

SOBRE ESCLAVOS, GUILDS Y LOS ORÍGENES DEL SECRETO COMERCIAL*

ON SLAVES, GUILDS AND THE ORIGINS OF TRADE SECRETS

*Eduardo Varela-Pezzano***

Fecha de recepción: 18 de noviembre de 2009

Fecha de aceptación: 17 de septiembre de 2010

* Este artículo es producto del “Proyecto de investigación en propiedad intelectual”, que actualmente adelanta la línea de investigación en derecho comercial, del Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia).

** Abogado y especialista en Propiedad Intelectual del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Colombia), donde es profesor de la materia. *Candidato a Magister en Tecnología y Derecho de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Liverpool* (Reino Unido). Autor de *Tecnologías peer-to-peer*, derechos de autor y copyright (2009) y coautor de *Derecho de autor para creativos* (2010) y *Derecho del entretenimiento para adultos* (2010). Abogado asociado en la firma Cavelier Abogados. Contacto: eduardovarela@cavelier.com

RESUMEN

Académicos del derecho han afirmado durante años que el secreto comercial es la figura más antigua de la propiedad intelectual. Sin embargo, la protección formal del secreto comercial solo se dio a partir de 1810 con la expedición del Código Penal napoleónico. Este artículo sostiene que las civilizaciones antiguas, el derecho romano y las guildas de la edad media no percibían el secreto comercial como una propiedad inmaterial, sino como una obligación de confidencialidad, y que, actualmente, la concepción del secreto comercial no ha cambiado. Su protección no depende del ejercicio de un derecho de propiedad, sino de un acto mercantil desleal o de un incumplimiento contractual por parte de un tercero.

Palabras clave autor: secretos comerciales, secretos industriales, *actio servi corrupti*, derecho romano, guildas, codificación francesa.

ABSTRACT

Legal scholars have argued for years that trade secrets are the oldest set of intellectual property rights. However, formal protection for trade secrets only came to be after 1810 with the issuance of the Napoleonic Penal Code. This article argues that ancient civilizations, Roman law and medieval guilds did not perceive trade secrets as intangible property, but rather as a confidentiality obligation, and that, currently, the concept of trade secrets has not changed: its protection does not depend on the exercise of a right of property, but rather of an unfair act or the breach of a contract by a third party.

Key words author: trade secrets, industrial secrets, roman law, *actio servi corrupti*, guilds, French codification.

SUMARIO

Introducción.- I. Secretos comerciales en el mundo antiguo.- II. El derecho romano.- III. El período de las guildas y corporaciones medievales.- IV. La codificación de la tutela al secreto comercial.- V. La evolución del secreto comercial en el *common law*.- Conclusiones. La negación del secreto comercial como derecho de propiedad inmaterial.- Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se ha afirmado que la finalidad de la propiedad intelectual es motivar la producción de nuevas ideas¹. Su propósito, sea que se trate del derecho de autor o de la propiedad industrial, siempre es proveer incentivos para la creación de innovaciones del intelecto que beneficien el bienestar social². Las patentes de invención, por ejemplo, promueven el desarrollo de nuevas tecnologías, estimulan la investigación y difunden los avances tecnológicos³.

Por eso a los secretos comerciales⁴ se les conoce como el “patito feo”⁵ de la propiedad intelectual. Al estar basados en la reserva y en el secreto de la información, reprimen la creación y diseminación de las ideas. Asimismo, se consideran “anomalías curiosas”⁶, toda vez que su protección y validez no dependen del ejercicio de un derecho de propiedad, sino de un acto desleal

