



UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE DERECHO

*Memoria escrita de Trabajo de Diploma en opción del título de
Licenciatura en Derecho*

Título

**Propuesta de bases generales para la regulación de los secretos empresariales en
Cuba**

Autor

Yasel Suárez Águila

Tutor

MsC. José Alberto Dueñas Fragoso

Cienfuegos

2016

**DECLARACION DE AUTORIDAD
UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS**



Sistema de Documentación y Proyecto.

Hago constar que el presente trabajo constituye la culminación de los estudios en la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Cienfuegos, autorizando a que el mismo sea utilizado por el Centro de Estudio Superior para los fines que estime conveniente, ya sea parcial o totalmente, que además no podrá ser presentado sin la aprobación de dicha institución.

Firma del autor.

Los abajo firmantes certificamos que el presente trabajo ha sido según acuerdo de la dirección del centro y el mismo cumple los requisitos que debe tener un trabajo de esta envergadura, referido a la temática señalada.

Firma del Tutor.

Firma del Tutor.

Información Científico Técnica
Nombre y Apellidos
Firma

Computación
Nombre y Apellidos
Firma

''En la ciencia no existen respuestas definitivas en el sentido de que no hay tampoco preguntas finales''

Bunge

DEDICATORIA

A mi madre **ARACELY** y a mi padre **MIGUEL**, por darme la vida, por quererme tanto, apoyarme y sobre todo, por hacer de mí un buen ser humano.

A **YASIEL**, por acompañarme desde el vientre de mi madre hasta estos días.

A **MIGUELITO**, por ser hermano, amigo y un apoyo sólido en todos mis empeños.

A **ROSI**, por darme la posibilidad de conocerla, comprenderla y de estar a su lado. Por sus palabras de aliento.

A la **VIDA**, por darme la oportunidad de ser mejor cada día y de disfrutar cada momento junto a los seres que quiero.

AGRADECIMIENTOS

A mi **MADRE**, por la preocupación constante.

GRACIAS

A mi **PADRE**, por escuchar mis comentarios, un, dos.... tres mil veces y siempre saber que decir.

GRACIAS

A **YASIEL**, por desear a cada segundo que me gradúe.

GRACIAS

A **MIGUELITO**, por ser el Bibliotecario en funciones más eficiente que pude tener.

GRACIAS

A **ROSI**, por preocuparse más que yo y ser el impulso necesario cuando las ganas de lograrlo disminuían.

GRACIAS

A **RAMÓN**, por ayudarme con la búsqueda de información digital y nunca decir ´hoy no puedo, mañana.´ Además, por ser muy buen amigo y una gran persona.

GRACIAS

A **BEBA, ISMALDO, YARITZA, AMY, MIGUEL ÁNGEL y LAZARITO**, por comprender que para mí era importante y en consecuencia siempre estar dispuestos a ayudar.

GRACIAS

A **MI TUTOR**, por la atención brindada.

GRACIAS

A los **PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO**, por los consejos brindados. Además, por ayudar a mi formación como jurista y como ser humano.

GRACIAS

A **MIS COMPAÑEROS DE AULA**, por haber formado parte de esta larga travesía de cinco años.

A **TODOS LOS AMIGOS** que se mantuvieron al tanto del proceso investigativo.

GRACIAS,

DE VERDAD, GRACIAS A TODOS

RESUMEN

En Cuba no existe una normativa que proteja a los secretos empresariales como modalidad independiente de la Propiedad Industrial. Tampoco existe una ley de competencia desleal que pueda ampararlos, criterio que internacionalmente ha sido acogido y, en apreciación del autor, una decisión errónea. Existen en Cuba solo escasas referencias sobre dicha figura en cuerpos legales que se encuentran impregnados de reducciones y limitaciones. La causa medular yace en la existencia en la doctrina de posiciones contrapuestas sobre cada uno de los elementos teóricos que individualizan los mismos y la carencia de autores cubanos que se despojen de dogmas internacionales desacertados y se acerquen a razonamientos que coadyuven a una futura regulación factible de los secretos empresariales, por lo cual se deja al legislador sin herramientas. Por tanto, la presente investigación se dirige a determinar las bases generales que deben sustentar la regulación de los secretos empresariales en Cuba. Con ese propósito se realiza una sistematización de los referentes teóricos, particularmente de las conjeturas mejores confirmadas acerca de dicha figura. Posteriormente, se efectúa un cotejo de legislaciones foráneas en la materia, específicamente de España, Colombia y Puerto Rico. Luego, se realiza un análisis exhaustivo del ordenamiento jurídico cubano sobre la base de la sistematización teórica previamente realizada sobre la figura objeto de estudio. Finalmente, la investigación permitió arribar a la determinación de las bases generales sobre las que debe sustentarse la regulación de los secretos empresariales en Cuba, lo cual brinda aportes desde una dimensión teórica y legislativa- normativa.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LOS SECRETOS EMPRESARIALES COMO MODALIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	6
1.1 Definición del término secreto. Requisitos configuradores	6
1.2 Nociones generales en el ámbito jurídico de los términos “secreto” y “empresa”	8
1.3 Sistematización de los elementos teóricos que conforman a los secretos empresariales como modalidad de la Propiedad Industrial	10
1.3.1 Naturaleza Jurídica de los secretos empresariales	10
1.3.2 Terminologías empleadas para referirse a los secretos empresariales. Especial referencia al Know How	13
1.3.3 Requisitos configuradores de los secretos empresariales. Distinción entre secretos empresariales y secretos de empresa	17
1.3.4 Definición de los secretos empresariales	21
1.3.5 Las clases de secretos empresariales	25
1.3.6 Estructura, Objeto y Contenido de los secretos empresariales	26
1.3.7 Transmisión de los secretos empresariales	29
1.3.8 Extinción de los secretos empresariales. La Violación de los secretos empresariales como principal causal de extinción. Actos constitutivos de violación de los secretos empresariales. Restricción de la violación de los secretos empresariales a actos de competencia desleal	31
1.3.9 Protección de los secretos empresariales	38
1.4 Los secretos empresariales como modalidad independiente de la Propiedad Industrial	40
CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES	42
2.1 Análisis de los secretos empresariales en el Derecho Comparado	42
2.2 Análisis legislativo de los secretos empresariales en Cuba	50
Consideraciones generales	
2.2.1 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en el Decreto-Ley 199 de 1999 “Sobre Seguridad y Protección de la Información Oficial.” Distinción entre los secretos empresariales con los secretos oficiales en la realidad cubana.	50
2.2.2 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en normativas de Propiedad Industrial: Resolución No 21 del 2002 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio	

Ambiente “Sistema Nacional de Propiedad Industrial” y Decreto- Ley No 290 del 2012 "De las Invencciones y Dibujos y Modelos Industriales"	57
2.2.3 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en normativas de Derecho Civil: Código Civil y Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.	62
2.2.4 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en normativas de Derecho Laboral: Código de Trabajo y su Reglamento	63
2.2.5 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en normativas de Derecho Económico: Decreto No. 281 del 2007 “Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión de la Empresa Estatal”	65
2.2.6 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en normativas de Derecho Penal: Código Penal	66
2.3 Propuesta de bases generales que deben sustentar la regulación de los secretos empresariales en Cuba.	67
CONCLUSIONES	78
RECOMENDACIONES	79
FUENTES CONSULTADAS	80
ANEXO I	85
ANEXO II	87
ANEXO III	89

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Intelectual constituye un instrumento cardinal para promover la creación de riqueza, así como el progreso económico, social y cultural atendiendo al actual desarrollo de la información y el conocimiento. Se define como la rama del Derecho que brinda protección a la creación intelectual del hombre. Dentro de la misma se enmarca la Propiedad Industrial (Moreno, 2005).

En ese sentido, la Propiedad Industrial se dedica a la protección legal de modalidades que se aprecian por su utilidad en el campo del comercio y la industria. A dichas modalidades se hace mención en el artículo 1.2 del Convenio de la Unión de París llevado a cabo por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI, 1967), cuerpo legal donde los secretos empresariales no son incluidos.¹

En relación a lo anterior, en materia doctrinal ha sido muy debatida la aceptación de dicha figura dentro de la Propiedad Industrial. Aunque, en la actualidad, la mayoría de los autores (Aracama, 2005; Bercovits, 2005; Moreno, 2005; Varela, 2014, Villán 2008 y Woodley, 2005) convienen en comprenderla dentro de dicha rama del Derecho. La aceptación generalizada se debe atendiendo a dos razones medulares, razones que responden a su relación con dos de las modalidades reseñadas en el referido artículo 1.2 del Convenio de la Unión de París (OMPI, 1967), las patentes de invención y la represión de la competencia desleal.

Así, el primer elemento lo constituye el hecho de erigirse como vía alternativa en algunas ocasiones y complementarias en otras de la protección por patente. En segundo lugar, y la razón de más repercusión, porque atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en lo adelante ADPIC (Organización Mundial del Comercio (OMC), 1994)² la protección de los secretos empresariales debe llevarse a cabo por la misma vía que se regula la represión de la competencia desleal, criterio este último que ha sido acogido en numerosos cuerpos legales foráneos.³ Lo anterior supone que si bien los secretos empresariales en la actualidad se estiman dentro de la Propiedad

¹Dispone el artículo 1.2 del Convenio de la Unión de París: “La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal” (OMPI, 1967).

²En ese sentido ver art. 39.1 del ADPIC (OMC, 1994).

³En ese sentido, en la investigación se muestran los resultados del cotejo realizado sobre la regulación de los secretos empresariales en España, reflejo de la Unión Europea y Colombia, que refleja la realidad existente en la materia en la Comunidad Andina.

Industrial, la mayoría no lo identifica como modalidad independiente, por lo cual su protección ha sido otorgada a normas de competencia desleal.

Ahora bien, en Cuba no existe un cuerpo legal que regule los secretos empresariales como modalidad independiente de la Propiedad Industrial. Además, Cuba tampoco cuenta con una ley de competencia desleal donde pueda, estando a lo dispuesto por el ADPIC (OMC, 1994), brindarse protección a dicha figura. No obstante, existen en la isla cuerpos normativos que realizan alguna referencia a los mismos, normativas que si bien hacen muy poca alusión a los secretos empresariales, es llamativo que en tan pocos comentarios desvirtúen un gran número de los elementos teóricos que le individualizan.

Así, en primer lugar, ha pretendido identificarse la figura regulada por el Decreto-Ley 199 de 1999 “Sobre Seguridad y Protección de la Información Oficial” (Consejo de Estado, 1999) con las nociones elementales de los secretos empresariales, lo cual es inaceptable y resulta alarmante que aún en la actualidad existan dudas sobre su distinción. En ese sentido, varios autores se han dado a la tarea de diferenciarlos (Cruz, 2012; Moreno, 2005; Villán, 2008) pero no resultan convincentes en sus alegaciones.

Además, en relación a normativas encargadas de regular diferentes modalidades de la Propiedad Industrial y que en su articulado se refieran a la figura objeto de estudio, específicamente en la Resolución No 21 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente “Sistema Nacional de Propiedad Industrial” (CITMA, 2002) y el Decreto-Ley 290 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” (Consejo de Estado, 2012) se hace alguna referencia a los secretos empresariales los cuales son confundidos en una serie de elementos.

También en regulaciones concernientes a diferentes ramas del Derecho, específicamente en regulaciones de Derecho Civil, Laboral, Económico y Penal se hace una referencia pobre y reduccionista de los secretos empresariales. Todo lo anterior permite aseverar que en Cuba la nimia regulación existente en materia de secretos empresariales se haya impregnada de limitaciones y distorsiones.

Ahora bien, la ausencia normativa y las inconsistencias legales referidas son sumamente difíciles de superar por varias razones. En ese sentido, primero, si se analizan los postulados en la doctrina, nacional e internacional, no existen criterios unánimes en relación a cada uno de los elementos teóricos que individualizan a los secretos empresariales y además, se carece de obras donde se pretenda integrarlos.

En segundo lugar, en Cuba se agrava tal situación, pues se carece de razonamientos autónomos que caractericen los secretos empresariales en la realidad cubana, así, la

mayoría de las ocasiones, los autores cubanos son una repetición casi exacta de los postulados internacionales y en consecuencia, se carece de obras que pretendan referir las bases generales en las que debe sustentarse la regulación de los secretos empresariales en Cuba. Con todo lo anterior se deja al legislador cubano con escasas herramientas al momento de brindar protección a la referida institución.

Además de lo antes expuesto, lo cual está referido a cuestiones meramente jurídicas, debe prestarse atención a las relaciones sociales que en definitiva son la razón de ser del Derecho, es decir, constituye un presupuesto medular para la pretensión de una regulación de los secretos empresariales en Cuba que la realidad social del país lo amerite. En ese sentido, atendiendo al desarrollo técnico y comercial en que se encuentra inmiscuido la isla, la continua proliferación de nuevos actores económicos y la relación de los secretos empresariales con dichos elementos se puede colegir que Cuba precisa de una normativa que regule los secretos empresariales, pero no están determinadas las bases generales para dicha regulación, bases sin las cuales cualquier intento normativo e interpretación de esta índole constituirá un enigma seguro y un fracaso inminente.

Atendiendo a lo antes esbozado se asumió por **objeto de la investigación:** Las bases generales sobre las que debe sustentarse la regulación de los secretos empresariales en Cuba y se planteó como **problema de la investigación** el siguiente: ¿Cuáles son las bases generales sobre las que debe sustentarse la regulación de los secretos empresariales en Cuba?

En relación con el problema de investigación se sostiene como **Idea a Defender:**

La determinación precisa de las bases generales sobre las que debe sustentarse la regulación de los secretos empresariales en Cuba permitirá distinguirlo de otros secretos de empresa e identificarlo como una modalidad independiente de la Propiedad Industrial.

Para el esclarecimiento de esta problemática y con el convencimiento de la trascendencia e importancia del tópico se estableció como **objetivo general:**

Determinar las bases generales sobre las que debe sustentarse la regulación de los secretos empresariales en Cuba.

Para coadyuvar a la resolución del objetivo general se acataron como **objetivos específicos** los siguientes:

1. Sistematizar los referentes teóricos acerca de los secretos empresariales como modalidad de la Propiedad Industrial.

2. Analizar la legislación foránea en materia de secretos empresariales para sustentar posiciones teóricas al respecto.

3. Valorar el ordenamiento jurídico cubano sobre la base de la sistematización teórica previamente realizada en materia de secretos empresariales.

Para el desarrollo de la investigación y la consecución de sus resultados se utilizaron **métodos de la investigación socio jurídica**.

Del nivel teórico:

El método **teórico-jurídico**, el cual permitió realizar un análisis teórico conceptual en relación a los secretos empresariales, lo que facilitó la comprensión de la esencia del problema que se investigó

El **método jurídico-comparado**, el cual posibilitó cotejar o contrastar la regulación de los secretos empresariales en diferentes textos normativos foráneos con la finalidad de establecer sus relaciones, diferencias, semejanzas y de esta forma permitió realizar propuestas para la regulación en el ordenamiento jurídico cubano.

El **método exegético-analítico**, el cual permitió establecer el sentido y el alcance de las normas jurídicas contenidas en los cuerpos legales nacionales de diversas jerarquías y rangos que establecen alguna regulación acerca de los secretos empresariales.

Del nivel empírico:

Método Sociológico: Su aplicación permitió verificar la correspondencia existente entre la Propiedad Industrial y las relaciones sociales y económicas, a tenor de las transformaciones del modelo económico cubano. En relación a lo anterior, el método sociológico empleado fue la revisión de documentos el cual se utilizó de herramienta para analizar documentos relacionados con la figura objeto de investigación y el análisis de la prensa.

La **Bibliografía** utilizada incluye fuentes extranjeras y nacionales. Así, está conformada por libros dirigidos netamente a los secretos empresariales y otros en materia de Propiedad Industrial, Teoría del Estado, Teoría del Derecho, Derecho Civil, Derecho Económico, Derecho Laboral y Derecho Penal. Además, se analizaron monografías, artículos, tesis doctorales, así como cuerpos legales nacionales y foráneos.

Todo lo presentado en los párrafos precedentes puede constatarse en la exposición de los resultados contenidos en la tesis, la cual se estructura en dos capítulos, conclusiones y recomendaciones. Se incluye, además, las fuentes consultadas y los anexos.

El Capítulo I, titulado "Consideraciones teóricas sobre los secretos empresariales como modalidad de la Propiedad Industrial" cumple el primer objetivo específico. En ese

sentido, primero se realiza un análisis de los secretos en el ámbito pre jurídico y luego en el ámbito jurídico y además, también en este ámbito, se introducen cuestiones generales relativas al término empresa. Posteriormente, se lleva a cabo una sistematización teórica de los secretos empresariales relacionado con: naturaleza jurídica, denominación, requisitos, definición, clases, elementos estructurales, objeto, contenido, extinción, actos constitutivos de violación y formas de protección. Además, se concluye el capítulo con la elucidación de los principales elementos que relacionan a los secretos empresariales con las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial y también los elementos que le distinguen.

Por su parte, el Capítulo II denominado “Régimen jurídico de los secretos empresariales” responde a los objetivos específicos dos y tres y además se concluye con la reseña de los resultados del proceso investigativo brindándole respuesta al objetivo general. En relación a lo anterior, se expresan los resultados obtenidos del cotejo realizado de la regulación de los secretos empresariales en España, Colombia y Puerto Rico. Además, se valoró el ordenamiento jurídico cubano sobre la base de la sistematización teórica previamente realizada en materia de secretos empresariales en cuerpos legales pertenecientes a diferentes ramas del Derecho, específicamente, normativas de Propiedad Industrial, Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho Económico y Derecho Penal. Por último, se realiza una propuesta de las bases generales que deben sustentar la regulación de los secretos empresariales en Cuba.

Los **Aportes** de la investigación se manifiestan en dos dimensiones: la teórica y la legislativa-normativa.

Desde el punto de vista teórico se determinaron las bases generales que deben sustentar la regulación de los secretos empresariales en Cuba. Además y en correlación a lo anterior, se aportó una sistematización de los referentes teóricos existentes en materia de secretos empresariales. Se brindó, asimismo, un nuevo y acabado material bibliográfico en materia de secretos empresariales, confeccionado con fines didácticos para estudiantes, profesores y empresarios.

Desde el punto de vista legislativo-normativo se aportó un análisis crítico del actual régimen jurídico de los secretos empresariales en Cuba y en el ámbito foráneo, en este último específicamente, en España, Colombia y Puerto Rico. Esencialmente, se realiza una propuesta de las bases generales que deben sustentar la regulación de los secretos empresariales en Cuba, contribuyendo a la futura redacción por el legislador de un cuerpo legal que tenga por objeto la tutela de dicha figura.

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LOS SECRETOS EMPRESARIALES COMO MODALIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1 Definición del término secreto. Requisitos configuradores

Conviene analizar como presupuesto de partida el significado de secreto en el lenguaje ordinario. En ese sentido, Villalba (2006) considera que el término en cuestión tiene dos nociones esenciales, una que lo entiende como información y otra que supone una situación mental que implica el conocimiento de dicha información. A lo anterior arriba dicho autor partiendo de dos definiciones del Diccionario de la Real Academia Española (2002), la que entiende al secreto como “lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto” y la que lo estima como “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.” Desde su apreciación, la primera concibe al secreto como información y la segunda como conocimiento.

Por otra parte, Lerma (2002) los define como “un conocimiento reservado sobre algo, una determinada actitud o situación mental.” Lo anterior lo colige teniendo en cuenta dos acepciones del Diccionario de Uso del Español(1998), la primera, semejante a la igualmente inicial acepción valorada por Villalba, refiere que “secreto es lo que se tiene reservado y oculto.” En tanto, la segunda, lo entiende como “aquello que se aplica a las cosas cuyo conocimiento se guarda entre un reducido número de personas con cuidado de que no trascienda a los demás” (Moliner M., 1998). Lo anterior supone que dicha autora, a diferencia de la posición asumida por Villalba, comprende al secreto solo en la acepción referida por el primero como conocimiento, lo cual se puede colegir en razón de lo antes expuesto y así, además, lo refiere Lerma (2002) literalmente en palabras posteriores: “lo oculto es el conocimiento, una determinada actitud o situación mental.”

Fernández (1978), por su parte, brinda una definición que si bien aporta nuevos elementos desestima la disquisición entre las nociones antes referidas. Así, estima que “secreto es aquello que debe permanecer ignorado, desconocido u oculto por voluntad de la persona que a consecuencia de su revelación pueda sufrir una contrariedad o un perjuicio.” En tanto, desde otra perspectiva pero en igual sentido, Bercotvitz (2005) refiere:

En principio, conviene señalar que la existencia de un secreto supone una pluralidad de personas, donde el poseedor del mismo se encuentra en una posición ventajosa frente al resto de las personas, o sea, supone un conocimiento reservado. Se debe resaltar su carácter inmaterial del secreto, es decir, a su entendimiento

como conocimiento independiente del objeto que lo contenga; por ello se habla del secreto como una especie de monopolio del saber.

