecho al secreto es, ante todo, la misma fuente. Ella puede ejercer las acciones administrativas y judiciales para mantener su secreto reservado. La fuente es quien informa, y no necesariamente quien tiene derechos de propiedad intelectual sobre la información no divulgada.

En veces se ha dicho que el receptor del secreto es su titular. Así, los doctrinarios del Derecho de la información sitúan el derecho al secreto profesional en la cabeza del periodista, quien es –como vimos– el principal obligado a guardarlo. Salvo raras excepciones,⁷³ se suele relegar –o más bien olvidar– a la fuente informativa.⁷⁴

Acorde a lo dicho en líneas anteriores, la fuente ostenta un derecho personal, *esgrimible erga omnes*, al secreto. Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo es que llega a gozar de ese derecho al secreto, pudiendo oponerlo como excepción dentro de un proceso judicial? Además de construcciones como las de la delegación tácita del sujeto universal, expongo a la ciencia jurídica que se analice el tema desde el punto de vista de la subrogación.⁷⁵ En mi entender, nos hallamos propiamente ante un caso de subrogación de derechos de la fuente: es por subrogación que el sujeto tiene derecho al secreto.

«La subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas.»⁷⁶ A su vez, esta institución no puede presumirse fuera de los casos expresamente mencionados.⁷⁷

Colegimos de la definición legal que un elemento esencial de la institución es que se produzca el «pago». Cuando el sujeto guarda el secreto, está verdaderamente «pagando» la

⁷³ Ley Nº 955/1976 de Suecia de libertad de prensa. Esta primera regulación realizada en Suecia del secreto profesional no consideró que el derecho «al anonimato» era del periodista, sino del informante.

⁷⁴ Cebrián, por ejemplo, ha manifestado que el «sujeto o beneficiario de este secreto profesional, en mi opinión, debe ser toda persona que se dedica a informar principalmente». En: Cebrián, Juan Luis, *El Secreto profesional de los periodistas*, Cuadernos y Debates, Nº 12, Centro de Estudios constitucionales, Madrid, 1988.

⁷⁵ Una de las más sucintas e impecables descripciones de la naturaleza jurídica de la institución, es la de Borda, quien señala que la subrogación «es una sucesión a título singular que opera porque la ley la establece fundada en una razón de justicia». En: Borda, Guillermo A., *Tratado de Derecho Civil*, t. I, 4ª ed., Ed. Perrot, Buenos Aires, 1976, p. 598.

⁷⁶ Los códigos ecuatoriano, colombiano y chileno, inspirados por Andrés Bello, definen la subrogación como «la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga»

⁷⁷ *Ibíd.*

obligación de callar, subrogándose así en el derecho de la fuente al anonimato. Lo mismo podemos aplicar a todo custodio de la información ajena (médicos, abogados, contadores, etc.) que cumple con su obligación de callar.

De esta manera están obligados y tienen derecho al secreto, todos aquellos que conocen información oculta transmitida *sub conditione*. Y zanjamos así, de contado, el enmarañado y largo debate de los doctrinarios y de la jurisprudencia, de si tienen o no derecho al secreto los periodistas no colegiados, los colaboradores, los informadores ocasionales, etc.⁷⁸ Por la subrogación, todo quien acceda a informaciones *sub conditione*, está obligado y tiene derecho a callar.

Una consecuencia práctica de la aplicación de la figura de la subrogación a todos los secretos, es la de invalidar ciertas pruebas obtenidas con transgresión del derecho al secreto. Me explico: supongamos que un delincuente confiesa bajo secreto su delito a un periodista, y días más tarde ese periodista es llamado a testificar; el juez no está facultado para obligar a declarar al periodista, pues éste se subroga en todos los derechos de la fuente, incluso en el derecho a no declararse culpable. Con todo, si el juez abusara de su posición y obligara a la fuente a declararse culpable, esa prueba no valdría, pues la confesión del propio delito en la generalidad de legislaciones no constituye prueba suficiente para inculpar al reo.

Dejamos apuntado, sin embargo, que en ciertas ocasiones la subrogación no opera, porque la condición de secreto es ilícita. En ese caso, la obligación de secreto no llega a nacer, ni menos nace el derecho al secreto del receptor.

2.1.9.2. Sujeto pasivo

⁷⁸ Se discute si los informadores no titulados o no colegiados gozan del derecho al secreto «del periodista», que muchos lo consideran como un privilegio profesional. Pese a que el derecho a callar del no-profesional se muestra como ideal, en la práctica esto suscita problemas hermenéuticos, porque las leyes no consagran este derecho sino a los «periodistas» (término con el que suele identificarse a los «periodistas profesionales»). La cuestión ha intentado resolverse por la vía de una definición más precisa del profesional de la información. En: Bel Mallen, Ignacio, Corredora y Alfonso, Loreto y Cousido, Pilar, Derecho de la Información, Colex, Navarra, 1992, t. I. p. 228-229.

Sujeto pasivo es aquel que tiene una deuda pendiente, quien debe pagarla. En el acto informativo por el que nace la obligación de secreto, el receptor se obliga a la reserva. Para que exista obligación el receptor debe ser consciente del deber de reserva; la falta de consciencia –en tanto no sea negligencia– lo exime de su cumplimiento.

Un contador que conoce las cuentas de su empresa, un médico ante quien se desnuda su paciente, un sacerdote que escucha una confesión, un periodista en su profesión, realizan actos propiamente informativos: reciben información oculta y la reciben de forma reservada. A todos ellos se les entrega información bajo la condición, expresa o tácita, de reserva; luego, pesa sobre todos ellos la obligación de callar.

En el derecho de la competencia se ha distinguido dos tipos de agentes capaces de violar los secretos: los que acceden ilegítimamente al secreto y los que habiendo accedido legítimamente, no han guardado su deber de reserva.⁷⁹ Ambos están obligados a guardar el secreto, aunque en diferente forma: el que no conoce el secreto está conminado a cumplir la obligación general de secreto de no intromisión, mientras que el que ya conoce del secreto debe cumplir con la obligación personal de secreto de callar, obligaciones de las que ya hablamos en líneas anteriores.

Estudiemos ambos casos sucintamente:

I. Agente que ha accedido legítimamente al secreto

Es el típico caso del periodista a quien la fuente le confía un secreto, el del empleado, director o administrador que conoce los secretos de su fábrica, del contador, banquero, médico, que acceden a los secretos de sus clientes; una vez accedido al secreto bajo condición de reserva, el receptor está obligado a mantener la reserva, y a no utilizarlo sino para los fines determinados por el titular. Más allá

⁷⁹ Dentro de estos últimos, leyes como la Ley de Competencia Desleal española distinguen a los agentes que hayan accedido ilegítimamente mediante unas conductas tipificadas por la ley, y los que adquieren el secreto de espionaje o un procedimiento análogo. Pero, como dice Otamendi, este último tipo de agentes «puede considerarse una subespecie de la anterior» clase de agentes. En: Otamendi Rodríguez-Bethencourt, Juan José, Comentarios a la Ley de Competencia desleal, Aranzadi, Pamplona, 1994. p. 224.

de lo autorizado, el receptor del secreto debe obrar como si nunca hubiera conocido de él.

Son accesos legítimos el que cuenta con la autorización del titular del secreto, el ocasionado accidental o fortuitamente, y el permitido por la ley. En efecto, cuando agente de seguridad intercepta una línea telefónica por orden del juez penal, ese acceso es legítimo en tanto y cuanto la orden judicial este apegada a la ley y a los principios del derecho.

Cabe preguntarse a qué está obligado el poseedor de la información *sub conditione*. Sabemos que el receptor del secreto debe mantener su reserva, y esto no presenta mayores problemas. ¿Pero puede usar la información recibida para su propio provecho, sin transmitir a otros esa información? Por ejemplo, ¿puede el empleado utilizar la lista de clientes de la empresa en donde trabaja, los secretos de fábrica, etc. para fundar una compañía y hacerle competencia a la primera? Obviamente que no, pues tales secretos se le descubrieron al empleado *sub conditione*, para usarlos en un trabajo específico; fuera de ese trabajo el empleado debe obrar como si nunca los hubiera conocido.

En el caso de la La Ley española añade que los administradores de las sociedades anónimas «deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aun después de cesar en sus funciones».⁸⁰

II. Agente que ha accedido ilegítimamente al secreto

Hablamos de un acceso a la información reservada o confidencial, perpetrada con medios no lícitos, deshonestos, desleales, como el espionaje. El mero acceso ya es una conducta desleal.

La falta autorización del titular del secreto hace presumir la ilicitud del acceso. Se salvaría la licitud cuando, pese a no haber autorización, el conocimiento de la información fue accidental, fortuito o por orden de juez: por ese hecho la persona generalmente contraería una obligación de reserva y no uso de la información, máxime cuando de ello derive un daño injustificado a su titular.

Juan José Otamendi, habla de una última categoría de agentes que sin haber accedido legítima al secreto, ni haber intervenido en su obtención ilegítima, deben

⁸⁰ El precepto es aplicable por remisión expresa a los administradores de las Sociedades de Responsabilidad Limitadas. En *Ibídem*.

responder ante el titular del secreto. «El supuesto concreto sería el de quien se aprovecha de una infracción contractual ajena para acceder, posteriormente a aquella infracción, al conocimiento de los secretos.»⁸¹ Como se ve, se trata de un acceso no lícito, no autorizado, a través de una persona que estaba obligada a la reserva del secreto.

2.1.10. El objeto de la obligación

Distinguimos el objeto material de la obligación de secreto, que es la información misma, del objeto formal, que corresponde a la obligación de reserva o confidencialidad.

Respecto al objeto material, reproducimos aquí todo lo dicho acerca de la noción de información. En cuanto al objeto formal apuntamos que el poseedor del secreto se obliga a guardar la reserva de toda la información transmitida *sub conditione*. Si parte de la información no fuere entregada bajo condición de reserva, entonces la obligación de secreto no nacería sobre esa parte de la información.

Evidentemente, y por un mínimo sentido de consecuencia jurídica, si se protege el secreto, también se protegerá todo aquello que eventualmente lo pueda develar. Así, los se están obligados a guardar no sólo la información, sino sobre todo aquello que pueda delatarla: cintas, notas y demás material informativo; se protegen «no solo las fuentes últimas u originales, sino toda cadena: autor de la información, remitente y custodio de la misma.»⁸² Lo dicho en el campo vale reivindicarlo para todo secreto en el área del secreto empresarial.

2.2. PROPIEDAD INTELECTUAL

2.2.1. Noción de Propiedad Intelectual

⁸¹ Otamendi R. En apoyo, el autor cita a Galán quien «entiende que los términos utilizados por el apartado 1 del artículo 13 permiten considerar que el sujeto agente de esta conducta desleal es no sólo el espía o el inductor a la infracción contractual, sino también aquél en cuyo interés se realizó el espionaje o la infracción contractual o quien cooperó e incluso aquél que conociendo el secreto ha sido obtenido por tales medios, aunque fuere ajeno a ellos, lo divulga o explota.» Todas estas personas han participado, directa o indirectamente, en la obtención de un secreto. En: Otamendi Rodríguez-Bethencourt, Juan José, Comentarios a la Ley de Competencia desleal, Aranzadi, Pamplona, 1994. p. 230.

⁸² Gómez Segade, José Antonio, El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección, Tecnos, Madrid, 1974.

La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.⁸³

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

Existe además una corriente, especialmente la que proviene del movimiento de software libre, que considera que el término propiedad intelectual es engañoso y reúne bajo un mismo concepto diferentes regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las patentes, el derecho de autor, las marcas y las denominaciones de origen, entre otros.⁸⁴

2.2.2. Categorías

La propiedad intelectual incluye dos categorías:

2.2.2.1. Propiedad Industrial

La propiedad industrial (las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia); es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de

⁸³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Propiedad Intelectual, Publicación de la OMPI N° 450(S), ginebra, 2011.

⁸⁴ Busaniche, Beatriz: Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles, Fundación Vía Libre sobre la propiedad intelectual, 2007.

aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Esta incluye las invenciones, marcas, patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y designaciones comerciales, dibujos y modelos industriales, así como indicaciones geográficas de origen, a lo que viene a añadirse la protección contra la competencia desleal.

2.2.2.2. Derecho De Autor

El derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Se aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas, las obras cinematográficas y los programas de ordenador. En inglés, a diferencia de los demás idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el nombre de “copyright”. El término copyright tiene que ver con actos fundamentales que, en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, sólo pueden ser efectuados por el autor o con su autorización. Se trata, concretamente, de la realización de copias de las obras literarias y artísticas, como los libros, las pinturas, las esculturas, las fotografías y las obras cinematográficas. Mientras, la expresión derecho de autor remite a la persona creadora de la obra artística, a su autor, subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos específicos en relación con su creación, como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa que sólo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que haya obtenido una licencia del autor con ese fin.

El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento.

Los derechos de propiedad intelectual que otorga cada país son independientes entre sí, por lo que una misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede ser objeto de protección

en una pluralidad de Estados, existiendo tantos títulos de protección como Estados que la hayan otorgado.

2.2.3. Protección jurídica de las Categorías de la PI según la OMPI

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el propietario o titular de una obra puede disponer de ésta como le plazca y ninguna otra persona física o jurídica podrá disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a limitaciones:⁸⁵

- ***Propiedad industrial:*** Según el artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.
- ***Derechos de autor y derechos conexos:*** Protegen los derechos de los autores, artistas intérpretes y ejecutantes, productores y radiodifusores. Comprende las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, los diseños arquitectónicos, la producción de fonogramas y las actividades de los organismos de radiodifusión.

2.2.4. Propiedad Industrial

La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etc.

⁸⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Propiedad Intelectual, Publicación de la OMPI N° 450(S), ginebra, 2011.

Otorga dos tipos de derechos: en primer lugar el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga.

El derecho de prohibir (*Ius prohibendi*) es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia, también llamada regalía o royalty. Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima, y territoriales pues sólo tienen validez en el territorio donde se han concedido (normalmente, pero no exclusivamente, un país)

Otros límites al derecho de prohibir son el agotamiento del derecho, por el cual una vez comercializado con permiso del titular o habiendo cobrado la indemnización no se puede impedir la posterior venta; el uso con fines experimentales y no comerciales, la entrada temporal en el país de un medio de locomoción matriculado en el extranjero, etc.

El Convenio de la Unión de París y el Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio son los dos acuerdos internacionales de mayor peso sobre la propiedad industrial.

Al tratarse de un tipo de propiedad intelectual, ésta guarda una estrecha relación con creaciones del ingenio humano como las invenciones y los dibujos y modelos industriales. Las creaciones estéticas que determinan la apariencia de productos industriales. Además, la propiedad industrial incluye las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales, incluidas las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, y la protección contra la competencia desleal. Aquí, la característica de creación intelectual -aunque existente-, es menos prominente, pero lo que importa es que el objeto de la propiedad industrial suele consistir en signos que transmiten una información a los consumidores, concretamente en lo que respecta a los productos y los servicios que se ofrecen en el mercado, y que la protección va dirigida contra el uso no autorizado de tales signos, lo cual es muy probable que induzca a los consumidores a error, y contra las prácticas engañosas en general.

2.2.5. Derechos de Autor

El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. La legislación sobre derechos de autor en Occidente se inicia en 1710 con el Estatuto de la Reina Ana.

Está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.⁸⁶

En el derecho anglosajón se utiliza la noción de copyright (traducido literalmente como "derecho de copia") que —por lo general— comprende la parte patrimonial de los derechos de autor (derechos patrimoniales).

Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente trascurrido un plazo desde la muerte del autor (post mortem auctoris). El plazo mínimo, a nivel mundial, es de 50 años y está establecido en el Convenio de Berna. Muchos países han extendido ese plazo ampliamente. Por ejemplo, en el Derecho europeo, son 70 años desde la muerte del autor. Una vez pasado ese tiempo, dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales.

Este guarda relación con las creaciones artísticas, como los poemas, las novelas, la música, las pinturas, las obras cinematográficas, etc. La expresión "derecho de autor" hace referencia al acto principal, respecto de las creaciones literarias y artísticas, que sólo puede ser ejecutado por el autor o bajo su consentimiento (derecho patrimonial). Ese acto es la producción de copias de la obra literaria o artística, como un libro, una pintura, una escultura, una fotografía, una película y más recientemente contenidos digitales. La

⁸⁶ ONU. «Declaración universal de derechos humanos». Consultado el 26 de octubre de 2011. «Artículo 27 - inciso 2: Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.».

segunda expresión, "derechos de autor" (o derechos de los autores), hace referencia a los derechos de la persona creadora de la obra artística, su autor, lo cual pone de relieve el hecho, reconocido en la mayor parte de las legislaciones, de que el autor tiene ciertos derechos específicos sobre su creación (derechos morales), por ejemplo, el derecho de impedir una reproducción distorsionada que sólo él puede ejercer, mientras que otros derechos, como el derecho de efectuar copias, lo pueden ejercer otras personas (derecho patrimonial concedido a un titular), por ejemplo, un editor que ha obtenido una licencia a tal fin del autor.

2.2.6. Críticas y responsabilidades respecto a la propiedad intelectual

Autores como Stephan Kinsella,⁸⁷ Julio Cole, Alfredo Bullard o Enrique Pasquel⁸⁸ sostienen que los derechos de propiedad intelectual no son necesarios para promover la creatividad y el avance científico e imponen costos muy altos para la sociedad. Por ejemplo, incentivan costosos litigios judiciales, desincentivan la creación de mayor conocimiento una vez que el creador tiene el monopolio del derecho de propiedad intelectual.

