
EL SECRETO EMPRESARIAL

Enrique ÁNGELES MORALES*

SUMARIO: I. Introducción. II. Secreto empresarial. III. Secreto Industrial en la Ley de Propiedad Industrial. IV. Secreto Industrial en el Derecho Comparado. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la figura denominada “secreto industrial” también llamado “secreto empresarial” o “secreto comercial”, a la que se le comenzó a dar importancia a mediados del siglo XIX; Así también, nos ocuparemos del desarrollo que el secreto empresarial ha tenido a través del tiempo.

Por otro lado, cabe mencionar que el secreto empresarial, no obstante que esta regulado en la Ley de Propiedad Industrial, es una figura que genera controversia; primero por lo que se debe entender como secreto industrial; segundo, por los elementos que lo componen; tercero, por lo que puede ser considerado secreto industrial al la luz de la Ley; y también es polémica cuando se tipifica una violación a la misma, y la manera en que se puede sancionar al infractor (delincuente).

La regulación del secreto industrial en la Ley de Propiedad Industrial es únicamente sancionadora de conductas ilícitas como la divulgación y el apoderamiento, no otorga derechos exclusivos, por lo tanto, tampoco impone obligación de registro, la protección nace desde el momento mismo en que se fije en un material, ya que solamente de esa forma, es decir, fijada esa idea materialmente, puede ser sujeta de un acto ilícito por parte de terceras personas.

El secreto industrial nace de la mente humana, por lo tanto es algo intangible, y como intangible es difícil de entender; los secretos industriales han toma-

* Alumno de la Especialidad en Derecho Empresarial en la Facultad de Derecho de la UNAM.

do tanta importancia en los activos de las empresas, que estos, a menudo tienen mas valor que los bienes tangibles de dichas empresas, pero cabe la pregunta: ¿cómo proteger esos activos intangibles correctamente? para que no puedan ser transmitidos ilegalmente.

II. SECRETO EMPRESARIAL

1. *Antecedentes históricos*

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:

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 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.¹

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.²

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 jurí-

¹ 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

² *Idem*.

dica se tiene acción, a diferencia de los secretos industriales que no gozan de este derecho, sino solo de la acción contra los usos honestos.

A. Antecedentes Normativos

Los secretos industriales en el Derecho mexicano han sido objeto de protección desde que apareció el primer ordenamiento penal de la Republica Mexicana, es decir, desde la redacción del proyecto de Código Penal de Veracruz de 1835 presentado al Cuarto Congreso Constitucional del propio estado y mandado a observar provisionalmente por Decreto número 106 del 28 de abril de 1835. Posteriormente, vuelve a aparecer la protección de los secretos en el Código de 1871 para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, después en el Código Penal de 1929, hasta al Código Penal de 1931 que en los artículos 210 y 211 trata la cuestión de los secretos industriales; en materia laboral el legislador incluyo la figura de secretos industriales en la Ley Federal del Trabajo de 1970, cuando en su artículo 134, fracción XIII, plasma la obligación de los trabajadores de guardar escrupulosamente los secretos.³

Cabe mencionar que el Código Penal de 1835 se influenció del Código penal español de 1822, mismo que se inspiro en el Código penal francés de 1810, donde ya se regulaba la figura de secreto profesional y sancionaba la violación a los mismos ordenamientos.

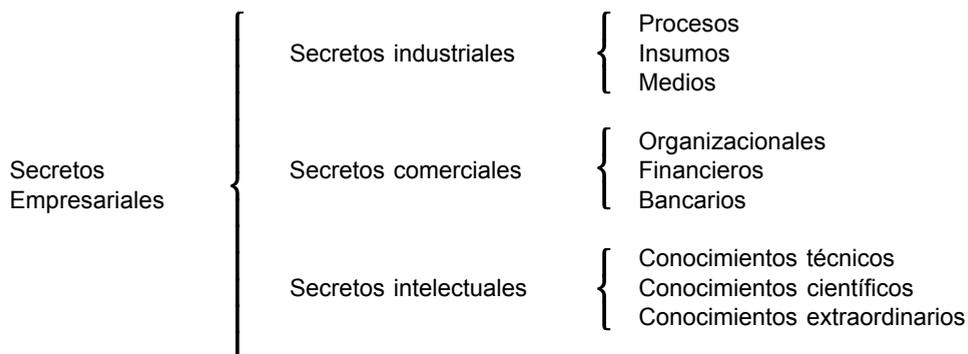
Antes del año de 1991 no se encontraba definida esta figura en la legislación mexicana, y es hasta entonces cuando encontramos por primera vez en el derecho positivo mexicano una definición en la Ley de Propiedad Industrial, señalando en cinco artículos lo que se considera un secreto industrial.