Parece prudente, por ser Villalba precisamente, el que ha examinado y sintetizado con mayor profundidad el tema, al propender enarbolar una teoría general de los secretos, hacer un análisis de los elementos esenciales que según su consideración debe poseer cualquier secreto. Lo anterior, se llevará a cabo, por supuesto, relacionando los argumentos de Villalba con los dilucidados por los tratadistas en el tópico, sumado a las impresiones del autor.

En ese sentido, Villalba(2006) refiere como presupuesto primero de todo secreto, la posesión, opinión que comparte Segade (1974) quien refiere: ‘‘Para la existencia del secreto es necesaria una posesión de la información.’’ Suele existir discrepancia en determinar si basta con la mera posesión de dicha información para la existencia del secreto. Por una parte Villalba así lo considera (2006), por otra, Lerma (2002) y Segade (1974) disienten al considerar la necesidad de conocimiento de dicha información. El autor comparte el criterio de Villalba pues los secretos no implican siempre una situación mental de conocimiento de la información y por ende considerarlo solo en su acepción como conocimiento propicia la desprotección de muchos secretos.

El siguiente elemento alegado por Villalba es la información⁴. Así, es la información lo que se tiene reservado y oculto, sin ella no hay secreto, es, por tanto, el objeto del secreto. Además, se torna muy amplia y varía de acuerdo al secreto tutelado (Villalba, 2006). En tanto, Villalba menciona como tercer elemento el carácter oculto. Ciertamente, el secreto presupone una exclusividad, por un lado, la no posesión de la información por parte de la mayoría de los individuos y por otro, la posesión de la información por unos pocos (Villalba, 2006).

Lerma (2002), en ese sentido, habla de una exclusividad relativa, comenta que si bien la falta de divulgación se configura como el eje en que se sustenta la construcción del secreto empresarial, dicha reserva no ha de ser absoluta. Así, el carácter oculto no desaparece por el hecho de que algunos elementos del secreto sean conocido aislada o individualmente o incluso en el supuesto de que aún siendo conocido en su totalidad se siga ignorando su empleo por el competidor.⁵

⁴Recuérdese, según lo referido at supra, que Villalba habla de información pero algunos autores se refieren a la necesidad de conocimiento de dicha información.

⁵En el epígrafe 1.3.3 de la presente investigación se amplían estas cuestiones.

Villalba (2006) denomina a su cuarto elemento con la expresión “de forma custodiada”. Dicho autor comenta que en la posesión del secreto debe darse un cuidado mínimo y adecuado tendiente a mantenerlo reservado. Lo de “cuidado mínimo” se debe a que el tratadista considera que cuanto más custodiada sea una información, más fácil será colegir la existencia del secreto.⁶ Resulta cuestionable que seguidamente refiera “hace falta, pues, un animus de mantener secreta la información, palpable y comprobable”⁷ (Villalba, 2006). Lo que si queda claro es que dicho elemento está dirigido a una cuestión subjetiva, la intención o voluntad de mantener el secreto. Así, el poseedor de la información oculta debe velar y custodiar dicha información. El quinto y último elemento narrado por Villalba (2006) lo acota con la expresión “Por parte de una persona, o de un conjunto cerrado de ellas.” Es su opinión que la multitud de poseedores diluye el carácter oculto de la información, diluye el secreto y por tanto, el derecho de mantenerlo y la obligación de guardarlo.

En resumen, son cinco los presupuestos conformadores del término secreto en el ámbito pre-jurídico: la posesión, información, carácter oculto, de forma custodiada y por parte de una persona o de un conjunto cerrado de ellas. Teniendo en cuenta precisamente dichos elementos el autor de la investigación define al término secreto como la información oculta que posee una persona o un número cerrado de ellas de forma custodiada. Ahora bien, las cuestiones generales dilucidadas en este epígrafe constituyen la base para una mejor comprensión de la materia en la que el autor irrumpe. Resulta conveniente, seguidamente, dividir el fenómeno que se aquilata en sus dos términos conformadores, secreto y empresa, y abordarlos ya en materia jurídica.

1.2 Nociones generales en el ámbito jurídico de los términos “secreto” y “empresa”

En la esfera jurídica se establecen diferentes modos de regulación de los secretos atendiendo a su objeto de protección. En ese sentido, se habla de varias clases de secretos: Secretos Bancarios⁸, Secreto Profesionales⁹, Secretos de Estado¹⁰, Secretos

⁶En materia de secretos empresariales este cuidado mínimo resulta bien polémico como podrá colegirse en epígrafes posteriores.

⁷Parece contradictorio que alguien deba guardar un secreto intentando que no se colija la existencia del mismo y a su vez deba existir un animus palpable y comprobable de preservarlo.

⁸Relacionado con la actividad bancaria. Los bancos no pueden proporcionar a terceros informaciones respecto a las cuentas de sus clientes o de los negocios realizados por ellos sin su previo consentimiento.

⁹Son informaciones puestas en conocimiento de una persona que debido a su profesión no puede revelar.

¹⁰Tiene trascendencia para los asuntos del país. Son conductas generalmente sancionadas en los Códigos Penales dentro los delitos de Seguridad del Estado. También ha sido un término empleado por los países socialistas para identificar informaciones valiosas que pertenecen a entidades cuya propiedad es del Estado, a las cuales también se ha denominado Secretos Estatales u Oficiales.

Bursátiles¹¹ y otros. Además, teniendo en cuenta el titular del secreto dichas clases se dividen en dos grupos esenciales, los denominados secretos privados y los del Estado, también llamados secretos oficiales (Segade, 1974). Así, en algunas ocasiones el titular del secreto es el Estado en pleno ejercicio de sus funciones como figura de Derecho Público. Por otro lado, la titularidad puede estar en manos de un particular, ya sea una persona natural o jurídica o del propio Estado en su carácter de Estado-empresario.

Los secretos oficiales pueden tener por objeto la economía del país y su sistema defensivo, de forma que su divulgación puede traer serias implicaciones para la seguridad del Estado y los intereses de la colectividad. Por otra parte, los secretos privados son aquellos que responden a un interés jurídicamente apreciable de un particular. Estos, se relacionan con diferentes actividades, desde las escrituras individuales de cartas y la privacidad hasta informaciones vinculadas con la gestión técnica o comercial de una empresa (Segade, 1974). Así, los secretos empresariales pertenecen a este segundo grupo. Aunque lo anterior no impide que en determinado momento puedan llegar a convertirse en secretos oficiales y cobrar un interés general para la colectividad, ya sea en la defensa, la salud o la economía del país, pero ello ocurre en la minoría de las situaciones (Bercovits, 2005).

El secreto que se procede a estudiar está directamente relacionado con la empresa,¹² por lo que resulta importante reseñar algunas consideraciones en relación a la misma. Así, existen varias definiciones jurídicas en relación a la empresa. En ese sentido, desde la perspectiva del Derecho Económico se considera una entidad económica que tiene patrimonio y personalidad jurídica propia encargada de la producción o prestación de servicios (Payan, 2002). En tanto, desde el punto de vista del Derecho Mercantil empresa se identifica no con una persona jurídica sino con la actividad que lleva adelante el empresario mercantil.¹³ En la presente investigación se llevará a cabo desde su concepción más amplia, esto es, desde el punto de vista de Derecho Económico, antes definido.

Finalmente, los secretos en el ámbito jurídico se dividen en diferentes clases atendiendo a su objeto de protección: Secretos Bancarios, Secretos Profesionales, Secretos de Estado, Secretos Bursátiles, etc. Además, en atención al titular del secreto, dichas clases

¹¹Vinculados con informaciones de la bolsa de valores que no pueden ser revelados a terceros.

¹²Téngase en cuenta que no se está equiparando a los secretos empresariales con los secretos de una empresa. Sobre esta distinción se comentará más adelante en el epígrafe 1.3.3.

¹³En materia de Derecho Mercantil se entiende por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio (Payan, 2002).

se insertan en dos grandes grupos, secretos privados donde se ubica el secreto empresarial y secreto del Estado, también denominado secretos oficiales. Por otra parte, en atención a que el término empresa se emplea de forma desigual por diferentes ramas del Derecho en la presente investigación se entenderá como tal a una entidad económica que tiene patrimonio y personalidad jurídica propia encargada de la producción o prestación de servicios, definición que se adopta en materia de Derecho Económico y a la que el autor se afilia por ser la más amplia y afín a los secretos empresariales.

Luego de las necesarias nociones generales argumentadas debe realizarse un estudio minucioso de organización y selección coherente de cada criterio doctrinal, particularmente cada conjetura mejor confirmada, en pos de llegar a una sistematización factible de los referentes teóricos que conforman los secretos empresariales como modalidad de la Propiedad Industrial. A ese fin se dedican las siguientes líneas.

1.3 Sistematización de los elementos teóricos que conforman a los secretos empresariales como modalidad de la Propiedad Industrial

Es prudente comenzar el estudio de los elementos teóricos por la naturaleza jurídica de los secretos empresariales, tema cardinal para comenzar la individualización de la figura objeto de investigación y además para comprenderla dentro de las modalidades de protección de la Propiedad Industrial.

1.3.1 Naturaleza Jurídica de los secretos empresariales

Son dos teorías preponderantes las que se han esgrimido en relación a la naturaleza jurídica de los secretos empresariales, la que les considera como un derecho de la personalidad y la que los concibe como un bien inmaterial. Los seguidores de la primera teoría señalada refieren que los secretos empresariales son equiparables a otros derechos personalísimos.¹⁴ En ese sentido, atendiendo a que dicha teoría se muestra inconsistente, en primer lugar, debido a que los secretos empresariales están referidos esencialmente a personas jurídicas, lo cual no sucede en materia de derechos personalísimos, sus partidarios amplían estos derechos introduciendo una nueva modalidad de los mismos, la que han dado en llamar "secreto de los negocios"(Lerma, 2002). Así, Galvada (1965) refiere que el secreto de los negocios se configura como un verdadero derecho de la personalidad, en cuanto prolongación natural y necesaria del derecho al respeto de la vida privada, puesto que idéntica discreción se debe al hombre y a su patrimonio.

¹⁴Dígase al derecho de la libertad física o moral, al derecho al honor, al derecho a la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia, etc.

Generalmente los autores realizan un cotejo de los caracteres esenciales de los derechos personalísimos en pos de verificar su posible compatibilidad con las nociones de los secretos empresariales (Diez-Picazo & Guillón, 2000).¹⁵ En ese sentido, nota esencial resulta que los secretos empresariales no constituyen un derecho fundamental de la persona, lo cual evidentemente sí conforma la esencia de los derechos de la personalidad (Lerma, 2002). A lo anterior hay que agregarle la incompatibilidad manifiesta de los caracteres inalienables, irrenunciables e intransmisibles típicos de los derechos personalísimos, con las nociones de progreso tecnológico y transferencia de tecnología, cardinales en materia de secretos empresariales.

En suma, el verdadero centro de interés del legislador en materia de secretos empresariales no es tutelar derechos atinentes a la personalidad de un determinado sujeto, a saber, el titular original del secreto, sino que se encauza a favorecer a quien resulte legitimado para su disfrute económico a causa, por ejemplo, de un acto de disposición de este. Precisamente, porque los daños no son de carácter personal sino económico, la tutela persigue a quien pueda sufrirlos, independientemente de quien haya sido su original creador (Lerma, 2002). Massacuva (1977) refiere, en ese sentido, que la teoría de la personalidad evidencia un trasfondo ideológico encaminado a disfrazar el interés patrimonial que encierra el secreto empresarial.

El autor considera, finalmente, que los secretos empresariales no pueden ser entendidos como un derecho de la personalidad porque no nacen con la persona, ni necesariamente se extinguen con la desaparición de la misma. Además, no integran los derechos en sí de la persona, sino su patrimonio, siendo este último el afectado ante una violación de los secretos empresariales. También le distingue su posibilidad de transmisión, bien sea en un contrato de licencia estricto sensu o en cualquier otro contrato donde se transmita. Todo lo expuesto evidencia la superación de esta teoría cuyo centro de interés descansa totalmente en la figura del empresario, cuando la real esencia de los secretos empresariales es su naturaleza patrimonial.

Por otro lado, con mayor aceptación (Berdejo, 1991; Fuentes, 1990; Segade, 1974; Villán, 2008) se sustenta la teoría que considera a los secretos empresariales como bienes inmateriales. Así, la expresión bienes inmateriales alude, en su acepción más genérica, a las entidades incorpóreas no perceptibles por los sentidos (Lerma, 2002). No obstante, no basta para definir a los mismos, realizar un planteamiento negativo, como

¹⁵ Diez-Picazo & Guillón (2000) refieren que los derechos personalísimos poseen los caracteres siguientes: innatos, esenciales a la persona, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles.

aquellos bienes no perceptibles por los sentidos. Así, una definición más precisa es entender a los bienes inmateriales como "todas aquellas ideas, creaciones, soluciones, que exteriorizadas en los medios adecuados forman parte de las relaciones económicas y sociales y en consecuencia deben ser objeto de una tutela jurídica especial por las características propias que poseen" (Villán, 2008).

Es necesario comentar las características esenciales que poseen los bienes inmateriales y analizar si el secreto empresarial cumple con ellas para poder considerarlo como tal (Villán, 2008):

1. *Los bienes inmateriales no son susceptibles de un disfrute inmediato pues necesitan plasmarse en algo corpóreo.*
2. *Son ilimitadamente repetibles y varias personas pueden usarlo y disfrutarlo simultáneamente, sin impedir que siga produciendo beneficios para su titular.*
3. *Usualmente, generan derechos temporales, ya sean determinados por la ley o por una situación de hecho.*
4. *Son bienes económicos con valor patrimonial.*

Atendiendo a los anteriores caracteres la mayoría doctrinal considera que los secretos empresariales constituyen un bien inmaterial. Solo una autora consultada, basada en el propio análisis, arriba a resultados diferentes. Así, Lerma (2002) no coincide en la estricta equiparación de los secretos empresariales a los bienes inmateriales.

Dicha autora estima que efectivamente, algunas de las informaciones que tutelan los secretos empresariales son susceptibles de explotación continuada y especialmente idóneas para ser transmitidas (por ejemplo la información técnico industrial). Pero otras, se agotan con un solo uso (estrategia publicitaria) o simplemente no son susceptibles de explotación (conocimientos cifrados en el fracaso de cierto proceso de fabricación, la información relativa a una alianza estratégica, la información cifrada en la propuesta económica que se aceptará en una negociación empresarial) (Lerma, 2002).¹⁶

Lo anterior le permite a Lerma (2002) colegir que los secretos empresariales, por una parte, si contienen informaciones que poseen la notas características de los bienes inmateriales pero también poseen informaciones que dado su agotamiento en un solo acto no son susceptibles de explotación continuada y por tanto, parecen no idóneas para ser disfrutadas simultáneamente por más de un sujeto, sin perder su valor

Teniendo en cuenta lo expuesto, dicha autora determina que los secretos empresariales más que un bien inmaterial son un bien esencialmente económico. Así, concluye que el interés que se satisface con el secreto es de naturaleza patrimonial y se dirige en último

¹⁶En el epígrafe 1.3.6 se amplía sobre las informaciones que se incluyen a modo de ejemplo.

término a la explotación económica de los conocimientos que constituyen su objeto. Así, esta utilización económica puede cifrarse en el aprovechamiento del secreto en el seno de la propia empresa mediante su uso en exclusiva, su cesión o licencia a terceros, o su tenencia sin explotación inmediata (Lerma, 2002).

En relación a lo anterior el autor se muestra partidario de Lerma pues, sin dudas, una información agotable en un solo uso puede revestir tanta o más relevancia para el empresario que cualquiera otra susceptible de explotación continuada, pero de menor entidad. De ahí que la cesión o la licencia del secreto es solo una de las múltiples estrategias que el empresario puede decidir adoptar en el caso concreto, por resultar la más óptima forma de disfrute económico. Incluso, en otros casos, es posible que la propia naturaleza de la información impida su transmisión. No obstante, no se puede negar la naturaleza de los secretos empresariales como bien inmaterial.

Finalmente, se sigue el criterio de que los secretos empresariales, a pesar de tener características peculiares con respecto a las demás figuras de la Propiedad Industrial, también pueden catalogarse como bienes inmateriales. Ahora bien, son bienes inmateriales cuya nota esencial la proporciona su considerable valor económico.

1.3.2 Terminologías empleadas para referirse a los secretos empresariales. Especial referencia al Know How

Lerma (2002) refiere con toda razón: “al abordar el estudio de los secretos relativos a la actividad o ámbito empresarial la primera dificultad que existe es la de una terminología incierta y multívoca pues las denominaciones empleadas por legisladores, doctrina y jurisprudencia son muy diversas.” Ciertamente son muchos los términos utilizados pero un análisis profundo del asunto permite arribar a esquemas bien determinados. En ese sentido y con fines didácticos, el autor considera apropiado llevar a cabo el estudio de las denominaciones utilizadas para referirse a la figura objeto de investigación basándose en la distinción de tres grupos.

En el primer grupo se encuentran los términos secretos industriales, secretos comerciales y secretos empresariales. En ese sentido, la doctrina mayoritaria adopta diferentes posiciones. De una parte, se hayan aquellos que le consideran secretos comerciales (Calderón, 2008; Pellerano & Herrera, 2009; Pérez, 2013; Woodley, 2005). Por otro lado, se hallan los que le estiman como secretos industriales (Fernández, 2006; Odriozola, 2002; Torres, 2002). Además, están los que consideran que ambas expresiones, secretos industriales y comerciales, son especies del género secretos empresariales (Aracama, 1990; Bercovits, 2005; Farrando, 1978; Manzano, 1993;

Moreno, 2005; Lerma, 2002; Segade, 1974; Villán, 2008). Por último, hay quienes equiparan los tres términos no encontrando impedimento alguno para llamarles secretos empresariales, comerciales o industriales (Chateloin, 2005; Gómez, 1982; Rodríguez, 2002; Zelezny, 1997).

La respuesta más acertada a dicha diversidad terminológica la refiere, en apreciación del autor, Villán (2008)¹⁷, quien ilustra:

Primero se aludía al secreto industrial debido a la influencia de la Revolución Industrial en el desarrollo de la economía a nivel internacional, para estos tiempos la prioridad no era vender sino producir, fundamentando la idea de que toda oferta genera su propia demanda, sin prestar atención a los secretos comerciales. Esta situación no se mantuvo por mucho tiempo, el progreso técnico llevó a las empresas a fabricar más de los que los clientes podían comprar. Entonces, se invirtió la situación, en lugar de fabricar un determinado producto y luego tratar de venderlo, se hizo necesario el mercado y conocer lo que este deseaba para fabricar el producto correspondiente. El centro de gravedad se desplazó, mientras que antes toda la actividad empresarial descansaba en la producción a partir de entonces se basó en la venta. Así, los conocimientos valiosos y las nuevas estrategias se proyectaron a ambos sectores, comenzando el empleo del término secretos comerciales.

En relación a lo anterior el autor considera que lo más apropiado en la actualidad es entender a los secretos empresariales como género de los secretos industriales y de los secretos comerciales. Por otro lado, en relación al segundo grupo, las expresiones “Informaciones reservadas concernientes a ciertos aspectos de la organización interna de la empresa”, “información técnica” e “información no divulgada” son otras de las denominaciones empleadas para referirse a la figura objeto de estudio.

Así, aunque algunos autores emplean la expresión “Informaciones reservadas concernientes a ciertos aspectos de la organización interna de la empresa” como acepción de los secretos empresariales la mayoría se divide en otras dos posiciones medulares. A tenor de lo anterior, un grupo doctrinal comprende este tipo de información como una tercera clase de los secretos empresariales, distinguiéndola de los secretos industriales y de los secretos comerciales. Por otra parte, otros le ubican dentro de los secretos comerciales (Moreno, 2005). Finalmente, más que una denominación alternativa de los secretos empresariales constituyen una especie o subespecie de este.¹⁸

En relación a la información técnica, más que una acepción de los secretos empresariales la mayoría de los autores le utiliza como sinónimo de los secretos industriales o como especie de los mismos. Aunque unos pocos refieren que así se

¹⁷Fueron analizados un gran número de autores intentando hallar la razón de tal variedad terminológica.

¹⁸En el epígrafe 1.3.5 se determina finalmente si estas informaciones son una especie o subespecie.

denomina a la información que ha dejado de ser secreta (Moreno, 2005). En tanto, la expresión “Información no divulgada” es la empleada por el ADPIC (OMC, 1994) en su artículo 39.2 para identificar la figura objeto de estudio. Es, entonces, en atención a dicho cuerpo legal, que algunos autores (Chateloin; 2005; Rodríguez, 2002; Zelezny, 1997; Gómez, 1982) le utilizan para designar a la figura analizada.