Esta protección le confiere al autor un sin número de prebendas como reconocimiento a la inventiva y esfuerzo empleado en la creación de algo novedoso que se encuentre fuera de la cotidianidad, es decir, algo nuevo que implique cierto nivel inventivo, y que sea susceptible de aplicación industrial.

La protección de las patentes es siempre un tema sumamente delicado en las negociaciones de tratados internacionales como el TLC, en donde, los países en vías de desarrollo que carecen de tecnología pretenden disminuir al mínimo la protección que se da a las patentes a fin de poder explotar dichos inventos a la brevedad posible. Mientras que, los países desarrollados pretenden extender al máximo el tiempo de protección con distintos mecanismos como las patentes de segundo uso, que son aquellas patentes que se conceden

⁸⁷ REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO: Una visión crítica de la propiedad intelectual. por qué eliminar las patentes, los derechos de autor y el subsidio estatal a la producción de información, Por: Pasquel, Enrique, Vol. 1, Nº 3 (Invierno 2004).

⁸⁸ Kinsella, Stephan: Contra la propiedad intelectual, Journal of Libertarian Studies, Volumen 15, nº 2 (Primavera 2001).

a invenciones ya patentadas pero a las cuales se les ha encontrado una nueva forma de uso o algún nuevo beneficio, y por consiguiente se concede un periodo adicional de protección.

Adicionalmente, existen otros temas de controversia como las licencias obligatorias que son aquellas que se otorgan a organismos públicos o a terceras personas para la explotación de un invento sin el consentimiento del inventor en situaciones especiales como en emergencias nacionales, pero previa compensación al autor. Este tipo de licencias, también son discutidas en negociaciones de tratados, toda vez que para países con gran potencial inventivo este tipo de licencias son inadmisibles, mientras que en países pobres se procura siempre dejar esta alternativa.

2.2.6.1. Responsabilidad del respeto a obras ajenas.

Muchas personas pasan por alto la propiedad intelectual o el derecho del autor al no respetar o evadir las responsabilidades y normas que se establecen. La sociedad se está acostumbrada a no respetar y darle una minia importancia a estos derechos y declaraciones o condiciones que establecen los mismos autores o protagonistas con la creencia de que no es verídica o somos inmunes a ellas, de forma que no nos damos cuenta de los problemas que podemos causar tanto al autor originario como a nosotros mismos.

El problema es que no adoptamos el respeto a las licencias y más cuando no leemos tan siquiera las condiciones y mucho menos reconocemos a su original autor por lo más mínimo. Se entiende que por respeto cada obra es única y es considerable para todos, puesto que no se sabe el valor considerable que pueda llegar a tomar la creación. Como obligación tenemos que respetar y hacer valer los derechos de los demás como nuestros propios mismos derechos puesto que todos somos libres de publicar y crear cosas nuevas para que se respeten y se reconozcan nuestras obras o creaciones que un día posterior puedan llegar a ser reconocidas o en un caso extremo al llegar a ser famoso. Cabe mencionar que hay que educarnos primero en conocer o buscar la manera de no cometer una falta y evitarnos problemas con el hecho de informarnos sobre lo que es “propiedad intelectual”.

Marcar o darle una identidad a una creación nueva o única es tomar responsabilidad y hacer valer nuestros derechos y obligaciones para asumir que somos responsables y concedores de la era de la “propiedad intelectual” lo cual nos permite ver las situaciones comunes o cotidianas en algo más que solo publicaciones, publicaciones que contienen algo detrás o junto y nos hace entender que hasta en internet hay normas y reglas para conllevar actividades y usos mejores con eficacia y problema alguno que a corto plazo puedan destruir asta nuestra integridad o bienestar social. Apelando que todos tenemos derecho a la información es un buen punto para protegernos y hacerlo conocer que todo lo que este publicado en internet es para ser conocido o evaluado y siendo nosotros los que podemos navegar y conocer todo lo que esté permitido para hacer uso o adquirir conocimientos que nos lleguen a ser útil en un tiempo futuro.

Como se ha mencionado anteriormente toda persona con obra original y sin errores tiene derecho a ser reconocida y que sea protegida mediante cualquier método permitido ya que hay muchas licencias, normas, condiciones entre otros métodos que cualquiera puede proteger su creación deforma que le plazca y que este permitido hacerlo, del modo que más guste o convenza se le podrá dar derecho sin olvidar algo importante y principal que es que tanto el usuario o Publio como el mismo y propio autor o creador deben apegarse a lo condicionado.

2.2.6.2. Evadir problemas

Para evitar problemas con las condiciones de propiedad intelectual, normas o condiciones de uso que el autor debe aclarar y dejar declaradas des de sus principios de la obra esto para evitar errores o problemas con la privacidad de la creación. Muchas veces los autores o dueños asociados dan consentimiento o declaran acuerdos de uso donde dejan claro lo que permiten hacer y bajo que dominio dejan su obra. Por ello es importante conocer los términos en que se encuentra el material para poder usarlo o en su defecto, saber cómo respetarlo y poder llegar a un acuerdo con el propietario.

El respetar una obra con autoría original es más complicado o de caso especial puesto que desde el momento que nace o se crea el material o la obra, este ya adquiere automáticamente valor y protección del mismo autor.

2.2.6.3. Riesgos

El cometer una falta de esta clase y que sea descubierto, adquiere una serie de sanciones y multas graves hasta de grandes sumas monetarias. Las consecuencias son referentes a los artículos o material del que se hace mal uso y conforme a las licencias o condiciones del propietario, siendo así puede llegar a pagar con cárcel o fuertes sumas de salario mínimo por medio de demandas o acusaciones que lleguen a ser situaciones nada agradables para la persona misma y/o personas o instituciones implicadas.

2.3. PROTECCIÓN DEL SECRETO EN LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En la medida en que la propiedad intelectual adquiere un valor cada vez mayor en la moderna economía basada en el conocimiento y la información, el emprendedor necesita reconocer los activos de propiedad intelectual que posee en su empresa. Si, por desconocimiento de su existencia, el emprendedor no logra proteger en forma conveniente los activos de propiedad intelectual de su empresa, éste omite un elemento de importancia que puede agregar mucho al valor de su empresa.

Al hablar de propiedad intelectual, por lo general uno se refiere a marcas comerciales, patentes, derechos de autor o diseños industriales. Estos conceptos son formulados por leyes y regulaciones, que por lo general disponen de mecanismos de registro formal para que los derechos intelectuales de una persona se puedan hacer valer contra terceros.

Recientemente, la doctrina del Common Law creó un tipo nuevo de propiedad intelectual: “el secreto empresarial o comercial”. El concepto de secreto es interesante en virtud de que no requiere de inscripción formal. Como consecuencia, una empresa no está obligada a

hacer públicos sus secretos comerciales (a diferencia de la inscripción de patentes, derechos de autor y diseños industriales). Asimismo, la protección otorgada a un secreto comercial no tiene límite de tiempo, siempre y cuando el secreto no se dé a conocer al público.

La idea, sea artística, científica o comercial se puede proteger por secreto siempre que:

- No se encuentre en el dominio público
- Ha sido objeto de medidas razonables para mantener la idea secreta tomadas por la persona que legítimamente la controla

Esto para garantizar los derechos de propiedad intelectual, acorde a los derechos conexos que le faculta la ley y las garantías constitucionales.

CAPITULO III

3. SECRETO EMPRESARIAL

3.1. DEFINICIÓN

La Oficina Internacional de la OMPI, define el secreto empresarial como:⁸⁹

Una información que contiene una fórmula, un modelo o patrón, una compilación de datos, un programa, un método, técnica o procedimiento, o que está incorporada o contenida en un producto, dispositivo o mecanismo que:

- 1) Puede utilizarse en una actividad empresarial (industrial o comercial).*
- 2) No es generalmente conocida en tal actividad empresarial.*
- 3) Tiene valor económico debido a que no es generalmente conocida.*
- 4) Es objeto de medidas adecuadas para conservar su carácter secreto.*

Por su parte, el citado autor, ha definido el secreto empresarial como:⁹⁰

Todo aquel conocimiento que, siendo útil a una empresa o persona representa una ventaja competitiva en el rubro de actividad pertinente. Puede ser de tipo científico, técnico o comercial (incluyendo formulas, procesos de manufactura, especificaciones de productos, dibujos, diseños, programas de computadoras, planes de comercialización, datos financieros, lista de clientes, direcciones y teléfonos, planes especiales de precios, información de costos, etc.) que se mantengan en reserva.

De acuerdo a la naturaleza de la información confidencial, corresponderá hablar de secreto científico, industrial o comercial. Observamos que está comprendida en este concepto toda aquella información que es valiosa y mantenida en reserva.

⁸⁹ Mitelman, C.: Cuestiones de Derecho Industrial. Buenos Aires: Ad-Hoc. 1999, p. 23.

⁹⁰ Ibídem, p. 24.

En este orden de ideas, es posible extraer que el secreto empresarial es una figura jurídica cuya naturaleza está orientada a la protección de cierta información que es considerada por su detentador como relevante para su actividad, no sólo desde el punto de vista económico entendiendo por esto la plusvalía que esta pueda otorgar para su detentador, sino que la misma reviste características que puede tener importancia no económicas las cuales no influyan directamente en el giro comercial de la empresa, sino que su influencia sea indirecta a la actividad empresarial no generando un beneficio económico directo. En este sentido, es una información cuyo valor está determinado por la ventaja competitiva que le otorga a su detentador frente a sus competidores, sin embargo, esta figura no se agota en la protección de un tipo específico de información, sino que por el contrario, a través de ella es posible proteger información de naturaleza científica, comercial, industrial, etc. En tal sentido, su denominación en algunos casos ha estado determinada por el tipo de información que protege, por ejemplo, si se observa desde la óptica puramente industrial, se dice que estamos hablando de secreto industrial, mientras que si se trata de la protección de información de relevancia para el comercio de los productos de determinada empresa, se hablaría de secreto comercial, no obstante, todas estas definiciones aluden a la característica principal de la figura que es la protección de información con relevancia estratégica para su detentador, sin importar la rama de industria de que se trate.

Esta postura, sin embargo, no ha sido acogida fielmente por Sherwood (1995), quien al estudiar este tema expresa su desacuerdo con la denominación tradicional de secreto comercial, expresando lo siguiente:⁹¹

El termino 'secreto comercial' se traduce con dificultad a muchos otros idiomas y también es en cierto sentido una denominación equívoca en castellano. El concepto va mucho más allá del comercio, que hoy tiende a connotar los artículos de venta al público o las cajas de cosas transportadas en barcos de país a país. El termino necesita connotar la información tanto comercial como la industrial que tiene valor económico. La información puede no ser verdaderamente secreta, ya que a menudo

⁹¹ Sherwood, R.: Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico (Trad. H. Spector). Buenos Aires: Heliasta. (Original inglés, 1990). 1995, p. 32.

es conocida por un grupo de personas dentro de una compañía o laboratorio, y frecuentemente es pasada a otros bajo las restricciones de un acuerdo de confidencialidad. Sería más apropiado emplear un término como 'información técnica y empresarial confidencial sujeta al derecho de propiedad', pero el término 'secreto comercial' tiene un uso extendido y es improbable que se lo reemplace.

El citado autor hace un análisis de la conveniencia y exactitud de la denominación secreto comercial, sin embargo, concluye que la misma a pesar de no ser apropiada o no estar correctamente adaptada al contenido real de esta figura, asume que la misma es comprendida por todos y que su evolución sólo ha contribuido a ampliar el ámbito de protección sin ser afectado por su denominación de secreto comercial, secreto empresarial o secreto industrial, en cuyo caso, denotan exactamente lo mismo, tal como se ha visto en líneas anteriores, por tal razón, a lo largo del presente trabajo se tomarán como sinónimos en virtud de su idéntica acepción.

Por otro lado, legislativamente el secreto empresarial ha encontrado su consagración en distintos instrumentos de derecho internacional, los cuales han definido esta figura en términos similares como se puede apreciar a continuación.

La derogada Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, definía y regulaba en su artículo 72, el secreto industrial (como era denominado por la Decisión) de la siguiente manera:

Artículo 72: *Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial estará protegido contra la revelación, adquisición o uso del tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros en la medida que:*

- a) *La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los*

círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

- b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y,*
- c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.*

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Por su parte, en términos similares a la Decisión 344, el ADPIC en su artículo 39.2 consagra una protección a la Información No Divulgada, de donde no solo se puede extraer la importancia de ésta para la Propiedad Intelectual, sino además, ciertos caracteres relevantes y sus condiciones de procedencia, en los siguientes términos:

Artículo 39.2: *Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad 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:*

- a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y*
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y*
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, en la circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.*

Por otro lado, la vigente Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Título dedicado a la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial, define al Secreto Empresarial de la siguiente manera:

Artículo 260: Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;*
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y*
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.*

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Como se puede apreciar de las anteriores definiciones doctrinales y legislativas, el secreto empresarial representa un bien tutelado por el Derecho de Propiedad Intelectual, pero de una manera especial en relación con los otros bienes tutelados por esta misma rama del derecho, es decir, el secreto empresarial engendra en sí mismo una especialísima naturaleza que lo lleva a ser objeto de estudio de la propiedad intelectual, pero con caracteres que lo hacen completamente diferenciable dentro de esta categoría.

En tal sentido, el secreto empresarial lleva consigo caracteres y condiciones muy particulares, la cuales puede llevar a concluir siguiendo a Sherwood,⁹² que "el secreto

⁹² Sherwood, R.: Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico (Trad. H. Spector). Buenos Aires: Heliasta. (Original inglés, 1990). 1995, p. 35.

comercial [empresarial] es diferente de la patente y de la marca, que exigen el registro de los respectivos productos de la mente ante una autoridad pública, la que confiere sobre ellos los derechos temporarios inherentes a esas formas de protección"; mientras que en el secreto empresarial el Estado no reconoce la protección de éste fundamentado en un sistema de registro, sino en la medida que la información sea secreta y haya sido objeto de medidas razonables para mantener ese carácter secreto por parte del poseedor. En consecuencia, su protección depende exclusivamente de las medidas o actuaciones de los poseedores para mantener su carácter secreto.

Ahora bien, como se ha podido apreciar de lo anterior, el secreto empresarial lleva en su seno una serie de caracteres y condiciones de procedencia, las cuales llevan aún más a entender a cabalidad las ventajas y desventajas de esta figura, en tal sentido, en el próximo punto serán analizados estos caracteres y condiciones.

3.2. REQUISITOS CONFIGURADORES DEL SECRETO DE EMPRESA

Sentado y admitida, como premisa de partida, la bondad de esta noción genérica («secreto de empresa»), para designar la heterogénea información que aglutina, conviene analizar los requisitos configuradores del secreto en el secuencial desarrollo de su caracterización jurídica. Debe advertirse, sin embargo, que se persigue proporcionar las herramientas conceptuales básicas para poder formular un estatuto jurídico del secreto, sin perjuicio del más profundo examen que dichos requisitos merezcan a la hora de afrontar un particularizado análisis dogmático de los preceptos reguladores del secreto de empresa, por ejemplo, en el análisis de su objeto material. No obstante, de momento, el objetivo interesado se cifra en acometer una vertebración jurídica general del secreto.

La antigua discusión de la doctrina alemana en torno a la elucidación de los elementos precisos para la formulación del concepto de secreto se manifiesta ya superada. En dicha disputa destacaban dos teorías, a saber, la teoría de la voluntad (Willenstheorie) y la teoría del interés (Interessentheorie).

Según la teoría de la voluntad o concepción subjetiva (Willenstheorie), la mera voluntad del titular de mantener oculto un determinado conocimiento determina su nacimiento como secreto ante el derecho. Con arreglo a la teoría del interés o concepción objetiva (Interesstheorie), basta la presencia de un interés valorado por el legislador y merecedor de tutela jurídica, de tal forma que concurriendo dicho interés se presume que la voluntad del titular no puede ser otra que la de mantenerlo en secreto.⁹³

La primera teoría supone abandonar al arbitrio del titular del secreto la determinación de su contenido y, en consecuencia, el alcance de la protección que se le otorga.⁹⁴ No parece, pues, admisible que el derecho quede al servicio de decisiones unilaterales o arbitrarias del empresario, antes bien debe tratar de armonizar los intereses particulares de los empresarios con el interés general, cifrado, en este caso, en la protección de la competencia.⁹⁵ De igual forma, tampoco la segunda teoría aisladamente considerada parece sustentable, puesto que aunque el interés en el mantenimiento del secreto exista, su carácter privado determina la libertad de su titular para divulgarlo o no, sin que por ello el ordenamiento jurídico se vea obligado a intervenir necesariamente.⁹⁶ Por ello, como ha advertido autorizada doctrina, voluntad e interés deben conjugarse simultáneamente.⁹⁷

Así pues, pacíficamente se reclama el valor económico que para su relevancia jurídica ha de revestir, de tal forma que el interés en el mantenimiento del secreto no sólo descansa en la voluntad de su titular sino que resida en su significado competitivo.⁹⁸

No obstante, se ha señalado por un sector doctrinal la innecesariedad de acudir a estos criterios para formular un concepto de secreto, bastando a tal efecto el recurso al criterio de la «relevancia típica del secreto».⁹⁹ Se trata de concretar la relevancia jurídico-penal del secreto a través del criterio que proporciona el bien jurídico que la norma trata de proteger,

⁹³ REBOLLO VARGAS, R., La revelación de secretos e informaciones por funcionario público, Barcelona, 1996, pp. 138-139.