- 1 Esta postura ha sido denominada por la Corte Suprema de Estados Unidos “*ex ante perspective on intellectual property*”, y la misma se fundamenta en la Constitución americana. Ésta le otorga al Congreso la facultad para “*promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles*”: cfr. Frank Easterbrook, *Foreword: The Court and the Economic System in the Supreme Court 1983 Term*, 98 *Harvard Law Review*, N° 4, 21-29 (1984). La otra forma de justificar la propiedad intelectual se presenta cuando las ideas ya han sido creadas. Más precisamente, a la decisión que ha tomado el autor en invertir en la mejora, mantenimiento o comercialización de su creación intelectual. Ésta es la tesis que Lemley llama *ex post* de los derechos intelectuales, en razón de los incentivos que otorga tal clase de propiedad para administrar ideas previamente creadas: Mark Lemley, *Ex Ante versus Ex Post Justifications for Intellectual Property Rights*, 71 *University of Chicago Law Review*, N° 1, 129-131 (2004). En general, cfr. Édgar Iván León Robayo & Eduardo Varela Pezzano, *El origen de la protección del derecho de autor: su naturaleza como principio de operación*, 5 *Revista Crítica de Derecho Privado*, 830-831 (Montevideo, 2008).
- 2 En 1852, John Stuart Mill fue el primero en manifestar la necesidad de conceder pequeños monopolios a los autores intelectuales. Sin embargo, Mill aclaró que estas prerrogativas debían ser temporales, ya que su finalidad no podía ser otra que una recompensa proporcional a la utilidad que ofrecía su creación al público. Véase John Stuart Mill, *Principles of Political Economy*, 243-287 (Parker, London, 1852); León & Varela, ob. cit., supra nota 1, 833.
- 3 Esta teoría encuentra soporte en los juristas y economistas contemporáneos. Véase Samuel Oddi, *Un-unified Economic Theories of Patents - The Not-Quite-Holy-Grail*, 71 *Notre Dame Law Review*, 275-277 (1996).
- 4 Aunque este artículo utiliza la expresión “secreto comercial”, la misma comprende otros vocablos como “información no divulgada”, “secreto empresarial” y “secreto industrial”. Las distintas acepciones que la doctrina le ha dado a la figura del secreto comercial obedecen a la clásica diferenciación de José Antonio Gómez Segade, *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*, 66 (Tecnos, Madrid, 1974)). Sin embargo, la moderna concepción del secreto es indiferente al término que se utilice: “los términos secreto industrial, comercial, empresarial y know how se usan como sinónimos para referirse a aquella información secreta que tienen las personas o empresas, que está contenida en fórmulas, diseños, investigaciones, documentos y prácticas, que no es generalmente conocida ni fácilmente obtenible, que tiene una utilidad práctica en los negocios y que por esa misma razón otorga a su titular una ventaja económica sobre la competencia”: Natalia Tobón Franco, *Secretos industriales, comerciales y know how*, 15 (Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá, 2008).
- 5 Robert G. Bone, *Trade Secrecy, Innovation, and the Requirement of Reasonable Secrecy Precautions*, 1 (Boston University School of Law, Working Paper 09-40, 2010).
- 6 Michael Risch, *Why Do we Have Trade Secrets?*, 11 *Marquette Intellectual Property Law Review*, N° 1, 3 (2007).

de divulgación en el comercio o del incumplimiento contractual por parte de un tercero.

Pese a esta dependencia anómala, los académicos han sostenido, ciegamente y durante años, que el secreto comercial es el más antiguo de los derechos de la propiedad intelectual⁷. No obstante, lo cierto es que el *derecho* a la protección de los secretos en el comercio sólo surgió en 1810 con la expedición del Código Penal napoleónico, y no antes.

Este artículo analiza los orígenes del derecho al secreto comercial y explica las razones por las cuales éste solo se consideró un *derecho* a partir de la proclamación de la libertad de industria y comercio en Europa occidental. Para ello se hace un recuento de sus distintas acepciones en diferentes épocas históricas y se desmitifican las hipótesis de su existencia con antelación a la codificación francesa. Sin intentar abordar un orden cronológico, este trabajo estudia la figura del secreto comercial en el mundo antiguo, en el derecho romano y en el período de las guildas y corporaciones medievales. También analiza su concepción durante la Revolución francesa y su evolución en el *common law*. La última parte de este artículo es un comentario acerca de la negación del carácter de *propiedad* al secreto comercial.

I. SECRETOS COMERCIALES EN EL MUNDO ANTIGUO

Uno de los primeros rudimentos del secreto comercial se encuentra ligado a las familias de los pueblos de la antigüedad (Babilonia, Asiria, Egipto, Cartago, etc.). En estos lugares, los comerciantes⁸ protegían sus avances tecnológicos en materia de irrigación, metalurgia y cerámica transmitiéndolos exclusivamente entre sus hijos y descendientes⁹. Recetas de perfumes, fórmulas para extraer vidrios de colores, manuales para entrenar caballos de carrocería e instrucciones para la apicultura han sido descubiertos como parte de esa tradición¹⁰.

Así, una historia narra que un gobernador en el imperio Asirio (siglo VIII a.C.) introdujo la apicultura al comercio y, al parecer, únicamente él y sus

7 Véase Henry H. Perritt Jr., *Trade Secrets* 1-1, 3-7 (Practising Law Institute, 2006); Karl F. Jorda, *Patent and Trade Secret Complementariness: An Unsuspected Synergy*, 48 *Washburn Law Journal*, 8 (2008) (“That makes patents supplements to trade secrets and not trade secrets supplements to patents as is commonly assumed”), y Robert M. Sherwood, *Trade Secret Protection: Help for a Treacherous Journey*, 48 *Washburn Law Journal*, 69-70 (2008).

8 “(...) los pueblos de la antigüedad (egipcios, babilonios, asirios, caldeos, fenicios y griegos) debieron adoptar reglas de conducta sobre diversas relaciones mercantiles, en las que posiblemente se encuentran rudimentos de algunas instituciones del derecho mercantil. Pero de esas pautas primitivas o rudimentarias resulta difícil establecer precedentes que tengan conexión directa con la estructuración de esta rama del derecho como disciplina autónoma”: José Ignacio Narváez García, *Derecho mercantil colombiano*, I, 2 (11ª ed., Legis, Bogotá, 2002).