Como tercera distinción, especial análisis merece la expresión Know How por ser la más controvertida de las acepciones referidas en la materia. El vocablo Know How, es la elipsis de la frase en idioma inglés Know How to do it, es de origen norteamericano y forma parte del lenguaje común en el comercio internacional. Ahora bien, lo que se pretende con el Know How es establecer un término genérico que comprenda las diferentes informaciones que son objeto de protección de la figura investigada en pos de uniformidad internacional en la materia. La pretensión en sí resulta un presupuesto realmente viable para su aceptación pero existen algunos que no lo estiman pertinente por considerar que dicha expresión está impregnada de ambigüedades resultando perjudicial su utilización para dicha causa.

Lo anterior indica que la doctrina se escinde en dos posiciones medulares, unos, identifican al Know How con los secretos empresariales, aceptando entonces la utilización del primero en sustitución del segundo. En tanto, otros niegan la asimilación de ambos términos. El estudio realizado permite determinar que ambas posiciones son fundamentadas en atención a la apreciación contrapuesta de dos criterios esenciales, uno, en relación a la observación del contenido de ambas figuras y el segundo relativo al carácter secreto que supone, sin dudas, todo secreto empresarial pero en relación al Know How no hay consenso.

En pos de hilar con carácter sistémico lo antes expuesto es conveniente comenzar por los autores que se insertan en una posición desfavorable al uso del Know How. Los criterios abordados por este primer grupo se basan en tres argumentos esenciales. Primero, se hallan los autores (Bhome, 2004; Cabanellas, 1998; Jiménez, 2014) que estiman que ambas figuras no poseen igual contenido, pues según su apreciación, el Know How solo está referido a secretos industriales y no así a otros secretos empresariales como pudieran ser los secretos comerciales u otros de carácter interno de la empresa. Como segundo argumento, algunos consideran que el carácter secreto es un requisito medular en materia de secretos empresariales pero no así en relación al Know How (Pérez, 2013).

En tercer lugar, se hallan los autores que se postulan de forma absoluta, esto es, los que consideran que ambos criterios, contenido y carácter secreto, determinan la no equiparación de ambas expresiones. Así, sus seguidores estiman que el Know How solo puede ser equiparado, atendiendo a las informaciones que cobija, a los secretos industriales, pero incluso, se diferencia de estos en atención a que dichas informaciones no necesitan poseer carácter secreto (Moreno, 2005).

Por otra parte, como se acotó inicialmente, existe una posición contrapuesta a la antes descrita sustentada por varios autores (Bercotvitz, 2005; Stumpf, 2005; Farina, 2005; Dávila, 2002; Villán, 2008; Fernández, 1978; Fuentes, 1989; Lerma, 2002). Dichos autores estiman que ambos criterios, contenido y carácter secreto, son equiparables en ambas figuras y por tanto, puede ser adoptado el Know How como acepción genérica.

Así, en cuanto a la identificación del contenido, refieren dos argumentos dirigidos a refutar las apreciaciones comentadas at supra, de los autores que distinguen ambas figuras atendiendo a este criterio. Primero, reseñan que, asimismo como en un primer momento los secretos empresariales se equipararon a los secretos industriales, la identificación del Know How con los secretos industriales responden también a razones histórico- económicas ya superadas. En ese sentido, aprecian que el desarrollo tecnológico y la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades económicas determinan la aceptación del Know How como término genérico. En defensa de este argumento Lerma (2002) comenta sobre el cambio de percepción de uno de los autores más encumbrados en la materia, Segade, quien inicialmente equiparó los secretos industriales al Know How (Segade, 1974), pero posteriormente aceptó la inclusión de los secretos comerciales en la noción de Know How pasando a equiparar este último con los secretos empresariales (Segade, 1982). El segundo argumento utilizado es la existencia en varios pronunciamientos comunitarios de una descripción del Know How como información referida tanto al sector industrial como comercial (Lerma, 2002).

Ahora bien, en cuanto a entender el carácter secreto como requisito del Know How en equiparación a los secretos empresariales, los autores reseñan igualmente dos argumentos. El primero, en igual sentido que el segundo de los argumentos comentados en relación a la equiparación del contenido, es la acogida del carácter secreto en cuerpos legales acreditados en la materia (Lerma, 2002).

En tanto, como segundo argumento, los autores refieren que entender al Know How como una figura que no necesita mantenerse en secreto proviene de una mala interpretación en materia contractual. Lo anterior se debe a que ocurre frecuentemente

que los contratos se realizan entre países desarrollados y países en vías de desarrollo y por ello algunos autores consideran que sin importar si el conocimiento es conocido por otros, aquel que lo necesita puede llevar el contrato a vías de efecto como un auténtico contrato de Know How (Stumpf, 2005). En ese sentido, los seguidores de esta segunda posición, refutando el anterior criterio, consideran que ciertamente determinadas informaciones técnicas no secretas de países desarrollados puedan ser de interés para empresas de países con un nivel tecnológico inferior, lo cual estimula el nivel tecnológico del país con menos desarrollo, pero “la transmisión de conocimientos técnicos no secretos, al carecer de valor competitivo en el seno de empresas de similar nivel tecnológico, representa una modalidad de prestación de servicios, pero no de transmisión de auténtico Know How" (Lerma, 2002).

Es prudente notar que la anterior disquisición en materia terminológica no es para nada superflua. Lo anterior se debe a que dependiendo de la denominación que se emplee para designar a la figura en cuestión se estará circunscribiendo su campo de acción y los presupuestos teóricos que deben sustentarlo en pos de una fina aplicación. Segade (1974) ilustra lo antes dicho cuando refiere “la denominación de los secretos es un problema que trasciende la esfera puramente terminológica”.

Finalmente, el autor considera que es la expresión secretos empresariales la más adecuada por ser la más generalizada de las acepciones en la doctrina y en un estricto rigor técnico es el término más genérico que puede cobijar las heterogéneas informaciones secretas que componen este tipo de secretos. Además, atendiendo a que el Know How constituye hoy en materia de contratos una expresión muy generalizada para designar a la figura objeto de estudio, debe equipararse a los secretos empresariales en este ámbito. Ahora bien, es necesario determinar si todos los secretos de una empresa pueden ser considerados secretos empresariales, es decir, descifrar si secreto empresarial y secreto de empresa son términos equiparables. En ese sentido, debe analizarse previamente los requisitos configuradores de los secretos empresariales.

1.3.3 Requisitos configuradores de los secretos empresariales. Distinción entre secretos empresariales y secretos de empresa

La generalidad de los autores (Aracama, 1990; Bercotvitz, 2005; Calderón, 2008; Chateloin, 2005; Dávila, 2002; Farina, 2005; Moreno, 2005; Pérez, 2013; Pellerano & Herrera, 2015; Segade, 1974; Varela, 2011; Vázquez, 2012; Villán, 2008) coincide en extraer los requisitos configuradores de los secretos empresariales del artículo 39.2 del

ADPIC (OMC, 1994).¹⁹ En atención a dicho cuerpo legal la doctrina mayoritaria deduce tres requisitos que se corresponden con los incisos a, b y c respectivamente del referido artículo 39.2, estos son: “carácter oculto”, “interés en mantener el secreto” y “voluntad de mantener el secreto.”²⁰

En cuanto al primero de dichos requisitos, el “carácter oculto”, ciertamente resulta opinión generalizada que el desconocimiento por los terceros constituye el presupuesto indispensable de la existencia y protección del secreto empresarial. Ahora bien, algunos autores refieren que la falta de divulgación no ha de ser absoluta.²¹ En razón de lo anterior debe precisarse el grado relativo de reserva que hace que un conocimiento se mantenga oculto. En ese sentido, varios autores (Moreno, 2005; Lerma, 2002, Segade, 1974), en atención a lo estipulado en el citado artículo 39.2, inciso a) del ADPIC (OMC, 1994), estiman que puede asumirse que una información se mantiene secreta mientras no sea “generalmente conocida” ni “fácilmente accesible”.²²

Ahora bien, en atención a lo anterior Fuentes (1999) colige qué interpretar por la expresión “generalmente conocida”, en ese sentido refiere que:

La información es secreta cuando los terceros y en particular los terceros interesados en disponer de ella no tienen conocimiento general de la misma bien de la totalidad, bien de una parte esencial o bien del resultado de la interacción de sus partes.

A lo anterior hay que agregar que la información no pierde su necesario carácter reservado cuando es conocida por personas sometidas a un deber legal o convencional de confidencialidad respecto a los conocimientos adquiridos (Villán, 2008). En cuanto a la facilidad de acceso la doctrina mayoritaria estima que un secreto empresarial no es fácilmente accesible siempre que se requiera para su obtención un particular esfuerzo cualitativo, esto es, experiencia, conocimientos, y además cuantitativo, dígase, dinero y tiempo (Lerma, 2002).

¹⁹Dicho artículo dispone: “para otorgar protección a una información no divulgada se requiere:

a) sea secreta en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa 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;

b) tenga un valor comercial por ser secreta y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla” (OMC, 1994).

²⁰Segade les designa como: carácter reservado, valor competitivo y voluntad en mantener el secreto, consistiendo solo variables terminológicas (Segade, 1974).

²¹Este comentario ya fue realizado en el epígrafe 1.1 pero lo que se pretende es argumentarlo desde la perspectiva no ya del secreto en el lenguaje ordinario sino del secreto empresarial.

²²Recuérdese que el artículo 39.2 a) del ADPIC (OMC, 1994) dispone “que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible”.

En relación al segundo requisito, denominado doctrinalmente "interés en el mantenimiento del secreto,"²³ los autores coinciden en que este se expresa en el interés económico que el secreto encierra para la empresa. Ahora bien, dicho interés económico se apreciará teniendo en cuenta el valor competitivo que le aporta a su poseedor legítimo. Además, dicho valor competitivo debe estimarse en sentido amplio pues puede expresarse en una reducción directa de los costes o en un incremento de los beneficios y además, también puede manifestarse, en una reorganización más eficiente de la empresa o en una reducción indirecta de los costes a partir de la utilización de la información negativa (Lerma, 2002). Lo anterior indica que el interés económico además de garantizar la capacidad competitiva de la empresa tiene un papel decisivo en el mantenimiento de su posición en el mercado.

Ahora bien, al momento de interpretar la existencia o no del interés económico los autores coinciden en que debe llevarse a cabo bajo criterios objetivos, atendiendo a la capacidad o ventaja competitiva real que brinda la información (Lerma, 2002). Además, dicha ventaja competitiva real no debe afirmarse o negarse en términos absolutos o abstractos, esto es, en relación con el resto de los empresarios competidores sino en términos relativos o particulares, en atención a cada competidor en particular (Fuentes, 1989). Partidaria de lo anterior, Lerma (2002) considera que el valor competitivo de la información es un valor relativo referencial.

En atención al tercer requisito, "Voluntad de mantener el secreto", Lerma (2002) refiere que este permite trazar la diferencia entre el secreto y lo meramente desconocido.²⁴ En ese sentido reseña que "la información que alguien conoce sin deseo de impedir que otros la conozcan no constituye secreto a estos efectos puesto que la casualidad o el azar no pueden convertirse en elementos sobre los que repose la tutela jurídica" (Lerma, 2002).

Ahora bien, lo más interesante es determinar si debe exigirse una manifestación externa de voluntad o si basta la existencia de una voluntad interna de mantener ocultas determinadas informaciones, aunque ésta no se manifieste externamente. Al respecto la doctrina mayoritaria considera que la voluntad debe ser reconocible externamente,

²³Recuérdese que dicho requisito queda estipulado en el artículo 39.2, apartado b) del ADPIC (OMC, 1994). Dicho apartado dispone: "que tenga un valor comercial por ser secreta"

²⁴Recuérdese que dicho requisito es descrito en el artículo 39.2 c) del ADPIC (OMC, 1994). cuando se estipula: "haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla"

esto es, que pueda ser percibida de forma clara eliminando cualquier duda respecto al ánimo del titular (Villán, 2008). Loraz (2002) comparte dicho criterio cuando comenta:

El empresario debe hacer ver que esa información es secreta. No basta que lo afirme una vez haya sido revelada, sino que, previamente deberá haberse asegurado que quienes tienen acceso a ella hayan percibido que se trata de algo secreto.

Además, dicha manifestación de voluntad externa puede ser expresa o tácita, la primera puede materializarse a través de una cláusula contractual o cualquier otra instrucción expresa. La segunda, por su parte, puede reflejarse mediante la adopción de conductas o la ejecución de actos de los que se deduzca la voluntad del titular (Segade, 1974).

Algunos autores (Lerma, 2002; Segade, 1974), teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 39.2 c) del ADPIC (OMC, 1994) consideran que directamente vinculado a la voluntad de mantener el secreto empresarial por parte de su poseedor se requiere la adopción de medidas de seguridad complementarias dirigidas a demostrar esa decisión de impedir la divulgación del mismo. Dichas medidas deben arbitrarse persiguiendo la protección tanto del exterior como del interior (Lerma, 2002). Nótese que dichas medidas se revelan de suma importancia para demostrar la voluntad tácita de conservar la información en secreto.²⁵

Finalmente, son tres los requisitos doctrinales que de forma generalizada aceptan los autores en materia de secretos empresariales: el carácter oculto, interés en el mantenimiento del secreto y la voluntad de mantener el secreto. Lo anterior, en consecuencia, permite reseñar que no son todos los secretos de una empresa los que constituyen secretos empresariales sino, los que en el marco de esta reúnan los referidos requisitos. Lo anterior propicia una distinción necesaria y muy desestimada por los autores entre ambos términos, secretos empresariales y secretos de empresa, esto en pos de seguir individualizando al primero y evitar así confusiones. En ese sentido, atendiendo a los requisitos antes colegidos en materia de secretos empresariales y contrastándolos con aquellos que caracterizan los secretos de empresa se puede realizar los comentarios que seguidamente se exponen.

Así, el carácter oculto y la voluntad de mantener el secreto son requisitos afines a todos los secretos, es decir, ambos requisitos, son una nota común de todos los secretos, incluidos los secretos de una empresa. Además, los secretos empresariales y los demás secretos de una empresa coinciden, precisamente, en que se desarrollan en el marco de la actividad empresarial. Ahora bien, es el interés de mantener el secreto, esto es, la

²⁵En ese sentido ver Anexo II donde se describen diferentes medidas de este tipo.

ventaja competitiva, el requisito que diferencia a los secretos empresariales de otros tipos de secretos de empresa. Luego, en una empresa pueden existir secretos profesionales y estatales u otro tipo de secretos, pero, si estos no aportan una ventaja competitiva a la empresa no son secretos empresariales. No obstante, puede que un secreto de una empresa reúna las características de un secreto Profesional o Estatal y además aporte una ventaja competitiva, entonces, es también un secreto empresarial. En suma, los secretos de empresa son el género que comprende a los secretos empresariales como una de sus especies. Lo anterior permite completar el esquema señalado en el epígrafe 1.2 de la presente investigación de la siguiente manera, existen dos grupos de secretos, los secretos del Estado y los secretos privados. Dentro de los secretos privados se encuentran los secretos de empresa y dentro de estos los secretos empresariales. Hecha esta importante precisión en la continuación de la elucidación de los demás elementos teóricos que caracterizan a los secretos empresariales se procede a dilucidar las principales definiciones que se han esgrimido relativas a dicha figura y en consecuencia aportar aquella que el autor determina como idónea.

1.3.4 Definición de los secretos empresariales

En relación a lo complicado que se muestra el tópico en cuestión Lerma (2002) alega: ‘‘Resulta significativo que la doctrina parezca solo ponerse de acuerdo en admitir la dificultad de lograr una definición satisfactoria.’’ Realmente, coincidiendo con las palabras de Lerma, concurren tantas definiciones heterogéneas como cantidad de autores hay. En ese sentido, atendiendo a que fueron muchas los conceptos analizados y dada la imposibilidad de explicarlos todos en estas líneas, el autor hace mención a la mayoría de los mismos para que el lector los aprecie y luego reseña las principales tendencias evidenciadas.

Así, Aracama (1990) entiende por secretos empresariales: ‘‘los conocimientos y experiencias que un industrial o un comerciante utilizan en la práctica, sin revelarlo, para la obtención de un producto o un resultado ventajoso’’. Por otra parte, Calderón (2008) refiere: ‘‘los secretos comerciales son conocimientos que se mantienen en plan confidencial para obtener alguna ventaja en los negocios’’. En tanto, Vásquez (2012) los define como: ‘‘los conocimientos especializados, las experiencias sistematizadas, en manos de un empresario sin revelarlo, sin darlo al dominio público y que es utilizado ventajosamente en la industria y el comercio.’’

Por otra parte, Woodley (1994) considera que:

Se puede definir el secreto comercial como información que incluye, pero no limitado, una fórmula, patrón, compilación, programa, método, técnica o procedimiento o información contenido o incorporado en un producto, dispositivo o mecanismo y que se utiliza o puede utilizarse en una actividad comercial o empresarial; no es generalmente conocida en tal actividad comercial o empresarial; tiene valor económico debido a que generalmente no es conocida; es objeto de medidas adecuadas, habida cuenta de las circunstancias, para preservar el secreto relativo.

Además, Pérez (2015) alega que: “por secreto comercial se entiende cualquier tipo de información, cualquiera que sea su naturaleza que afecta a la vida y manejo de una empresa, teniendo valor para la misma, y que los competidores de ésta quisieran conocer”. Bercotvitz (2005) los define como: “toda información relativa a cualquier ámbito o esfera de la actividad empresarial, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. En inglés se denomina Know How.”

Dávila (2002) comenta:

Este consiste en un secreto sobre un conjunto de conocimientos de carácter industrial (de productos y procedimientos), comercial o para la prestación de un servicio, que proporcionan una ventaja competitiva a quien los posee, y que se esfuerza por no divulgarlos.

Además, Zagal (2009) reseña: “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”. En tanto, Herrera (2015) ilustra que: “el secreto empresarial se define como cualquier información comercial no divulgada que una persona natural o jurídica posea y que pueda usarse en alguna actividad productiva. Segade (1974) considera que:

El secreto industrial, comercial o empresarial es, básicamente, información confidencial que no se desea que conozcan los competidores, y es una herramienta legítima de toda empresa, que ha formado parte de las estrategias empresariales y actividades económicas desde hace cientos de años.

Por su parte, Lorenzo (2005) estima que: “la protección de la información no divulgada incluye los secretos comerciales, secretos industriales, Know How y los secretos empresariales.” Asimismo, Fernández (1978) entiende 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.”

Zelezny (1997) refiere que: “se puede considerar como secreto industrial, comercial o empresarial, todo conocimiento o información sobre productos, servicios, procedimientos o estrategias, cuya confidencialidad y exclusividad proporciona a su titular una ventaja competitiva”. Odriozola (2002) reseña que: “constituye un conocimiento tecnológico de carácter especial no revelado por su titular y relativo a la aplicación de la técnica industrial o a una suerte de procedimiento de fabricación adoptado como propio por el fabricante.” En tanto, Manzano (1993) estima que:

Secreto empresarial es cualquier información no divulgada que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial; pueda transmitirse a un tercero; sea secreta (que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por las personas que normalmente manejan la información); tenga un valor comercial por ser secreta; y haya sido objeto de medidas razonables de protección para mantenerla secreta.

Asimismo, Fuentes (1999) los define como: “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales que el empresario por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos”. Lerma (2002) considera que: “el secreto de empresa comprende toda información relativa a cualquier ámbito, parcela o esfera de la actividad empresarial, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.”

Por último, Villán (2008) los entiende como:

Todos aquellos conocimientos, informaciones comerciales valiosas, soluciones técnicas y experiencias del saber especializado que no han sido divulgadas que poseen un valor económico determinado o determinable y que tienen aplicación en el ámbito industrial, comercial y de gestión por lo que se toman medidas adecuadas para su protección.

Como puede apreciarse son muchos los criterios heterogéneos empleados por los autores al momento de definir a los secretos empresariales. Así, son varias las denominaciones referidas previas a la definición proporcionada las cuales se corresponden con las dilucidadas y argumentadas en el epígrafe 1.3.1 donde se abordaron estas cuestiones. Lo más llamativo es que no siempre están en relación coherente con el contenido de la definición. En ese sentido y a modo de ejemplo, Woodley (1994) les denomina secreto comercial, sin embargo, de la narrativa de la definición que brinda se evidencia que incluye a los secretos industriales. Otro tanto ocurre con Pérez (2015) quien les denomina secretos comerciales pero refiere que estos comprenden cualquier información secreta de una empresa. Dichas inconsistencias terminológicas se aprecian en varias de las anteriores definiciones.