⁹⁴ MORALES PRATS, F.: La tutela penal de la intimidad: privacy e informática, Destino, Barcelona, 1984, pp. 188-189.

⁹⁵ HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zugabeverordnung, Rabattgesetz und Nebengesetze, por W. Hefermehl, originalmente a cargo de A. Baumbach, 21. Auf., München, 1999, parágrafo 17, anotación 2, p. 1429

⁹⁶ CARRASCO ANDRINO, MARIA DEL MAR: La Protección Penal del Secreto de empresa, Barcelona, 1998, p. 27.

⁹⁷ GÓMEZ SEGADE, J. A., El secreto industrial (know-how), concepto y protección, Madrid, 1974, p. 237.

⁹⁸ HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, op. cit. p. 1429 y VON GAMM, O.F., Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 3. Auf., Köln/Berlin/Bonn/München, parágrafo 17, anotación 3, p. 488.

⁹⁹ BAJO FERNÁNDEZ, M., Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial, Civitas, Madrid 1978, pp. 280-281.

que, según afirma BAJO FERNÁNDEZ, “bien puede ser la seguridad del Estado, los intereses públicos de la Administración o determinados intereses comerciales o industriales”. Así, “un conocimiento reservado (...) es secreto, en la medida en que afecte a la capacidad competitiva de la empresa”.¹⁰⁰

Desde luego, lo anteriormente afirmado resulta incontrovertible. Ahora bien, precisamente porque, al final, será secreta aquella información que afecte al bien jurídico, parece indispensable tratar de abstraer y sistematizar qué requisitos estructuran internamente ese secreto que es capaz de incidir sobre el bien jurídico. Esta metodología obedece a una progresión en la caracterización del secreto, de modo que el estudio de los requisitos configuradores constituye la antesala teórica, pero cuya elaboración viene plenamente presidida e informada por el bien jurídico protegido.

En la actualidad, la literatura señala que una información constituye secreto empresarial cuando tiene carácter reservado, posee valor competitivo y existe voluntad de mantenerla en secreto por parte de su titular.¹⁰¹

Estos requisitos se exigen sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y se describen como rasgos definidores del know-how, relativo a la aplicación a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

3.2.1. Carácter oculto como requisito esencial

El requisito esencial y básico radica en que la información sea secreta o posea el carácter de reservada u oculta. El desconocimiento por los terceros constituye el presupuesto fundamental e indispensable de su existencia y protección.¹⁰² En efecto, el carácter reservado de los conocimientos es lo que proporciona una situación privilegiada al

¹⁰⁰ BAJO FERNÁNDEZ, M./PÉREZ MANZANO, M./SUÁREZ GONZÁLEZ, C., Manual de derecho penal. Parte Especial. Delitos patrimoniales y económicos, Madrid, 1993, p. 378.

¹⁰¹ GÓMEZ SEGADE, J. A., El secreto industrial (know-how), concepto y protección, Madrid, 1974. p. 61.

¹⁰² GÓMEZ SEGADE, J. A., El secreto industrial (know-how), concepto y protección, Madrid, 1974. p. 187.

poseedor de los mismos: dispone de algo que sus competidores no pueden utilizar porque lo desconocen. Si bien la falta de divulgación se configura como el eje sobre el que se sustenta la construcción del secreto empresarial, esta reserva no ha de ser absoluta. Así, el carácter oculto no desaparece por el hecho de que alguno de los elementos del secreto sea conocido aislada o individualmente o incluso en el supuesto de que aun siendo conocido en su totalidad se siga ignorando su empleo por el competidor.

Por tanto, ante la inexigencia de una reserva absoluta y la necesidad de la falta de divulgación deviene imprescindible puntualizar qué grado relativo de reserva hace que un conocimiento permanezca oculto. Puede decirse que una información se mantiene secreta mientras no es generalmente conocida ni fácilmente accesible. Las dificultades inherentes a la definición de estas dos premisas son obvias.

Las discrepancias aparecen a la hora de determinar el momento en que se produce la divulgación, por la que un secreto deviene generalmente conocido y, por tanto, de dominio público. Si puede existir secreto aunque lo posean varios sujetos simultáneamente, surge el problema de precisar cuántas y qué personas pueden tener acceso a dicho conocimiento, sin que se llegue a una revelación generalizada del mismo.

Como pacíficamente señala la doctrina mayoritaria, este círculo de personas se determina con arreglo a un criterio mixto, consistente en combinar el número de sujetos que lo conocen (criterio cuantitativo) con la cualidad de competidores del titular del secreto y, por tanto, interesados también en el mismo (criterio cualitativo).¹⁰³ En este sentido, el conocimiento del secreto por la mayoría de los interesados determina su divulgación, no pudiendo considerarse, por tanto, objeto de protección.¹⁰⁴ Así pues, como sostiene MASSAGUER FUENTES, la información es secreta cuando los terceros y, en particular, los terceros interesados en disponer de ella, no tienen conocimiento en general de la misma, bien de la totalidad, bien de una parte esencial o bien del resultado de la interacción de sus partes.¹⁰⁵

¹⁰³ Según los partidarios del criterio cuantitativo, deja de existir secreto cuando el objeto del mismo es conocido por un amplio círculo de personas; en cambio, con arreglo al criterio cualitativo, sólo se produce la divulgación cuando es conocido por las personas interesadas, aunque ya fuera conocido por un amplio círculo de sujetos.

¹⁰⁴ *Saltman Engineering V. Campbell Engineering* (1948) 65 R.P.C. 203 (C.A.)

¹⁰⁵ MASSAGUER FUENTES, J.J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, 1999, p. 388.

Asimismo, conviene advertir que la información no pierde su necesario carácter reservado cuando es conocida por personas sometidas a un deber legal o convencional de confidencialidad respecto de los conocimientos adquiridos.¹⁰⁶

Por lo que se refiere a la accesibilidad o facilidad de acceso, debe tenerse en cuenta que la información no deja de ser secreta por el hecho de que pueda ser conocida lícitamente por un competidor a través de estudios e investigaciones independientes, siempre que su adquisición resulte especialmente costosa.¹⁰⁷ Así, por ejemplo, la inspección o análisis de un producto, distribuido públicamente, con el fin de descubrir alguna particularidad resulta lícita y, siempre que se requiera un esfuerzo de inversión en tiempo o costes, no desaparece el carácter secreto de la información.¹⁰⁸

A estas alturas, ya no puede interpretarse la accesibilidad, como ámbito limítrofe con el del carácter secreto de la información, desvinculada del criterio del esfuerzo propio. En este sentido, ya GÓMEZ SEGADE manifestó lo insatisfactorio de la tesis que consideraba la simple posibilidad de conocimiento por parte de terceros como hecho equivalente a la divulgación.¹⁰⁹ Modernamente, la doctrina y la jurisprudencia alemana equipara la ausencia de publicidad a la exigencia de que el secreto no sea libremente accesible sin dificultad ni esfuerzo.¹¹⁰

En conclusión, pues, una información se convierte en notoria cuando es fácilmente accesible para cualquiera que esté interesado en conocerla (generalmente, un competidor), sin que se requiera para su obtención y/o combinación, un particular esfuerzo cualitativo – experiencia, conocimientos--o cuantitativo --de inversión, en tiempo o costes--.

¹⁰⁶ SUCHANKOVA, M., “Les principes d’Unidroit et la responsabilité précontractuelle en cas de’échec des négociations”, en RDAI, n° 6, 1997, pp. 691 y ss.

¹⁰⁷ HULL, J., Commercial secrecy: Law and Practice, London, 1998, anotación 3.19.

¹⁰⁸ GÓMEZ SEGADE, J. A., El secreto industrial (know-how), concepto y protección, Madrid, 1974. p. 200.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, op. cit., § 17, anotación 7, p. 1430 y NORDEMANN, W., Wettbewerbs- und Markenrecht, 6. Auf., Baden-Baden, 1995, anotación 454, p. 275.

Esta reflexión preside el enjuiciamiento de la idoneidad de la información para ser considerada confidencial, de forma que un mismo conocimiento puede constituir un secreto en virtud de la dificultad de su adquisición (por ejemplo, un listado de clientes es confidencial o reservado, si no puede ser obtenido mediante la simple consulta de una guía telefónica, de repertorios profesionales, etc.).¹¹¹

En suma, la información permanece secreta siempre que no sea fácilmente accesible o su adquisición resulte especialmente costosa.

3.2.2. Interés en el mantenimiento del secreto.

El elemento del interés en el mantenimiento del secreto no puede entenderse ni interpretarse desvinculado de la realidad económica y empresarial en la que surge.¹¹²

Si en casi todos los ámbitos de la vida diaria la información se revela como un instrumento indispensable para la toma de decisiones racionales, en cualquier proceso de asignación de recursos en el seno de una empresa adquiere una significación de primer orden.¹¹³ Sin duda, no todo conocimiento o conjunto de datos reclama tutela jurídica y, de ahí, la insatisfacción de abandonar a la voluntad o mero arbitrio del titular, la calificación de cierta información como secreto.¹¹⁴ En este sentido, la información debe asumir la suficiente entidad como para que, en la lucha concurrencial en la que se inserta la violación de secretos, se convierta en relevante. Así, la información deberá reunir una mínima idoneidad objetiva en el escenario competitivo en el que se desarrolla la actividad empresarial. De ahí que determinadas informaciones intrascendentes o triviales en este contexto no constituyan secreto de empresa, como, puede ser, por ejemplo, el color con el que están pintadas las paredes de los lavabos de las oficinas centrales de la compañía,¹¹⁵ el proveedor de los botellines de agua y del café de un despacho de abogados; el proyecto de contratar un

¹¹¹ WENIGER, O., La protección de la propiedad industrial, 1975.

¹¹² TROLLER, A., "Il segreto industriale nel sistema dei Diritti sui beni immateriali", en Rivista di Diritto Commerciale, P. I, 1957, p. 173.

¹¹³ FARRANDO MIGUEL, I., El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas, Madrid, 1991, p. 21.

¹¹⁴ SUÁREZ-LLANOS, L.: Derecho, economía, empresa. Vol. I. Elementos de teoría general del derecho patrimonial, Madrid, 1988, p. 59 y en Introducción al Derecho Mercantil, Madrid, 1998, p. 51

¹¹⁵ FARRANDO MIGUEL, I., El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas, Madrid, 1991, p. 111.

nuevo equipo de limpieza de un banco; la planificación interna relativa al sorteo de los días de fiesta entre cierto grupo de empleados en un taller de confección, entre otros supuestos. Así pues, una vez constatada la aptitud objetiva de la información, procede analizar en qué consiste y cómo se interpreta el interés en el mantenimiento de su reserva.

Este elemento objetivo se cifra, esencialmente, en el interés económico que el secreto encierra para la empresa. Este interés viene constituido, pues, por el valor competitivo, esto es, por la ventaja de que goza la empresa poseedora de la información frente a las que carecen de ella.¹¹⁶ Esta ventaja que la información ofrece supone una mejora en el desarrollo de la empresa y, por tanto, una mejora que resulta proyectable a cualquiera de los sectores que integran la actividad empresarial, técnico, comercial u organizativo. Esto es, lo que persigue el poseedor de la información al mantenerla en secreto, es maximizar todo lo posible su valor.

En ocasiones, ello puede traducirse en una reducción directa de los costes o en un incremento de los beneficios, pero también puede permitir una reorganización más eficiente de la empresa, una reducción indirecta o a largo plazo de los costes (a partir de la utilización de la información negativa o de la que ha desembocado en errores o fracasos), etc.

Así pues, se hace referencia al «valor competitivo» como instrumento decisivo no sólo del mantenimiento de la capacidad competitiva de la empresa, como posible valor en potencia, sino también como herramienta de la reorganización constante que cualquier unidad empresarial debe acometer habitualmente al objeto de incrementar su eficiencia, si no quiere verse expulsada del mercado y, por tanto, como instrumento, asimismo, de la posición conquistada ya en el mercado, en cuanto situación consolidada y de carácter más estático.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ MASSAGUER FUENTES, J., “Inducción a la infracción contractual”, en ADI, XV, 1993, pp. 37-38

En este sentido, su explotación en régimen de secreto, esto es, la adopción de esa concreta forma de tutela, constituye un “acto de iniciativa económica”,¹¹⁸ que resulta rentable para la empresa en la medida en que se mantiene la reserva sobre tales conocimientos.¹¹⁹

Así pues, este elemento objetivo se cifra en el interés económico que el secreto encierra para la empresa, puesto que la ventaja o mejora que comporta, en cualquiera de sus diversas parcelas, constituye una pieza de primer orden para el fortalecimiento de su capacidad competitiva y para el mantenimiento de su posición o de su situación en el mercado.¹²⁰

Ahora bien, la interpretación o ponderación de dicho interés económico debe articularse bajo criterios objetivos en función de la capacidad o ventaja competitiva de la información, que no debe afirmarse o negarse en términos absolutos o abstractos, esto es, en relación con el resto de empresarios competidores, sino en términos relativos o particulares, en atención a las estrategias y actuaciones que en particular permite realizar a su titular, y que sus competidores no pueden realizar ni prevenir o neutralizar por anticipado o inmediatamente.¹²¹

Así, piénsese, por ejemplo, en la ventaja que proporciona la información consistente en el empleo de ciertas técnicas o procedimientos de fabricación, en sí mismos conocidos por el resto de empresarios del ramo, pero cuya aplicación por la empresa se ignora;¹²² en la ventaja derivada de la información relativa a las condiciones mínimas que se aceptarán en una futura negociación empresarial; la de la oferta económica que se pretende realizar en una subasta; la de un estratégico plan de inversión bursátil; la derivada de las condiciones de pago que se quieren renegociar con un nuevo cliente; la de un proyecto de fusión empresarial; o la de los datos operativos o de rendimiento de una máquina, incluso en el caso de que su efectiva utilidad no se haya comprobado o, en su caso y tras su análisis, resulten irrelevantes, puesto que en dicha irrelevancia radica el interés por dichos datos, que

¹¹⁸ FRIGNANI, A., “Secretos de empresa (en el Derecho italiano y comparado)”, en RFDUC, Curso 1987-1988, Madrid, 1988, p. 257

¹¹⁹ BOURGEOIS, M., “La protection juridique de l’information confidentielle économique: étude de droits québécois et français”, en Rev. Int. Dr. Comp., nº 1, 1988, p. 115

¹²⁰ MASSAGUER FUENTES, J.J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, 1999, p. 388.

¹²¹ *Ibidem.* pp. 389-390

¹²² FONT GALÁN, J.I./NAVARRO CHINCHILLA, J.J./VÁZQUEZ GARCÍA, R.J., Derecho de la propiedad industrial, Cuadernos de Derecho y Comercio, Monográfico, 1994, p. 172.

pueden servir de base para ulteriores mejoras o innovaciones en la máquina.¹²³ El valor económico de la información se singulariza, pues, en virtud de las necesidades y preferencias de su poseedor, lo que determina que pueda diferir de un titular a otro.

Así, el valor competitivo de la información es un valor relativo, referencial, que permite a su poseedor actuar estratégicamente y organizar su actividad económica del modo más rentable y beneficioso posible.¹²⁴ En este sentido, la interpretación del contenido de este requisito lo aproxima más al concepto de «valor de uso» que al de «valor de mercado», entendido éste último como fruto de una ponderación de la información en términos absolutos o abstractos, en relación con la generalidad de competidores, como si asumiese un valor fijo para cualquier titular. Esto es, la interpretación del valor económico como valor estratégico lo desliga de cualquier consideración objetiva.¹²⁵

Así pues, concurre este valor económico cada vez que el mantenimiento en reserva de la información proporciona una mejora u otorga una ventaja a su poseedor, que se proyecta a cualquiera de las facetas o ámbitos en los que se estructura una empresa. En esa medida, el avance competitivo puede producirse tanto con el disfrute de conocimientos cuya revelación permitiría que fuesen reproducidos y aprovechados directamente por los competidores, como con el de informaciones decisivas para adoptar una concreta estrategia en la actividad económica o una eficiente reasignación de recursos y reorganización de la empresa y que deparan, en fin, el propio equilibrio competencial en la gestión de la misma. Es decir, la significación o trascendencia económica que, en algunos casos, asumen ciertos conocimientos no puede advertirse sin atender a las circunstancias y necesidades particulares de sus poseedores concretos.¹²⁶ De ahí la imposibilidad de sujetar su valoración al baremo del mercado.

En consecuencia, el acceso y la revelación ilícita de estas ideas o decisiones acarrear un perjuicio económico al empresario que disfruta de ellas. Este perjuicio no debe ser

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ MASSAGUER FUENTES, J.J., *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, 1989, p. 41.