Es importante señalar lo que deduce de esta ley el especialista en Materia de Propiedad intelectual, Baudelio Hernández:

“En diversos foros y pláticas ha quedado establecido que los secretos industriales, vistos a través del contenido de la ley, son aún insuficientemente protegidos, atendiendo a que los secretos, más que industriales deberían denominarse secretos empresariales, entendidos conforme al siguiente cuadro”.⁴

³ 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, pp. 273-274.

⁴ 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, p. 29.



B. Clasificación del secreto industrial

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

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

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.

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.

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.⁵

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

⁵ *Ídem.*

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

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

- 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.⁶

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.

2. Definiciones del secreto industrial

En este apartado daremos las definiciones del secreto industrial en su más amplio sentido, es decir, se definirá al secreto industrial como tal, al secreto comercial y al secreto empresarial.

Gómez Segade nos indica que *secreto* es falta de conocimiento por otras personas o imposibilidad de conocer determinadas cosas, circunstancias o he-

⁶ Rangel Ortiz, Horacio, *op. cit.*, pp. 277-279.

chos, el secreto presupone una relación de pluralidad, es decir, supone la existencia de varias personas, supone también saber más que otro. El poseedor del secreto tiene interés en mantenerlo oculto a otras personas en la medida en que éstas puedan tener interés en conocerlo. "Afirma algún autor que el secreto supone una especie de monopolio de saber".⁷

Los *secretos empresariales* forman la esfera reservada de la empresa, todos ellos deben ser protegidos porque su conservación redundaría en beneficio de la organización empresarial e implica un eficaz soporte en la lucha competitiva, "los secretos empresariales se engloban en una figura unitaria, donde esta unificación es aparente, es decir, entre los elementos que la conforman existen diferencias".⁸

Los *secretos comerciales* son los que se relacionan con el sector puramente comercial de la empresa, y solo existirá secreto comercial cuando concurren tres requisitos: carácter reservado, interés en el mantenimiento del secreto y voluntad de mantener el secreto por parte de su titular.⁹

Por último, *secreto industrial* es todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.¹⁰

Por su parte, Gonzalo Ferrero Diez Canseco define al secreto comercial como cualquier información que revista importancia para su propietario; la misma que, por lo general, no es de conocimiento público, y sobre la cual además el propietario ha tomado todas las medidas del caso para mantener su carácter confidencial y secreto.¹¹

Halligan. R. Mark. afirma que secreto industrial o *trade secret*. es toda forma o tipo de información financiera, de negocios, científica, técnica, económica o de la ingeniería, que incluya modelos, planos, compilaciones, dispositivos de programas, fórmulas, proyectos, prototipos, métodos, técnicas, procesos, procedimientos, programas o códigos, tangibles o intangibles que hayan sido o no almacenados, compilados o físicamente memorizados en forma electrónica, gráfica, fotográfica o escrita, además, de que: a) el propietario haya adoptado

⁷ Gómez Segade, José Antonio, *El secreto industrial (know-how), concepto y protección*, Madrid, Tecnos, 2000, p. 42.

⁸ *Ibidem*. p. 51.

⁹ *Ibidem*. pp. 57y 61.

¹⁰ *Ibidem*. p. 66.

¹¹ Ferrero Diez Canseco, Gonzalo, "Secretos comerciales y protección de información confidencial", *Advocatus Nueva Época*, Lima, Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, núm. 8, agosto del 2003. p. 328.

medidas razonables para conservar esa información en secreto; y b) si la información respectiva, independientemente de su valor económico, potencial o actual, no haya sido generalmente conocida y no este disponible para pasar al dominio público.¹²

III. SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las disposiciones sobre secretos industriales se encuentran contenidas en un Capítulo Único contenido en el Título Tercero de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) en los artículos del 82 al 86 bis uno, por un lado y en las fracciones IV, V, VI del artículo 223 y 224 que trata de los delitos, contenido en el Capítulo III del Título Séptimo de la LPI.¹³

En nuestro país, hasta antes de 1991, cuando se introdujo en México la regulación para proteger los secretos industriales, un caso resultaba imposible de perseguir porque algunas disposiciones contrariaban el reconocimiento de los secretos industriales como bien jurídico merecedor de tutela.