Por su parte, en relación a los requisitos configuradores, primero, atendiendo a los generales determinados en el epígrafe 1.1, se observa que el primer requisito, “la posesión”, es utilizada de forma generalizada, pero este debe ser deducido de expresiones como: “se utilizan”, “se mantienen”, “en manos”, etc. Además, en relación al segundo requisito, se evidencia la referida dicotomía entre los que entienden al secreto como información y aquellos que le comprenden como conocimiento. Sobre los requisitos tres y cuatro, “carácter secreto” y “de forma custodiada”, las apreciaciones deben asimilarse a los comentarios que se expresan seguidamente en relación a los requisitos “carácter oculto” y “voluntad de mantener el secreto”, específicos en materia de secretos empresariales, pues, en apreciación del autor, estos últimos son equivalentes a los primeros. En igual sentido ocurre con el quinto requisito general deducido, “una persona un conjunto cerrado de ellas” pues este debe entenderse como parte del requisito referido a al carácter oculto como quiera que uno de los elementos que configura el carácter oculto es el desconocimiento generalizado del secreto.

Por otra parte, en relación a los requisitos descritos por los autores en materia específica de secretos empresariales se observan diferentes tendencias. Así, algunos expresan literalmente los estipulados por el ADPIC (OMC, 1994) en su artículo 39.2. En tanto, otros introducen algunas variables que permiten colegir que le tienen en cuenta. En relación a esta última forma utilizada, en cuanto al carácter secreto emplean la expresión “no es generalmente conocida”. En cuanto al requisito, “voluntad de mantener el secreto”, se puede colegir de las expresiones “que no se desea que conozcan los competidores”, “por lo que se toman medidas necesarias para mantenerlo en secreto”, “desea mantener ocultos.” Además, en ocasiones permiten colegir ambos requisitos, carácter oculto y voluntad de mantener el secreto, con una expresión que puede interpretarse que los comprende a los dos, así, “sin revelarlo”, “en plan confidencial”, “los competidores quisieran conocer”, “no divulgada” y “no revelado.” Igualmente, el requisito de interés de mantener el secreto es aportado con diversas variables, así, “la obtención de un producto o resultado ventajoso”, “para obtener alguna ventaja en los negocios”, “utilizado ventajosamente en la industria y el comercio”, “tiene valor económico”, “que tenga un valor determinado o determinable.”

Por otra parte, en cuanto a las clases y contenido utilizan las expresiones “cualquier ámbito o esfera de la actividad empresarial”, “que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial.” También se realiza alguna referencia a la

posibilidad de transmisión de los secretos empresariales, cuestión bien polémica porque comprender, dentro de la definición que se brinde de la figura objeto de estudio, la condición de transmisión de estos limita sus clases y contenido. En atención a lo anterior deben analizarse en el siguiente epígrafe las clases que conforman los secretos empresariales.

Ahora bien, atendiendo a los anteriores criterios el autor define a los secretos empresariales como el conjunto de heterogéneas informaciones concernientes a cualquier ámbito de la empresa que su poseedor legítimo mantiene en secreto por la ventaja competitiva que le aporta.

1.3.5. Las clases de Secretos Empresariales

At supra, en el epígrafe 1.3.2, se comentó que la doctrina mayoritaria identifica a los secretos industriales y a los secretos comerciales como especies dentro del género secretos empresariales, conclusión que resulta idónea desde todo punto de vista. En ese sentido refiere Segade (1974): "una buena producción sin una adecuada promoción o comercialización no tendría sentido porque finalmente se trata de que la empresa venda sus productos generando ingresos y utilidades en forma sostenible". Luego, constituyen los secretos industriales y los secretos comerciales las clases, especies o tipos en los que subdivide los secretos empresariales.²⁶ Además, algunos autores (Moreno, 2005; Lerma, 2002) insertan una tercera clase y es la relativa a las "informaciones reservadas concernientes a otros aspectos de la organización interna de la empresa."

Los secretos industriales son definidos como "todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto" (Segade, 1974). Así, engloban conocimientos relativos a la fabricación de un determinado producto, a la aplicación de un determinado procedimiento, a la producción y prestación de un determinado servicio" (Fuentes, 1999). Realmente la doctrina mayoritaria los entiende como todo tipo de información relacionada con el ámbito técnico-productivo de la actividad empresarial.

Por otra parte, los secretos comerciales están referidos a todo lo que afecta a la organización o estructura comercial de la empresa (Lerma, 2002). En ese sentido, incluyen la información concerniente a la organización interna de la empresa, a las relaciones entre empresa y clientela y los proveedores (Fuentes, 1999).

²⁶Aracama (1990) clasifica los secretos empresariales en técnicos y de gestión pero constituyen solo variables terminológicas pues está comentando sobre los referidos secretos industriales y comerciales respectivamente.

En cuanto al polémico tercer grupo referido a “informaciones reservadas concernientes a otros aspectos de la organización interna de la empresa”, algunos estudiosos le insertan dentro de los secretos comerciales y otros le individualizan como una tercera clase dentro de los secretos empresariales (Moreno, 2005). Se trata de información cuya reserva interesa y cuya revelación puede perjudicar seriamente la posición en el mercado de la empresa que las posee, ya sea porque pueden ser aprovechadas por los competidores para perturbarla, ya porque la pérdida del carácter confidencial acarrearía también la desaparición de la ventaja adquirida o del factor sorpresa decisivo en gran parte de los proyectos (Lerma, 2002).

Concluyendo, son tres las clases que conforman los secretos empresariales, dígame, secretos industriales, secretos comerciales y otros secretos relacionados con ciertos aspectos de organización interna de la empresa. Las dos primeras generalizadamente consideradas, la tercera más polémica. El autor considera que las tres pueden ser consideradas clases dentro de los secretos empresariales pero cada una debe ser examinada desde la información particular, esto es, desde el objeto específico al que están referidas y atendiendo precisamente a dicha información deberá analizarse si estas cumplen con los requisitos ya reseñados en materia de secretos empresariales. Lo anterior lleva a estudiar el objeto y contenido de cada clase.

1.3.6 Estructura, Objeto y Contenido de los secretos empresariales.

Presupuesto indispensable al momento de comentar sobre el objeto de los secretos empresariales resulta dilucidar los elementos estructurales que conforman dicha figura. La repercusión de lo anterior se debe en gran medida por una confusión doctrinal donde varios autores (Otamendi, 1994; Villán, 2008; Villalba, 2006) suelen referirse a un objeto material y un objeto inmaterial del secreto cuando realmente lo que existe es un elemento corpóreo y un elemento incorpóreo del mismo.

Así, el secreto empresarial consta de un elemento inmaterial y de un elemento material. El elemento inmaterial está constituido por la información propia del secreto empresarial. El elemento corporal puede consistir en escritos, soportes informáticos, fotografías, planos, proyectos, modelos, maquinaria, etc. Ahora bien, el auténtico secreto empresarial está integrado por el elemento inmaterial, el elemento corpóreo deviene mero soporte material de la información a la que nada añade puesto que no le aporta ningún valor intrínseco adicional, en suma, solo ostenta valor accesorio pues permite reconocer la existencia del secreto y cuya disposición proporciona enormes ventajas para la aprehensión de la información en el quehacer diario de la actividad

económica (Lerma, 2002). En cuanto al objeto del secreto empresarial este es siempre inmaterial aunque se incorpore a un elemento material que lo haga perceptible.

Así pues, no debe confundirse los elementos estructurales del secreto empresarial, dígase, corporales e incorporeales con la errónea distinción entre objeto material e inmaterial del secreto que encierra una grave confusión, pues no existe tal cosa, el objeto, como ya se refirió, es siempre inmaterial. Realizada la anterior aclaración, en pos de una mejor comprensión, el análisis de las informaciones que pueden ser tuteladas por los secretos empresariales se llevará a cabo atendiendo a las clases determinadas en el epígrafe anterior. Lo anterior indica comenzar por los secretos industriales.

Así, las informaciones objeto de los secretos industriales se pueden dividir en dos grupos, el primero conformado por aquellas informaciones que solo pueden protegerse por la vía del secreto. En ese sentido, las informaciones más utilizadas son los Descubrimientos Científicos, Prácticas Manuales, Aplicaciones Industriales y Ensayos de Investigaciones.

Ahora bien, por Descubrimientos Científicos se entiende “la revelación de cualquier cosa de la realidad que antes era ignorada, con el resultado de enriquecer el patrimonio y la cultura” (Villán, 2008). Es decir, el descubrimiento científico se traduce en algo que hasta el momento era desconocido para el hombre pero existente, este no crea nada nuevo, sino que lo descubre. De ahí su diferencia con la invenciones, no hay ninguna modificación en el preexistente estado objetivo de las cosas, en cambio la invención supone la creación de algo nuevo, es el resultado de la acción del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza, lo que implica necesariamente una contribución humana (Jimenez, 2013;Bercovits, 2005; Villán, 2008).

En tanto, las Prácticas Manuales, conocidas también como Ejecuciones de Detalle, deben entenderse como cualquier regla o experiencia ingeniosa que perfecciona un procedimiento o producto anterior y se mantiene en secreto. No altera para nada el procedimiento o producto sino que permite su mejor aplicación, logra una ventaja o facilita su adaptación a nuevas condiciones (Segade, 1974). Algunos autores (Lerma, 2002; Segade, 1974; Villán, 2008) consideran que estas constituyen el núcleo central y además, originario de los secretos industriales, pues son un complemento indispensable para la aplicación de una patente.

Por otra parte, las Aplicaciones Industriales son todas aquellas innovaciones y procedimientos que contribuyen en términos reales a la mejora y aumento de la producción, lo cual se expresa en la mejora de la calidad de los productos, ahorro de

materiales y energía, utilización más racional de las máquinas e instalaciones y en la mejora de la seguridad en el trabajo (Segade, 1974). En tanto, los Ensayos de Investigaciones comprenden, primero, la información negativa, es decir, la información que desemboca en errores o fracasos y que debe su valor precisamente a que proporciona el conocimiento de los errores que no deben ser cometidos (Bercovits, 2005). En segundo lugar, también contiene las investigaciones no concluidas (Lerma, 2002).

Ahora bien, el segundo grupo está relacionado con las informaciones que pueden protegerse por otra vía además del secreto empresarial, dígase, las Invenciones, los Modelos de Utilidad y los Dibujos y Diseños Industriales. De acuerdo a lo anterior, el poseedor de la información puede optar por protegerla por la tutela específica que le brinda la modalidad a la que pertenece o puede decidir mantener en secreto y tutelar como tal (Villán, 2008).

Las Invenciones consisten en la idea que tiene una persona acerca de cómo disponer o combinar una materia o energía determinada para que, mediante la utilización o el dominio de las fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, proporcionando la solución de un problema técnico que no había sido resuelto hasta entonces (Lerma, 2002). Ahora bien, la solución de dicho problema no requiere la aplicación de nuevos elementos pues pueden ser ya conocidos siempre que la combinación de estos se haya realizado de forma novedosa (Segade, 1974).

En tanto, los Modelos de Utilidad consisten en un mecanismo más rápido, barato y sencillo para proteger las pequeñas invenciones que el relativo a las patentes. Son creaciones técnicas que inciden en la forma de productos usuales y frecuentes y que atribuyen al producto conformado una mayor utilidad de la que tenía (Corrosa, 1969).

Por su parte, los Dibujos y Modelos Industriales son creaciones relativas a la apariencia de los productos que sin afectar su utilidad contribuyen a darle un aspecto más agradable y atrayente, mediante una conformación estética (Segade 1982). No deben confundirse con los Modelos de Utilidad pues, los Dibujos y Modelos Industriales son creaciones destinadas a hacer más atrayente el producto para el consumidor y aquellos están referidos a creaciones de carácter técnico de las que se deriva una utilidad práctica (Lerma, 2002).

Por otro lado, en relación a las informaciones que conforman los secretos comerciales, la doctrina generalizada coincide en su gran variedad. No obstante, deben comentarse aquellas más referidas doctrinalmente. En ese sentido, primero se encuentra las Listas

de Clientes. Ahora bien, algunos autores consideran que solo podrán tutelarse las Listas de Clientes que adicionalmente a los conocimientos básicos, dígase, enumeración de nombre, apellido, domicilio y teléfono, comprendan datos cuya obtención implica una esforzada elaboración por su titular y una costosa obtención por los competidores, los cuales pueden ser el propio historial como cliente que incluya información relativa a hábitos de compra, preferencias, descuentos, antigüedad, bonificaciones, etc.(Payan, 2011). En cambio, Lerma (2002) considera, opinión que comparte el autor, que serán protegidas en la medida que cumpla los requisitos conformadores de los secretos empresariales.

Este grupo también está conformado por las Listas de Precios dado que su divulgación permite a los competidores decidir cuánto pueden recortar o rebajar sus precios respecto a los del titular del secreto (Lerma, 2002). También se hayan las Fuentes de Suministros. En ese sentido, Lerma (2002) refiere, a modo de ejemplo, que puede elaborarse un producto con ingredientes de conocimiento público y con uno secreto y el poseedor querrá mantener en secreto la fuente de suministros precisamente para evitar la divulgación del elemento ignorado. Por último, se debe hacer mención dentro de este grupo a las Estrategias o Planes de marketing las cuales están referidas a estrategias de mercado, métodos de formación, datos de operaciones financieras de carácter interno, cifras de pérdidas y ganancias, etc.(Payan, 2011).

Debe hacerse referencia a las informaciones susceptibles de tutela relacionadas con el tercer grupo delimitado, el denominado "otras informaciones concernientes a ciertos aspectos de la organización interna de la empresa." En ese sentido, puede ser objeto de protección a través de los secretos empresariales: la situación financiera; las listas de impagos; contratación de personal calificado; proyectos de reestructuración interna o externa de la empresa como fusiones, aumentos de capital, reparto de beneficios o dividendos sociales; los datos relativos a la oferta que se realizará en una subasta o concurso; las condiciones mínimas que se aceptarán en una futura negociación empresarial y la ineficacia de una concreta política publicitaria (Moreno, 2005).

En conclusión, resulta dable, dada la heterogeneidad de informaciones que pueden ser consideradas objeto de tutela de los secretos empresariales, entender como tal cualquier información que reúna los requisitos que configuran dicha figura. Por ello, cardinal resulta acotar que las anteriores informaciones descritas son meramente las más referidas por los autores en la materia.

1.3.7 Transmisión de los secretos empresariales

Resulta erróneo comprender que al existir tan solo una titularidad de hecho resulta que los secretos empresariales no pueden ser transmitidos. En ese sentido refiere Payan (2008) ‘‘Existe una apropiación por el poseedor legítimo, por lo que se puede señalar que sí es transferible.’’

Ahora bien, la figura analizada constituye una modalidad susceptible de transmisión en el ámbito de lo que se ha dado en llamar ‘‘transferencia de tecnología’’. Así, bajo esta expresión genérica se agrupan diversas figuras contractuales cuyo objeto lo constituye, el conocimiento tecnológico que una parte facilita a la otra para que ésta lo explote comercialmente (Farina, 2005). Aunque, debe señalarse que este no es un fenómeno sencillo, ni puede quedar reducido a un simple traspaso de tecnología; sino que constituye un proceso en virtud del cual una persona adquiere un conjunto organizado de conocimientos e informaciones pertenecientes a otra, que le permite su utilización para elaborar un nuevo producto o prestar un nuevo servicio, en aras de satisfacer necesidades en el ámbito del comercio (Villán, 2008). Además dicha transferencia de tecnología se puede llevar a cabo de diferentes formas,²⁷ aunque ciertamente la más usual y con trascendencia al mundo jurídico es el empleo de negociaciones contractuales, las cuales por las especificidades de su objeto pueden alcanzar gran variedad y producirse de diversas formas (Farina, 2005).

Ahora bien, existen diversas clases de contratos donde se transmite dicha información, los cuales constituyen especies dentro de esta figura genérica. En ese sentido, se hace ostensible cierta disquisición teórica en materia terminológica la cual trasciende solo a cuestiones clasificatorias. En relación a lo anterior, los autores se escinden en dos posiciones, por un lado, una corriente doctrinal utiliza la expresión ‘‘contrato de licencia’’ en sentido amplio para referirse a la concesión que de una parte hace el titular de una patente de invención, diseño, modelo industrial, asistencia técnica, o el secreto empresarial (Villán, 2008).

En tanto, otros autores prefieren emplear la expresión ‘‘contrato de licencia’’ en sentido estricto, es decir, solo en materia de patentes y utilizar términos tales como contrato de Know How o secreto empresarial, contrato de asistencia técnica, etc., para referirse a otras figuras que junto a los contratos de licencia constituyen especies del género ‘‘transferencia de tecnología’’ (Farina, 2005). Nótese que esta apreciación es solo con

²⁷Dichas formas pueden ser: a través de acceso a los medios de información, movimiento de personas, compra de maquinarias y equipos, inversión extranjera y transferencia contractual de tecnología (Payan, 2011).

fines aclaratorios, sin otra trascendencia, su inclusión se dirige a que el lector comprenda que se puede encontrar obras que en que el Know How o secreto empresarial esté comprendido dentro de los contratos de licencia y en otras se utiliza como contrato independiente, esto es, fuera de los contratos de licencia.

El autor de cualquier forma, al ser la opinión mayoritaria, considera más adecuado, en relación a la figura objeto de investigación, emplear la expresión contratos de licencia de Know How o secreto empresarial. Atendiendo a lo antes expuesto, el contrato de licencia puede definirse como:

Una categoría que incluye todos aquellos negocios a través de los cuales el titular de un bien inmaterial concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades derivadas del mismo, obligándose el adquirente a satisfacer un precio cierto, normalmente en dinero'' (Asencio, 1995).²⁸

En relación al Contrato de Licencia de Know How o Secreto Empresarial se puede definir como “el negocio jurídico en el cual, el titular de un Know How o secreto empresarial, permite a un tercero explotar tal secreto durante cierto tiempo y a cambio de una contraprestación o regalía” (Farina, 2005). Los anteriores comentarios están dirigidos a que el lector comprenda las cuestiones básicas por donde se rige la transmisión de los secretos empresariales pues en los epígrafes posteriores se comentará sobre dichas cuestiones.

1.3.8 Extinción de los secretos empresariales. La Violación de los secretos empresariales como principal causal de extinción. Actos constitutivos de violación de los secretos empresariales. Restricción de la violación de los secretos empresariales a actos de competencia desleal

El período de duración de los secretos empresariales es ilimitado. Así, mientras estos conserven los requisitos que le conforman se mantendrán como tal. Ahora bien, constituye causa esencial de extinción de los secretos empresariales la comisión de actos violatorios de los mismos. Primero, es necesario acotar que no existe conducta violatoria de dicha figura ante su descubrimiento por medios lícitos. Lo anterior significa que si un tercero llega a conocerlos sin actuar de manera incorrecta, esto es, por medios lícitos, podrá explotarlo. En consecuencia, quien guarda un secreto empresarial corre el riesgo de que este pueda divulgarse o pueda ser explotado por

²⁸Constituyen contratos de transferencia de tecnología los siguientes: Contrato de Licencia de patentes, Contrato de Licencia de Know How o secreto empresarial, Contrato de Franquicia, Contrato de Asistencia Técnica, Contrato de Servicios de Consultoría y Contrato de “Llave en mano” (Farina, 2005).

otros, sin poder oponerse a ello, cuando el conocimiento por parte de los terceros no ha sido debido a una actuación reprochable jurídicamente.

Ahora bien, un análisis exhaustivo de la doctrina permite colegir la concurrencia de tres presupuestos para la conformación de conductas violatorias de los secretos empresariales, a saber: “la existencia de un secreto empresarial”, “la manifestación de una conducta incorrecta” y “la realización intencional de dicha conducta”.

En cuanto al primer requisito no hay muchas observaciones que hacer, simplemente, en base a los elementos referidos en los epígrafes anteriores, deberá constatarse que se está ante un secreto empresarial. En tanto, en relación al segundo requisito colegido, generalizadamente la doctrina comprende como manifestación de una conducta incorrecta la realización de actos típicos de competencia desleal.²⁹ Relativo al tercer requisito, la doctrina mayoritaria refiere que la violación debe haber sido efectuada con el ánimo o intención de obtener provecho para sí o para un tercero o de perjudicar al titular del secreto empresarial.³⁰

Ahora bien, un análisis profundo de los requisitos dos y tres proporciona conclusiones más que reveladoras, por ello a esta causa se destinan las siguientes líneas. Así, atendiendo a que los autores indican, en relación al requisito dos expuesto³¹, que la violación de los secretos empresariales constituye un acto típico de competencia desleal, debe definirse, entonces, qué se entiende por dicha modalidad de la Propiedad Industrial. En ese sentido, la mayoría doctrinal define a la competencia desleal atendiendo a lo dispuesto en el Convenio de la Unión de París (OMPI, 1967), el cual en su artículo 10 bis le conceptualiza como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.”