¹²⁵ PORTELLANO DíEZ, P., *Deber de fidelidad de los administradores de sociedades mercantiles y oportunidades de negocio*, Madrid, 1996, p. 23

¹²⁶ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial (know-how), concepto y protección*, Madrid, 1974. p. 116.

interpretado desde una perspectiva o entendimiento clásico del mismo, como lesión, menoscabo o daño patrimonial efectivo (daño emergente y lucro cesante) y, por tanto, económicamente cuantificable.¹²⁷ En el contexto competitivo en el que se inserta el secreto, la producción del perjuicio se vincula con la pérdida del valor de la información y, por tanto, con la desaparición de la ventaja o de la mejora competitiva que provoca su revelación. En la medida, pues, en que este perjuicio se ve anudado, en último término, a la perturbación del derecho a realizar y a organizar una actividad económica en el mercado, puede ser calificado de económico.¹²⁸

Ciertamente, en ocasiones, el perjuicio supondrá la pérdida de un activo empresarial. Así, por ejemplo, las ideas con proyección técnico-industrial o comercial comportan una ventaja competitiva que puede traducirse en términos de producción y/o comercialización, lo que permite determinar una cuantificación económica que ilustre y constate aquella ventaja. Se trata de conocimientos aptos para ser reproducidos y aprovechados por los competidores, con trascendencia externa y cuya revelación puede incidir directamente en un incremento de los costes o en una reducción de los beneficios. Así, por ejemplo, el conocimiento por un competidor de un procedimiento de fabricación o de un listado de clientes puede tener una repercusión directa sobre el precio del producto.¹²⁹

En otros casos, el acceso y la revelación ilícita de la información quizá no suponga un perjuicio directo en el modo antes expuesto, pero puede trastocar la situación de la empresa en el entorno competitivo. Piénsese, por ejemplo, en el perjuicio que puede suponer la revelación del proyecto de celebrar un determinado contrato, al eliminar el factor sorpresa sobre el resto de competidores con la ventaja que hubiese podido adquirir o, incluso, al facilitar que otro competidor más potente se avance en la estrategia proyectada;¹³⁰ en el acceso ilícito a datos relativos al descenso de las ventas, en la revelación de una política ineficaz de precios o en la de la precaria situación financiera; en la difusión de cualquier plan empresarial (tomas de control, alianzas estratégicas, formación de consorcios,

¹²⁷ BAJO FERNÁNDEZ, M., Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial, Civitas, Madrid 1978. p. 301.

¹²⁸ Font Segura, Albert: La protección internacional del secreto empresarial, Colección Estudios Internacionales, Ed. EUROLEX, No.XXXI, Madrid. 1999, p. 54.

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ *Ibidem*.

operaciones de financiación, etc.¹³¹); en la cesión a terceros de los proyectos de inversión bursátil, de la oferta que se hará en un concurso público o de la tarifa de precios que se negociará con un cliente. La revelación de estas informaciones suele impedir una estratégica toma de decisiones y una reorganización empresarial más eficiente. En suma, el conocimiento de estos datos por los competidores desestabilizará el normal desenvolvimiento de la empresa y generará múltiples consecuencias con repercusión directa en su equilibrio competencial.

En esta medida, el valor competitivo de la información debe ponderarse desligadamente del concepto de perjuicio, entendido como resultado del lucro cesante y del daño emergente causado a la economía de la empresa.

Asimismo, surgieron discrepancias acerca de la exigencia de que dicho perjuicio tuviera o no carácter económico y, por tanto, en caso de que así fuera si debía ser un perjuicio cuantificable.¹³² Como se observa, se trata de cuestiones extrañas a los intereses realmente tutelados en estos preceptos, que evidencian, pues, la escasa entidad que este concepto del perjuicio asume en ellos.

En este sentido, la difícil cuantificación económica del perjuicio tras la revelación de algunas informaciones confidenciales, como, por ejemplo, las que carecen de una proyección externa directa, puesto que se desarrollan y agotan en el seno de la empresa, no debe conducir a negar su valor económico, ya que no puede subordinarse la existencia jurídica del secreto a la proyección externa de su valor.

Desligada, pues, del concepto de perjuicio patrimonial, la ponderación de la ventaja o mejora competitiva se llevará a cabo con arreglo a parámetros relativos o particulares, entre los que no se considera un factor decisivo el atinente a los costes de inversión de la información reservada. Desde luego, una empresa que quiera ser eficiente y competitiva, deberá realizar, en la mayoría de los casos, un esfuerzo de inversión, en términos

¹³¹ FARRANDO MIGUEL, I., *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*, Madrid, 1991, p. 142.

¹³² LANDROVE DÍAZ, G., "Descubrimiento y revelación de secretos", en AA VV, *III Jornadas de profesores de Derecho Penal*, Santiago de Compostela, 1976, p. 208

económicos, al objeto de acceder a un nivel adecuado de ideas, procedimientos o experiencias susceptibles de aplicación comercial o industrial.¹³³ Ahora bien, no debe equipararse el posible coste de obtención de la información con su valor competitivo, es decir, con un requisito imprescindible para su configuración jurídica. Así, piénsese en algunas ideas o conocimientos (la información obtenida por azar o por un logro fortuito o bien la información consistente, por ejemplo, en la oferta que pretende realizarse en un concurso o subasta y otros casos en los que puede no haber coste previo alguno), que otorgan a su poseedor una ventaja competitiva y cuya revelación provocaría su pérdida. Obsérvese, pues, nuevamente, el valor referencial que el interés económico en el mantenimiento de la reserva asume.¹³⁴

Esta configuración jurídica es compartida por los distintos ámbitos del ordenamiento en los que reposa su protección (mercantil, laboral y penal). En su estructuración teórica, pues, debe asumirse como necesaria la concurrencia de los requisitos mencionados, de tal forma que para que una información interese jurídicamente como secreto empresarial, deberá ser confidencial, encerrar valor competitivo y evidenciar la voluntad de su titular de mantenerla en reserva. Seguidamente, la caracterización jurídica se proyectará y condicionará el concepto de secreto y la información que puede constituir su objeto. Esta objetivización, pues, no sólo permitirá no excluir ciertos aspectos especialmente discutidos del secreto comercial, sino que justificará su necesaria inclusión.

3.2.3. Voluntad de mantener el secreto.

La voluntad del titular de mantener la reserva permite trazar la diferencia entre el secreto y lo meramente desconocido. La información que alguien conoce sin deseo de impedir que otros la conozcan no constituye secreto, puesto que la casualidad o el azar no pueden convertirse en elementos sobre los que repose la tutela jurídica.¹³⁵

¹³³ FRIGNANI, A., “Secretos de empresa (en el Derecho italiano y comparado)”, en RFDUC, Curso 1987-1988, Madrid, 1988, p. 255-260.

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ GÓMEZ SEGADE, J. A., El secreto industrial (know-how), concepto y protección, Madrid, 1974. p. 223-224.

Doctrinalmente existe acuerdo en considerar este ánimo de mantener oculta una información como requisito imprescindible para la configuración jurídica del secreto empresarial, bien en el ámbito de su definición, bien en el marco de la punibilidad de su descubrimiento y revelación. Sin embargo, las divergencias han aparecido en orden a si debe exigirse una manifestación externa objetiva de la voluntad o si, por el contrario, basta la existencia de una voluntad interna de mantener ocultos determinados conocimientos, aunque ésta no se manifieste externamente.¹³⁶

Debe concretarse que lo relevante se cifra en que esta voluntad o elemento subjetivo sea reconocible externamente, esto es, que pueda ser percibida de forma clara, cercenando cualquier duda respecto al ánimo del titular. Así, la manifestación de la voluntad puede llevarse a cabo expresamente, aunque no es necesario, a través de una cláusula contractual o cualquier otra instrucción expresa, o bien tácitamente, mediante la adopción de conductas o la ejecución de actos de los que se deduzca la voluntad del titular, puesto que la voluntad puede ser deducida de las circunstancias.¹³⁷

En cierta forma parece un conflicto superado, toda vez que, en la actualidad, el hecho de que la mayor parte de las veces se conozca algo en el marco del cumplimiento de una determinada relación jurídica o bien que deba accederse ilegítimamente revela la intención del titular de la información de mantenerla confidencial. Se comparte, pues, el criterio de MASSAGUER FUENTES de que sentado el carácter secreto de la información, puede presumirse igualmente la voluntad de preservarlo.¹³⁸ Directamente vinculado a la voluntad de mantener en secreto un conocimiento aparece la necesidad de que se adopten medidas de seguridad complementarias enderezadas a robustecer esta decisión de impedir la divulgación del mismo.¹³⁹ En este sentido, suelen arbitrarse persiguiendo la protección tanto del exterior (controles de seguridad, ocultación de elementos secretos visibles), como del interior (restricción de los posibles depositarios del secreto a los estrictamente

¹³⁶ HARTE-

BAVENDAMM, H., "Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis", en GLOY (Hrsg), Handbuch des Wettbewerbsrechts, 2. Auf., München, 1997, pp. 516-517

¹³⁷ GÓMEZ SEGADE, J. A., El secreto industrial (know-how), concepto y protección, Madrid, 1974. p. 230-232

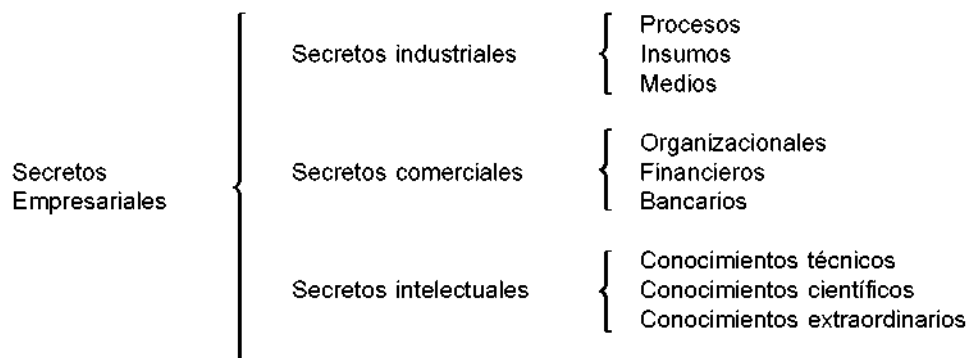
¹³⁸ MASSAGUER FUENTES, J.J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, 1999, p. 390.

¹³⁹ PORTELLANO DÍEZ, P., "Protección de la información no divulgada", en Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio, T. I, Madrid, 1997, pp. 346

necesarios por su función en la organización empresarial, introducción de códigos de acceso, advertencias adecuadas sobre los soportes). Así, se revelan especialmente oportunas cuando se trata de medidas de control que permiten advertir y acreditar la voluntad tácita de conservar la información en secreto.¹⁴⁰

3.3. CLASIFICACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

Para efectos del presente trabajo tomaremos las clasificaciones que hacen Baudelio Hernández y el Dr. Gómez Segade que son las siguientes:¹⁴¹



3.3.1. Según Baudelio Hernández

Baudelio Hernández¹⁴² determina que a esta figura hay que llamarla secreto empresarial, el cual se clasifica en secretos industriales, secretos comerciales y secretos intelectuales.

3.3.1.1. Los secretos industriales

Los secretos industriales a su vez se subclasifican en procesos, insumos y medios, y define al secreto industrial como toda información de aplicación industrial que guarda una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener y mantener una ventaja competitiva y económica respecto de otras empresas.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial (know-how), concepto y protección*, Madrid, 1974, p. 45.

¹⁴² HERNÁNDEZ, Baudelio, "Los Secretos Industriales en México", *Quórum*, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, año II, núm. 15, junio de 1993.

3.3.1.2. Los secretos comerciales

Los secretos comerciales son toda información restringida en la comercialización, distribución y venta de los productos industriales o servicios a través de usos sistematizados de medios de difusión y comunicación, además de técnicas, estadísticas, de encuesta y de mercadeo que le signifique a la empresa mantener una ventaja competitiva respecto a otras.

3.3.1.3. Los secretos intelectuales

Los secretos intelectuales abarcan tanto el contenido de los secretos industriales como comerciales, a los que se deben sumar las patentes, marcas, modelos industriales y de utilidad, nombres comerciales, denominaciones de origen, derechos de autor, formas de franquicia, trade dress y todos los elementos capaces de transmitir propiedad intelectual.¹⁴³

3.3.2. Según Horacio Rangel Ortiz

Ahora bien, Horacio Rangel Ortiz citando al Dr. Gómez Segade divide al secreto en industrial y empresarial.

3.3.2.1. Secretos Industriales

Secretos Industriales son los secretos relacionados con el sector técnico-industrial de la empresa. Por sector técnico industrial de la empresa hay que entender cualquier actividad unida a la producción de bienes o servicios para el mercado. El término producción no ha de entenderse en sentido restringido como equivalente de fabricación; por el contrario, puede abarcar otros sectores, como la reparación, etcétera. Así ejemplos de secretos industriales los encontramos en:

— procedimientos de fabricación,

¹⁴³ *Ibidem*.

- procedimientos de reparación,
- prácticas de manuales para la puesta en práctica de un producto.

3.3.2.2. Secretos comerciales

Secretos comerciales son los que se relacionan con el sector puramente comercial de la empresa:¹⁴⁴

- lista de clientes,
- lista de proveedores,
- cálculos de precios,
- la creación de sistemas de ventas,
- la creación de campañas de publicidad,
- las condiciones de pago,
- los precios especiales que los proveedores hacen a una empresa,
- los documentos de cálculo,
- los informes del viajante de una empresa.

En esta clasificación, hay una tercera y esta se refiere a la organización de la empresa, pero no representa un bien en sí misma porque aisladamente no tiene entidad ni valor alguno, por lo tanto, están fuera del margen jurídico.

3.4. VENTAJAS DE LA PROTECCIÓN OTORGADA POR EL SECRETO EMPRESARIAL

Dado que los secretos empresariales reciben una gran protección en muchas legislaciones, este tipo de propiedad intelectual generalmente se prefiere en lugar de las patentes, los derechos de autor y los diseños industriales, que ofrecen una protección más limitada. Asimismo, la inscripción de un diseño industrial o de una patente requiere de la publicación

¹⁴⁴ RANGEL ORTIZ, Horacio, “ La Violación Del Secreto Industrial En La Ley de Propiedad Industrial de 1991”, El foro, México, Organó de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, octava época, tomo IV, núm. 2, 1991.

del conocimiento o innovación propia. Por otro lado, la protección otorgada por el secreto empresarial se basa en mantenerlo secreto, y en consecuencia en no dar a conocer la información sensible.¹⁴⁵

- El secreto empresarial también tiene la ventaja de proteger información que posiblemente no podría protegerse por medio de una patente, un derecho de autor, o los diseños industriales. Efectivamente, para obtener una patente sobre un producto se requiere que éste sea innovador. De la misma manera, el derecho de autor solamente se aplica sobre un trabajo original. Por el contrario, la naturaleza innovadora u original no es requisito previo para la protección otorgada a los secretos comerciales.
- Otra ventaja del secreto empresarial es su naturaleza duradera, a diferencia de otros tipos de protección de propiedad intelectual que tienen una duración de tiempo limitada. De este modo, mientras que el secreto comercial siga sin ser revelado, conserva su protección sin formalidad ni límite de tiempo.
- Varios países, por lo general parte de economías emergentes, solamente brindan una protección limitada a la propiedad intelectual, ya sea debido a ineficiencias de sus tribunales o leyes o debido a la complacencia informal de esos Estados frente a las empresas locales. También resulta muy costoso registrar una patente o un diseño industrial en todo el mundo. En una economía global donde la mercadería circula libremente, proteger la propiedad intelectual a través del secreto comercial puede ser más prudente que obtener su protección a través de medios tradicionales.
- Aun así, debemos tener presente la ventaja que tienen los medios clásicos de protección de propiedad intelectual tales como patentes, derechos de autor, y diseños industriales: aunque sus contenidos sean conocidos por el público, siguen siendo protegidos.

¹⁴⁵ GINEBRA SERRABOU, Xavier, “Contratos de Transferencia de Tecnología, Secretos Industriales y Derecho de la Competencia”, Revista de investigaciones jurídico-políticas, México, Benemérita Universidad De Puebla, año X, núms.. 13-14, agosto de 1999.

3.5. EL SECRETO EMPRESARIAL EL OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

¿A qué tipo de propiedad intelectual (P.I.) recurren con más frecuencia las empresas para proteger una ventaja competitiva? La mayor parte de las personas mencionaría alguna de las esferas más conocidas de la propiedad intelectual: patentes, derecho de autor, marcas o diseños. Pero se equivocarían. La forma más común de protección que utilizan las empresas es el secreto.¹⁴⁶

¿Por qué el secreto empresarial recibe entonces menos atención que otras esferas de la propiedad intelectual? Hay varias razones. En primer lugar, el secreto no conlleva un proceso de registro oficial, sino que cada empresa lo ejerce como práctica habitual. En segundo lugar, aunque los principios generales de la legislación sobre secretos comerciales —denominados también información no divulgada o información confidencial— son similares en la mayoría de los países, existen pocas reglas o normas comunes sobre su aplicación. En tercer lugar, las controversias sobre los secretos no suelen divulgarse, a fin de que no se conviertan en parte del debate público.

Sin embargo, recientemente, los secretos empresariales han saltado a los titulares de las noticias, con historias de ataques de «ciber-espionaje» a empresas de todo el mundo, de espías que utilizan mensajes de correo electrónico falsos para entrar en las redes corporativas y buscar información valiosa. Pero la legislación en materia de secretos empresariales también está recibiendo una mirada renovada por razones más positivas, como la de ofrecer un marco que permite la colaboración en actividades de innovación, a menudo con participantes ubicados en diferentes países. Cualquiera que sea el elemento catalizador, los gobiernos y la industria están claramente interesados. En el último año, tanto la Comisión Europea como el gobierno de los Estados Unidos de América han puesto en marcha importantes iniciativas en materia de secreto.

¹⁴⁶ Pooley, James: Secreto comercial, Tecnología e Innovación de la OMPI, 2009.

3.5.1. Qué implica exactamente el secreto empresarial

Dicho sencillamente, un secreto empresarial es información que no se desea que conozca la competencia. La ley protege en general no sólo las fórmulas y los diseños de carácter secreto, sino cosas más sencillas, como las características que podrían incorporarse por ejemplo en el próximo iPhone, o el país en que una empresa tiene la intención de establecerse próximamente.