Por ejemplo, el artículo 15 de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas determinaba que era causa de negativa de inscripción de un contrato obligar al adquirente de tecnología a guardar en secreto la información técnica suministrada por el proveedor más allá de los términos de vigencia de los contratos.

1. *Definición del secreto industrial en la lpi*

En el artículo 82 de la LPI se considera como secreto industrial a lo siguiente:

Toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

¹² Peña Torres, Marisol, "Protección Constitucional del secreto industrial", *Revista chilena de Derecho, Chile*, Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile, vol. 28, núm. 2, abril-junio del 2001. p. 414.

¹³ La Ley de Propiedad Industrial fue publicada el 27 de junio del año de 1991 en el Diario Oficial de la Federación y entro en vigor el 28 de junio del mismo año.

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.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

A. Objeto de protección en la LPI

La protección que la leyes confieren a los secretos industriales está encaminada a impedir que se produzcan dos situaciones básicas en detrimento del legítimo poseedor del secreto industrial:

- a) En primer lugar la protección a los secretos industriales es para impedir la revelación o el uso no autorizado del secreto industrial por parte de aquellos a quienes les ha sido confiado el secreto, con la restricción expresa o implícita de no revelarlo o de no usarlo.
- b) La Ley también protege al dueño de un secreto industrial contra la revelación o el uso del mismo, cuando el conocimiento del secreto ha sido obtenido no sólo sin el consentimiento de su legítimo poseedor, sino además a través de “medios impropios”, que pueden incluir robo, soborno, espionaje, intervención de cables o reconocimientos aéreos, etcétera.¹⁴

Es necesario mencionar que la Ley no protege contra la obtención de información con medios propios y honrados, como el desarrollo de una invención independiente, o por medio de “ingeniería de reversa” (iniciar el proceso desde atrás, es decir, cuando el producto ya esta terminado).

¹⁴ Rangel Ortiz, Horacio, *op. cit.*, pp. 280, 281.

B. Análisis del secreto industrial en la LPI

La Ley define al secreto industrial con el aparente objeto de otorgar a su titular derechos similares a los que se otorga al titular de una invención patentada, sin embargo no lo hace. Quien guarda un conocimiento técnico bajo secreto carece del derecho de exclusiva, por lo tanto, el secreto industrial no debe ser inscrito ni se debe someter a ninguna inspección previa de expertos en la materia, esta figura se analiza sólo cuando se ha violado el secreto, cuando se ha iniciado una litis civil, correccional o penal.¹⁵

El artículo 82 establece limitaciones a lo que puede ser considerado secreto industrial, estas limitaciones están insertadas en el segundo párrafo del citado artículo.

Una primera acotación es aclarar que la información puede ser de carácter industrial o comercial, la cual, aun y cuando parece elemental, daba lugar a que en ciertos casos la voluntad del legislador pretendiera interpretarse en sentido restrictivo, limitando la protección exclusivamente a la información estrictamente de carácter industrial, aspecto que fue modificado por la reformas de agosto de 1994, donde los secretos aunque se definan usualmente como industriales comprenden también la información de carácter comercial.¹⁶

Por otro lado, y respecto al término “aplicación” podemos encontrar una relativa equivalencia con el requisito que al efecto se establece en materia de patentes, consistente en que las invenciones sean susceptibles de aplicación industrial, en el caso de secretos industriales, la expresión “aplicable”, debe ser interpretada en su forma más amplia, ya que pudiera presentarse el caso de que cierta información que aun y cuando no hubiese sido puesta en práctica, sus posibilidades de ser implementada le ubiquen como información merecedora de ese régimen.¹⁷

Como ya antes se mencionó, la lectura del texto del artículo 82 indica que el legislador se ha concentrado en el sector técnico de la empresa, estos es, en los secretos industriales propiamente dichos. Sin embargo, el hecho es que en el mismo precepto también se hacen referencias a lo que hasta aquí hemos llamado secretos comerciales y tales referencias aparecen en la parte final del segundo párrafo de citado artículo cuando se mencionan “los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”.¹⁸

¹⁵ Pérez Miranda, Rafael J., *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, 3ª. ed., México, Porrúa, 2002, pp. 238, 241.

¹⁶ Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2002, p. 85.

¹⁷ *Idem*.