9 Morris Silver, *Economic Structure of the Ancient Near East*, 41 (Taylor & Francis, 1985).

10 Ibid. Igualmente, véase John Oates, *Babylon*, 195 (Thames & Hudson, 1979), y Jane McIntosh, *Ancient Mesopotamia*, 235 (ABC-CLIO, 2005).

empleados conocían la forma de extraer la miel de las abejas: “*hasta comprendí cómo separar la miel de la cera, hirviendo [la colmena]; mis jardineros también sabían de esto*”¹¹.

Los antiguos también protegían sus secretos comerciales con otra técnica más simple: no dejándolos por escrito¹². La otra opción era documentarlos en mensajes cifrados o por medio de criptogramas¹³. Las tabletas del antiguo Cercano Oriente que contienen las fórmulas para crear vidrios y esmaltes, en efecto, se encuentran escritas en una jerga incomprensible y difícil de descifrar¹⁴.

En Egipto, una tableta del año 2000 a.C. contiene un pasaje escrito por un escriba del rey Mentuhotep, quien se enaltece por su vasto conocimiento en magia, arquitectura, escultura y ritos sagrados, señalando que sólo él y su primogénito están autorizados para conocer esos secretos¹⁵. Los académicos afirman que esta inscripción se refiere a uno de los primeros acuerdos de confidencialidad de la historia¹⁶.

Sin embargo, y con base en los hallazgos arqueológicos, es posible afirmar, en forma preliminar, que los pueblos de la antigüedad no concebían el secreto comercial como un derecho de propiedad subjetivo. Se trataba, por el contrario, de una obligación de confidencialidad para quien tuviese acceso al secreto:

II. EL DERECHO ROMANO

En la antigua Roma también se recurría al secreto. De eso no hay duda. Sin embargo, en el derecho romano no existía la protección del secreto comercial. Ni siquiera una acción contra el tercero que lo divulgaba. No hay, en efecto, evidencia que así lo demuestre.

Los académicos, sin embargo, argumentan desde hace años que en el derecho romano existía una acción contra el tercero que inducía al esclavo de otro a revelar los secretos comerciales de su amo: la *actio servi corrupti*¹⁷. La

11 Edward Neufeld, *Apiculture in Ancient Palestine (Early and Middle Iron Age) within the Framework of the Ancient Near East*, 10 *Ugarit-Forschungen* (238-239, 1978); Oates, ob. cit., supra nota 11, 195, y Morris Silver, *Economic Structures of Antiquity*, 53 (Greenwood Publishing Group, 1995). Por otra parte, Eva Crane, *The World History of Beekeeping and Honey Hunting*, 163-171 (Duckworth, Londres, 1999), sugiere que la evidencia más primitiva de la apicultura proviene del antiguo reino egipcio (3000 a.C.). Para mayor información sobre los orígenes de la apicultura, véase Ronan James Head, *A Brief Survey of Ancient Near East Beekeeping*, 20 *FARMS Review*, N° 1, 57-66 (2008).

12 Silver, ob. cit., supra nota 11, 53.

13 McIntosh, ob. cit., supra nota 10, 235.

14 Ibid.

15 La tableta y su traducción pueden consultarse en Michael A. Gollin, *Driving Innovation: Intellectual Property Strategies for a Dynamic World*, 26-28 (Cambridge University Press, 2008).

16 Ibid., 27.

17 Véase A. Arthur Schiller, *Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti*, 30 *Columbia Law Review*, 837 (1930), y Alan Watson, *Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded*, 11 *Tu-*

base de esta discrecional teoría se halla en el Digesto de Justiniano, cuerpo normativo que recogió el siguiente comentario del jurista Ulpiano al Edicto del Pretor¹⁸: “*Dice el Pretor: el que fuere acusado de haber acogido a un esclavo o a una esclava, ajeno o ajena, y de haberle persuadido con dolo malo a alguna cosa, con lo que le hiciera peor a él, o a ella, dará contra él acción por el duplo de cuanto importare esta cosa*”.

A partir de este pasaje, un jurista del siglo XX llamado Arthur Schiller planteó que el propietario de un esclavo estaba facultado para proteger la divulgación de sus secretos comerciales por parte de aquél, del mismo modo que lo haría un comerciante respecto de su empleado en tiempos modernos¹⁹.

No obstante lo anterior, es claro que Ulpiano en ningún momento menciona o alude a la expresión “secreto” en su comentario al Pretor. El propósito de la *actio servi corrupti* era, por supuesto, distinto, y, aun si en gracia de discusión hubiese sido el de proteger contra la divulgación de secretos, no hay evidencia de que se haya utilizado para tales fines.