El secreto forma parte de las actividades económicas desde hace miles de años. Por ejemplo, el secreto permitió a una región de China beneficiarse hábilmente de siglos de explotación de hilo de gusano de seda, y a una familia de Armenia le brindó una ventaja de 400 años en la producción de los mejores platillos de orquesta.

El secreto comercial es un régimen jurídico que protege las relaciones de confianza. Antes de la era industrial, los artesanos innovadores guardaban celosamente sus «trucos del oficio» en los pequeños talleres familiares. Sin embargo, a medida que la industria se trasladó del taller artesanal a la fábrica, surgió la necesidad de un sistema jurídico que obligase a los empleados a guardar la promesa de confidencialidad respecto de un determinado proceso o pieza de maquinaria secretos.

Es importante tener en cuenta que el secreto es una herramienta legítima de toda empresa, cualquiera que sea su tamaño. Hacer valer el derecho al secreto comercial no tiene nada que ver con la falta de transparencia pública. Aunque parezca paradójico, la legislación sobre secretos comerciales puede permitir y fomentar la transferencia de tecnología, dado que ofrece una forma comercialmente razonable de difundir información. Si bien algunos aspectos de las leyes sobre el secreto pueden ser controvertidos, como el período de exclusividad de datos en el caso de las empresas farmacéuticas (artículo 39.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)), en general se considera que en las economías modernas la confidencialidad resulta beneficiosa frente a la divulgación. En efecto, guardar secretos —a menudo información sobre los clientes, sus necesidades y preferencias— es la forma

principal en que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) protegen sus ventajas comerciales.

Este punto resulta más fácil de entender si imaginamos qué sucedería si nadie pudiera recurrir a la ley para hacer cumplir las obligaciones de confidencialidad. Las empresas contratarían menos personal, ya que con cada nuevo empleado aumentaría el riesgo de pérdida de información. El costo de garantizar la seguridad física —cerraduras, cercas y demás— se incrementaría. Tal vez, y lo que es más importante, nunca tendrían lugar muchas de las transacciones de concesión de licencias y colaboraciones de investigación, ya que nada podría garantizar que los socios no huyeran con la nueva tecnología y compitieran injustamente con su creador. El planteamiento general sería el de acaparar la información, lo que frenaría el avance de la innovación.

3.5.2. Por qué utilizar el secreto

¿Por qué las empresas recurren con mayor frecuencia al secreto para mantener su ventaja? En primer lugar, es más barato que otras modalidades de propiedad intelectual que requieren el registro en un organismo público, a menudo con el gasto que conlleva la necesidad de contratar abogados u otros profesionales. Por el contrario, en lo que se refiere al derecho de secreto comercial, lo único que se precisa es tener cuidado, y gastar sólo lo necesario para evitar que se conozca públicamente. Normalmente con mantener las instalaciones seguras y firmar acuerdos de no divulgación con los empleados y proveedores es suficiente.

Además, mediante el secreto puede protegerse mucha más información que la que puede protegerse con las patentes, que sólo pueden concederse a innovaciones técnicas verdaderamente nuevas. El secreto engloba cualquier información que aporte una ventaja, incluso si alguien ya la está utilizando; la única limitación es que no sea de conocimiento general.

Esta cuestión pone de manifiesto el lado negativo del secreto: no garantiza la exclusividad. Si alguien descubre un secreto sin habérselo robado a su interesado, no se puede hacer nada al respecto, si bien para la mayoría de las empresas no supone un inconveniente importante.

3.5.3. Ciberespionaje, problemas tecnológicos

Ahora bien, a la hora de proteger los secretos, los problemas prácticos son más difíciles de superar que los legales. Paradójicamente, la gran explosión de innovaciones que tantos beneficios ha traído al mundo también ha hecho que a los ladrones les resulte más fácil robar información comercial valiosa. Por ejemplo, a través de un procedimiento conocido como «spear-phishing», los espías comerciales envían un mensaje de correo electrónico con información personal obtenida de Facebook u otras redes sociales, de manera que el receptor no se dé cuenta de que el mensaje es un engaño. Una vez que el receptor pulsa el enlace que figura en el mensaje, un programa maligno del ladrón, conocido como «malware», invade la computadora del receptor y a través de ella la red de la empresa. Apostado en el sistema informático durante meses o incluso años, este invasor silencioso busca importantes archivos y contraseñas confidenciales y lo envía a los piratas, que utilizan o venden la información.

Localizar la fuente del ciberespionaje es muy difícil, dada la ubicuidad y el anonimato de Internet. Estimar los daños que produce a las empresas es igualmente difícil, en parte debido a que muchas empresas no saben que sus sistemas han sido comprometidos, y también a que quienes los estiman a menudo son reacios a informar de ello. Sin embargo, los estudios muestran que el problema va en aumento, y los gobiernos de todo el mundo están buscando el modo de darle solución.

Para las empresas, el problema no es sólo proteger su propia información valiosa, sino evitar ser infectadas por secretos que pertenecen a otros. En un mercado mundial que se caracteriza por la facilidad de movimiento de empleados y complejas redes de conexiones entre los proveedores y los clientes de las empresas, se necesita una vigilancia especial para evitar la contaminación por información no deseada. Una mayor competencia también

significa que las empresas tienen que trabajar continuamente para encontrar formas de explotar sus secretos, ya sea a través de la comercialización directa, colaboraciones o concesión de licencias. Entretanto, el simple volumen de datos potencialmente valiosos origina sus propios problemas de inventario y valoración.

Para las empresas que utilizan la protección de patentes, el secreto es una parte decisiva del proceso de innovación. Puesto que la mayoría de las leyes nacionales de patentes exigen «novedad absoluta», eso significa que hasta el día en que se presenta la solicitud de patente la invención debe estar completamente protegida contra cualquier divulgación pública. Cuando la tecnología requiere el perfeccionamiento a través de la experimentación fuera del laboratorio, esto puede resultar extremadamente difícil. A ello se debe que los debates sobre la armonización internacional de la legislación sobre patentes suelen incluir la idea de un «plazo de gracia» de hasta un año previo a la presentación, durante el cual, el hecho de que un inventor divulgue información no descalifica la posterior solicitud de patente.¹⁴⁷

3.5.4. Ventajas para las pymes

Comparar las patentes y el secreto es la forma más fácil de ver la importancia de los secretos comerciales para las Pymes. Las patentes han sido determinantes para el éxito de muchas empresas, sobre todo a medida que han ido entrando en los mercados globales, donde se necesita un período de exclusividad para recuperar el costo y el riesgo de la innovación. Ese tipo de ventaja se amplía considerablemente cuando se utiliza el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), sistema de presentación de solicitudes internacionales de patente administrado por la OMPI, que ofrece a los solicitantes hasta 30 meses para perfeccionar sus planes y encontrar socios y fuentes de financiación. Sin embargo, las patentes no son la única herramienta de protección de la ventaja tecnológica. El secreto también lo puede hacer a través de la concesión de licencias y diversas formas de colaboración.

¹⁴⁷ Pooley, James: *Secreto comercial, Tecnología e Innovación de la OMPI*, 2009.

Efectivamente, es en el ámbito en rápida expansión internacional de la «innovación colectiva» donde las leyes sobre secretos comerciales pueden ofrecer mayor ventaja, especialmente a las pequeñas empresas y los inventores de países en desarrollo y menos adelantados. Estos interesados a menudo pueden aprovechar su creatividad especial y el conocimiento local más eficazmente mediante la colaboración con empresas multinacionales grandes y bien asentadas que buscan nuevas ideas. Ese tipo de asociación —las «redes de confianza» de Pymes y otros innovadores— está propiciado por la legislación nacional sobre secretos comerciales que protege la integridad de la información compartida.

El tema de los secretos empresariales, tras surgir de un largo período de relativa oscuridad, está recibiendo actualmente mucha atención. Hay buenas razones para preocuparse por el espionaje empresarial, ya que, al igual que otras formas de piratería, altera los mercados y retrasa el progreso. Pero otra razón para centrarse en el secreto es por lo que puede hacer para apoyar y ampliar el trabajo creativo de las personas y las Pymes de todo el mundo, al permitir trabar relaciones con otras empresas para ofrecer soluciones innovadoras para la sociedad.

3.6. EL 'KNOW HOW' Y LA TECNOLOGÍA EN EL SECRETO EMPRESARIAL

3.6.1. 'Know how'

Los conocimientos técnicos que se tengan sobre alguna materia, pueden ser de la más variada índole, pero sobre todo, se relacionan con los procesos de fabricación. Y es frecuente que se les identifique con la expresión know how.¹⁴⁸

3.6.1.1. Noción

¹⁴⁸ ASCARELLI, Tullio: "Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales", (traducción de E. Verdera y L. Suárez-Llanos). Ed. Bosch. Barcelona, 1970. pp. 268-269.

La expresión *know how*, contracción del *know how to do it*, que significa “el saber cómo hacer algo”, es de origen americano que circula desde 1943 en el lenguaje común.

Héctor Masnatta¹⁴⁹ define al know how señalando que es el conjunto de informaciones necesarias para la reproducción industrial, que proceden de la experiencia en el proceso de producción y que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso personal, sea para transferirlas confidencialmente a un tercero.

De la cual se desprende que el know how es un elemento inmaterial, intangible, que engloba todos aquellos conocimientos o experiencias para la obtención de un producto, que puede contenerse o materializarse en un documento. Se diferencia de la patente, en que ésta última requiere para su protección de la publicidad que la Ley exige de ella, en cambio en el know how, su protección se basa en la confidencialidad existente por parte del sujeto que lo posee, por lo que carecía de una protección especial, como la patente (en la nueva Ley de Propiedad Industrial si tiene protección en la figura del secreto industrial), por lo tanto, en la celebración de un contrato que incluye el know how, el beneficiario tendrá prohibido divulgarlo a terceras personas.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual identifica¹⁵⁰ a los conocimientos técnicos con el know how y lo define a este último como la “información o la maestría para una fabricación industrial o para la organización de una empresa industrial”.

3.6.1.2. Definición jurídica del Know How

Hildegard Rondon de Sansó, señala¹⁵¹ que el know how, a los fines de su conceptualización jurídica, puede traducirse como el conjunto de conocimientos técnicos no patentados, destinados al desarrollo de una actividad valorable económicamente de los cuales disponga un sujeto con carácter secreto o no, y que sea susceptible de transmisión.

¹⁴⁹ Masnatta, Héctor: Los contratos de transmisión de tecnología: ("Know-how" y asistencia técnica), Editorial Astrea de R. Depalma, 1971.

¹⁵⁰ Documento PJ/92 sobre la Transferencia de Tecnología a los Países en Desarrollo, de 1 de junio de 1975 firmado en Ginebra.

¹⁵¹ RONDÓN DE SANSO, Hildegard: "Contribución al estudio del Know How", en Estudios de Propiedad Industrial y Derecho de Autor en homenaje a Stephen P. Ladas. Número especial de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, 1973.

En la misma línea que la citada autora,¹⁵² existen otras definiciones que consideran al know how como el conocimiento técnico transmisible, pero no inmediatamente accesible al público y no patentado.

Puede apreciarse de la definición de la autora, que se considera como objetivo de tales conocimientos su idoneidad para ser aplicados en una actividad económica en general, esto es, que no se limita tal objetivo simplemente al campo industrial. Ya que al lado del know how industrial, existe el know how administrativo y el financiero que presentan una importancia similar a la del que se estudia, a pesar de que la mayor parte de los estudiosos de la materia lo limitan al know how industrial.

John F. Creed y Robert B. Bangs han desarrollado una definición más amplia al afirmar que:¹⁵³

El know how comprende invenciones, procesos, fórmulas o diseños que no están patentados o no son patentables, que evidencian a través de alguna forma física como dibujos, especificaciones o diseños que incluyen casi invariablemente secretos comerciales y que pueden comprender experiencia técnica acumulada y habilidad práctica y que, como mejor se comunican o quizá en la única forma en que se pueden transmitir es a través de servicios personales.

3.6.1.3. Características del know how

Con base en las definiciones que se han expuesto, las características del know how desde el punto de vista jurídico son:

— El know how comprende un conjunto de conocimientos técnicos.

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ Creed, John F.; Bangs, Robert B.: Know-How Licensing and Capital Gains, Pat. Trademark & Copy. J. Res. & Ed. 93. 1960.

- Esos conocimientos no están patentados ya sea porque por su propia naturaleza no son patentables, o porque siendo patentables, quien los detenta no ha querido obtener una patente. La no patentabilidad puede resultar porque no reúna los requisitos que le señala la ley, como son: la novedad absoluta, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.
- El know how debe ser susceptible de ser transmitido a terceros. La transmisión puede verificarse a través de cualquiera de los medios a que aluden Credd y Bangs.
- El know how no tiene que ser un secreto; su valor no existe más que en relación con el que lo posee y el que quiere adquirirlo.

3.6.1.4. La protección jurídica del know how

Desde el punto de vista jurídico no es aceptable que el conocimiento técnico, que ha sido desarrollado mediante arduos esfuerzos de investigación y numerosas inversiones pueda ser aprendido ilegítimamente por quien simplemente se limita a copiarlo. Cuando esto ocurre, podemos asimilar el fenómeno al delito tipificado como robo en el Derecho Penal, es decir, el apoderamiento de una cosa ajena.¹⁵⁴

Sin embargo, este problema no resulta tan sencillo. El Derecho no puede admitir ni tolerar el apoderamiento ilegal de los conocimientos técnicos, pero tampoco debe proteger los derechos de los inventores de tal suerte que su ejercicio perjudique a la sociedad para impedir lo anterior, ni tampoco puede favorecer el desequilibrio tecnológico existente entre países en desarrollo al otorgar monopolios que sólo contribuyen a beneficiar a los países más industrializados.

De lo anterior puede deducirse que la protección jurídica de la tecnología moderna es una esfera en la que entran en conflicto el derecho del inventor a gozar de los frutos de su intelecto, con el derecho de la sociedad a beneficiarse a través de la explotación industrial

¹⁵⁴ ASCARELLI, Tullio: "Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales", (traducción de E. Verdera y L. Suárez-Llanos). Ed. Bosch. Barcelona, 1970. pp. 268-269.

de las invenciones. Es este un problema del sistema de la Propiedad Industrial, pues en esta instancia se busca incluir al know how en el sistema.¹⁵⁵

La primera preocupación del poseedor de conocimientos que constituyan know how es obtener la reserva del mismo. La confidencialidad o prohibición para divulgar esos conocimientos, es la clase o categoría de protección legal que algunos juristas tratan de obtener para el know how.

El know how es conocido por el sujeto que lo descubre o inventa, pero el número de invenciones que así pudieran individualizarse, es escaso, pues hoy en día la invención es el resultado de una labor de equipo y son varias las personas que tienen acceso a ella. Por otra parte, la invención se aplica industrialmente y al implementarse en la práctica, hay otro grupo de personas que la conocen y finalmente, la invención puede dejar huellas en el procedimiento, lo que permite que otros técnicos puedan rastrearla y conocerla; otra dificultad consiste en la generalidad del know how que, en cuanto a su origen puede ser resultado de una innovación anónima en el proceso productivo o de la casualidad.

El carácter secreto del know how y la obtención de una tutela legal de éste son cuestiones que por su naturaleza no son susceptibles de asegurarse por el Derecho en forma directa. Por todo esto es tan difícil protegerlo.

3.6.2. TECNOLOGÍA

3.6.2.1. Noción

La tecnología no es una cosa, aunque pueda necesitar del apoyo de bienes tangibles para su realización: el panel en el cual se dibuja o escribe, la cinta grabada, el film, la fotografía. Tampoco es un derecho, aunque, como se demostrará, pueda ser objeto de derecho. La

¹⁵⁵ Masnatta, Héctor: Los contratos de transmisión de tecnología: ("Know-how" y asistencia técnica), Editorial Astrea de R. Depalma, 1971.

tecnología es un conjunto de informaciones o, sucintamente, una información. Es punto pacífico que una información puede recibir la más alta protección jurídica.

3.6.2.2. La propiedad de la tecnología.

Existe un tipo específico de informaciones referidas a la producción o circulación de bienes. Gran parte de ellas son de fácil acceso, ya sea por medio de la prensa, de libros científicos, de la formación académica o de la experiencia profesional. Otras, sin embargo, son más restringidas y hasta secretas: ejemplo de ellas es el conjunto de datos íntimos de una empresa (el nombre de sus clientes, su presupuesto de inversión, sus objetivos estratégicos), en fin, todo lo relativo a su secreto comercial.

Se le lía dado especial consideración a la información restringida de carácter tecnológico: siempre que sea absolutamente original, o sea, información que sólo una persona física o jurídica pueda prestar. El conocimiento técnico puede ser objeto de propiedad, como si fuese una cosa material.

El derecho tiene dos conceptos de propiedad: uno, romano, es sintético y un tanto metafórico: pleno poder sobre la cosa. Otras definiciones, también de raíces romanas, pero analítica: es la suma de cuatro derechos elementales, el de usar, el de gozar, el de disponer y el de recubrir la cosa, que alguien injustamente posee. Hace uso de un bien quien saca de él directamente los provechos, como el propietario de una casa que opta por residir en ella. Goza de la misma casa quien la alquila y recibe el alquiler, o quien recoge los frutos de una huerta. Dispone de la cosa quien la vende o regala. Pero si alguien toma para sí alguna cosa de propiedad ajena, sin permiso o justificación el dueño tiene medios para hacerla volver a su control.