¹⁸ Rangel Ortiz, Horacio, *op. cit.*, pp.283, 284.

De lo anterior se desprende que el legislador no obstante de considerar ya a los secretos comerciales para protegerlos, lo hace de una forma limitativa ya que solo podrán ser sujetos de protección los secretos comerciales que se refieren a medios o formas de distribución cuando lo mejor hubiera sido incorporar disposiciones expresas en el sentido de proteger todos los elementos que se relacionen con el sector puramente comercial.

Ahora bien, en el mismo segundo párrafo parece haber otra limitación en el sentido de que “la información necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos”, pero la limitación que el precepto realiza del tipo de información que califica como constitutiva de secretos industriales incorpora la palabra “referida a”, con lo que el legislador parece establecer que basta que la información guarde cierta liga o esté asociada a las actividades fundamentales del agente económico para poder ser considerada como apta para constituir un secreto industrial.

En el artículo 83 LPI se establece otra limitación que es que la información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

La información a que se refiere el citado artículo no da una adecuada protección a los secretos industriales, ya que se han llegado a supuestos donde el secreto industrial no constan en los medios a que se refiere el artículo 83, pero sin embargo se da el caso de apropiación a un secreto industrial, como es el caso de *E. I. Dupont de Nemours & Co. Inc. Vs. Christopher*, fallado en el año de 1971 por un tribunal estadounidense en el que se sostuvo que la adquisición de información a través de un reconocimiento aéreo de la planta de *Dupont* para tener acceso a los procedimientos de fabricación que ahí ocurrían, constituía una forma de apoderamiento ilegal de secretos industriales.¹⁹

Estos criterios son ya tendencias aceptadas de entendimiento doctrinal de los secretos industriales a las que se ha arribado a través de sentencias judiciales dictadas por tribunales norteamericanos.

Hay otra condición que se debe satisfacer para que la información pueda ser considerada como secreto industrial, y esta es que la misma información signifique a su poseedor la obtención o conservación de una ventaja competitiva o económica frente a otros. En otros países se ha sostenido el criterio de que no sólo la información que ya represente esa ventaja debe considerarse como secreto industrial, sino también aquella que potencialmente represente un valor económico.

¹⁹ *Ibidem*. pp. 285, 286.

En cambio, existe otro tipo de información que, aun pudiendo calificarse como confidencial, no se califica como secreto industrial por carecer de real valor económico, por ejemplo, la información que se posea respecto de actividades deshonestas de la competencia. Por otro lado, poseer información sobre los movimientos estratégicos de los competidores en el mercado, obtenida en buena lid a través de estudios de mercado que permitan anticipar sus tácticas, desde luego representa una ventaja competitiva y es información con un valor económico que puede ser constitutiva de secretos industriales.²⁰

Por lo que respecta a la limitación de que para que la información sea considerada como secreto industrial, esta no debe estar en el dominio público, la cuestión radica en precisar si existe secreto cuando parte de los elementos del secreto son conocidos y parte no.

Para responder a la pregunta, la doctrina contenida en una sentencia inglesa aclarará un poco el panorama.²¹ El demandante pretendía que se había violado un secreto industrial, consistente en ciertos dispositivos para fijar alfombras a una escalera. Los demandados rechazan la existencia del secreto, alegando que tales dispositivos estaban divulgados y eran conocidos por cualquiera. Lord Denning declaró que cuando el objeto del secreto está en parte divulgado y en parte permanece secreto, se deben separar ambas partes o elementos, y aunque se puede usar libremente la parte conocida, no deben obtenerse ventajas de la comunicación de la parte del secreto que permanece oculta”.²²

Cabe mencionar que la legislación sobre salud exige a los fabricantes de fármacos y agroquímicos que se venden al público se sujeten a una investigación para verificar que los mismos no sean nocivos para la salud humana o animal, teniendo los fabricantes que entregar los formularios y procesos necesarios para la obtención del producto a las autoridades, siendo estas responsables de la divulgación de dicha información.

Lo mismo ocurre respecto a la información que las autoridades judiciales o administrativas requieran en un litigio.

En cuanto al requisito de la actividad inventiva que se establece en el tercer párrafo del artículo 82, mismo que dispone que no se considerará secreto industrial aquella información que resulte evidente para un técnico en la materia, esta regla sirve para precisar el cumplimiento de unos de los requisitos de patentabilidad y por lo tanto, la invención que resulte evidente para un técnico

²⁰ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, pp. 88, 89.