De hecho, los comentarios de los juristas romanos indican que la *actio servi corrupti* era procedente para cualquier tipo de corrupción que pudiera ocasionar un tercero al esclavo de otro, abarcando no sólo el robo de cosas de propiedad del amo por parte de éste, sino también la pérdida de valor del mismo esclavo por daño en su integridad²⁰.

Así lo comentaba Ulpiano, refiriéndose a la corrupción del esclavo²¹:

“*También lo hace peor el que persuade al esclavo a que haga una injuria, o un hurto, o a que huya, o a que solicite al esclavo de otro, o a que empeñe su peculio, o a que sea mujeriego o vagabundo, o a que se haya consagrado a malas artes, o ademasiado a los espectáculos, o sea sedicioso, o si con palabras o con soborno persuadió al esclavo administrador a que rompiese o alterase las cuentas de su señor, o también a que embrollase la cuenta que se le encomendó*”.

Y a juicio de Paulo²²:

“*si alguno hubiere persuadido al esclavo ajeno a que suba a un tejado, o baje a un pozo, y él, siguiendo el consejo, hubiere subido o bajado, y se cayere, y se hubiere roto una pierna, u otra cualquier cosa, o se matare, ¿quedará obligado? Y si verdaderamente lo hubiere hecho sin dolo malo, no se obliga, pero si con dolo malo, se obligará*”.

lane Law Review, 25-29 (1996) (refutando la teoría de Schiller y de otros académicos que sostienen la misma hipótesis sin verificar la fuente de la *actio servi corrupti*).

18 “Ulpianus libro XXIII. ad Edictum.- Ait Praetor: quis servum, servam, alienum, alienam recepissee, persuasisseve quid et dicetur dolo malo, quo eum, eam deteriorem faceret, in eum, quanti ea res erit, in duplum iudicium dabo” (D.11.3.1.1).

19 Schiller, ob. cit., supra nota 17, 845.

20 Véase un desarrollo de esta premisa en Watson, ob. cit., supra nota 17, 20-24.

21 D.11.3.1.5.

22 D.11.3.3.1.

Alfenio Varo, por su parte, narró un caso en que le consultaron por la viabilidad de la *actio servi corrupti* y, evidentemente, no fue para proteger un secreto comercial²³:

“Un dueño manumitió al esclavo administrador, después le tomó las cuentas, y no estando conforme con ellas, averiguó que aquel había gastado el dinero con cierta mujerzuela; preguntábase, ¿podría ejercitar contra aquella mujer la acción de corrupción de esclavo, cuando ya este esclavo fuese libre? Respondí, que podía, así como también la de hurto por el dinero que el esclavo le hubiese entregado a ella”.

Pese a los anteriores testimonios, la opinión de Schiller ha sido aceptada durante años para acoplar un texto del antiguo derecho romano, totalmente irrelevante, a la figura del secreto comercial²⁴. La realidad, sin embargo, es otra, pues en el derecho romano, o al menos en lo que se ha descubierto de éste, se reitera, no había protección a los secretos comerciales, ni como derecho ni como propiedad inmaterial²⁵.

III. EL PERÍODO DE LAS GUILDAS Y CORPORACIONES MEDIEVALES

“La secrecía comercial se practicaba extensamente en las corporaciones europeas de la Edad Media y más allá”²⁶; es ésta otra inferencia que merece ser elucidada desde el punto de vista del origen de la tutela al secreto comercial.

En el siglo XI, y luego de la recepción del derecho romano²⁷, las ciudades de la Europa medieval se transformaron lánguidamente en centros cerrados de consumo, intercambio y producción de bienes, principalmente de carácter artesanal²⁸. En palabras Narváez²⁹:

“En ese mundo convulsionado del feudalismo, la nueva clase de comerciantes, impulsada por razones de seguridad, se asoció en guildas, hermandades, hansas y toda suerte de corporaciones cerradas y exclusivistas que se dictaban

23 D.11.3.16.

24 Watson, ob. cit., supra nota 17, 25.

25 Es ilustrativo notar que el derecho romano no protegía directamente la propiedad inmaterial. Cuando los romanos clasificaron las cosas en *res corporalis* y *res incorporalis* (D.8.1.14.pr.; 10.3.4.pr.; 20.6.8.pr.; 23.3.39.pr.; 41.1.43.1.; 41.3.9.; y 42.1.15.9.; Gaio, ii. 12-14; ii. 17; ii. 19; ii. 28; ii. 38; iii. 83; iii. 85; y iv. 3; *Institut.* ii. ii. 2) no lograron distinguir con certeza la propiedad material de la propiedad intelectual. Sólo lograron diferenciar entre las cosas que se encontraban en la realidad física y aquellas que no tenían una entidad material. Si Ticio escribía un poema o una oración en el papel de Cayo, entonces Cayo, y no Ticio, era el dueño del escrito.