Doctrinalmente los actos de competencia desleal se clasifican en tres grupos, a saber: se habla de **deslealtad frente a los consumidores**,³² **deslealtad frente a los competidores** y **deslealtad de mercado**.³³ En atención a la anterior clasificación los autores incluyen a los secretos empresariales en el segundo grupo, el referido a la deslealtad frente a los competidores la cual tiene lugar “cuando se interfiere, obstaculiza o impide a un competidor hacer valer su prestación o afirmarse en el mercado” (Odriozola, 2002). Ahora bien, atendiendo a la denominación y definición brindada sobre este segundo

²⁹En ese sentido todos los criterios.

³⁰Ibidem.

³¹Recuérdese que este requisito es “la manifestación de una conducta incorrecta.”

³²Se refiere a la deslealtad de la libertad y autonomía de decisión del consumidor.

³³Está referido a todo acto de competencia que influye en las condiciones del mercado, ya sea cambios en su estructura o en la eliminación, limitación o restricción de la competencia.

grupo y a la inclusión de la figura objeto de estudio en el mismo no hay dudas que se circunscribe la violación de los secretos empresariales en el marco de la competencia, es decir, el poseedor del secreto empresarial y el infractor deben ser competidores. Además, la conducta infractora debe realizarse en el mercado.³⁴

Al autor, luego, le surgen varias interrogantes, las cuales giran en torno a una cuestión principal y es la apreciación de cierta inconsistencia al momento de entender la violación de los secretos empresariales como un acto típico de competencia desleal. Lo anterior determina analizar los elementos teóricos más generalizados por los autores relacionados con la violación de los secretos empresariales y, en igual sentido, los criterios más elucidados en materia de competencia desleal para cotejar ambas instituciones.

Primero, parece haber una razón medular por la cual la mayoría doctrinal se postula por entender la violación de los secretos empresariales dentro de las normas que reprimen la competencia desleal. Así, el Acuerdo ADPIC (OMC, 1994) en su artículo 39.2 estipula que la protección de los secretos empresariales se llevará a cabo a través de las normas que reprimen la competencia desleal. Constituye este, realmente, un elemento importante pero la introducción de la violación de los secretos empresariales en esta materia no parece correcta desde la apreciación del autor.

Así, se coincide que son tres grupos de actos de competencia desleal, los cuales fueron mencionados at supra. En el primer grupo, "deslealtad frente a los consumidores", se insertan los actos de confusión, actos de engaño y actos de comparación. En el segundo grupo, "deslealtad frente a los competidores", se hallan los actos de denigración, actos de imitación de las prestaciones de un tercero, aprovechamiento injusto de la reputación ajena, violación de secretos e inducción a la infracción contractual. En cuanto al tercer grupo, "deslealtad en el mercado", se hallan los actos de "violación de normas", "actos de discriminación" y "la venta a pérdida" (Odriozola, 2002; Moreno, 2005).³⁵

Se evidencia, entonces, que los secretos empresariales están incluidos en el grupo de "deslealtad frente a los competidores". En ese sentido, como acto de competencia desleal, Odriozola (2002) define la violación de los secretos empresariales de la siguiente manera:

Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a la que haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva o ilegítimamente, a

³⁴Los elementos que posteriormente se esbozarán demuestran la veracidad de esta deducción preliminar.

³⁵Ver en Anexo I la descripción de cada una de dichas conductas.

consecuencia de una infracción contractual. Tendrán asimismo, la reputación de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos. Para la persecución de las violaciones de secreto empresarial, será preciso que estas hayan sido efectuadas con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar al titular del secreto.

Ahora bien, teniendo en cuenta la anterior definición y un estudio exhaustivo de varias obras (Bercovits; 2005; Lerma, 2002; Pérez, 2013; Segade, 1974; Villán, 2008; Woodley, 2005) permitió arribar a las consideraciones que seguidamente se ilustran.

Así, los autores distinguen los actos constitutivos de violación de los secretos empresariales atendiendo a la forma de acceso del presunto infractor. En ese sentido, existen dos criterios esenciales, el primero, referido al acceso legítimo pero con deber de reserva y el segundo lo constituye el acceso por medios ilegítimos (Bercovits, 2005; Woodley, 2005). Ahora bien, como puede evidenciarse de la narrativa de ambos criterios, el primero evidencia una relación previa entre el poseedor del secreto empresarial y el infractor por lo cual no se sanciona el mero acceso a este pues dicho acceso, en principio, es lícito. Por otra parte, el segundo criterio no refiere ninguna relación y el mero acceso a la información es sancionable. Las anteriores formas de acceso constituyen un presupuesto indispensable para determinar las conductas que deben ser sancionadas en materia de violación de secretos empresariales. En ese sentido, son tres las conductas reseñadas:

Adquisición ilegítima: En este supuesto basta con la obtención de la información para conformar su violación pues no existe ninguna relación entre poseedor e infractor. Por tanto, esta conducta solo está referida a la forma de acceso ilegítimo. Nótese que no es necesario el desplazamiento físico o adquisición del soporte material de la información pues la violación no recae en la copia del soporte material sino en la información valiosa, que bien puede haberse sustraído de forma intelectual y reproducirse posteriormente en un soporte material (Odriozola, 2002; Villán, 2008).

Utilización: Como puede colegirse, en este supuesto lo que se sanciona es el empleo del secreto empresarial, lo cual determina una previa adquisición ya sea por medios legítimos con deber de reserva o bien por medios ilegítimos (Odriozola, 2002; Villán,2008).

Divulgación: Constituye la conducta más grave, pues además de poseedor e infractor otro número de personas conoce el secreto empresarial y este pierde totalmente su valor. Pueden darse dos variantes, la revelación que implica la comunicación del secreto a

varias personas y la difusión que involucra un número mayor de personas. (Villán,2008)

Ahora bien, son entonces, las conductas de adquisición, utilización y divulgación los actos constitutivos de violación de los secretos empresariales, conductas que deben ser valoradas conjuntamente con la forma de acceso del sujeto que violenta el secreto empresarial, las que se indicaron at supra, acceso legítimo con deber de reserva y acceso ilegítimo. En relación a lo anterior debe tenerse en cuenta los distintos tipos de sujetos que pueden violentar los secretos empresariales:

Violaciones cometidas por un empleado: Ciertamente un trabajador puede cometer una violación de los secretos empresariales, aunque no debe, desde el punto de vista del autor, ser sancionado por la aplicación de una norma de competencia desleal.³⁶ Además, es prudente añadir que algunos autores señalan que el empleado debe tener conocimiento de que se está accediendo a un secreto y que tiene deber de reserva para con este. En relación a lo anterior, se considera que aunque no exista un contrato expreso pero quede entendido que la información intercambiada debe mantenerse confidencial, entonces, existe un contrato implícito y existe responsabilidad (Pérez, 2013).

Violaciones cometidas por un ex empleado: En este acápite llama la atención del autor la inclusión de Villán (2008) de tres variantes, primero, cuando la ruptura de la relación laboral se debe a la violación de un secreto empresarial. Segundo, cuando la relación laboral ha concluido porque el contrato de trabajo llegó a su término final sin ninguna otra incidencia. Tercero, cuando el antiguo empleado se convierte en un competidor del poseedor del secreto y se aprovecha de los conocimientos adquiridos. Sobre lo anterior deben hacerse varios comentarios. Primero, en opinión del autor, si la ruptura de la relación laboral se debe a la violación de un secreto empresarial no se está en presencia realmente de un ex empleado, pues la violación del secreto empresarial lo ha cometido un empleado que a consecuencia de tal acto se le ha impuesto la sanción de separación de la entidad la cual puede ser la única o a su vez puede ser complementaria de otra sanción típica en esta materia como puede ser la indemnización de daños y perjuicios. Segundo, deberá precisarse hasta que punto un ex empleado que concluyó su relación laboral sin ninguna otra incidencia puede ser sancionado por la violación de un secreto empresarial, desde el punto de vista del autor solo podrá sancionarse la

³⁶En el epígrafe que sigue se argumentará sobre este tema.

divulgación del secreto empresarial por parte del ex empleado. Tercero, solo en el caso de que el ex empleado se convierta en un competidor del poseedor del secreto empresarial es donde único se puede hablar de un acto de competencia desleal.

Violaciones cometidas por un tercero: Por tercero debe entenderse a la persona que no tiene relación habitual con el poseedor del secreto empresarial. En esta categoría hay que distinguir dos variantes, una cuando el tercero no es parte de una entidad competidora y otra cuando sí lo es. Luego, constituye, en apreciación del autor, un acto de competencia desleal solo cuando el tercero es un competidor. En este último supuesto, cuando el tercero es un competidor, los autores coligen tres variantes: primero, la violación por el empresario competidor mediante conducta propia, segundo, violaciones aprovechando la relación con un empleado y tercero, violación del secreto que se ha adquirido honestamente pero con la obligación de reserva, esto es, por la vía de un contrato (Segade, 1974). Debe tenerse en cuenta además, en relación con el tercero de buena fe, esto es, quien no conocía que el secreto que se le ha transmitido supone un proceder ilegítimo, se estima que no debe ser afectado (Bercovits, 2005).

Ahora bien, las cuestiones antes dilucidadas permiten entender que la violación de los secretos empresariales no constituye, estricto sensu, un acto de competencia desleal, al menos considerándolo dentro del grupo de “deslealtad frente a los competidores”. Además, el autor aprecia que en ninguno de los otros dos grupos doctrinales, “deslealtad frente a los consumidores” y “deslealtad de mercado”, puede concebirse. En ese sentido, es necesario hacer referencia a los requisitos generales reseñados por la mayoría como medulares para que un acto se considere de competencia desleal. Lo anterior permitirá comprobar si puede finalmente concebirse la violación de los secretos empresariales como un acto típico de competencia desleal.

Así, estos presupuestos son (Moreno, 2005; Odriozola, 2002):

1- Que el acto se realice en el mercado y con fines concurrenciales

La doctrina mayoritaria colige que se presume la finalidad concurrencial de todo acto económico cuando por las circunstancias en que se realice se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones, bienes o servicios propios o de un tercero. Indudablemente, en apreciación del autor, es esta la premisa básica para que un acto se considere de competencia desleal, debe realizarse en el mercado y por competidores. Ahora bien, contrastando este supuesto con las cuestiones básicas dilucidadas en materia de secretos empresariales, donde se pudo apreciar que la doctrina mayoritaria refiere una amplia gama de supuestos en los que

dicha figura puede ser violentada, se puede colegir que solo en algunas ocasiones los actos violatorios de secretos empresariales se lleva a cabo en el mercado y entre competidores.

2- Que el acto o actividad sea objetivamente contrario a los buenos usos mercantiles, a las normas de corrección y a la buena fe:

Este supuesto constituye básicamente la definición de competencia desleal, la cual, como ha quedado referido y queda ratificado en esta definición, tiene su razón de ser en el mercado.

3- La existencia del ilícito concurrencial

En este supuesto Odriozola (2002) equipara el ilícito concurrencial con el acto ilícito civil:

Reúne casi todos los requisitos de la responsabilidad extracontractual: acción (actos de confusión, engaño) u omisión (rehúse de venta); antijuricidad (es contrario a la ley); imputabilidad (porque se le atribuye a una persona) y punibilidad (por ser sancionado por la ley). La diferencia del ilícito concurrencial con la responsabilidad extracontractual radica en que mientras que la acción de responsabilidad extracontractual exige un daño, la mera infracción de normas de comportamiento concurrencial, puede generar una acción por competencia desleal.

En apreciación del autor dicha autora no tiene en cuenta dos elementos que ya han sido subrayados, estos son, los fines concurrenciales y la realización en el mercado, pues cada presupuesto supone el cumplimiento del anterior.

4- Ausencia de voluntariedad o de intencionalidad de la deslealtad

En materia de competencia desleal es generalmente aceptado que no es necesaria ninguna intención por parte del infractor, ni el conocimiento de que se está siendo desleal para que sea considerado culpable de dicho acto, basta con que el acto sea tipificado en ley. En tanto, en materia de secretos empresariales, a tenor del tercer requisito deducido sobre esta figura, se considera que debe existir la intención de obtener beneficios para sí o para un tercero o de causar daños al poseedor del secreto. Además, como quedó colegido, algunos autores refieren que el infractor debe conocer que está accediendo a un secreto empresarial.

Las anteriores disyuntivas a las que lleva el análisis de las conductas violatorias de los secretos empresariales van, desde luego, a expresarse en la protección de estos. Es decir, si la violación de los secretos empresariales no puede ser sancionada cabalmente por normas de competencia desleal debe analizarse qué otras formas de protección pueden manejarse.

1.3.9 Protección de los secretos empresariales

(Villán, 2008) refiere que al analizar las vías de protección de los secretos empresariales deben distinguirse dos momentos, primero, cuando no se ha llevado a cabo una conducta consitutiva de violación del secreto empresarial y el segundo, cuando ha ocurrido dicha conducta. Atendiendo a dichos momentos se pretende ilustrar las formas de protección que generalizadamente comentan los autores.

En ese sentido, son varias las formas de tutela de los secretos empresariales reseñadas las cuales exceden la mera tutela por la vía de los actos que reprimen la competencia desleal. Así, para su mejor comprensión, dichas formas pueden clasificarse de acuerdo a su ámbito de protección. Atendiendo, entonces, a este criterio clasificatorio los autores coligen tres ámbitos, estos son, el ámbito privado, el ámbito contractual y el ámbito legal (Villán, 2008).

El Ámbito Privado está referido a las medidas precautorias que toma el poseedor legítimo de los secretos empresariales para evitar conductas infractoras, erigiéndose, por tanto, el titular del secreto con el papel protagónico (Payan, 2002).³⁷ Ahora bien, para una total eficiencia dichas medidas debe establecerse legalmente en las entidades con la consecuente responsabilidad en las que incurrirá el infractor de las mismas. Esta vía de protección tiene vital importancia antes de la violación del secreto empresarial, pues en definitiva a dicha causa se debe, a la prevención. Además, constituye la vía de protección más importante en aquellos países donde no existe o es ineficaz la regulación de los secretos empresariales.

Por otra parte, el Ámbito Contractual es señalado por algunos autores (Bercovits, 2005; Woodley, 2005; Pérez, 2013; Farina, 2005; Villán 2008) como otra vía de protección la cual sí trasciende a los dos momentos prefijados. Así, como medida precautoria se establece en un contrato y ante un incumplimiento de este se emplean las normas que reprimen las violaciones de las obligaciones contractuales, lo cual implica, entonces, una trascendencia al ámbito legal.

En cuanto al primer momento pueden determinarse dos variantes, una vinculada con el Derecho Laboral, o sea cuando en los contratos de trabajo se establece la obligación de los trabajadores de guardar confidencialidad sobre los secretos empresariales de la entidad. La segunda variante viene dada en el plano comercial, en el marco de las negociaciones que involucren dichas informaciones ya sea en contratos de licencia de

³⁷Ver en Anexo II las medidas referidas por algunos autores.

secreto empresarial estricto sensu u otros tipos de contratos que comprendan dicha obligación.

Significativo resulta en pos de la exitosa consecución de sus fines, que más que una realización formal, se lleve a cabo una adecuada redacción y un correcto contenido de dichas cláusulas contractuales. Las mismas deben contemplar, tanto la definición y detalle de la información confidencial de la empresa, así como la penalización en que se puede incurrir si se incumplen las obligaciones adquiridas (Pérez, 2015).

Ahora bien, del análisis del ámbito contractual atendiendo al segundo momento, se colige que una vez ocurrido la violación del secreto empresarial se puede ir a la norma legal correspondiente que estipule la sanción ante la violación del tipo contractual violentado, sea de una norma laboral o en el ámbito del comercio, este momento puede denominarse contractual-legal pues es consecuencia del no cumplimiento de un contrato previo, donde se hayan regulado dichas conductas. Ahora bien, solo será un acto constitutivo de competencia desleal cuando reúna los requisitos antes expuestos, sobre la misma.

El ámbito legal es la tercera forma de protección reseñado por los tratadistas (Bercovits, 2005; Villán, 2008). En ese sentido, pueden distinguirse dos grupos de normas, las normas directas y las normas indirectas (Villán, 2008). Por un lado, las normas de protección directa constituyen aquellas que contienen disposiciones específicas referidas a la protección de los secretos empresariales, lo cual puede establecerse en normas que le regulen como modalidad independiente, normas de competencia desleal u otros cuerpos legales en materia de Propiedad Industrial. Asimismo, pueden ser normas de protección directa las legislaciones laborales o penales donde se tipifiquen dichas conductas. Lo que se quiere reseñar es que su carácter directo no lo brinda el cuerpo legal en sí, sino la finalidad de la norma que le regula, es decir, que regule al secreto empresarial expresamente dentro de sus normas.

Las normas de represión indirecta se aplican ante la ausencia de normas directas, es decir, se trata de normas que si bien no tienen como finalidad primera la represión de los actos violatorios de los secretos empresariales al dirigir el análisis a las cuestiones más elementales y generales cabe su aplicación en materia de secretos empresariales. Ejemplo constituye la aplicación de la legislación Civil, específicamente en materia de responsabilidad extra contractual, considerando la violación del secreto empresarial un acto ilícito.

Ahora bien, en cuanto a los dos momentos señalados, la vía legal resulta cardinal pues

una buena regulación de los secretos empresariales debe sancionar todo acto, no importa su grado de consumación, que atente contra la posesión legítima del poseedor de los secretos empresariales. El autor quiere llamar la atención sobre una apreciación muy subjetiva pero que a su vez pretende demostrar que la vía legal constituye la forma elemental de protección de los secretos empresariales.

En relación a lo anterior el autor considera que la denominada vía legal más que una de las formas de protección de los secretos empresariales constituye la única vía siendo la protección privada y la contractual complementos de esta pues se encuentran condicionadas por la vía legal. Lo anterior se debe a que, en primer lugar, si bien no hay dudas de que todas las medidas que tome el poseedor legítimo de los secretos empresariales constituye una herramienta indispensable para la protección de los mismos es también una obligación de este para reclamar su derecho de inviolabilidad de su secreto empresarial tanto previo a la violación del secreto como luego de acaecida la misma. La anterior apreciación se debe a que el requisito de voluntad de mantener el secreto se refiere expresamente a la toma de medidas precautorias por parte de su poseedor legítimo. En ese mismo sentido, para que las medidas precautorias tomadas por el poseedor legítimo realmente posean carácter coactivo deben ser reflejadas como mínimo en una disposición de la entidad que obligue a todos a observar dichas medidas. En segundo lugar, la vía contractual estará signada por lo estipulado en cada país sobre la misma, pues los contratos son una extensión de la ley pero dentro de las prerrogativas y limitaciones que esta establezca.

1.4 Los secretos empresariales como modalidad independiente de la Propiedad Industrial.

Una vez referidos los elementos teóricos que individualizan a los secretos empresariales conviene reseñar los principales caracteres de las demás modalidades de la Propiedad Industrial en pos de determinar si los secretos empresariales constituyen también una modalidad independiente de dicha rama del Derecho. En ese sentido, sobre dichas características solo en la bibliografía consultada fueron encontrados algunos comentarios de Villán (2008) los cuales coadyuvarán a la comparación.

1- Que constituya una realidad, es decir, que existan como fenómeno, con independencia de su carácter intangible.

Indudablemente, los secretos empresariales son una realidad social con trascendencia al mundo jurídico. Se encuentran dotados de una existencia individual y son totalmente susceptibles de apropiación, de ser incorporados al patrimonio económico de una

persona o de formar parte de los activos intangibles de una empresa.

2- Carácter Principal y no supletorio

Los elementos dilucidados en la investigación han demostrado que los secretos empresariales contienen información que solo puede protegerse por dicha vía como son: Los Descubrimientos Científicos, Prácticas Manuales, Aplicaciones Industriales, Ensayos de Investigación, etc.

3- Que el titular goce de un monopolio exclusivo

Ya se ha mencionado que si bien el poseedor legítimo de los secretos empresariales no posee una titularidad de Derecho si ostenta una titularidad de Hecho con lo cual puede ejercer las facultades de posesión, uso, disfrute y disposición sobre estos además de tener el derecho a protegerlos y a reclamar una conducta infractora sobre los mismos.

4- Posibilidad de incorporación patrimonial

Los secretos pueden perfectamente incorporarse al patrimonio de una persona natural o jurídica, está claro que por su carácter inmaterial no es susceptible de un inmediato disfrute económico, sino que requiere plasmarse en algo corpóreo. Así, se identifican como un activo intangible importante dentro del tráfico económico.

5- Objeto de negocios jurídicos

Como fue comentado en esta obra los secretos empresariales pueden transmitirse a través de contratos de Licencia de Know How o Secreto Empresarial estricto sensu o de otros contratos donde además de su objeto principal se transmitan dichas informaciones. A los anteriores caracteres el autor añade uno más, el relativo a la Naturaleza Jurídica, pues los secretos empresariales en igual sentido que las demás modalidades de la Propiedad Industrial constituyen bienes inmateriales.