En forma similar, la propiedad de una información da el derecho de guardarla para uso propio, usándola como bien de producción. Si le conviene ceder esa información, mediante alquiler, en este caso llamado regalía ("royalties"), el dueño goza de ella por sus frutos. Si no quiere o no pudiere obtener resultados económicos directos o por vía de terceros, el

dueño puede vender o dar tal información, cediéndola. Y, como en el caso de la propiedad de las cosas tangibles, el dueño de la información puede impedir que otros hagan uso indebido de ella. En los dos tipos de propiedad existe un derecho a la exclusividad en el uso de la cosa o de la información o, si se quiere, un monopolio legal.

Evidentemente, es más difícil concebir la propiedad sin tener algo tangible por objeto. Sin embargo, se creó el sistema de propiedad legal de una información, porque ya había una exclusividad de hecho: el secreto. A la sociedad conviene que sean difundidos los avances técnicos, y para esto se da una protección especial -la más importante de que dispone el derecho- a quien los quiera revelar. Es una trampa: se intercambia un secreto, que tal vez jamás hubiera sido descubierto por otros, por la exclusividad de su uso, aunque sea en contra de aquellos que autónomamente pudieren tener acceso a la misma información. De esta manera se puede, gracias a los datos revelados, sobrepasar al propietario.

Más aún, como la propiedad concedida por el Estado es temporaria y está sujeta a la explotación económica obligatoria, al fin del período exclusivo o si el dueño opta por no hacer uso de ella, un competidor -va a tener derecho a tomar posesión, o simplemente a hacer uso de los datos para sus propios fines.

La racionalidad del sistema presupone dos elementos esenciales:

- existencia de competencia económica;
- existencia de competencia tecnológica.

3.6.2.3. La información restringida sin propiedad.

Frecuentemente, el poseedor de una información no obtiene su propiedad, conservándola simplemente como parte de su secreto comercial. Varias razones pueden llevarlo a esto. A veces, la información no es más absolutamente secreta, o absolutamente original, ya que, aunque escasa está a disposición de más personas, jurídica o física. Otras veces, por el hecho de ser legalmente imposible conseguir una patente; otras por no existir competidores tecnológicos o económicos que pueden amenazar su exclusividad de hecho.

El competidor económico, que no sea competidor tecnológico, sólo tiene una manera de conseguir la información: pagar al poseedor de los datos escasos, sometiéndose habitualmente a una imposición de secreto. De este modo, estará vinculado al proveedor de la tecnología por la fuerza de un contrato, y no por la propiedad de la información, que en este caso no existe. Repetimos: si hubiera propiedad, habría impedimento de hacer uso de la información, aunque fuese obtenida autónomamente. El contrato se hace justamente porque no existe autonomía.

En realidad, el contrato obliga a poco, "la protección contra los efectos negativos de las regulaciones relativas a la transferencia de la tecnología no es jurídica: es parcialmente moral y debe nacer de una comunidad de intereses". Para solucionar el problema de la falta de protección jurídica del traspaso de información no patentada, el empresario belga proponía "asociarse a un grupo altamente calificado en el sector en estudio, y cuyos intereses sean convergentes con el nuestro".¹⁵⁶

3.6.3. La protección de la información no patentada.

No habiendo propiedad de la información, ¿qué le sucede a quien logra obtenerla? Si la obtención fue conseguida por casualidad, o por investigación propia, no sucede nada: el nuevo poseedor tiene libertad sobre su uso. Si la información fue obtenida por medio de alguien que la consiguió por contrato (un receptor de tecnología, un empleado de la empresa), será muy difícil que el poseedor original pueda demandar al nuevo, aunque quien haya firmado el contrato pueda ser demandado por daños y perjuicios. Si alguien obtiene la información directamente del poseedor, pero por vías ilegítimas (copiando ilegalmente un dibujo, por ejemplo), podrá existir proceso criminal y acción de indemnización.

Supongamos que el poseedor quiera obtener una compensación por el uso indebido de la información no patentada; cómo se estipulará el monto del daño? No hubo sustracción de bienes, ya que el poseedor no está privado de valerse de la misma información; no hay

¹⁵⁶ Aaron Wise, Trade secrets and know how throughout the world, Clark, Boardman Co. Ltd, Nueva York, 1974, vol. II.

pérdidas, ni daño emergente. Sin embargo, habrá lucro cesante: el uso por parte de un competidor podrá hacer perder al poseedor original su posición privilegiada en el mercado, y la indemnización sería cuantificada por las consecuencias económicas de la pérdida del monopolio de hecho. Evidentemente, una acción de esta naturaleza presenta problemas complejos, pero se trató de definir el interés económico protegido: es la ventaja resultante de una posición privilegiada en el mercado.

Es importante notar que el conocimiento técnico forma parte del secreto comercial de la empresa, siempre que no esté patentado; y la protección jurídica que se le asegura no difiere sustancialmente de la ofrecida a las otras informaciones comerciales, financieras o económicas que integran el conjunto de conocimientos propios de la empresa, que le dan determinada posición en el mercado. Para la información transmitida por contrato existe un derecho de crédito, equivalente al que existe entre el emisor y el tenedor de un pagaré. En ninguno de los dos casos existe propiedad.

Esto se da porque la propiedad de las informaciones no es natural, es la resultante de una concesión del Estado, que intenta, mediante el sistema de patentes, conseguir la circulación de las informaciones tecnológicas. En otras palabras, la exclusividad de hecho no se transforma en monopolio de derecho a no ser cuando el poseedor de la información solicita las ventajas, y se sujeta a las desventajas del sistema de patentes.

CAPITULO IV

4. NORMATIVA POSITIVO LEGAL VIGENTE QUE GARANTIZA EL DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO AL SECRETO EMPRESARIAL

4.1. PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DEL SECRETO EMPRESARIAL

En el contexto internacional tenemos, los siguientes instrumentos para la protección del secreto empresarial:

4.1.1. Decisión 486 Régimen común sobre propiedad industrial, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Dentro de la normativa aplicable en el marco de protección intelectual, en materia de protección de los secretos empresariales solo se cuenta con lo que determina la decisión 486 de la CAN, la misma que indica:

Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;*
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y*

c) *haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.*

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

4.1.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

La regulación de los secretos comerciales, como la de otras formas de propiedad intelectual, se rige por los ordenamientos jurídicos de la CAN en nuestro país. No obstante, en 1995 se crearon normas internacionales para la protección de secretos («información no divulgada») en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 39 del acuerdo establece que los Estados miembros protegerán la «información no divulgada» contra el uso no autorizado «de manera contraria a los usos comerciales honestos» (esto incluye el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza y la competencia desleal). La información no debe ser generalmente conocida ni fácilmente accesible, debe tener un valor por ser secreta, y debe ser objeto de «medidas razonables» para mantenerla en secreto. Esta fórmula general de las leyes sobre secretos comerciales ha sido adoptada por más de 100 de los 159 miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Los artículos 42 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC tratan sobre la observancia, y en ellos se contemplan procedimientos judiciales para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual, así como que la «información confidencial» esté protegida frente a la divulgación. Sin embargo, debido a que los sistemas judiciales nacionales, y en especial los métodos de concesión de acceso a las pruebas, son muy diferentes unos de otros, en general se considera que la observancia de los derechos en materia de secretos comerciales también varía mucho de un caso a otro.

4.2. PROTECCIÓN JURÍDICA NACIONAL DEL SECRETO EMPRESARIAL

4.2.1. Constitución Política del Estado

Si bien el secreto empresarial se rige dentro de nuestra legislación por la Decisión 486 de la CAN y artículos conexos, dentro de nuestra legislación en materia de protección de la propiedad intelectual no se posee mecanismos jurídicos de protección, sin embargo estos derechos no son ajenos a las garantías constitucionales ya que no implica como negación de otros derechos no enunciados ni mucho menos jerarquía alguna, además de ser inviolables, en sujeción a tratados y convenios tal cual se lo ejerce mediante la normativa de la CAN, el derecho al secreto empresarial es muy importante como mecanismos de protección dentro del servicio nacional de protección intelectual, garantizado de tal forma según los artículos;

ARTÍCULO 13.

- I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.*
- II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados.*
- III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.*
- IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.*

ARTÍCULO 14.

- III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos*

establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

De igual forma, el derecho al secreto está determinado en la inviolabilidad de la información o papeles privados, de las cuales dentro de la información inherente a la propiedad intelectual, es susceptible a estar sujetos, en consecuencia su protección se encuentra garantizada por el artículo:

ARTÍCULO 25.

II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente.

Ahora bien como se explico líneas arriba, al no contar con mecanismo de protección del secreto empresarial dentro de la propiedad intelectual, es necesaria su implementación e incorporación como un mecanismo dentro de las instituciones que reguardan, protegen y velan por la protección intelectual, así lo establece el artículo:

ARTÍCULO 102.

El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

En consecuencia además se tiene garantizado constitucionalmente su ejercicio y aplicación para su protección, tal cual lo establece:

ARTÍCULO 109.

- I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección.*
- II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley.*

CAPITULO V

5. PROPUESTA DE MECANISMO LEGAL DE APLICACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO COMPONENTE DE PROTECCIÓN DENTRO DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

Proyecto de ley N°:.....

JUAN EVO MORALES AYMA:

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto la Honorable Asamblea legislativa Plurinacional, en uso de sus facultades, ha sancionado la siguiente Ley:

LEY DE PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

CONSIDERACIONES:

Considerando, que el desarrollo tecnológico de la sociedad postindustrial del siglo XXI ha generado un modelo social, cuyo progreso depende, en gran medida, de los sistemas de información y comunicación y en el que la información, lógicamente, se configura como un bien de inusitado valor. Este incremento del valor de la información en la sociedad actual y, específicamente, en la economía de mercado, también asume una especial incidencia en el seno de la empresa.

Considerando, que como interés esencialmente económico, la especificidad funcional propia del secreto, que lo diferencia del resto de valores o intereses económicos susceptibles de tutela por parte del estado.

Considerando, que dado que las empresas y PYMES se basan cada vez más en activos intangibles o basados en el conocimiento que en activos tangibles o físicos para generar y mantener su capacidad competitiva en el mercado, su capacidad para crear, utilizar y gestionar de manera estratégica dichos activos se está convirtiendo en un factor decisivo para el éxito del comercio nacional.

Considerando, que el conocimiento técnico forma parte del secreto empresarial para su producción y desarrollo comercial de la empresa, siempre que no esté patentado; y la protección jurídica que se le asegura no difiere sustancialmente de la ofrecida a las otras informaciones patentadas que integran el conjunto de conocimientos propios de la empresa, que le dan determinada posición en el mercado.

Considerando, que al presente la temática y disciplinas de la Propiedad Intelectual han cobrado en forma progresiva una nueva dimensión e importancia, caracterizadas por su directa relación con la regulación de los mercados, con aspectos vinculados al comercio internacional y con las políticas de desarrollo productivo y tecnológico, sobre bases de eficiencia y competitividad vinculadas al secreto empresarial.

Considerando, Que el Estado garantiza en cumplimiento del artículo 25-II de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte.

Considerando, que es responsabilidad del Estado garantizar según establece el Artículo 102 de la Constitución Política del Estado, registrar y proteger la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Considerando, que es responsabilidad del Estado garantizar según establece el Artículo 102 de la Constitución Política del Estado, registrar y proteger la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Considerando, el Artículo 13-IV, que establece la aplicación de los tratados y demás convenios internacionales y que en la materia del Secreto Empresarial con base en la Decisión 486 Régimen común sobre propiedad industrial, de la Comunidad Andina de Naciones.

Considerando, que a falta de ley o norma nacional de protección del secreto empresarial y que como establece el Art. 102 de la Constitución Política del Estado estas deben ser regladas en las condiciones que determine la ley.

POR TANTO:

La Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Boliviano;

DECRETA:

Artículo 1.- (Objeto).- ley tiene por objeto regular el Secreto Empresarial como mecanismo de protección de la propiedad intelectual.

Artículo 2.- (Secreto Empresarial).- Para fines de aplicación de la presente ley, se entiende por secreto empresarial todo conocimiento y/o información de tecnología, productos o procedimientos, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- I. Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- II. Tenga un valor comercial por ser secreta;
- III. Tenga un valor tecnológico que afecte económicamente a su actividad empresarial al divulgarse su secreto; y
- IV. haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Artículo 3.- (Violación del Secreto).- Constituirá violación del secreto empresarial:

- I. La adquisición ilegítima del mismo,
- II. Su divulgación;
- III. La explotación sin autorización de su titular; y
- IV. La divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Artículo 4.- (Registro de Propiedad).- El secreto empresarial será registrado como propiedad intelectual, tomando en cuenta para su registro y protección debe y deberá describirlo ante un funcionario mostrando su documentación técnica de respaldo ante un funcionario del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual y ante un notario de fe pública bajo deber de reserva, debiendo retornarse toda documentación respiratoria de la existencia de dicho secreto empresarial al titular quien a partir de ese momento resguardara dicho secreto bajo las medidas de protección que sea requerida, para mantener su carácter de confidencialidad.

Artículo 5.- (Responsabilidad penal de violación al secreto empresarial).- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, será aplicables a la violación del secreto empresarial la norma, relativa al uso indebido de información privilegiada tipificada en el Artículo 228 Ter del Código Penal, Ley 1768.

Artículo 5.- (Transmisión y autorización del uso del secreto empresarial).- Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto. En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- Las normas conexas no establecidas en la presente Ley se sujetaran a lo determinado en la Decisión 486, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en su CAPÍTULO II: De los Secretos Empresariales del TÍTULO XVI: DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SEGUNDA.- El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en su calidad de institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con competencia de alcance nacional, elaborara el reglamento respectivo para el registro del secreto empresarial como mecanismo de protección intelectual.

TERCERA.- Queda abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley, A partir de su aplicación y ejecución.

Para fines de su promulgación y vigencia, remítase a conocimiento del Órgano Ejecutivo.

Es dada en la sala de sesiones del Órgano Legislativo Plurinacional del Estado Boliviano.

Fdo. Presidente Cámara de Senadores Fdo. Presidente Cámara de Diputados
Fdo. Senador Secretario Fdo. Diputado Secretario

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia

Fdo. JUAN EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El desarrollo empresarial a la fecha ha sido en extremo vertiginoso, el ingreso a la sociedad del desarrollo tecnológico potencialmente comercial y capitalista, cuyos efectos iniciales se pueden apreciar en el mundo desarrollo, exige de los empresarios obtener una nueva visión del entorno que le ofrece la competencia mundial.

La información, qué duda cabe, se ha invertido en el activo de mayor utilidad en la empresa contemporánea y en toda organización sea ésta lucrativa o no. La realidad, sin embargo, indica que existen muchos empresarios nacionales que no dan importancia a la estandarización de sus procedimientos, métodos o técnicos para la fabricación de sus productos o la prestación de sus servicios.

Ello se debe, sospechamos, a la carencia de información sobre la utilidad de estandarizar estos procedimientos (las medidas que utiliza todo empresario para aumentar o mejorar la productividad, reducir los costos de fabricación o los costos operativos de la empresa), más todavía, de protegerlos a efecto de que nadie pueda usarlos en su provecho como es el caso de la competencia desleal.

De obvia importancia en el desarrollo de la sociedad capitalista. En virtud de los cuales se le otorga a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre los elementos de propiedad industrial, tales como: marcas –de producto y de servicio-, nombres y lemas comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, por un plazo determinado. Son en esencia registrables, realizándose los procedimientos ante el SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI)

Sin embargo los conocimientos técnicos, que son conocimientos acumulados por una persona o dentro de una empresa, no son de dominio público, y su real importancia radica en la aplicación en determinado contexto, más que en su creatividad; por su carácter general el *know how* técnico no es susceptible de registro. Sin embargo, dada la importancia

de esta información técnica, se creó la figura jurídica del Secreto Empresarial, regulada en dentro de nuestra legislación por la decisión 486 de la CAN, en donde a diferencia de otros países no contamos con legislación propia en materia del secreto empresarial.

Pero el saber de contenido industrial, expresado en el conocimiento técnico adquiere mayor importancia social no solo para las empresas sino para los pequeños productores como es el caso de las PYMES, que por lo menos se complementa frente a un nuevo concepto de contenido empresarial, el know how comercial o conocimientos comerciales u organizaciones de capital importancia en la gestión de una empresa, por ejemplo, control de gastos, planificación financiera, prácticas contables eficientes, etc.

Sin embargo al parecer, los únicos conscientes de la necesidad de proteger esta información comercial son los que han desarrollado una franquicia nacional, o los que han adquirido tecnología (información técnica y comercial) de empresas del extranjero y suscrito contratos en los que se detalla la importancia de no divulgar a terceros la información recibida; es más, al término del contrato están obligados a no usar esa información en provecho propio.

De no ser así, el conocimiento comercial seguirá en el limbo jurídico y faltará poco para que se comenten casos tan fatídicos como el espionaje entre las empresas, la divulgación no autorizada de información comercial confidencial o la violación de normas poscontractuales de confidencialidad en los famosos contratos de franquicia, amén de una serie de actos de competencia desleal.

Si el empresario no adquiere conciencia del valor que tiene su experiencia, los errores superados en su desarrollo empresarial, el conocimiento adquirido, etc., no podrá participar de los beneficios de una sociedad en la que prima la información como medio de producción, encima incluso del capital y del trabajo. La gran marginación histórica y el horror económico –como algunos autores llaman a este momento de transición- serán tristes realidades que una vez más fueron alertadas pero no oídas por el sector empresarial.