²¹ Sentencia de fecha 18 de abril de 1967 dictada en el caso *Sears v. Copydex Ltd.*

²² Rangel Ortiz, Horacio, *op. cit.*, p. 288.

en la materia, se estima que no reúne el requisito de haber sido el resultado de una actividad inventiva y por lo tanto no tiene acceso a la protección patentaria.

Este requisito se justifica en el sistema de patentes, pues la actividad inventiva es uno de los aspectos que justifica la protección privilegiada que confieren las patentes y el monopolio temporal de explotación.²³

El secreto industrial no está constituido por cosas, sino por una actitud mental, por una actitud de reserva hacia un conocimiento oculto que le reporta a su poseedor una ventaja económica o competitiva y en ello radica la justificación de la protección de los secretos.

Si ello es lo que justifica la protección de los secretos industriales y si tal protección poco o nada tiene que ver con la protección que confieren las patentes a las invenciones para que las que se exigen las condiciones de patentabilidad, no parece haber razón jurídica ni fundamento legal en el derecho comparado y en la doctrina de los secretos industriales que justifique la inclusión de la exigencia consistente en que el conocimiento reservado sea además resultado de una actividad inventiva para que dicho conocimiento sea objeto de la protección a través de las normas que rigen esta materia en la LPI, resultando obvio que esta exigencia limita extraordinariamente el alcance de la pretendida protección a los conocimientos que forman parte de la esfera reservada de la empresa.²⁴

Esta exigencia parece tener su origen en una confusión entre los objetos y formas de protección de los inventos a través del derecho exclusivo de explotación que conceden las patentes por un lado, y la protección casuística y especializada que conceden a los secretos las normas específicas sobre este tema en el Derecho comparado de la competencia desleal, por otro.

Ahora bien, la forma en como quedó incluido el requisito en el ordenamiento (Ley de Propiedad Industrial) tiende a sugerir que el legislador lo incluyó de forma velada, ya que al no exigir expresamente que el conocimiento sea resultado de la actividad inventiva identificándolo con esta expresión, el legislador lo ha incluido impidiendo que sea objeto de protección el conocimiento que resulte evidente para un técnico en la materia, lo que equivale a exigir de modo expreso y literal que el conocimiento sea resultado de una actividad inventiva.²⁵

²³ *Ídem.*

²⁴ Ginebra Serrabou, Xavier, *op. cit.*, pp 72, 73

²⁵ Rangel Ortiz, Horacio, *op. cit.*, p. 290.

Cabe mencionar por último que José Antonio Gómez Segade de una forma muy sencilla define al secreto industrial y propone los elementos estructurales y requisitos que deben componer a esta figura: “ todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos”.

En primer término, en la definición propuesta se quiere poner de manifiesto que el secreto industrial estructuralmente está compuesto de dos elementos: el conocimiento y el objeto sobre el que recae ese conocimiento. Ambos elementos constituyen los dos pilares sobre los que se eleva el concepto de secreto industrial.

El en primer elemento es el conocimiento y para que ese conocimiento pueda llegar a denominarse secreto industrial debe reunir los requisitos que se exigen para su existencia y cuyos requisitos son: el carácter oculto del conocimiento y que debe tener dos características, por un lado ha de tener interés para la empresa, y por otro, el titular de la empresa debe manifestar su voluntad de mantenerlo secreto.

El segundo elemento estructural es el objeto, que puede ser: las ideas, productos o procedimientos industriales, y en ocasiones los descubrimientos científicos *stricto sensu* también podrán constituir el objeto del secreto industrial.²⁶

Finalmente, la última condición que establece que para considerar a la información como secreto industrial, consiste en que se hubieran adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Ahora bien, determinar cuáles medidas son necesarias para restringir el acceso a la información y conservar su confidencialidad es tan diverso como tantas situaciones se presenten. Existen muchos tipos de medidas que se pueden y deben tomar para preservar en secreto la información, entre éstas destaca la firma de contratos de confidencialidad con empleados, clientes, proveedores y socios de proyectos.

La firma de contratos de confidencialidad no actualiza la obligación de respetar la información confidencial, ya que dicha obligación la establece la Ley, sin embargo, el efecto real de la firma en estos documentos es la de expresar de manera manifiesta que se tomaron las medidas pertinentes para preservar la confidencialidad.²⁷

²⁶ Gómez Segade, José Antonio, *op. cit.*, p 66.