Existen también elementos que son comunes a las demás modalidades de la Propiedad Industrial y no a los secretos empresariales como son: la obtención de un monopolio de Derecho otorgado al titular, el carácter registral para aquellos derechos exclusivos que dependan de un registro previo, el término de duración de los derechos previamente establecidos y la publicidad de los conocimientos una vez registrados. No obstante, estos caracteres solo indican ciertas notas particulares que individualizan a los secretos empresariales dentro de las demás modalidades de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

2.1 Análisis de los secretos empresariales en el Derecho Comparado

Se llevó a cabo un análisis de cuerpos legales foráneos con el objetivo de observar y comparar la regulación de la figura objeto de estudio en los mismos. En ese sentido, se utilizó como criterio de selección la regulación de los secretos empresariales en España, Colombia y Puerto Rico lo cual estuvo motivado por las razones que seguidamente se ilustran.

Así, dada la práctica generalizada de incluir los secretos empresariales en los actos constitutivos de competencia desleal se realiza el examen de la ley 3 de 1991 ‘‘Ley de competencia desleal en España’’ (Congreso de España, 1991).³⁸ Se seleccionó España por su gran incidencia legislativa en el Derecho cubano dada su condición de metrópoli que fue no sólo de Cuba, sino de otras naciones latinoamericanas. Además, constituye uno de los países más desarrollados jurídicamente en el continente europeo en cuanto al tema.

También se eligió la Ley 256 de 1996 ‘‘Ley de Competencia Desleal en Colombia’’ (Congreso de Colombia, 1996)³⁹ dado su desarrollo en el tema y además por una particularidad. Dicho elemento llamativo lo constituye la Decisión 486 del 2000 ‘‘Régimen Común sobre Propiedad Industrial’’ (Comisión de la Comunidad Andina, 2000) que funge como norma marco en materia de Propiedad Industrial de los países que conforman la Comunidad Andina,⁴⁰ organización de la que Colombia es parte y por tanto, complementa en dicho país su normativa en materia de competencia desleal. Por último, se analiza la ley 80 del 3 de junio del 2011 ‘‘Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales en Puerto Rico’’ (Asamblea legislativa de Puerto Rico, 2011) por ser la única normativa de la bibliografía analizada que regula la figura objeto de estudio en un cuerpo legal dedicado exclusivamente a la protección de la misma.

Por su parte, como elementos de comparación se adoptaron: Denominación y Jerarquía del cuerpo legal; Inclusión y contenido de cuestiones introductorias; Objeto de Regulación; Naturaleza Jurídica de los secretos empresariales; Terminologías empleadas para referirse a los secretos empresariales; Requisitos estipulados en materia

³⁸Publicada en Boletín Oficial del Estado, 11 de Enero de 1991.

³⁹Publicada en Diario Oficial No. 42.692 de 18 de enero de 1996.

⁴⁰La Comunidad Andina es una organización regional de cuatro países que debe sus inicios al objetivo común de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo mediante la integración andina, sudamericana e hispanoamericana. El proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Colombia es parte de dicha Comunidad precisamente desde 1969, al ser signatario del Acuerdo de Cartagena.

de secretos empresariales; Definición de los secretos empresariales; Clases que conforman los secretos empresariales; Informaciones que pueden constituir objeto de los secretos empresariales; Transmisión de los secretos empresariales; Extinción de los secretos empresariales; Actos constitutivos de violación de los secretos empresariales y dentro de los cuales, con fines didácticos, se divide el estudio en: conductas reguladas, formas de acceso, requisitos configuradores; Protección de los secretos empresariales e en igual sentido, con fines didácticos se divide el estudio de este acápite en: derecho de reclamación del poseedor legítimo de un secreto empresarial, sanciones a imponer y vías de protección. Ahora bien, los resultados a los cuales se arribaron son los siguientes:⁴¹

Se analizaron tres normativas nacionales con jerarquía de ley y un Convenio Internacional que funge como normativa marco en materia de Propiedad Industrial de los países que conforman la Comunidad Andina, el cual específicamente se relacionó con Colombia al ser el país perteneciente a dicha Organización analizado en la presente investigación. En ese sentido, se analizó España, Ley 3 de 1991 ‘‘Ley de Competencia Desleal’’ (Congreso de España, 1991) que entró en vigor el 10 de enero de 1991⁴²; Colombia, Ley 256 de 1996 ‘‘Ley de Competencia Desleal’’ (Congreso de Colombia, 1996) que entró en vigor el 18 de enero de 1996⁴³ y su ley marco, Decisión 486 del 14 de septiembre del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina ‘‘Régimen Común sobre Propiedad Industrial’’ (Comisión de la Comunidad Andina, 2000) que entró en vigor el 14 de septiembre del 2000⁴⁴; Puerto Rico, ley No 80 del 3 de junio del 2011 ‘‘Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales’’ (Asamblea legislativa de Puerto Rico, 2011) que entró en vigor el 13 de junio del 2011⁴⁵.

Relativo a la inclusión y contenido de cuestiones introductorias de los cuerpos legales analizados, el estudio realizado permitió constatar que España y Puerto Rico si las incluyen, en cambio Colombia no las establece en su norma específica de competencia desleal y tampoco puede ampararse en el Convenio Internacional que le funge como normativa marco porque igualmente no las refiere.

En ese sentido, existen dos diferencias medulares entre las analizadas leyes de Puerto Rico y España. Primero, relativo a las denominaciones, la ley 3 de 1991 las incluye con

⁴¹Ver Anexo III donde se halla el análisis exhaustivo que permitió arribar a los resultados que en este epígrafe se exponen.

⁴²En lo adelante ley 3 de 1991.

⁴³En lo adelante ley 256 de 1996.

⁴⁴En lo adelante Decisión 486 del 2000.

⁴⁵En lo adelante ley 80 del 2011.

la denominación de ‘‘Preámbulo’’, en tanto, la ley 80 del 2011 las introduce con el nombre de ‘‘Exposición de motivos’’. En segundo lugar, en relación al contenido expuesto en ambas legislaciones, lo cual se fundamenta con dos argumentos, uno, si bien ambas normativas regulan los secretos empresariales en su articulado lo realizan desde perspectivas distintas pues la ley 3 de 1991 constituye una normativa de represión de competencia desleal y la ley 80 del 2011 se endereza a regular específicamente los secretos empresariales y por ende, las nociones introductorias en ambos casos están dirigidas a comentar sobre la figura que pretenden regular.

Salvando sendas diferencias y como segundo argumento, ambas legislaciones tienen en cuenta elementos totalmente diferentes al momento de confeccionar esta parte, así mientras la ley 3 de 1991 expresa las causas que motivan dicho cuerpo legal haciendo referencia a la obsolescencia de los antecedentes inmediatos ante la nueva realidad socio-económica (algo que constituye la generalidad en cualquier legislación), en cambio la ley 80 del 2011, en este acápite, se concentra en referir las funciones, contenido, requisitos y definición de los secretos empresariales, por tanto, destina esta parte a la elucidación de elementos teóricos. Desacertado resulta, en el caso de esta última normativa referida que en este segmento de la ley se utilicen varios términos para hacer referencia a una misma figura, términos que en ocasiones no coinciden ni con el contenido de lo expuesto ni con la inicial denominación brindada a la figura regulada.

Por su parte, relacionado con el objeto de regulación de los cuerpos legales analizados, las leyes de competencia desleal de España y de Colombia lo establecen expresamente, así, ambos cuerpos legales se encauzan a la regulación de los actos de competencia desleal, actos dentro de los cuales se incluyen la violación de los secretos empresariales cuya regulación es casi idéntica en ambas legislaciones como podrá dilucidarse por el lector del análisis en consuno de los criterios de comparación en este epígrafe comentados. Por su parte, la Decisión 486 del 2000 y la ley 80 del 2011 no lo refieren expresamente, aunque, atendiendo a la denominación y contenido de las respectivas legislaciones se puede colegir que la primera mencionada se dirige a establecer un Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países que pertenecen a la Comunidad Andina y la segunda referida, por su parte, se encauza a la protección de Secretos Comerciales e Industriales.

Relacionado con la naturaleza Jurídica de los secretos empresariales, ninguna de las legislaciones analizadas la refiere expresamente pero, atendiendo a que todas se

circunscriben dentro de la Propiedad Industrial, se puede asumir que incluyen a la figura objeto de estudio dentro de los bienes inmateriales.

En cuanto a las terminologías empleadas para referirse a los secretos empresariales, son varias las expresiones empleadas. Así, las leyes de competencia desleal de España y Colombia utilizan las mismas denominaciones, a saber, “secretos” y “secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales”. Por su parte, la ley 80 del 2011 de Puerto Rico emplea la expresión: “Secreto Comercial o Industrial” y en ocasiones solamente “secreto comercial”. Por último, la denominación más acertada la emplea la Decisión 486 del 2000, a saber, “secreto empresarial”.

En relación a los requisitos configuradores de los secretos empresariales estudiados, dígame, carácter oculto, interés de mantener el secreto y voluntad de mantener el secreto, las leyes de competencia desleal de España y Colombia no hacen referencia a ninguno de ellos. Aunque, Colombia se encuentra beneficiada, en ese sentido, porque la Decisión 486 del 2000 sostiene literalmente los reseñados por el ADPIC (OMC, 1994) en el artículo 39.2 los cuales se identifican con los requisitos doctrinales at supra referidos. Además, la referida Decisión 486 del 2011 amplía lo dispuesto por el ADPIC (OMC, 1994) y refiere que al momento de valorarse los anteriores requisitos debe prestarse atención a dos cuestiones medulares, primero, que no será considerado secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial y en ese sentido, se aclara que no dejará de ser secreto empresarial aquella información que sea proporcionada a efectos de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad. Por su parte, la ley 80 del 2011 de Puerto Rico hace referencia a los tres requisitos doctrinales pero con la particularidad de que dos de ellos se integran formando uno solo, variante que el autor no considera la más idónea al momento de valorar e interpretar dichos requisitos.

En materia de definición, las leyes de competencia desleal de España y Colombia no definen a los secretos empresariales. Aunque, Colombia puede ampararse en la Decisión 486 del 2000 que si los conceptualiza como también lo hace la ley 80 del 2011 de Puerto Rico. En ese sentido, al momento de confeccionar la definición, la Decisión 486 del 2000 y la ley 80 del 2011 tuvieron en cuenta los siguientes elementos: relativo a la denominación empleada, en la Decisión 486 del 2000 se les designa con la expresión “secreto empresarial”, en tanto, la ley 80 del 2011 les establece bajo la denominación de “Secreto Comercial o Industrial”. En materia de requisitos, en la Decisión 486 del 2000 se comenta sobre una posesión legítima y relativo a los requisitos doctrinales

estudiados, no hace referencia al de interés de mantener el secreto. Por otra parte, en la ley 80 del 2011 se refieren, en su definición, los tres requisitos doctrinales estudiados. Relativo a las clases que comprenden los secretos empresariales, ambas se refieren a los secretos industriales y comerciales. Aunque, en este último acápite nota característica resulta que la Decisión 486 del 2000 si bien comenta sobre las clases de secretos empresariales condiciona estas a su factibilidad de transmisión con lo cual excluye la tercera clase doctrinal estudiada, concerniente a “ciertos aspectos de la organización interna de la empresa” y cualquier otra información que no pueda ser susceptible de transmisión.

Ahora bien, siguiendo con la elucidación de los resultados del análisis de derecho comparado realizado, relativo a las clases de los secretos empresariales, las leyes de competencia desleal de España y de Colombia le regulan de idéntica forma, así, no hacen referencia expresa pero ambas emplean la expresión “secretos industriales y otros tipos de secretos empresariales” lo cual permite colegir que comprenden a los secretos industriales como una clase de los secretos empresariales y estos últimos, además, cobijan otras clases, pero no expresa cuales. Aunque, nuevamente Colombia se encuentra favorecida, en cierta forma, por la Decisión 486 del 2000 pues, aunque no realiza un señalamiento literal, es fácil colegir del articulado que se refiere a secretos industriales y comerciales. En igual sentido lo realiza la ley 80 del 2011 de Puerto Rico. La diferencia yace en que la Decisión 486 del 2000 si hace alusión a los secretos empresariales como figura genérica que comprende ambas clases, en tanto, la ley 80 de 2011 no hace alusión a dicho término.

Relativo a las informaciones específicas que puede cobijar los secretos empresariales, las leyes de competencia desleal de España y Colombia no las refieren. Aunque, Colombia se encuentra favorecida nuevamente, pues la Decisión 486 del 2000 si comenta sobre ello, como igualmente lo hace la ley 80 del 2011 de Puerto Rico aunque, ninguna de las dos es suficientemente precisa, en apreciación del autor. Además, si bien ambas comentan sobre informaciones concernientes a secretos comerciales e industriales tienen en cuenta criterios diferentes al momento de introducirlos, así, la Decisión 486 del 2000 hace una referencia genérica, en tanto, la ley 80 del 2011 comenta sobre algunas informaciones específicas que deben ser tuteladas.

Sobre la posibilidad de transmisión de los secretos empresariales, las leyes de competencia desleal de España y Colombia no hacen referencia expresa, no obstante, en ambos casos puede, en cierta forma, colegirse en razón de la expresión “deber de

reserva'' pues este implica la relación entre el poseedor del secreto y un trabajador o un tercero mediante un contrato de trabajo o de licencia respectivamente. Aunque, Colombia se encuentra, nuevamente, favorecida por la Decisión 486 del 2000 pues dicho cuerpo legal dispone expresamente sobre la posibilidad de transmisión de los secretos empresariales en contratos estricto sensu o en otros donde se transmita dicha clase de información estipulándose la obligación de no divulgación. En tanto, la ley 80 del 2011 no hace referencia expresa pero se puede deducir del articulado.

Sobre la extinción de los secretos empresariales, las normativas analizadas de España, Colombia y Puerto Rico no hacen referencia expresa. No obstante, en los tres casos puede colegirse que son los actos violatorios de los secretos empresariales estipulados en dichas normativas la forma de extinción regulada. Aunque, Colombia se encuentra favorecida, pues la Decisión 486 del 2000 hace referencia expresa señalando que la protección del secreto empresarial perdurará mientras posea los requisitos de carácter oculto, interés en mantener el secreto y voluntad de mantener el secreto.

Referido a los actos constitutivos de violación de los secretos empresariales, como se comentó at supra, con fines didácticos, el análisis se dividió en: conductas reguladas, formas de acceso y requisitos configuradores. Así, referido a las conductas reguladas, todas las normativas se refieren a la adquisición, explotación y divulgación. Relativo a las formas de acceso, todas regulan el acceso legítimo con deber de reserva y el acceso ilegítimo pero con algunas variables.

En relación a lo anterior, las leyes de competencia desleal de España y Colombia lo hacen de forma limitada pues aunque regulan las conductas que doctrinalmente en materia de acceso legítimo con deber de reserva pueden acaecer, en cambio, en materia de acceso ilegítimo solo regulan la conducta de adquisición. Aunque, Colombia se encuentra beneficiada por la Decisión 486 del 2000 puesto que dicha normativa hace referencia a todas las variables de acceso legítimo con deber de reserva que pueden suceder, a saber, explotación y divulgación y las relacionadas con el acceso ilegítimo estudiadas, adquisición, utilización y divulgación, pero en esta sede, además, refiere otras dos posibles conductas, a saber, la explotación y divulgación del tercero de mala fe. En tanto, la ley 80 del 2011, además de lo dispuesto por la Decisión 486 del 2000 añade una nueva conducta, la prohibición de uso y divulgación de quien haya conocido por accidente o error el secreto empresarial.

Relacionado con los requisitos, la ley 3 de 1991 y la ley 256 de 1996 excluyen en materia de violación de secretos empresariales lo dispuesto por ambas normativas para

todos los actos de competencia desleal, dígase, realización en el mercado y fines concurrenciales. La diferencia entre ambas yace en que la primera referida incluye un requisito específico en materia de violación de secretos empresariales, a saber, el ánimo de obtener provecho propio o para un tercero o de perjudicar al titular del secreto, mientras, la ley 256 de 1996 no añade ninguno, así, solo se encauza a realizar la exclusión at supra señalada. Por su parte, la Decisión 486 del 2000 regula un requisito intencional pero solo en la variante de acceso legítimo con deber de reserva, a saber, que el infractor conozca que está accediendo a un secreto empresarial y que tiene deber de reserva para con este. En tanto, la ley 80 del 2011 no se postula sobre dicho acápite. En materia de protección de los secretos empresariales, fue igualmente indicado at supra que con fines didácticos, se dividió el análisis en: derecho de reclamación del poseedor legítimo de un secreto empresarial, sanciones a imponer y vías de protección. Así, las leyes de competencia desleal de España y Colombia refieren que el poseedor legítimo de los secretos empresariales tiene derecho a exigir la protección legal de estos tanto previo a la violación del secreto como luego de acaecida la misma. En tanto, la Decisión 486 del 2000 y la ley 80 del 2011 no se refieren a dicho acápite.

Atinente a las sanciones a imponer, relacionado con lo referido at supra sobre el derecho de reclamación, en las leyes de competencia desleal de España y Colombia se distinguen las sanciones atendiendo al grado de consumación de la violación. Así, previo a la violación del secreto empresarial, en ambos casos se impone las sanciones de prohibición de la conducta. En tanto, luego de acaecida la conducta desleal en materia de secretos empresariales la ley 3 de 1991 establece las siguientes sanciones: Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura; Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal y Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. En el caso de la ley 256 de 1996 se establece la remoción de los efectos producidos por dichos actos e indemnización de los perjuicios causados.

En tanto, la Decisión 486 del 2000 no hace referencia a las sanciones que deberán imponerse. En cuanto a la ley 80 de 2011 de Puerto Rico llamativo resulta que dicha normativa previo a determinar la sanción a imponer establece los elementos a considerar al momento de valorar los daños sufridos por el poseedor legítimo de los secretos empresariales, a saber, pérdida de ganancia por parte del dueño de la información; valor de la suma que habría sido pagada a un consultor para desarrollar la información; depreciación del valor de la información como resultado de la divulgación; costos de

desarrollo en el proceso de adquirir la información; o valor en el mercado de la información.

Relacionado con las vías de protección, en España y Colombia, en atención a los ámbitos de protección señalados, el ámbito privado, contractual y legal solo se hace referencia expresa al ámbito legal (evidentemente constituyen ambos cuerpos legales de alto rango). Por su parte, la Decisión 486 del 2000 además del ámbito legal comenta en su articulado sobre el ámbito contractual. En tanto, Puerto Rico llama la atención porque establece un grupo de medidas precautorias en materia de secretos empresariales, es decir, que además del ámbito legal se refiere al ámbito privado.⁴⁶

Finalmente, el cotejo de la regulación de los secretos empresariales en España, Colombia y Puerto Rico evidenció que dichos cuerpos legales son la expresión de las contradicciones analizadas en la doctrina. Así, las dos primeras lo regulan a través de leyes de competencia desleal y el tercero le regula de forma independiente. En ese sentido, España y Colombia le regulan de manera casi idéntica. Así, sobre los elementos teóricos colegidos doctrinalmente, ambos países solo se postulan expresamente sobre los actos constitutivos de violación y las formas de protección. En tanto, relativo a las clases y extinción deben ser deducidos del articulado. Además, omiten los elementos referidos a requisitos, definición, objeto y transmisión.

No obstante, Colombia se beneficia de lo estipulado en una normativa que funge como ley marco en materia de Propiedad Industrial. Dicho cuerpo legal refiere un grupo de elementos teóricos dígase, denominación, definición, requisitos, objeto, transmisión y extinción aunque la mayoría de los elementos no son lo suficientemente precisos. Por su parte, la normativa de Puerto Rico si bien refiere expresamente algunos elementos posee varias inconsistencias en materia de requisitos, definición, clases y objeto. Además, la extinción, transmisión y el derecho de reclamación deben ser colegidos. Factible resulta que en materia de actos constitutivos de violación y formas de protección agrega cuestiones importantes no expresadas por Colombia y España.

2.2 Análisis legislativo de los secretos empresariales en Cuba.

Consideraciones generales

A la valoración del ordenamiento jurídico cubano en materia de secretos empresariales se encauzan las siguientes líneas. En ese sentido, conviene comenzar el examen por el Decreto-Ley 199 de 1999 “Sobre Seguridad y Protección de la Información Oficial”

⁴⁶Dichas medidas se expresan en el Anexo III, en el análisis realizado a Puerto Rico.

(Consejo de Estado, 1999) pues la figura regulada por dicha normativa ha pretendido identificarse con las nociones elementales de los secretos empresariales, lo cual no resulta acertado.