Finalmente si el autor de una obra puede explotar su creación, bajo la protección de sus derechos de autor, así como el inventor puede hacerlo con el amparo de una patente. El empresario que en virtud de la calidad de sus productos o de la eficacia de su publicidad, asoció determinada información (el nombre del establecimiento, la marca del producto) a una posición en el mercado, puede ver protegida tal posición por la exclusividad del uso del símbolo asociado a la firma o a las mercaderías.

La protección jurídica es bastante amplia: quien viole el secreto de una carta, quien revele los secretos de una empresa, o preste informaciones falsas, podrá ser sancionado criminalmente. A quien haga uso indebido de un invento patentado, se le puede impedir que lo siga haciendo. Quien se haya visto obligado, por contrato, a proveer determinada información, o nevarse a darla, puede recibir multa contractual, así como también puede ser demandado por daños y perjuicios, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas.

En suma, la información como tal es un bien jurídicamente hablando, o sea, algo que potencialmente será objeto de derechos y obligaciones, los cuales, a su vez, serán objeto de protección jurídica. Tal protección le será conferida siempre que haya un legítimo interés, moral o económico, en la preservación, uso (exclusivo o no), divulgación (exclusiva o no) de tal información. Donde en suma esta también debe ser protegida como una propiedad intelectual.

RECOMENDACIONES

Para que el dueño de la información conserve la protección de su secreto comercial, debe tomar las medidas adecuadas para mantener esa información secreta. Por eso, es importante incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos de empleo de las personas que trabajan con la información considerada como parte del secreto comercial. Asimismo, se pueden utilizar códigos de acceso de uso para limitar la consulta que pudieran hacer los empleados de esta información sensible y permitir el acceso solamente según sea necesario.

Asimismo, los contratos de confidencialidad son indispensables cuando se debe dar a conocer información secreta a un proveedor o un cliente potencial. Estos contratos de confidencialidad se deben adaptar correctamente para que no los invalide un tribunal judicial. En ese caso, la confidencialidad, y por consiguiente el secreto comercial se perderían. En sectores donde la competencia es muy dura, se pueden presentar casos de espionaje. En esos casos la empresa se debe rodear de socios confiables para evitar esos riesgos.

La protección de la propiedad intelectual es importante independientemente del método de creación, o los contratos de licencia que tratan un secreto comercial, estos contratos necesariamente deben incorporar cláusulas de confidencialidad para proteger ese secreto. Asimismo, para mejorar la protección, es interesante incluir en los contratos determinadas cláusulas que claramente establezcan que la información o los procedimientos se consideran propiedad intelectual así como la propiedad de aquellos.

Efectivamente, la inscripción de una patente hace que la información sea ampliamente pública, y por consiguiente que ya no sea secreta. Por lo cual es importante contar con un mecanismo de protección a nivel de derechos de propiedad intelectual que protejan dichos derechos.

BIBLIOGRAFÍA

- Ascarelli, Tullio: "Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales", (traducción de E. Verdera y L. Suárez-Llanos). Ed. Bosch. Barcelona, 1970.
- Bel Mallen, Ignacio, Correidora y Alfonso, Loreto y Cousido, Pilar, Derecho de la Información, Colex, t. I, Navarra, 1992.
- Bajo Fernández, Miguel; Pérez Manzano, Mercedes y Suárez González, Carlos: Manual de derecho penal (Parte especial) (Delitos patrimoniales y económicos), Madrid, 1993.
- Bajo Fernández, M., Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial, Civitas, Madrid 1978.
- Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil, t. I, 4ª ed., Ed. Perrot, Buenos Aires, 1976.
- Busaniche, Beatriz: Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles, Fundación Vía Libre sobre la propiedad intelectual, 2007.
- Carreras Serra, Luis, Régimen jurídico de la información, Ariel, Barcelona, 1996.
- Carrasco Andrino, Maria Del Mar: La Protección Penal del Secreto de empresa, Barcelona, 1998.
- Casas Vallés, Ramón: «La propiedad intelectual en los museos» (en castellano). Revista Museos.es (Ministerio de Cultura. Gobierno de España) 2008.
- Cebrián, Juan Luis, El Secreto profesional de los periodistas, Cuadernos y Debates, N° 12, Centro de Estudios constitucionales, Madrid, 1988.
- Clarke, Modet & Cº: Secretos Empresariales, Propiedad Industrial e Intelectual en Países de Habla Hispana y Portuguesa, 2012.
- Couture, Eduardo J.: Vocabulario Jurídico, Ed. DEPALMA, Colombia, 2005.
- Concha, Juan Pablo, Secreto Empresarial, Baker & Mckenzie, propiedad y competencia desleal. 2013.
- Escobar de la Serna, Luis, Manual de Derecho de la Información, Dykinson, Madrid, 1997.

- De la Maza, Iñigo. “Propiedad Intelectual, Teorías y Alternativas”. Publicado en “Temas actuales de propiedad intelectual”. Editorial Lexis Nexis, Santiago de Chile, año 2006.
- Desantes Guanter: El secreto profesional de los periodistas, Civitas, Madrid, 1988.
- Desantes Guanter, José María, Bel Mallen, Ignacio, Corredoira y Alfonso, Loreto, Cousido González, María Pilar y García Sanz, Rosa María, Derecho de la información, t. II, Colex, Madrid, 1994.
- Escobar de la Serna, Luis, Manual de Derecho de la Información, Dykinson, Madrid, 1997.
- Farrando, Miguel, El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas, Madrid, 1991.
- Fernández-Miranda Campoamor, Alfonso, El secreto profesional de los informadores, Madrid, 1990
- Frignani, A., “Secretos de empresa (en el Derecho italiano y comparado)”, en RFDUC, Curso 1987-1988, Madrid, 1988.
- Font Galán, J.I./Navarro Chinchilla, J.J./Vázquez García, R.J., Derecho de la propiedad industrial, Cuadernos de Derecho y Comercio, Monográfico, 1994.
- Font Segura, Albert: La protección internacional del secreto empresarial, Colección Estudios Internacionales, Ed. EUROLEX, No.XXXI, Madrid. 1999.
- Ginebra Serrabou, Xavier, “Contratos de Transferencia de Tecnología, Secretos Industriales y Derecho de la Competencia”, Revista de investigaciones jurídico-políticas, México, Benemérita Universidad de Puebla, año X, núms. 13-14, agosto de 1999
- Gómez Segade, José Antonio, El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección, Tecnos, Madrid, 1974.
- Guzmán Brito, Alejandro. “Los derechos de las cosas intelectuales o producciones del talento y del ingenio.” Publicado en “Instituciones modernas de Derecho Civil”, Editorial Juridica Cono Sur Ltda., Santiago de Chile, 1996.

- Hernández, Baudelio, “Los Secretos Industriales en México”, Quórum, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, año II, núm. 15, junio de 1993.
- Hervada, Javier, Introducción al Derecho Natural, EUNSA, Pamplona, 1981.
- Kinsella, Stephan: Contra la propiedad intelectual, Journal of Libertarian Studies, Volumen 15, nº 2 (Primavera 2001).
- Landrove Díaz, G., “Descubrimiento y revelación de secretos”, en AA VV, III Jornadas de profesores de Derecho Penal, Santiago de Compostela, 1976.
- Lucas Murillo, Pablo, El derecho a la autodeterminación informativa, Tecnos, Madrid, 1990.
- Marcos de Santa Teresa: Compendium Salmanticense, 1779
- Martínez Villalba, Carlos Riofrío “El derecho a los secretos: postulado de una teoría general” publicado en la Revista Podium de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, abril, 2004.
- Masnatta, Héctor: Los contratos de transmisión de tecnología: ("Know-how" y asistencia técnica), Editorial Astrea de R. Depalma, 1971.
- Massaguer Fuentes, J.J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, 1999.
- Massaguer Fuentes, J., “Inducción a la infracción contractual”, en ADI, XV, 1993,
- Massaguer Fuentes, J.J., El contrato de licencia de know-how, Barcelona, 1989.
- Mitelman, C.: Cuestiones de Derecho Industrial. Buenos Aires: Ad-Hoc. 1999.
- Morón Lerma, Esther: La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2002.
- Moreda de Lecea, Carlos: El abuso de información privilegiada (Insider Trading): una perspectiva ética, en Persona y Derecho, EUNSA.
- Morales Prats, Fermín: Garantías penales y secreto sumarial, 1985.
- Morales Prats, F.: La tutela penal de la intimidad: privacy e informática, Destino, Barcelona, 1984.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Propiedad Intelectual, Publicación de la OMPI N° 450(S), ginebra, 2011.

- Ossorio, Manuel: Dicc. de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Ed. HELIASTA, Argentina, 2002.
- Otamendi Rodríguez-Bethencourt, Juan José, Comentarios a la Ley de Competencia desleal, Aranzadi, Pamplona, 1994.
- Ospina Fernández, Guillermo, Régimen general de las obligaciones, 6ª ed., Temis, Bogotá, 1998.
- Pooley, James: Secreto comercial, Tecnología e Innovación de la OMPI, 2009.
- Portellano Díez, P., Deber de fidelidad de los administradores de sociedades mercantiles y oportunidades de negocio, Madrid, 1996.
- Portellano Díez, P.: “Protección de la información no divulgada”, en Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio, T. I, Madrid, 1997. Torres Zagal, Oscar: La protección del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial, Diario Financiero, 22 de marzo de 2005, Chile.
- Rangel Ortiz, Horacio, “ La Violación Del Secreto Industrial En La Ley de Propiedad Industrial de 1991”, El foro, México, Órgano de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, octava época, tomo IV, núm. 2, 1991.
- REVISTA DE ECONOMÍA Y DERECHO: Una visión crítica de la propiedad intelectual. por qué eliminar las patentes, los derechos de autor y el subsidio estatal a la producción de información, Por: Pasquel, Enrique, Vol. 1, N° 3 (Invierno 2004). Rigó Vallbona, José: El secreto profesional y los periodistas, Bosch, Barcelona, 1998.
- Rebollo Vargas, R., La revelación de secretos e informaciones por funcionario público, Barcelona, 1996.
- Rondón de Sansó, H. (1995). El Régimen de la Propiedad Industrial. Caracas: Arte. 1995
- Rondón De Sanso, Hildegard: "Contribución al estudio del Know How", en Estudios de Propiedad Industrial y Derecho de Autor en homenaje a Stephen P. Ladas. Número especial de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, 1973.

- Sherwood, R.: Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico (Trad. H. Spector). Buenos Aires: Heliasta. (Original inglés, 1990). 1995.
- Suárez Llanos, L.: Derecho, economía, empresa. Vol. I. Elementos de teoría general del derecho patrimonial, Madrid, 1988, p. 59 y en Introducción al Derecho Mercantil, Madrid, 1998.
- Suñol Lucea, Aurea: El secreto empresarial, Editorial Civitas, S.A., Madrid. España, 2009.
- Weniger, O., La protección de la propiedad industrial, 1975.
- Zelezny, John, Communication Law, 2ª ed., Thomson, Estados Unidos, 1997.

Normas y documentos consultados:

- Gaceta Oficial de Bolivia: Constitución Política del Estado, ley de 07 de febrero de 2009.
- Comunidad Andina de Naciones (CAN): Decisión 486
- El Convenio de París de 1883, Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial, Bolivia se adhiere a este Convenio mediante Ley 1482 de fecha 6 de Abril de 1993.
- Legislación Española: Código Penal español, artículo 278.1.
- Legislación Sueca: Ley N° 955/1976 de Suecia de libertad de prensa.
- ONU. «Declaración universal de derechos humanos».
- Documento PJ/92 sobre la Transferencia de Tecnología a los Países en Desarrollo, de 1 de junio de 1975 firmado en Ginebra.

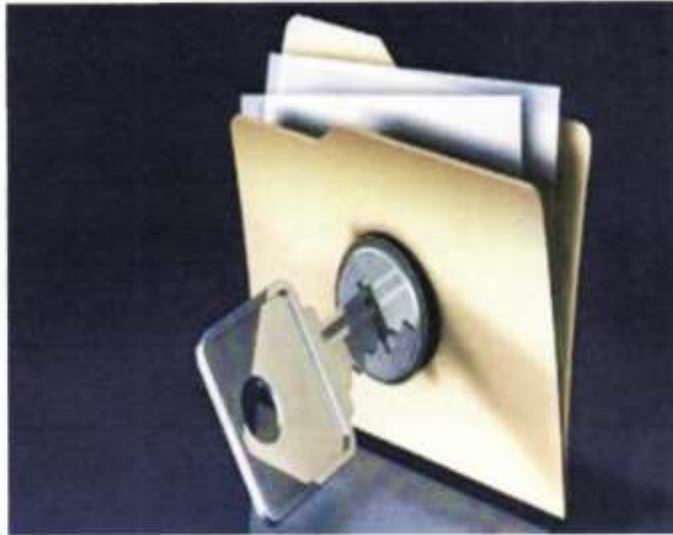
Páginas web consultadas:

- Menell Peter. “Intellectual Property: General Theories”, P. 135 Disponible en <http://encyclo.findlaw.com/1600book.pdf> visitado el 20 de Julio de 2006.

- Fisher, Willam. “Theories of Intellectual Property” en <http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf> visitado el 25 de Julio de 2006.
- Fisher, Willam. “Theories of Intellectual Property” en <http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf> visitado el 25 de Julio de 2006.

ANEXOS

LO QUE ES EL SECRETO EMPRESARIAL

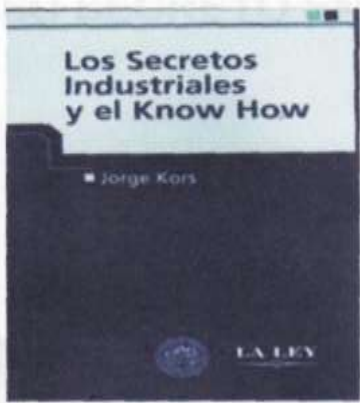


LO SECRETO Y LO CONFIDENCIAL EN UNA EMPRESA O INDUSTRIA



MUESTRA DE UNAS O INDUSTRIAS QUE PROTEGEN LA ACTUALIDAD

EL SABER COMO



DERECHO A COPIA O REPRODUCIRLA



**MUESTRA DE UNA DE LAS EMPRESAS O INDUSTRIAS
QUE PROTEGEN SU SECRETO EN LA ACTUALIDAD**



LO QUE INOVACION Y PATENTABILIDAD AL DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA



BLUE



LO QUE MANEJA EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA



SENAPI

Descuento del 30% para el registro de Marca, solo para Artesanos Micro y Pequeños Empresarios

¿ESTO TE INTERESA?

SENAPI


**DERECHO DE AUTOR
DERECHOS CONEXOS**

SENAPI

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

BOLETINES

INSTITUCION SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



¿Qué es el SENAPI?

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una institución pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural que brinda servicios de registro y protección de la propiedad intelectual en Bolivia.

Es la única institución en el país que se encarga de la administración del régimen de Propiedad Intelectual, y como tal, asegura a las personas la protección de sus obras o creaciones una vez realizado el registro correspondiente.

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

Por Propiedad Intelectual se entiende, toda creación del intelecto humano. La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.

¿Qué son los derechos de Propiedad Intelectual?

Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad, permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor, beneficiarse de su obra o creación.

¿Qué se puede registrar?

La propiedad Intelectual se divide en dos ramas:

La propiedad industrial que registra:

- ✓ Patentes de invenciones
- ✓ Marcas (signos distintivos)
- ✓ Denominaciones de orígenes, entre otros.

El derecho de autor, en esta rama se registran:

- ✓ Obras literarias (novelas, poemas, obras de teatro, películas, tesis, textos educativos, etc.)
- ✓ Obras artísticas (dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos etc.)
- ✓ Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de artistas intérpretes, productores de fonogramas.
- ✓ Obras Científicas.

¿Por qué debo registrar mi creación intelectual?

El inventor, autor o titular de la marca, mediante el registro en el SENAPI protege su creación contra cualquier acto de piratería.

Genera un nuevo valor agregado para su empresa o propiedad.

¿Cuáles son los requisitos para realizar el registro?

Los requisitos dependerán del tipo de obra o creación que se desea registrar.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual cuenta con una página web donde se encuentran disponibles todos los requisitos necesarios para solicitar el registro de la Propiedad Intelectual: www.senapi.gob.bo

Todos los formularios de solicitud de registro se encuentran disponibles para descargarlos y llenarlos a través del Internet. Esto permite hacer la presentación de los documentos con mayor celeridad, acortando el tiempo de la transmisión.

El usuario puede consultar sobre las publicaciones realizadas en la Gaceta Oficial de Bolivia en la página web, e informarse sobre las actividades, tarifas y demás noticias relacionadas con la institución.



Por otro lado, el usuario puede expresar sus dudas, quejas, o sugerencias que serán atendidas con celeridad.
e-mail: info@senapi.gob.bo

¿Que es una búsqueda?


Una "búsqueda" es la revisión que se realiza en la base de Signos Distintivos del Servicio Nacional de P Intelectual (SENAPI), para verificar la existencia d distintivos idénticos o similares a los que se desea regi

Al realizar este procedimiento, el usuario garantiza su de singularidad y propiedad sobre la marca que desea. Reduce en gran magnitud su posible proceso de e posterior a la publicación de la marca en la Gaceta C Bolivia.

¿Cuáles son los requisitos para solicit búsqueda?