26 Jorda, ob. cit., supra nota 7, 8.

27 Véase Carlos Medellín Aldana et al., *Lecciones de derecho romano*, 20-21 (14ª ed., Temis, Bogotá, 2000).

28 Gustavo Ghidini, *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*, 10 (CEDAM, Padova, 1978); Narváez, ob. cit., supra nota 8, 10; Tulio Ascarelli, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, 15 (Bosch, Barcelona, 1970); Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado de derecho industrial*, 203 (2ª ed., Civitas, Madrid, 1993); Sylvia Thrupp, *The Gilds*, en *The Cambridge Economic History of Europe*, 230-280 (M.M. Postan, E. E. Rich y E. Miller, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, 1965).

29 Narváez, ob. cit., supra nota 8, 10.

sus propios estatutos, imponían su autoridad y dirimían las controversias por medio de magistrados designados por los propios mercaderes asociados”.

En las gildas y corporaciones existía un absoluto control sobre la producción de bienes³⁰, se prohibía la competencia entre sus miembros o asociados³¹ y se subestimaba la novedad y el desarrollo de nuevos productos³². Estos factores, como anota la doctrina española e italiana³³, hicieron innecesaria la protección del secreto comercial. En efecto, aun si se llegaba a divulgar, el responsable difícilmente se beneficiaba con su conducta, ya que éste no podía “competir directamente con el poseedor del secreto ante la fuerte reglamentación corporativa y rígida estructura gremial”³⁴.

De lo anterior se desprende que, al igual que en las civilizaciones de la antigüedad, el secreto comercial en el período de las gildas medievales no era un derecho susceptible de tutela, sino una obligación de confidencialidad para los miembros de las corporaciones de la época.

IV. LA CODIFICACIÓN DE LA TUTELA AL SECRETO COMERCIAL

Con la Revolución francesa se suprimieron las corporaciones medievales y se proclamó el derecho de la libertad de industria y comercio³⁵. Esta ruptura del régimen mercantil supuso la autonomía del individuo en cuanto a sus medios y procedimientos de fabricación, producción, oferta y distribución de bienes y celebración de negocios y operaciones mercantiles³⁶.

Sobre esas bases, el reconocimiento al secreto comercial como derecho tutelable se dio por primera vez en 1810³⁷. Ese año Napoleón I anexó a Holan-

30 Véase una excelente referencia en Catherine L. Fisk, *Working Knowledge: Trade Secrets, Restrictive Covenants in Employment, and the Rise of Corporate Intellectual Property, 1800-1920*, 52 *Hastings Law Journal*, 444, nota 6 (2001).

31 Ghidini, ob. cit., supra nota 28, 10-16.

32 Baylos, ob. cit., supra nota 28, 166.

33 Véase, en general, Esther Morón Lerma, *La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico* 156-165 (tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2002, citando a Gómez Segade, Ramella y Mazzacuva, entre otros).

34 Citando a Gómez Segade, Morón Lerma pone de presente cómo en las gildas quemaban los productos fabricados a partir de la utilización de la técnica secreta de otro comerciante. Ibid., 162.

35 Véase Narváez, ob. cit., supra nota 8, 23; Morón Lerma, ob. cit., supra nota 33, 166-170.

36 Ibid. Narváez, sobre este punto, transcribe al castellano la el artículo 3º de la Ley 2-17 de marzo de 1971 que suprimía las corporaciones y proclamaba el derecho a la libre competencia en Francia: “(...) a partir del 1º de abril próximo, será libre para todo ciudadano el ejercicio de la profesión u oficio que considere conveniente después de recibir una patente y pagar el precio”.

37 Sin embargo, Morón Lerma cita los artículos 1382 y 1383 del Código Civil napoleónico de 1804 (sobre responsabilidad civil extracontractual) como primer antecedente legislativo de protección indirecta a los secretos comerciales (véase ibid., 171). Como en el caso de Schiller, Morón Lerma no cita un solo caso en el que se hayan aplicado dichos artículos para reclamar el daño ocasionado por la divulgación de un secreto. Ghidini (ob. cit., supra nota 28, 42), quien también es citado por Morón Lerma, apunta a lo mismo en relación con el artículo 1151 del Código Civil italiano y, por supuesto, sin hacer referencia a un solo caso judicial al respecto.

da a su imperio y redactó el nuevo³⁸ Código Penal francés que consagraba, en el artículo 418, la primigenia tutela histórica a los *secrets de la fabrique*³⁹:

“Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion, et d’une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.

“Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de seize francs à deux cents francs”.