Posteriormente, se inserta un análisis de cuerpos legales que regulan modalidades de la Propiedad Industrial y que en su articulado hagan alusión a los secretos empresariales. Específicamente, se examina la Resolución No 21 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente “Sistema Nacional de Propiedad Industrial” (CITMA, 2002) y el Decreto- Ley 290 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” (Consejo de Estado, 2012). El anterior análisis se debe por una serie de cuestiones. Primero, porque los secretos empresariales, por las razones expuestas a lo largo de la investigación, se circunscriben dentro de la Propiedad Industrial. En segundo lugar, no existe en Cuba una normativa destinada a regular a los secretos empresariales como modalidad independiente de dicha rama del Derecho. Además, se carece en la isla, igualmente, de un cuerpo legal que regule la competencia desleal, esto, atendiendo a que, aunque erróneamente por elementos ya dilucidados, internacionalmente se protegen los secretos empresariales a través de dicha modalidad.

Posteriormente, se realiza un análisis minucioso de la inclusión y regulación de la figura objeto de estudio en diferentes ramas del Derecho, específicamente en regulaciones de Derecho Civil, Laboral, Económico y Penal. Lo anterior se haya motivado por dos razones medulares, primero, la defectuosa regulación de los secretos empresariales en las normas que previamente se indicó serán examinadas y en segundo lugar, la inexorable inclusión de dicha figura en diferentes ramas del sector jurídico que complementen su regulación.

2.2.1 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en el Decreto-Ley 199 de 1999 Sobre Seguridad y Protección de la Información Oficial. Distinción entre los secretos empresariales con los secretos oficiales en la realidad cubana

En la sistematización teórica realizada en el Capítulo I se determinó que los secretos en el ámbito jurídico, atendiendo a su titular, se dividen en dos grandes grupos, secretos privados, donde se encuentra el secreto empresarial y secretos del Estado. Se constató, además, que estos últimos son denominados también como secretos oficiales.⁴⁷ Ahora bien, en las siguientes líneas se realizará el análisis del Decreto-Ley 199 de 1999 “Sobre Seguridad y Protección de la Información Oficial” (Consejo de Estado, 1999)⁴⁸,

⁴⁷Ver en esta obra Capítulo I, Epígrafe 1.2

⁴⁸Publicado en Gaceta Oficial Ordinaria No. 78 del 2 de diciembre de 1999.

en lo adelante, Decreto ley 199/ 99. Lo anterior se debe a que no obstante la doctrina, como ha sido señalado, distingue inobjetablemente los secretos oficiales de la figura objeto de estudio se ha querido, por algunos autores, equiparar los secretos empresariales a la información regulada por el referido Decreto-Ley (Moreno, 2005). De esta forma se pretende que ambas figuras puedan regularse a través de dicho cuerpo legal.

El autor se muestra absolutamente en contra de dicha equiparación. Aunque, debe resaltarse que, si bien el referido presupuesto teórico distingue con valor de axioma ambas figuras, el resultado del análisis legislativo que se procede a ilustrar no está determinado exclusivamente por dicho presupuesto teórico. Lo anterior se debe a que al momento de realizar el examen el autor no descartó la posibilidad de que se tratara de un problema terminológico que desvirtúa la esencia de la figura regulada por dicha normativa.

Dada la pretensión didáctica y al mismo tiempo profunda del presente análisis se procedió a explorar los Por Cuantos de la normativa aquilatada donde se expresan las causas que motivan la implementación de la misma. En ese sentido, se trae a colación el examen realizado a dos de los Por Cuantos por ser los más significativos atendiendo a la tesis que se pretende sustentar. Así, en relación al primer Por Cuanto, se dilucida que esa información a la que dicho cuerpo legal designa con el apelativo de ‘‘Información Oficial’’ resulta significativa para la nación. Luego, es de interés tanto para los que pretenden dañarla como los que desean protegerla.⁴⁹

Además, de la observación del cuarto Por Cuanto, se pueden apreciar los antecedentes inmediatos del cuerpo legal que se pretende implementar. De acuerdo a lo anterior, la nueva realidad condiciona lo obsoleto de dichos antecedentes y la necesidad de la nueva

⁴⁹En ese sentido dispone el Primer Por Cuanto: ‘‘Los servicios especiales extranjeros dedican cuantiosos recursos, medios sofisticados y fuerzas cada vez más preparadas en la obtención de informaciones de interés, lo que hace necesario fortalecer las medidas establecidas para la Seguridad y Protección de la Información Oficial que pudiera ser útil para los planes subversivos y agresivos contra la República de Cuba’’ (Consejo de Estado, 1999).

legislación⁵⁰. Nótese, además, que el Decreto- ley 199/99 sucede al cuerpo legal que regulaba los Secretos Estatales.⁵¹

En atención a las anteriores cuestiones se define en el artículo 1 el objetivo que se persigue con la implementación del Decreto- ley 199/99, a saber, “establecer y regular el Sistema para la Seguridad y Protección de la Información Oficial” (Consejo de Estado, 1999). Lo que se pretende, entonces, con dicho cuerpo legal, es implementar un nuevo Sistema para la protección de la Información Oficial, la cual hasta el momento, al menos atendiendo a los fundamentos básicos ilustrados, no refiere brindar ninguna variante con respecto a los otrora regulados Secretos Estatales. La novedad radica meramente en la introducción de un nuevo método de protección, no en la inclusión de otro tipo de información como pudieran ser los secretos empresariales.

Ahora bien, debe procederse igualmente a la exanimación del articulado, así, en el artículo 5 se define a la Información Oficial.⁵² En ese sentido, de la narrativa de dicho artículo queda claro que la figura que regula el cuerpo legal aquilatado comprende informaciones suscitadas en el marco de actividades estatales. Además, en razón de la expresión “y reconocidas por este” cabe interpretar que alude también a informaciones concernientes a actividades legales no estatales. La generalidad de la anterior definición permite comprender, hasta el momento, a los secretos empresariales dentro de las Informaciones Oficiales. Debe dilucidarse, entonces, si son todas las informaciones estatales y no estatales las protegidas por el Decreto-Ley examinado.

Así, el artículo 6 conviene en advertir que para el mejor establecimiento de las medidas de seguridad y protección la Información Oficial se dividirá en tres grupos: “Información Oficial Clasificada”, “Información Oficial Limitada” e “Información Oficial Ordinaria” (Consejo de Estado, 1999). Las dos primeras son objeto de protección de dicho cuerpo legal. La Información Oficial Ordinaria al carecer de

⁵⁰En ese sentido dispone el Cuarto Por Cuanto: “La Ley número 1246 del 14 de mayo 1973 sobre la protección del Secreto Estatal y su Reglamento, puesto en vigor por el Decreto número 3753 del 17 de enero de 1974, el Decreto número 3787 del 23 de septiembre de 1974 que puso en vigor los Reglamentos Gubernamentales para el Servicio Cifrado Nacional y para el Servicio Cifrado Exterior, así como otras disposiciones complementarias en esta materia, requieren ser adecuadas a las nuevas condiciones y cambios que tienen lugar en el país, en función de lograr una mayor seguridad y protección de la Información Oficial” (Consejo de Estado, 1999).

⁵¹ Ibídem

⁵²En el artículo 5 se define a la Información Oficial como: “Aquella que posee un órgano, organismo, entidad u otra persona natural o jurídica residente en el territorio nacional o representaciones cubanas en el exterior, capaz de proporcionar, directa o indirectamente datos o conocimientos, que reflejen alguna actividad del Estado o reconocida por éste, y que pueda darse a conocer de cualquier forma perceptible por la vista, el oído o el tacto” (Consejo de Estado, 1999).

repercusión no es regulada.⁵³ Lo trascendente, atendiendo a la tesis que pretende sustentar el autor, es que el artículo 6 ha determinado un *numerus clausus* de Informaciones Oficiales donde, como podrá ser colegido por el lector, deja sin cabida a los secretos empresariales.

En ese sentido, la Información Oficial Clasificada se define en el artículo 7.⁵⁴ De acuerdo a la definición brindada en dicho artículo se está ante un tipo de Información Oficial que debe su protección a su repercusión en la seguridad y desarrollo de la nación, por tanto, su connotación es estatal y social. Debe hacerse, entonces, la siguiente observación, los secretos empresariales no son considerados como tales por ser de significación para la nación sino que se deben al valor competitivo que representan para su poseedor. Aunque, lo anterior no obsta a que en determinada ocasión la figura objeto de investigación pueda ser valiosa tanto para su poseedor legítimo como para el Estado, siendo, entonces, un secreto empresarial y una Información Oficial al mismo tiempo, pero ello ocurre la minoría de las ocasiones.

La Información Oficial Clasificada se subdivide en tres categorías a tenor del artículo 8, Secreto de Estado⁵⁵, Secreto⁵⁶ y Confidencial⁵⁷ (Consejo de Estado, 1999).⁵⁸ Por supuesto, siendo categorías de la Información Oficial Clasificada todas responden al objeto de protección de la misma, por tanto, se puede apreciar que su distinción está enderezada, esencialmente, a establecer un orden de prelación de acuerdo a la repercusión de cada una, pero se insiste, todas conciernen al Estado por implicar una afectación para el mismo .

⁵³La Información Oficial Ordinaria es definida en el artículo 20 como “Aquella que posee un órgano, organismo o entidad, cuyo conocimiento o divulgación no autorizada no produce daños o riesgos para su funcionamiento” (Consejo de Estado, 1999).

⁵⁴El artículo 7 define a la información Oficial Clasificada como: “La que posee un órgano, organismo, entidad u otra persona natural o jurídica, y que requiere de medidas de protección definidas por Ley, por contener datos o informaciones cuyo conocimiento o divulgación no autorizada puede ocasionar daños o entrañar riesgos para el Estado o para su desarrollo político, militar, económico, científico, técnico, cultural, social o de cualquier otro tipo” (Consejo de Estado, 1999).

⁵⁵El artículo 9 define a la categoría Secreto de Estado como “Aquella cuyo conocimiento o divulgación no autorizada puede poner en peligro la seguridad, integridad, estabilidad o el funcionamiento del Estado” (Consejo de Estado, 1999).

⁵⁶La categoría Secreto se define en el artículo 10 como “Aquella cuyo conocimiento o divulgación no autorizada puede causar perjuicios en las esferas política, militar, económica, científica, técnica, cultural, social o cualquier otra de importancia para el funcionamiento del Estado” (Consejo de Estado, 1999).

⁵⁷La categoría Confidencial se define en el artículo 11 como “Aquella cuyo conocimiento o divulgación no autorizada puede ocasionar daños a la producción, los bienes, los servicios y en general a la gestión de cualquiera de ellos” (Consejo de Estado, 1999).

⁵⁸En atención a lo dispuesto en el artículo 14: “el documento que contenga Información Oficial Clasificada deberá tener la señalización de la categoría que le corresponda (Consejo de Estado, 1999).

Por otra parte, el segundo grupo de Informaciones Oficiales está conformado por la Información Oficial Limitada la cual queda definida en el artículo 17.⁵⁹ Algunos lectores pudieran alegar, atendiendo la definición referida en el artículo 17, que la Información Oficial Limitada puede comprender en su contenido a los secretos empresariales. Pero, más que interpretaciones conceptuales, son cuestiones de procedimiento las que hacen mella en la acogida de la figura objeto de estudio dentro de las Informaciones Oficiales Limitadas.

En ese sentido, deben aquilatarse otro grupo de cuestiones. Existen dos categorías de listas para la Clasificación y Desclasificación de la Información Oficial, una lista general y las listas internas. La primera comprende el conjunto de asuntos considerados clasificados en la República de Cuba⁶⁰ y solo podrá ser modificada previa consulta de la Comisión Estatal para la Clasificación y Desclasificación de la Información Oficial (en lo adelante CECDIO), quien la elevará al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para su aprobación (en lo adelante CECM).⁶¹

A tenor de lo anterior debe comentarse que la CECDIO tiene como principal tarea elaborar y someter a la aprobación del CECM su Reglamento y la Lista General para la Clasificación y Desclasificación de la Información Oficial, así como ejecutar y controlar los procesos para la clasificación⁶² y desclasificación⁶³ de la misma⁶⁴. Dicha Comisión

⁵⁹ La Información Oficial Limitada es definida en artículo 17 como: "Aquella que sin poder ser conceptuada como clasificada, por su importancia o carácter sensible para el objeto social del órgano, organismo o entidad u otra persona natural o jurídica que la posee, no resulta conveniente su difusión pública y debe limitarse su acceso a personas determinadas que no podrán destruirla, divulgarla, ni modificarla sin la correspondiente autorización" (Consejo de Estado, 1999).

⁶⁰ En ese sentido dispone el artículo 24: "La Lista General para la Clasificación y Desclasificación de la Información Oficial es el documento Oficial donde se define el conjunto de asuntos considerados clasificados en la República de Cuba" (Consejo de Estado, 1999).

⁶¹ En ese sentido dispone el artículo 26: "Toda modificación que requiera efectuarse a la Lista General debe someterse a consulta de la Comisión Estatal para la clasificación y desclasificación de la Información Oficial, que la elevará al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, para su aprobación" (Consejo de Estado, 1999).

⁶² A tenor del artículo 21 la Clasificación es "El proceso mediante el cual se determina la categoría correspondiente a una Información Oficial de acuerdo con el grado de afectación que su conocimiento o divulgación no autorizada pueda producir" (Consejo de Estado, 1999).

⁶³ En atención al artículo 22 la Desclasificación es "El proceso mediante el cual se le suprime la categoría de clasificación a una Información Oficial Clasificada, al desaparecer los elementos que le dieron ese carácter (Consejo de Estado, 1999).

⁶⁴ En ese sentido, dispone el artículo 23: "Se crea la Comisión Estatal para la Clasificación y Desclasificación de la Información Oficial, en lo adelante "la Comisión", la cual elabora y somete a la aprobación del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros su Reglamento y la Lista General para la Clasificación y Desclasificación de la Información Oficial, así como ejecuta y controla los procesos para la clasificación y desclasificación de la Información Oficial (Consejo de Estado, 1999).

está presidida por el Ministerio del Interior⁶⁵ e integrada, además, por un representante de cada órgano u organismo que ocupen cargos de dirección de Viceministros u otros equivalentes.⁶⁶

Las Listas Internas, por otro lado, comprenden informaciones que se generan en cada órgano, organismo y entidad, las cuales, es importante resaltar, constituyen asuntos definidos en la Lista General.⁶⁷ Además, serán elaboradas por cada órgano, organismo o entidad según corresponda, aprobadas y puestas en vigor por Resolución u otra disposición del Jefe correspondiente.⁶⁸ Acotar que toda modificación que se requiera efectuar a la Lista Interna, cuando afecte la Lista General, será sometida a consulta de la CECDIO, quien la elevará al CECM para su aprobación.⁶⁹

La anterior descripción se realizó como sustento de los comentarios que seguidamente se expresan. La lista General contiene, entonces, aquellas informaciones medulares para el Estado. Luego, las listas internas aunque son elaboradas por las propias entidades están condicionadas por las informaciones que son consideradas por la Lista General como Información Oficial Clasificada y como Información Oficial Limitada. Además, las modificaciones de la Lista General deberán ser comunicadas a los órganos rectores. De acuerdo a lo anterior, otra cuestión interesante es lo relacionado con los órganos rectores, son el Ministerio del Interior, El CECM y la CECDIO los órganos encargados de dirigir la protección de las Informaciones Oficiales.

Luego, si se comprende que los secretos empresariales, son una figura de orden privado y definidas como el conjunto de heterogéneas informaciones concernientes a cualquier ámbito de la empresa que su poseedor legítimo mantiene en secreto por la ventaja competitiva que le aporta⁷⁰, no parece factible, ni desde un análisis conceptual ni

⁶⁵Según lo dispuesto en el artículo 4: "El Ministerio del Interior es el organismo encargado de regular, dirigir y controlar la aplicación de la política del Estado y del Gobierno en cuanto a la Seguridad y Protección de la Información Oficial" (Consejo de Estado, 1999).

⁶⁶En ese sentido dispone el artículo 23.1: "Esta Comisión está presidida por el Ministerio del Interior e integrada, además, por un representante de cada órgano u organismo que ocupen cargos de dirección de Viceministros u otros equivalentes. Los representantes de la Comisión tienen carácter permanente y son designados por el Jefe del órgano u organismo que representan" (Consejo de Estado, 1999).

⁶⁷En ese sentido dispone el artículo 27: "La Lista Interna para la Clasificación y Desclasificación de la Información Oficial es el documento oficial contentivo de las informaciones que se generan en cada órgano, organismo y entidad que constituyen asuntos definidos en la Lista General" (Consejo de Estado, 1999).

⁶⁸En ese sentido dispone el artículo 28: "Cada órgano, organismo o entidad según corresponda elabora su Lista Interna, la que es aprobada y puesta en vigor por Resolución u otra disposición del Jefe correspondiente" (Consejo de Estado, 1999).

⁶⁹En ese sentido, dispone el artículo 29: "Toda modificación que se requiera efectuar a la Lista Interna, cuando afecte la Lista General, será sometida a consulta de la Comisión, que la elevará al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para su aprobación" (Consejo de Estado, 1999).

⁷⁰Recuérdese que dicho concepto fue aportado por el autor en el epígrafe 1.3.4 de esta investigación.

práctico, que pueda protegerse a través de las Informaciones Oficiales reguladas en el Decreto-Ley 199/99. Lo anterior se debe, esencialmente, atendiendo a las características y la interconexión existente entre las listas en las que tienen que ser insertadas, además de las funciones y la subordinación de los órganos que deben rectorarla, incompatibles con el carácter cada vez más cambiante del mercado y la economía.

En este orden, se puede concluir el análisis con el esbozo de los principales elementos que, el autor colige, distinguen ambas figuras:

En cuanto al objeto de la información que protegen: las Informaciones Oficiales protegen aquellas informaciones cuya divulgación afecta al Estado y los intereses de la colectividad. Por otra parte, los secretos empresariales son informaciones cuya divulgación afectan a su poseedor en la competencia, es decir, responden a un interés jurídicamente apreciable de un particular. Claro, un secreto empresarial en determinado momento puede tener repercusión para el Estado, pero no es la regla.

En cuanto a las clases que le conforman: La Información Oficial se divide en dos clases, las cuales indican un orden de prelación, estas son: la Información Oficial Clasificada e Información Oficial Limitada, cada una con sus características y variantes pero ambas se circunscriben y coadyuvan a la satisfacción de su objetivo medular de regulación, el cual es, como se indicó, la protección al Estado y a la colectividad. En tanto, los secretos empresariales se dividen en industriales, comerciales y otros de organización interna de la empresa, división que no establece ningún orden de prelación sino que se debe a la heterogeneidad del contenido de las informaciones que protege.

En atención a los requisitos que configuran a ambas figuras: Los secretos empresariales, básicamente, deben tener carácter oculto, valor económico para su poseedor y haber sido objeto de medidas de protección. Lo anterior fue colegido del análisis realizado en el Capítulo I.⁷¹

En cambio, en atención al Decreto-ley 199/99 se pueden deducir los siguientes requisitos en materia de Informaciones Oficiales, primero, además del carácter oculto para ser consideradas como tales deben calificarse atendiendo a la categoría a la que pertenecen y hacerse constar en una Lista General y en Listas Internas de la entidad a la que corresponden. Segundo, no basta con el interés económico pues, desde cualquier ámbito, deben directa o indirectamente estar relacionados con información de trascendencia para la Seguridad del Estado o que afectan al mismo lo cual, por supuesto,

⁷¹Ver Capítulo I, epígrafe 1.3.3.

se aplica tanto para informaciones en el marco de actividades estatales como no estatales. Tercero, la voluntad de mantener el secreto se expresa a través no de un empresario particular sino de la CECDIO quien tiene un papel protagónico en la confección de la Lista General, e igualmente condiciona las listas internas y además dicha Comisión deberá estarse a lo dispuesto por el Ministerio del Interior y el CECM.

En cuanto a finalidad de las normas que le regulan: Las informaciones oficiales se implementan en pos de evitar planes subversivos y agresivos contra el país. En tanto, los secretos empresariales son protegidos por normas que salvaguardan los intereses de los particulares.

En cuanto a los órganos que intervienen: En materia de Información Oficial interviene el Ministerio del Interior, la CECDIO y el CECM. En tanto, en cuanto a los secretos empresariales el papel rector lo tiene el poseedor legítimo, único interesado en conservar su secreto.

En cuanto a la posibilidad de transmisión: Los secretos empresariales pueden ser transmitidos a terceros mediante contratos de licencia de Know How o secretos empresariales o de cualquier otro que incluya información de este tipo. Por otra parte, difícilmente las Informaciones Oficiales, por su trascendencia, puedan ser transmitidas.

En cuanto al control y tiempo de duración: Los secretos empresariales tienen una vida útil mientras conserven sus requisitos configuradores. En relación a lo anterior, no son objeto de registro, ni de clasificación, ni están sujetos a límites de tiempo. Por otra parte, las Informaciones Oficiales deben constar en una lista General y en listas internas y será la CECDIO en consuno con el CECM quienes la calificarán y descalificarán. Finalmente, no quedan dudas que dichas figuras no pueden ser identificadas.