- ✓ 1. Carta o memorial dirigido al Director de P Industrial, solicitando la búsqueda de anteceden signos distintivos, productos. Yo servicio/ Clasificación Internacional de Niza.
- ✓ 2. Formulario debidamente llenado de Búsqueda Antecedentes de Signos Distintivos, Un (1) e Disponible en la página web www.senapi.gob.bo.
- ✓ 3. Boleta de pago por concepto de búsqueda a no

UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS







MARCAS

¿Qué es marca?

Es un signo empleado para distinguir y diferenciar productos o servicios en el mercado.

Presenta dos características principales: Deber ser posible representarlo gráficamente y debe tener aptitud distintiva.


Tipos de Marca

Denominativa	Letras, palabras	Manaco
Figurativa	Imagen, símbolo	
Mixta	Palabras con grafía y dibujos gráficos, elementos figurativos	
Tridimensionales	Empaques, envoltorios, botellas, Forma del producto.	
Auditivas	Tonos corporativos, jingles	
Olfativas	Mediante la presentación de la fórmula	

¿Qué se puede registrar como marca?

Una marca puede estar compuesta por palabras, dibujos, letras, números o emblemas, objetos, emblemas o elementos figurativos, tridimensionales, etc.

También existen marcas sonoras (sonido o melodía). Es posible registrar incluso marcas olfativas: una fragancia determinada puede ser protegida como marca.



¿Quién puede solicitar el registro de una marca?

Cualquier persona natural y/o jurídica nacional o extranjera.

¿Cuánto dura el registro de marca?

Un registro de marca dura 10 años y puede ser renovado de manera indefinida por plazos de 10 años y se deberá solicitar la renovación 6 meses antes de la fecha de vencimiento del registro o hasta 6 meses después de su vencimiento. (Plazo de Gracia)

¿Qué derechos otorga el registro de una marca?


El registro de una marca otorga los derechos de uso, transferencia y licencias de uso. Asimismo, impide que terceros personas usen la misma sin consentimiento y presentar oposición.

Funciones de la Marca

- ✓ Garantiza que los consumidores distinguen los productos;
- ✓ Permite a las empresas diferenciar sus productos;
- ✓ Es un producto de comercialización y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa;
- ✓ Pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente adicional de ingresos;
- ✓ Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia;
- ✓ Pueden ser importantes activos comerciales;
- ✓ Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de calidad del producto;
- ✓ Pueden ser útiles para obtener financiamiento.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de una marca?

- ✓ Formulario de Registro de Signos Distintivo (PI-100) debidamente llenado y firmado (3 ejemplares de la página 1 firmada por el solicitante, dejando en blanco el reverso y las páginas 3 a la 6 sólo un ejemplar en anverso y reverso).
- ✓ Los poderes que fueren necesarios.



¿El comprador de pago de las tasas establecidas:

Pago a la cuenta fiscal del SENAPI Banco Unión 1 1-4668220

Pago a SENAPI	Propiedad Industrial	Propiedad Intelectual
Solicitud de Marca	500 Bs.	1000 Bs.
Título de Concesión	250 Bs.	500 Bs.

Pago a la Gaceta Oficial de Bolivia Banco Unión N° Cta \$-329633 más la fotocopia por 200 Bs.

- ✓ De ser el caso, el certificado de registro en el país de expedido por la autoridad que lo otorgó y de estar e en la legislación interna, del componente de pago de establecida.
- ✓ Toda la documentación deberá presentarse en un formato, con la etiqueta de la marca a registrar, y internacional o de NIZA y el nombre del solicitante mismo orden y debidamente foliado (cada hoja con e correlativo).
- ✓ Carta o memorial (con o sin firma de abogado) dir Director (o) de Propiedad Industrial, solicitando el r de marca de producto o servicio.

¿Qué es una búsqueda?

Una "búsqueda" es la revisión que se realiza en la b datos de Signos Distintivos del Servicio Nacional de P Intelectual (SENAPI), para verificar la existencia d distintivos idénticos o similares a los que se desea regi

MARCAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE SE PROTEGEN



UNIDAD DE MODIFICACIONES DE SIGNOS DISTINTIVOS



Renovaciones, cambios de nombre y domicilio, fusiones, transferencias y licencias de uso

¿Qué es una renovación?
Renovación es un trámite administrativo que sirve para obtener la vigencia de una marca.

¿Qué beneficio obtengo al realizar una renovación de marca?
Beneficio que otorga en la vigencia de la marca por 10 años más.

¿Cuándo debo realizar la solicitud de renovación de marca?
Antes del registro, o quien lo tiene legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional respectiva, dentro de los sesenta (60) días anteriores a la expiración del registro. No obstante, antes de finalizar el registro como quien tiene legítimo interés gozará de un plazo de gracia de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, a solicitar su renovación.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la renovación de una marca?

- ✓ Un ejemplar del Formulario de Renovaciones debidamente llenado que se encuentre disponible en la página web de la institución www.senapi.gob.bo.
- ✓ Compromiso de Depósito Bancario a la cuenta fiscal del SENAPI Banco

Unión N° Cta. 1-466220 de Bs. 100 de trámite de un trámite de persona natural o jurídica nacional, y de Bs. 1000, en caso de un trámite de persona natural o jurídica extranjera, por concepto de Renovación de Marca y Título de Renovación.

- ✓ Los poderes que sean necesarios.
- ✓ Memorial o Carta de Solicitud dirigida al Director (al de Propiedad Industrial Indicado el Nombre del Titular, Memorial, marca, clase, número de registro, y número de la última renovación en caso que corresponda.
- ✓ Un en Folio color verde.

¿Qué es un cambio de nombre?

Es un tipo de trámite que se solicita al SENAPI cuando la marca registrada sufre algún cambio en el nombre del titular de la marca registrada y/o solicitada, por ejemplo: The Coca Cola Company puede cambiar a Coca Cola Inc.

¿Qué requisitos necesito para solicitar un cambio de nombre?

- ✓ Formulario de Solicitud de Modificación de Registro que debe ser descargado de la página web www.senapi.gob.bo
- ✓ Testimonio de Cambio de Nombre protocolizado.
- ✓ Los poderes que sean necesarios.
- ✓ Recibo Oficial de Bs. 400 si es trámite para personas extranjeras y Bs. 200 si es trámite para personas nacionales a la cuenta fiscal del SENAPI Banco Unión N° Cta. 1-466220.
- ✓ Carta de Solicitud dirigida al Director de Propiedad Industrial.
- ✓ Folio color rojo.

¿Cuándo hacer un cambio de domicilio?

En caso de que el titular de una marca cambie de dirección, el mismo debe realizar un trámite de Cambio de Domicilio para actualizar el mismo sobre la marca o el signo distintivo registrado y/o solicitada.



¿Cuáles son los requisitos necesarios para solicitar un cambio de domicilio?

- ✓ Formulario de Solicitud de Modificaciones de Registro que debe ser descargado de la página web del SENAPI.
- ✓ En caso de representación legal, se debe adjuntar respectos Poder Notariado.
- ✓ Recibo Oficial de Bs. 400 si es trámite para personas extranjeras y Bs. 200 si es trámite para personas nacionales a la cuenta fiscal del SENAPI Banco Unión N° Cta. 1-466220.
- ✓ Testimonio de Cambio de Domicilio protocolizado.
- ✓ Carta de Solicitud dirigida al Director de Propiedad Industrial.
- ✓ Todos los documentos en un folio rojo.

¿Qué es una fusión?

El trámite de fusión consiste en el evento de dos empresas cuando dos empresas deciden crear una nueva marca a partir de la mezcla de ambas.

¿Qué requisitos necesito para realizar un trámite de fusión?

- ✓ Formulario de Solicitud de Modificación de Registro que debe ser descargado de la página web del SENAPI.
- ✓ En caso de representación legal, se debe adjuntar respectos Poder Notariado.
- ✓ Recibo Oficial de Bs. 400 si es trámite para personas extranjeras y Bs. 200 si es trámite para personas nacionales.
- ✓ Testimonio de Fusión protocolizado.
- ✓ Carta de Solicitud dirigida al Director de Propiedad Industrial.
- ✓ Todos los documentos en un folio rojo.

UNIDAD DE PATENTES



¿Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una persona, es decir, un producto o procedimiento que aporta, a general, una forma nueva de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema.



Requisitos de Patentabilidad

- ✓ Novedad
- ✓ Nivel inventivo
- ✓ Susceptibles de Aplicación

No se consideran invenciones:

- ✓ Las descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- ✓ El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza;
- ✓ Las obras literarias y artísticas o cualquier otro protegido por el derecho de autor;
- ✓ Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos.

Duración de la patente

La duración es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Modelo de utilidad

Es toda nueva forma, configuración de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto o artefacto técnico que antes no tenía.

Duración del modelo de utilidad

El plazo de duración será de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.



Esquemas de Trazo de circuitos integrados

Es un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y algunos o todos las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pila de material, y que está destinado a realizar una función electrónica.



Duración del trazo de circuitos integrados

Es de 15 años contados desde el último día del año en que se creó el esquema.



Diseño Industrial

Es la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Duración diseño industrial

Tendrá una duración de 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro.



Derechos que confiere la patente

El titular tiene el derecho de impedir a terceros personas las siguientes actos:

- ✓ Fabricar el producto.
- ✓ Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o import para alguno de estos fines.
- ✓ Emplear el procedimiento.

Requisitos Generales para la Presentación de las Solicitudes de Patentes

1. Tres ejemplares de los Formulario de Solicitud Impugnativa y reserva.
2. Memoria Descriptiva (Impreso):
Descripción de la invención: Deberá divulgar la invención nueva suficientemente amplia y concreta.
Reservación: Definir la materia que se desea proteger mediante la presente, deberá ser clara, concisa y sustantiva por la descripción.
Dibujos: Si existiera el caso.
Resumen: Consiste en una síntesis de la divulgación técnica.

LA DIRECCIÓN DE UNIDAD DE INFRACCIONES TUTOR



INFRACCIONES

¿Qué es una acción de infracción a los derechos de propiedad industrial?

Es una acción legal contra quienes, sin autorización de los titulares, ejecutan actos y utilizan ilegalmente los derechos registrados como son patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas y nombres comerciales, debidamente reconocidos por la decisión 486.

¿Quién puede plantear una acción de infracción?

Cualquier persona que tenga registrada y vigente su marca, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, lemas y nombres comerciales.

¿Cuándo procede una acción de infracción mercantil?

✓ Cuando un tercero utiliza un signo idéntico o semejante a uno ya registrado.

✓ Cuando se fabrican etiquetas, empaques, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ya registrada.

✓ Cuando se use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada y cuando tal uso puede causar confusión o riesgo de asociación.



¿Cómo debo presentar una acción de infracción?

- ✓ Usted debe presentar un memorial dirigido a la dirección de asuntos jurídicos del Senapi, o a través de la ventanilla única, el mismo deberá contener:
 - ✓ Nombre, apellido, domicilio y generales del demandante y en su caso del representante legal o apoderado.
 - ✓ Nombre, apellido, domicilio del demandado y en su caso del representante legal o apoderado.
 - ✓ Objeto de la demanda
 - ✓ Hechos, motivos y la solicitud en que se fundare, expuesto con claridad y precisión.
 - ✓ Derecho expuesto sucintamente.
 - ✓ Lugar, fecha y el domicilio procesal.
 - ✓ Asimismo deberá acompañar a su demanda los comprobantes de pago de las tasas por infracción y de notificación.
 - ✓ Pruebas que considere pertinentes.
 - ✓ En caso de actuar a favor de un tercero el testimonio de poder original o copia legalizada.

Costo: Pago A La Cuenta Fiscal Del Senapi Banco Unión N° Cta. 1-4668220

FINO A SENAPI	NACIONAL	INTERNACIONAL
Infracciones	200 Bs.	400 Bs.
Notificaciones	50 Bs.	50 Bs.

Una vez ingresada su demanda se seguirá el siguiente procedimiento:



¿Qué beneficios tiene efectuar una acción de infracción?

A Traves de la acción de infracción usted puede

- ✓ El cese inmediato de los actos que constituyen
- ✓ Indemnización de daños y perjuicios (según sea en la vía ordinaria).
- ✓ Retiro de los productos de las tiendas y mercados por empaques, etiquetas y otros.
- ✓ Prohibición de la importación o exportación de los infractores.
- ✓ Cierre de los establecimientos de los del
- ✓ Adopción de las medidas necesarias para la continuación o la repetición de la i

DERECHOS DE AUTOR

LA DIRECCION DE DERECHOS DE AUTOR

SENAPI

DERECHO DE AUTOR

¿Qué es el Derecho de Autor?

Se entiende por un conjunto de derechos exclusivos reconocidos a la protección de las obras literarias, artísticas y científicas que son fructo de la creación del autor como "obra".

La finalidad del derecho de autor es recibir los beneficios económicos de las obras y a la vez promover la ciencia, la cultura y las artes.

Es el reconocimiento que hace el estado a favor de todo creador de obras literarias o artísticas, es decir, el AUTOR.

¿Qué son los Derechos Conexos?

Los derechos conexos son aquellos que brindan protección a artistas, sin ser autores, contribuyen con creatividad, en el momento de poner a disposición del público una obra.

Los derechos conexos otorgan el mismo tipo de exclusividad que el derecho de autor.

Incluyen a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas o grabaciones y los organismos de radiodifusión. Es decir, son las personas que interpretan o ejecutan las obras, los artistas, cantantes, actores, bailarines, músicos, directores de teatro, etc. Su intervención creativa es la base, y también necesaria para reproducir obras musicales, dramáticas, escénicas, teatrales y otras.

¿Qué se puede registrar como derecho de autor o derechos conexos?

- ✓ Las obras, folletos, artículos y otros escritos.
- ✓ Las conferencias, discursos, lecciones, sermones, comedias y obras dramáticas.



- ✓ Las obras dramáticas o dramáticas musicales.
- ✓ Las obras coreográficas y pantomímicas, cuya representación se fija por escrito o de otra manera.
- ✓ Las composiciones musicales, con letra o sin ella.
- ✓ Las obras cinematográficas y videogramas, cualquiera sea el soporte o procedimiento empleado.
- ✓ Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado o fotografía.
- ✓ Las obras fotográficas a las cuales se aplican las expresiones por procedimiento análogo a la fotografía.
- ✓ Las obras de artes aplicadas, incluyendo las obras de artesanía.
- ✓ Las grabaciones, mapas, planos, croquis y otras gráficas, relativas a la geografía, la topografía, la arqueología o a las ciencias.
- ✓ Las bases enciclopédicas y los registros enciclopédicos.
- ✓ Los programas de ordenador o computación (software lógico o software) bajo reglamentación especial.

¿Por qué se protege el derecho de autor?

El derecho de autor es esencial para la creatividad humana al ofrecer a los autores incentivos en forma de reconocimiento y recompensas económicas equitativas. Este sistema de derechos garantiza a los creadores la divulgación de sus obras sin temor a que se realicen copias no autorizadas o actos de piratería.

Si su obra, obra contribuye a facilitar el acceso y a intensificar el disfrute de la cultura, los conocimientos y el entendimiento en todo el mundo.

La protección por derechos de autor otorga únicamente los beneficios en las obras, procedimientos, métodos de operación o cosas materiales en sí.

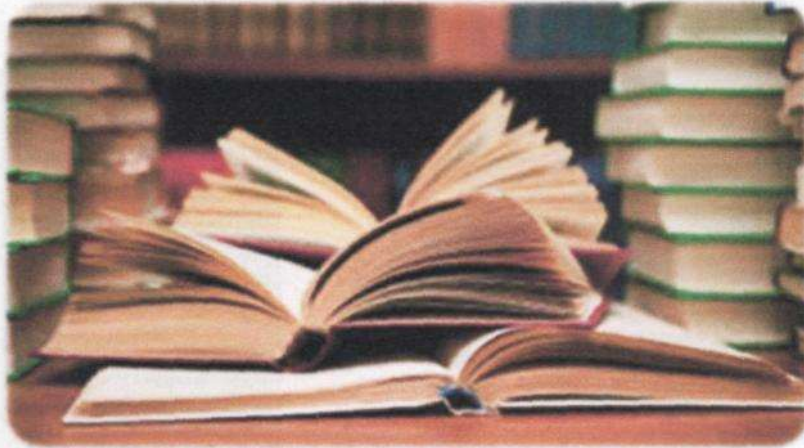
¿Cuáles son los requisitos para el registro de derecho de autor?

Requisitos generales

- ✓ Identidad o firma dirigida al Director de Derechos de Autor Derechos Conexos, en la cual se debe especificar el tipo de obra que se desea registrar.
- ✓ Formulario de Solicitud de Derecho de Autor depositado en la oficina de la institución, en el cual se debe consignar todos los datos de la obra y debe estar firmado por el o los titulares solicitantes. Se debe llenar formulario por cada obra que se desea registrar, es decir, el trámite se hace por obra única, debe existir el original del formulario.
- ✓ Comprobante de Depósito Bancario a la cuenta Caja SENAPI Banco Unión N° Cta. 1-400335 según el tipo de obra solicitada o obra.
- ✓ Comprobante de Depósito Bancario a la Cuenta Oficina Bolivia Banco Unión N° Cta. 1-219633 por el monto a S/200, para la publicación de la solicitud realizada.
- ✓ Copia del Carné de identidad de los autores, titulares o solicitantes.
- ✓ En caso de realizar reproducción de un grabación o persona jurídica, se debe adjuntar un Pz Notariado o copia legalizada o nombre del Representante Legal.



DERECHOS DE AUTOR OBRAS LITERARIAS



MONOLISA



LET'S ASBINGO

OBRAS ARTISTICAS



MONALISA



ULTIMA CENA



LETRAS MUSICALES Y SONIDO