²⁷ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, pp. 89 y 90.

2. *El Contrato de transferencia de un secreto industrial*

El derecho autoriza al que guarda un secreto industrial a transmitirlo o autorizar su uso a un tercero, quien asume la obligación de no divulgarlo; y establecer cláusulas de confidencialidad en los contratos de transferencia que se suscriban.

No pueden ser objeto de este contrato las invenciones que no pueden ser patentables y, en especial, aquéllas cuyo patentamiento está prohibido, pues implicaría una forma de violación de una disposición de orden público y la inscripción de la licencia podría ser cancelada según la fracción segunda del artículo 65 de la Ley de Propiedad Industrial.

Tampoco puede ser objeto del contrato un conocimiento necesario o conveniente para poder utilizar una invención patentada.

En cuanto a los derechos y obligaciones de la partes, el legislador define el secreto industrial pero no otorga al titular un derecho subjetivo sobre el mismo, que es la exclusiva.

La ley sólo establece una disposición (artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial), que debemos entender que es supletoria, en la que impone al “usuario autorizado” la obligación de no divulgar el secreto por medio de la cláusula de confidencialidad, además de la prohibición de otorgar licencia a un tercero cuando no se estableciera nada al respecto.

La prohibición de no difundir el secreto debe entenderse limitada al tiempo pactado de vigencia del contrato, vencido el cual, el usuario podrá continuar el uso del *know how* y cederlo libremente; las cláusulas en contrario son nulas por constituir una práctica monopólica no justificada.

Igualmente, serán nulos los compromisos de continuar pagando una retribución al licenciante si el secreto industrial se difunde por culpa del mismo o sin que hubiera responsabilidad del licenciario, ya que a partir de ese momento deja de obtener beneficios derivados del contrato de licencia.²⁸

IV. SECRETO INDUSTRIAL EN EL DERECHO COMPARADO

1. *Chile*

En Chile, como en el resto del mundo, la protección jurídica del secreto industrial ha adolecido de graves deficiencias, las legislaciones civiles e, incluso, las

²⁸ Pérez Miranda, Rafael J., *op. cit.*, pp. 246, 247.

penales, se han mostrado ineficaces o insuficientes para brindar adecuado amparo frente a su vulneración.

La vulneración de un secreto al que se ha tenido acceso con ocasión del desempeño de una determinada actividad laboral suele constituir el fundamento para poner término al contrato de trabajo, precisamente por infracción al deber de fidelidad al que se encuentra obligado el trabajador (Art. 160 n° 2 del Código de trabajo).

El Código penal establece que “el que fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fabrica en que está o ha estado empleado, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio o multa de once a veinte sueldos vitales” (Art. 284), es un crimen simple y delitos relativos a la industria.

La historia constitucional chilena no registra antecedentes de una protección sino hasta la Constitución Política de 1833, protección que era escasa. Posteriormente apareció la Constitución Política de 1925, pero no fue hasta la Constitución de 1980 cuando se fortaleció la protección de la propiedad industrial.

Chile firmo el Convenio de Paris en 1991 por lo que el tratado internacional también es de observancia obligatoria.

En 1991 se reemplazó la legislación vigente desde 1931 sobre propiedad industrial y vino a establecer un nuevo régimen de propiedad industrial en Chile.²⁹

2. Perú

En Perú, tanto la ley de Propiedad Industrial como la decisión 486 de la Comunidad Andina contienen provisiones acerca de los llamados secretos industriales.

Respecto a esta ley, cabe destacar que no es tan restrictiva o limitativa para otorgar protección a un secreto industrial, solamente requiere que la información sea efectivamente secreta, que la misma tenga un valor comercial y que la persona que tenga dicha información bajo su control haya adoptado las medidas del caso para mantenerla secreta.

La Ley de Represión de la Competencia Desleal brinda una protección especial a los secretos industriales, por lo que los afectados, sin perjuicio de las acciones civiles o penales, podrán recurrir a esa Ley.