Este artículo fue el modelo a seguir por los demás ordenamientos europeos⁴⁰. En Italia, el *codice Zanardelli* de 1889 tipificó la revelación del *segreto industriale* como delito contra la fe pública y sancionable de oficio⁴¹. Asimismo, el Código Penal español de 1822 tipificaba como delito el hecho que “*eclesiásticos, abogados, médicos, cirujanos, boticarios, comadrones, matronas o cualesquiera otros*” divulgaran secretos confiados por razón de sus empleos o profesiones (art. 424)⁴².

Los países en Latinoamérica también fueron influenciados por la codificación francesa. El Código Criminal del Imperio de Brasil del 16 de diciembre de 1830, *dos crimes e das penas*, tipificó como delito “*revelar algum segredo, em que esteja instruido e razão de officio*” (art. 164). Igualmente, el Código Penal chileno de 1875 estableció una pena de “*reclusión menor en sus grados mínimo a medio o multa de once a veinte sueldos vitales*”, para casos en que se revelasen los “*secretos de la fábrica*” (art. 284).

De esta manera, el *derecho* al secreto comercial como bien jurídico tutelable comenzó a reconocerse paulatinamente en los ordenamientos del mundo. Posteriormente, y con la promulgación de leyes sobre libertad de concurrencia y propiedad industrial, el secreto adquiriría, al menos teóricamente, la dimensión de propiedad inmaterial⁴³.

38 Nuevo porque reemplazaba el Código Penal anterior de 1791.

39 “*Todo gerente, empleado, obrero de fábrica que haya comunicado a extranjeros o a franceses residentes en el extranjero, los secretos de la fábrica donde está empleado, será castigado con pena de prisión y multa de quinientos francos a veinte mil francos.*

(...)

“Si estos secretos fueron comunicados a franceses residentes en Francia, la pena será de prisión de tres meses a dos años, y multa de dieciséis francos a doscientos francos”.

40 Véase, en igual sentido, Morón Lerma, ob. cit., supra nota 33, 170.

41 Véase Mauro Ronco & Salvatore Ardizzzone, *Codice penale ipertestuale: Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione* 2711 (UTET, Torino, 2007).

42 Asimismo, el artículo 718 señalaba como delito el descubrir o revelar voluntariamente cualquier tipo de secretos confiados por una persona, siempre que se hiciera en perjuicio de su persona, su honor, fama y concepto público.

43 Por ejemplo, en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, los “secretos empresariales” se protegen como bienes que hacen parte del régimen de la propiedad industrial. Véase el Título XVI, Capítulo II de la Decisión. Sin embargo, dicho Título XVI, curiosamente, se denomina “De la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”.

V. LA EVOLUCIÓN DEL SECRETO COMERCIAL EN EL COMMON LAW

La evolución del derecho al secreto comercial en los países anglosajones del *common law*, como era de esperarse, no se dio a partir de su codificación como un bien jurídico tutelable, sino por vía jurisprudencial⁴⁴.

Uno de los casos más antiguos sobre reconocimiento del secreto comercial aconteció en 1837 en el Estado de Massachussets, Estados Unidos. Se trata de *Vickery v. Welch*⁴⁵, litigio en el que se discutía si el vendedor de un molino de chocolate estaba obligado a mantener el secreto de fabricación en beneficio del comprador que había pagado por la confidencialidad del negocio. La tesis del vendedor era que conservar el secreto privaría a la sociedad del arte de fabricación del chocolate y restringiría el comercio. La corte, sin embargo, sentenció que revelar el secreto no traía consecuencia alguna ni constituía una restricción a los competidores⁴⁶.

En *Morison v. Moat*⁴⁷, un caso en el Reino Unido de 1851, el demandante solicitó, y así le fue concedida, una medida cautelar que impedía al demandado emplear el secreto de la fórmula para una medicina llamada “*Morison’s Universal Medicine*”, que éste había obtenido a partir de la violación de los términos de confidencialidad en un contrato entre las partes.

Asimismo, en *Peabody v. Norfolk*⁴⁸, otro caso juzgado en Massachussets, se sostuvo, por primera vez en la jurisprudencia norteamericana, que el empleador estaba facultado para demandar a un ex trabajador cuando éste empleara para sí uno de los secretos de aquél en beneficio propio, esto por tratarse de una verdadera “propiedad”, susceptible de protección y de confidencialidad.

Decisiones como *Peabody*, según Jorda⁴⁹, se anticiparon al sistema actual de protección a los secretos comerciales. Sin embargo, en el siglo XX la jurisprudencia cambió de rumbo y dio prioridad a la representación de la competencia desleal como factor principal para la tutela del secreto. La protección del secreto, de hecho, dependió de que el demandado lo hubiere adquirido o divulgado en forma abusiva, así como del incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad⁵⁰.

44 Véase otra explicación más detallada de los casos que se citan a continuación en Milton E. Babirak Jr., *The Virginia Uniform Trade Secrets Act: A Critical Summary of the Act and the Case Law*, 5 *Virginia Law & Technology Journal*, 15 (2000).

45 36 Mass. 523 (1837).

46 Ibid.

47 68 Eng. Rep. 492, 9 HARE 241 (1851).

48 (98 Mass. 452 (Mass. 1868)).

49 Jorda, ob. cit., supra nota 7, 8-9.

50 Bone, ob. cit., supra nota 5, 9.

En efecto, la Corte Suprema de Estados Unidos, en *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*⁵¹, mediante opinión del juez Oliver Wendell Holmes, rechazó la idea de que las normas de protección del secreto comercial podían derivarse de un concepto abstracto de propiedad⁵². Asimismo, en *International News Service v. Associated Press*⁵³, el juez Louis Dembitz Brandeis, en un salvamento de voto, señaló que antes de 1918 las decisiones de la Corte Suprema sobre el secreto comercial se apoyaron en la manera en que éste había sido adquirido por el demandado.

Las anteriores opiniones influenciaron fuertemente al legislador norteamericano al momento de promulgarse la *Uniform Trade Secrets Act* (UTSA) de 1980⁵⁴, estatuto que reglamenta a nivel federal la protección del secreto comercial en Estados Unidos. Según la UTSA, las cautelas para proteger el secreto comercial proceden en caso de: “(i) la adquisición de un secreto comercial de otro por una persona que conozca o tenga motivos para conocer que el secreto comercial fue adquirido por medios indebidos, o (ii) la divulgación o utilización de un secreto comercial de otro⁵⁵ sin su consentimiento expreso o tácito”.

En uno y otro caso, la adquisición, divulgación o utilización del secreto comercial, bajo la UTSA (en su enmienda de 1985), deben haber sido realizados “por medios impropios”, los cuales, según definición de la misma norma, incluyen el robo, el soborno, la falsificación y la violación o incitación a una violación del *deber* de mantener dicho secreto⁵⁶; en ningún caso la infracción de un *derecho de propiedad*.

51 244 U.S. 100, 102 (1917).

52 “The property may be denied, but the confidence cannot be. Therefore the starting point for the present matter is not property or due process of law, but that the defendant stood in confidential relations with the plaintiffs, or one of them” (ibid.).

53 248 U.S. 215, 252-258 (1918).

54 Véase Bone, ob. cit., supra nota 5, 9-14.

55 Véase el artículo §1 (2) (a) de la UTSA.

56 Artículo §1 (1).

CONCLUSIONES. LA NEGACIÓN DEL SECRETO COMERCIAL COMO DERECHO DE PROPIEDAD INMATERIAL

En tiempos modernos, el llamado “derecho” al secreto comercial, cuya protección se ha reconocido a nivel internacional gracias al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), únicamente se justifica “para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal”⁵⁷.

Este cambio en el enfoque de protección del secreto comercial, en el que las leyes sobre la materia se apartan del concepto de *propiedad*, para enfocarse en el carácter desleal de la conducta de un tercero, implica, necesariamente, su negación como derecho inmaterial.

Un claro ejemplo de este alejamiento del carácter de propiedad es el artículo 262 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En esta norma se considera que el secreto está protegido contra toda divulgación, adquisición o uso indebido del mismo, pero exclusivamente cuando sea “*de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros*”.

Lo anterior significa que, en caso de no generarse un acto desleal, por parte de un tercero, dicha divulgación, adquisición o uso indebido no podrán sancionarse ni ser interrumpidos por parte del titular de la información confidencial. Así, es la naturaleza de la conducta de una persona, antes que el derecho al secreto comercial, lo que determina la efectividad de la protección.

Otro caso similar es la *Uniform Trade Secrets Act* en Estados Unidos. Como se ha visto, el estatuto prevé que la violación o divulgación del secreto debe realizarse de manera abusiva para que su supuesto titular (aquel que ha tomado todas las precauciones y medidas para mantenerlo secreto⁵⁸) pueda obtener, en primer lugar, una declaratoria por parte del juez de que efectivamente tiene derecho a preservar el secreto y, luego, conminar al tercero a que se abstenga de continuar con dicha violación o divulgación indebida.

Así las cosas, pese a la innumerable literatura jurídica que alude al carácter de propiedad del secreto, y a las leyes de distintos ordenamientos jurídicos que lo catalogan como uno de los derechos de la propiedad intelectual o industrial, la protección del secreto comercial siempre depende de un acto desleal o de ruptura de confidencialidad en la competencia, y no del ejercicio de una *propiedad*. Robert G. Bone lo dijo hace años: “*un secreto comercial*

57 Véase el artículo 39 inciso 1° del Acuerdo sobre los ADPIC.

58 La dificultad de mantener un secreto fue puesta de presente por Benjamin Franklin en el siglo XVIII: “*Three can keep a secret, if two of them are dead*” (Benjamin Franklin, *Poor Richard's Almanack: Being the Choicest Morsels of Wisdom, Written during the Years of the Almanack's Publication*, 31 [Peter Pauper Press, 1896]).

es propiedad sólo si la corte decide protegerla”⁵⁹. Sus orígenes, así como su protección actual en el derecho internacional, lo comprueban.