Por ultimo, Perú firmo los acuerdos al nivel de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y en el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-

²⁹ Peña Torres, Marisol, *op. cit.*, pp. 415-420.

chos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), se estableció claramente que la información no divulgada debe ser protegida.³⁰

3. *Estados Unidos de Norte América*

The Uniform Trade Secrets Act (UTSA) es la legislación que en Estados Unidos de América se destina a la protección de los secretos industriales, y que textualmente determina:

“Un secreto industrial podrá consistir en cualquier fórmula, patrón, dispositivo o compilación de información que se usen en una empresa y que den al empresario la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no lo conocen o no lo usan. Puede ser la fórmula de un compuesto químico, un proceso de manufactura, de tratamiento o conservación de materiales, el patrón para una máquina u otro dispositivo, o una lista de clientes”.³¹

De esta definición se desprenden tres elementos y que son : el secreto en sí, la novedad y el valor económico que representa en si el secreto

El primer elemento consiste en guardar la información de forma secreta, las medidas internas y externas que se deben tomar, celebrar contratos de confidencialidad con empleados, con proveedores, así como también con cualquier persona que deba tener conocimiento de la información.

El segundo elemento, la novedad, quiere decir que la información no debe estar en el conocimiento general de la industria.

El tercer elemento es el valor económico. Si la información no representa algún valor para el empresario que la posee, tampoco lo representa para la competencia, esta información necesariamente debe traducirse en valor económico y en ventaja frente a la competencia.

Es importante mencionar que la ley castiga al que haya robado un secreto industrial hasta con 10 años de prisión y con multas de hasta 5,000,000. de dólares, entre otros castigos.

Para concluir, existen otras leyes en las que también se norma esta figura, pero la mas utilizada y la mas común es esta “Uniform Trade Secrets Act (UTSA)”.³²

³⁰ Ferrero Diez Canseco, Gonzalo, *op. cit.*, pp331-333.

³¹ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p. 92.

³² Ryan, Swanson & Cleveland, PLLC, “*Protection of Trade Secrets a Comparison: the Economic Espionage Act of 1996 and the Uniform Trade Secrets Act*” <http://library.findlaw.com/1999/Aug/1/126360.html>.

V. CONCLUSIONES

A nuestro considerar, el secreto industrial debe ser llamado secreto empresarial porque el llamarlo secreto industrial puede causar confusión ya que este puede ser referido únicamente a la industria, y el secreto empresarial nos refiere tanto a sector industrial, comercial como al de servicios.

Por otro lado, la Ley de Propiedad Industrial, a nuestro particular punto de vista y a raíz del estudio presentado, no es proteccionista, ya que para poder dar protección impone una serie de requisitos y limitantes que lejos de proteger causan mas incertidumbre ya que al no ser una regulación clara y al someterse a la misma, el criterio que vaya a tomar el juzgador o la autoridad administrativa pueda afectar mas que el mismo violador del secreto industrial.

Considero que el requisito de “actividad inventiva” debe ser eliminado de la Ley, ya que este es mas bien un requisito de patentabilidad, además de resultar obvio que si la información es evidente para un técnico en la materia no es información secreta.

Por último y para concluir, el legislador debería modificar algunos requisitos y limitantes y definirnos qué se debe considerar como secreto empresarial para evitar confusiones para que así la Ley cumpla con su objetivo, que es el de proteger el secreto empresarial, ya que esta figura es muy importante para las empresas. Se puede decir que los secretos empresariales forman parte del activo de una empresa y por lo tanto deben estar protegidos por la ley; y que el secreto empresarial en la ley no otorga exclusividades ni derechos de explotación, por lo que no hay necesidad de registro, sólo protege contra la violación de esos secretos.

VI. BIBIOGRAFIA

GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, *El secreto industrial (know-how), concepto y protección*, Madrid, Tecnos, 2000.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2002.

PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho Competencia*, 3ª. ed., México, Porrúa, 2002.

Hemerografía

- FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo, "Secretos comerciales y protección de información confidencial", *Advocatus Nueva Época*, Lima, Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, núm. 8, agosto del 2003.
- 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.
- 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.
- PEÑA TORRES, Marisol, "Protección Constitucional del secreto industrial", *Revista chilena de Derecho*, Chile, Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile, vol. 28, núm. 2, abril-junio del 2001.
- RANGEL ORTIZ, Horacio, "La Violación Del Secreto Industrial En La Ley de Propiedad Industrial de 1991", *El foro*, México, Organo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, octava época, tomo IV, núm. 2, 1991.

Internet

- RYAN, Swanson & Cleveland, PLLC., "Protection of Trade Secrets a Comparison: the Economic Espionage Act of 1996 and the Uniform Trade Secrets Act" <http://library.findlaw.com/1999/Aug/1/126360.html>.