59 Robert G. Bone, *A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification*, 86 *California Law Review*, 259-260 (1998).

BIBLIOGRAFÍA

- Ascarelli, Tullio, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* (Bosch, Barcelona, 1970).
- Babirak Jr., Milton E., *The Virginia Uniform Trade Secrets Act: A Critical Summary of the Act and the Case Law*, 5 *Virginia Law & Technology Journal*, 15 (2000).
- Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, 203 (2.^a ed., Civitas, Madrid, 1993).
- Bone, Robert G., *A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification*, 86 *California Law Review* (1998).
- Bone, Robert G., *Trade Secrecy, Innovation, and the Requirement of Reasonable Secrecy Precautions* (Boston University School of Law, Working Paper 09-40, 2010).
- Crane, Eva, *The World History of Beekeeping and Honey Hunting* (Duckworth, London, 1999).
- Easterbrook, Frank, *Foreword: The Court and the Economic System in the Supreme Court 1983 Term*, 98 *Harvard Law Review*, N° 4, 21-29 (1984).
- Fisk, Catherine L., *Working Knowledge: Trade Secrets, Restrictive Covenants in Employment, and the Rise of Corporate Intellectual Property, 1800-1920*, 52 *Hastings Law Journal* (2001).
- Franklin, Benjamin, *Poor Richard's Almanack: Being the Choicest Morsels of Wisdom, Written during the Years of the Almanack's Publication* (Peter Pauper Press, 1896).
- Ghidini, Gustavo, *Slealtà della concorrenza e costituzione economica* (CEDAM, Padova, 1978).
- Gollin, Michael A., *Driving Innovation: Intellectual Property Strategies for a Dynamic World* (Cambridge University Press, 2008).
- Gómez Segade, José Antonio, *El secreto industrial (know how). Concepto y protección* (Tecnos, Madrid, 1974).
- Head, Ronan J., *A Brief Survey of Ancient Near East Beekeeping*, 20 *FARMS Review*, N° 1, 57-66 (2008).
- Jorda, Karl F., *Patent and Trade Secret Complementariness: An Unsuspected Synergy*, 48 *Washburn Law Journal*, 8 (2008).
- Lemley, Mark, *Ex Ante versus Ex Post Justifications for Intellectual Property Rights*, 71 *University of Chicago Law Review*, N° 1, 129-131 (2004).
- McIntosh, James, *Ancient Mesopotamia* (ABC-CLIO, 2005).
- Medellín Aldana, Carlos et al., *Lecciones de derecho romano*, 20-21 (14.^a ed., Temis, Bogotá, 2000).
- Mill, John S., *Principles of Political Economy* (Parker, London, 1852).
- Morón Lerma, Esther, *La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico* (tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2002).
- Narváez García, José Ignacio, *Derecho mercantil colombiano*, I (11.^a ed., Legis, Bogotá, 2002).
- Neufeld, Edward, *Apiculture in Ancient Palestine (Early and Middle Iron Age) within the Framework of the Ancient Near East*, 10 *Ugarit-Forschungen* (1978).

- Oates, John, *Babylon* (Thames & Hudson, 1979).
- Oddi, Samuel, *Un-Unified Economic Theories of Patents - The Not-Quite-Holy-Grail*, 71 *Notre Dame Law Review*, 275-277 (1996).
- Perritt Jr., Henry H., *Trade Secrets* (Practising Law Institute, 2006).
- Risch, Michael, *Why Do we Have Trade Secrets?*, 11 *Marquette Intellectual Property Law Review*, N° 1 (2007).
- Robayo, Édgar Iván León & Eduardo Varela Pezzano, *El origen de la protección del derecho de autor: su naturaleza como principio de operación*, 5 *Revista Crítica de Derecho Privado*, 830-831 (Montevideo, 2008).
- Ronco, Mauro & Salvatore Ardizzone, *Codice penale ipertestuale: Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione* (UTET, Torino, 2007).
- Schiller, Arthur A., *Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti*, 30 *Columbia Law Review*, 837 (1930).
- Sherwood, Robert M., *Trade Secret Protection: Help for a Treacherous Journey*, 48 *Washburn Law Journal* (2008).
- Silver, Morris, *Economic Structure of the Ancient Near East*, 41 (Taylor & Francis, 1985).
- Thrupp, Sylvia, *The Gilds*, en *The Cambridge Economic History of Europe*, 230-280 (M.M. Postan, E. E. Rich y E. Miller, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, 1965).
- Tobón Franco, Natalia, *Secretos industriales, comerciales y know how* (Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá, 2008).
- Watson, Alan, *Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded*, 11 *Tulane Law Review*, 25-29 (1996).