2.2.2 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en normativas de Propiedad Industrial: Resolución No 21 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente “Sistema Nacional de Propiedad Industrial” y Decreto- Ley No 290 del 2012 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales”

La Resolución No 21 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (en lo adelante Resolución 21 del 2002) “Sistema Nacional de Propiedad Industrial” (CITMA, 2002)⁷² en su epígrafe II refiere que la Oficina Cubana de la Propiedad

⁷²Publicada en Gaceta Oficial Ordinaria No.2 del 7 de enero del 2002, Pág. 24. Según lo dispuesto en su epígrafe I, “Objetivos del Sistema Nacional de Propiedad Industrial”, se implementa con los objetivos siguientes: “Fomentar la cultura sobre Propiedad Industrial. Coadyuvar al cumplimiento de los marcos normativos en materia de Propiedad Industrial, y, en particular, al respeto de los derechos conferidos en

Industrial es el órgano rector del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, el cual está integrado además por los órganos, organismos, empresas, instituciones y el sector cooperativo del país los cuales se rigen por lineamientos comunes dirigidos a la organización de sus actividades en el quehacer interno para lograr un funcionamiento coherente y armónico de las actividades de Propiedad Industrial (CITMA, 2002).⁷³

Ahora bien, los lineamientos comunes a los que se hace referencia at supra son los ‘‘Principios Generales del Sistema Nacional de Propiedad Industrial’’, los cuales constituyen ‘‘el conjunto de acciones a ejecutar por todos y cada uno de los integrantes del Sistema que rigen la labor de búsqueda e identificación de los mecanismos y procedimientos dirigidos a articular las actividades de Propiedad Industrial’’ (CITMA, 2002).⁷⁴

En atención a lo anterior, algunos de los principios enumerados en dicho cuerpo legal se relacionan con los secretos empresariales. Así, de la narrativa del apartado 3 se puede colegir que se hace referencia a una de las clases de los secretos empresariales, los secretos industriales, específicamente, a una de las funciones de dicha clase, la de fungir como alternativa de la protección por patente. Por tanto, en dicho apartado se comenta sobre una pequeña arista donde interviene la figura objeto de estudio. Nótese además, que se utiliza meramente el término ‘‘secreto’’ para identificar a dicha figura.⁷⁵

Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto en el apartado 4, primer y segundo párrafo, se puede aseverar que si bien at supra, relacionado con el principio dispuesto en el referido apartado 3, se establece al secreto empresarial como vía alternativa a la protección por patente, en el apartado 4 se introducen como complemento de la protección por patente, otra de las funciones de los secretos empresariales y que igualmente lo limita a una de las aristas del secreto industrial. Desacertado resulta la utilización de la expresión ‘‘Know How’’ cuando ni siquiera se está haciendo referencia a un contrato de transferencia de tecnología donde se indicó que su uso generalizado admite la equiparación de ambos términos.⁷⁶

las distintas modalidades a nacionales y extranjeros. Fomentar la utilización de la Propiedad Industrial de acuerdo a los requerimientos del quehacer institucional y empresarial del país’’ (CITMA, 2002).

⁷³En ese sentido ver los 4 primeros párrafos del epígrafe II ‘‘Principios Generales del Sistema Nacional de Propiedad Industrial’’ (CITMA, 2002).

⁷⁴Ibídem.

⁷⁵En el apartado 3 se estipula el siguiente principio: ‘‘Evaluar la conveniencia de proteger en Cuba y en el extranjero los resultados de las investigaciones aplicadas y otros resultados tecnológicos, de acuerdo con las opciones de protección existentes en cada país, o si es conveniente la opción del secreto, o si procede publicar para eliminar la posibilidad del registro a favor de un tercero’’ (CITMA, 2002).

⁷⁶En el apartado 4 se reseña el siguiente postulado: ‘‘Confección de los documentos que conforman las solicitudes de registro de las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial’’ (CITMA, 2002). En

Además, de la narrativa de los apartados 6 y 6.1 en consuno se puede interpretar que se está incluyendo la protección de los secretos empresariales (aunque este no haya sido el término empleado) que por su trascendencia a asuntos de interés nacional constituyan a su vez Información Oficial, condición, como ha sido indicado, sucede en la minoría de las ocasiones.⁷⁷

Aunque, en pos de un análisis completo del postulado referido en el citado apartado 6 debe analizarse lo dispuesto en el apartado 6.1, segundo párrafo.⁷⁸ Atendiendo a lo dispuesto en dicho artículo se puede colegir que, primero, si lo que se pretende es ampliar la información a la que se refiere el postulado No. 6, en un estricto rigor técnico debería haberse empleado una denominación diferente a la de Información Oficial para designar precisamente a las informaciones que se pretenden ampliar. Lo anterior se debe a que la Información Oficial, tanto la Clasificada como la Limitada, deben hacerse constar como tal en la Lista General y en las listas internas y de lo narrado en el citado postulado 6 se puede colegir que la intención del legislador es excluirla de dicho requerimiento.

Nótese además, que la definición brindada en el inciso a) de novedad se identifica con lo expuesto en el artículo 39.2 del ADPIC (OMC, 1994) cuando se argumenta el requisito de carácter oculto del secreto empresarial. En ese sentido, es preciso acotar que los “conocimientos e informaciones” para ser considerados secretos empresariales no requieren novedad, algo que le distingue de la protección por patente. Además, solo

tanto, en su párrafo segundo se comenta: “A estos efectos se requiere de conocimientos especializados y habilidades para elaborar los documentos de las solicitudes de registro de invenciones, con la finalidad de revelar solamente lo necesario en pos de satisfacer el doble objetivo de lograr una buena cobertura técnico legal, y además de mantener en secreto el Know How” (CITMA, 2002).

⁷⁷En ese sentido se dispone en el apartado 6: “Implementar los mecanismos y procedimientos que preserven el carácter de Información Oficial Clasificada o de Información Oficial Limitada de los conocimientos e informaciones técnicos, de producción, comerciales, económicos y de mercado, y de los modelos, marcas y otros signos distintivos en proyectos de protección, a fin de proteger su valor como activo comercial” (CITMA, 2002). A continuación, en el apartado 6.1 se complementa el anterior apartado: “Estos conocimientos e informaciones constituyen Información Oficial Clasificada y Limitada según se establece en los Listados de Información Clasificada y Limitada” (CITMA, 2002).

⁷⁸Dispone el artículo 6.1, segundo párrafo: “No obstante, a estos efectos, se define, además, como Información Oficial Clasificada y Limitada las siguientes: a) las que deriven de actividades de investigación-desarrollo, siempre que estos conocimientos e informaciones sean novedosos en el sentido de que, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sean generalmente conocidos, ni fácilmente accesibles para las personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; b) las que posea la entidad en virtud de un acuerdo de transferencia de tecnología o de convenio de colaboración concertado con otra entidad, sea nacional o extranjera, bajo cláusulas de confidencialidad y c) las que la entidad posea por trabajos de investigación – desarrollo, de proyectos de ingeniería, de diseño, u otros trabajos realizados como servicios contratados o por encargo de otra entidad (CITMA, 2002).

se está refiriendo a un tipo de información concreta, la información derivada de actividades de investigación-desarrollo.

En tanto, atendiendo a lo dispuesto en el inciso b), la información a la que se refiere dicho inciso, por una parte, no es compatible con la Información Oficial, que es en definitiva la denominación brindada, debido a que no parece dable que una información que se le brinde a una entidad por medio de un contrato de transferencia de tecnología constituya Información Oficial para dicha entidad atendiendo a las cuestiones teóricas y de procedimiento brindadas en el epígrafe anterior, además, no parece muy común que una empresa le transmita a otra Información Oficial de la primera. En tanto, considerándolo como secreto empresarial y atendiendo a lo anteriormente referido, en dicho inciso no se está comentando sobre una información propia de dicha entidad sino sobre un secreto empresarial que se le ha transmitido a la misma y relativo al cual se tiene un deber de reserva. Relativo al inciso c) sea cual fuere la figura regulada, dígase Información Oficial o Secreto Empresarial, en todo caso solo está referida a una pequeña arista de la figura objeto de estudio.

Por otra parte, dicho cuerpo legal, en su apartado 6.2, establece los supuestos de “pérdida del carácter de Clasificados o Limitados”.⁷⁹ En ese sentido, del análisis de dicho artículo se pueden realizar algunas consideraciones. Así, relativo al inciso a) dos comentarios, primero, en relación al contenido de la información que regula, al hacer referencia meramente al “estado de la técnica” solo tutela la información de tipo industrial. En segundo lugar, está haciendo referencia expresamente a uno de los requisitos para que las invenciones obtengan protección por medio de una patente, la novedad, la cual, como quedó ya argüido, no es un requerimiento en materia de secretos empresariales y además, tampoco es un requisito observable, de acuerdo a lo analizado en el epígrafe anterior, en materia de Información Oficial. Esto último, teniendo en cuenta que del enunciado del citado artículo 6.2, al referir la expresión “pérdida del carácter de Clasificados y Limitados, se colige que es en definitiva a dicha información a la que hace referencia, al menos desde una interpretación terminológica.

En relación al inciso b), se está comentando sobre la pérdida, como terminológicamente permite colegir, de la Información Oficial producto de la no adopción de medidas por la

⁷⁹Dichas causales son según el artículo 6.2: “a) por la evolución del estado de la técnica en la materia a causa de factores ajenos a la voluntad de la entidad, b) cuando la entidad no ha tomado las medidas razonablemente necesarias para mantener este carácter y c) cuando la entidad ha descalificado los conocimientos e informaciones por la vía establecida en la legislación vigente y ha informado de ello a las personas pertinentes” (CITMA, 2002).

entidad. Aunque, nótese que la fórmula para introducir dicho requisito es la misma acogida por el ADPIC (OMC, 1994) en materia de secretos empresariales cuando regula el requisito doctrinal de voluntad de mantener el secreto empresarial. Ahora bien, tanto en este inciso como en el apartado 6.3⁸⁰ se comenta sobre la toma de medidas, ahora bien, no las describe, ni remite a otra legislación. Por su parte, relacionado con el inciso c), en este caso si no hay dudas que se refiere a la Información Oficial.

Por su parte, el Decreto-Ley 290 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” (Consejo de Estado, 2012)⁸¹ se implementa con el objetivo de brindarles protección precisamente a dichas modalidades de la Propiedad Industrial (las Invenciones, los Dibujos y los Modelos Industriales)⁸² ante la obsolescencia de las normas precedentes en la materia producto de la nueva realidad socio-económica existente en Cuba.⁸³ Ahora bien, en el Capítulo II “Titularidad”, Sección Segunda “Titularidad en ocasión de relación jurídico-laboral” se comenta sobre los derechos y obligaciones que se suscitan entre una entidad y un trabajador de la misma cuando el segundo lleva a cabo una invención, un dibujo o un modelo industrial en el marco de la primera. En ese sentido, en el artículo 12.4 se hace referencia a los secretos empresariales a los que se les denomina “información no divulgada”.⁸⁴

Atendiendo a la narrativa de dicho artículo, genéricamente se puede estimar que se está comentando sobre una obligación de reserva de un trabajador para con secretos empresariales de la entidad, a los que, como se indicó, se prefiere denominar información no divulgada. Ahora bien, no se trata ni de cualquier trabajador, ni de

⁸⁰En ese sentido el apartado 6.3 reseña: “Introducir medidas adecuadas y oportunas para garantizar que se evite la pérdida del carácter de clasificado o limitado de la información no divulgada en las actividades que conlleven a la divulgación y promoción comercial, a la exhibición de ferias, exposiciones y eventos, en contactos e intercambios personales, comunicaciones orales, transferencia de documentos, visitas o en el traslado laboral de los trabajadores” (CITMA, 2002).

⁸¹Publicado en Gaceta Oficial No. 002 Ordinaria de 1ro. de febrero de 2012.

⁸²En ese sentido dispone el artículo 1: “El presente Decreto-Ley tiene por objeto regular la protección de las invenciones, ya sea por patentes o por modelos de utilidad, y de los dibujos y modelos industriales, a través de la concesión de derechos de Propiedad Industrial (Consejo de Estado, 2012).

⁸³En ese sentido se refiere en el tercer Por Cuanto: “El Decreto-Ley número 68, de 14 de mayo de 1983, “De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen”, derogado parcialmente por los Decretos-Leyes número 203, de 24 de diciembre de 1999, “De Marcas y otros Signos Distintivos” y número 228, de fecha 20 de febrero de 2002, “De las Indicaciones Geográficas”, que es la legislación de Propiedad Industrial vigente en lo referente a invenciones y a dibujos y modelos industriales, no se ajusta a las nuevas condiciones del desarrollo tecnológico, económico y social del país y con los cambios en el sistema jurídico internacional en la materia” (Consejo de Estado, 2012).

⁸⁴Dispone el artículo 12.4: “los derechos y obligaciones previstos en esta Sección subsisten aún cuando se extinga la relación contractual entre el inventor o autor y la entidad, durante la vigencia de la patente o registro que emane de dicha relación, así como respecto a la información no divulgada relacionada con dicha patente o registro, mientras no pase a dominio público por actos de terceros” (Consejo de Estado, 2012).

cualquier información. Primero, dicho trabajador tiene que haber llevado a cabo una invención, un modelo de utilidad o un dibujo industrial en el marco de la entidad a la que pertenece, en razón de lo cual ambos, entidad y trabajador, están sujetos a derechos y obligaciones entre sí. Segundo, la obligación de reserva está relacionada solamente con el secreto empresarial derivado de la invención, el modelo de utilidad o el dibujo industrial específico objeto de la relación. Finalmente, el artículo 12.4 se está refiriendo a una pequeña arista de los secretos empresariales, igualmente referida a funciones específicas de los secretos industriales.

A manera de conclusión, en materia de Propiedad Industrial se realiza una pequeña pero, equívoca, ambigua y reduccionista referencia de los secretos empresariales en el Decreto- Ley 290 del 2012 y en la Resolución 21 del 2002. Así, se reduce su contenido a su función de complemento y alternativa de la protección por patente. Además, se emplean varias denominaciones que son utilizadas para figuras de diferente naturaleza. Totalmente desacertado e inconcebible resulta la confusión de aspectos técnicos y requisitos que se exigen para instituciones distintas, dígase, secretos empresariales, información oficial e informaciones susceptibles de protección por patente, coadyuvando a una interpretación bien enrevesada de la normativa. Ahora bien, ante la defectuosa regulación de la figura objeto de estudio en normativas de Propiedad Industrial en las siguientes líneas se pretende analizar legislaciones de diferentes ramas del Derecho para observar el tratamiento que le brindan a los secretos empresariales.

2.2.3 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en normativas de Derecho Civil: Código Civil y Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

La ley 59 de 1987 “Código Civil” (Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), 1987)⁸⁵ no hace referencia expresa a los secretos empresariales pero dado su carácter supletorio, establecido en el artículo 8⁸⁶ y en la Disposición Final Primera⁸⁷, se puede brindar protección a dicha figura a través del mencionado cuerpo legal.

⁸⁵Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No 9 del 15 de octubre de 1987 pág. 39. Se implementa, según su artículo 1, para regular: “las relaciones patrimoniales y otras no patrimoniales vinculadas a ellas, entre personas situadas en plano de igualdad, al objeto de satisfacer necesidades materiales y espirituales” (ANPP, 1987).

⁸⁶Dispone el artículo 8: “Las disposiciones de este Código son supletorias respecto a materias civiles u otras reguladas en leyes especiales” (ANPP, 1987).

⁸⁷Dispone la Disposición Final Primera: “Sin perjuicio del carácter supletorio de este Código, se rigen por la legislación especial las relaciones jurídicas relativas a la familia; los descubrimientos, inventos, innovaciones, racionalizaciones, creación de obras científicas, educacionales, literarias y artísticas; la caza y la pesca; los solares yermos; la vivienda urbana y rural; las cooperativas agropecuarias y todo lo concerniente al régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y demás bienes destinados a la

En ese sentido, se puede aplicar lo dispuesto en dicha normativa para los actos ilícitos dada la definición tan general brindada en el artículo 81: “Los actos ilícitos son hechos que causan daño o perjuicio a otro” (ANPP, 1987). De la narrativa anterior se puede colegir que indudablemente la violación de un secreto empresarial puede causar un daño o perjuicio al poseedor legítimo del mismo.

Ahora bien, a tenor de lo anterior y teniendo en cuenta la obligación de resarcimiento del sujeto causante del acto ilícito estipulada en el artículo 82⁸⁸, el infractor del secreto empresarial quedara obligado a resarcir al poseedor legítimo del secreto empresarial. En ese sentido, la variante de resarcimiento a aplicar debe ser mediante la indemnización del perjuicio, esto, en relación al artículo 83 C), pues constituye, en apreciación del autor, la única forma de resarcimiento aplicable en materia de secretos empresariales de las que regula el Código Civil.⁸⁹

Ahora bien, para conocer de dichos procesos serán competentes las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares, tramitándose en Proceso Ordinario con arreglo a lo que establece la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE)⁹⁰ Por otra parte, en el caso de que la violación sea producto de un incumplimiento contractual también puede exigirse la responsabilidad por la vía procesal económica.⁹¹

Finalmente, en materia de violación de los secretos empresariales, puede aplicarse el Código Civil, dado el carácter supletorio de dicha normativa, específicamente en lo relativo a responsabilidad por actos ilícitos, quedando obligado el infractor del secreto empresarial a indemnizar los perjuicios causados al poseedor legítimo del mismo. Aunque, se carece de un número significativo de bases generales que permitan materializar de manera factible dicha pretensión.

2.2.4 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en normativas de Derecho Laboral: Código de Trabajo y su Reglamento

producción agropecuaria y forestal; los buques y aeronaves; las sociedades; los servicios de suministro de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y bultos postales, y los que se prestan en los bufetes colectivos, los seguros obligatorios, la contratación económica y cualesquiera otras relaciones que determine la ley (ANPP, 1987).

⁸⁸En ese sentido dispone el artículo 82: “El que causa ilícitamente daño o perjuicio a otro está obligado a resarcirlo” (ANPP, 1987).

⁸⁹En ese sentido ver artículos del 83 al 88 del Código Civil (ANPP, 1987).

⁹⁰Ver artículos 742; 746 h), y 749 de la LPCALE

⁹¹Ver artículos 739; 746 a) y 747 de la LPCALE

En la Ley 116, Código de Trabajo'' (ANPP, 2014)⁹² en el artículo 147, inciso g, se establece como una de las violaciones de la disciplina las ''violaciones de las disposiciones vigentes en la entidad sobre la seguridad y protección de la información oficial, el secreto técnico o comercial, la seguridad informática y para la seguridad y protección física'' (ANPP, 2014). Atendiendo a la narrativa anterior se puede apreciar que la denominación empleada en relación a la figura objeto de estudio es la de ''secreto técnico o comercial'' y muy factible resulta que en dicho artículo se distingue de la Información Oficial.

Ahora bien, en el artículo 149 se establece los elementos a tener en cuenta por el empleador para determinar la sanción a imponer al autor de cualquiera de las violaciones estipuladas en el citado artículo 147 y se reseña además un numerus clausus de medidas disciplinarias.⁹³ Sobre las tres últimas medidas, las correspondientes a los incisos, d, e y f, el artículo 150 reseña que serán tomadas ante las conductas designadas por los Reglamentos Disciplinarios Internos como graves.⁹⁴ En tanto, sobre los Reglamentos Disciplinarios Internos, los cuales, atendiendo a lo antes expuesto, son los que en definitiva determinan cuales son los secretos técnicos y comerciales referidos en el artículo 147 y además, las infracciones graves que serán sancionadas de acuerdo al artículo 150 se postula el Decreto No. 326 ''Reglamento del Código de Trabajo'' (Consejo de Ministros, 2014).⁹⁵ En ese sentido, en el artículo 157 se establece la

⁹²Publicado en Gaceta Oficial No 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014. Su objetivo se estipula en el artículo 4: ''Regular las relaciones de trabajo que se establecen entre empleadores radicados en el territorio nacional y las personas nacionales o extranjeras con residencia permanente en el país, Para el cumplimiento de los derechos y deberes recíprocos de las partes. Asimismo, regula las relaciones de trabajo en Cuba, de las personas que previa autorización, laboran fuera del territorio nacional, salvo que en la legislación especial o convenios bilaterales se establezca otro régimen para ellos'' (ANPP, 2014).

⁹³En ese sentido dispone el artículo 149: ''El empleador o la autoridad facultada, teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias concurrentes, la gravedad de los hechos, los daños y perjuicios causados, las condiciones personales del trabajador, su historia laboral y su conducta actual, puede aplicar una de las medidas disciplinarias siguientes: a) amonestación pública ante el colectivo del trabajador; b) multa de hasta el importe del veinticinco por ciento del salario básico de un mes, mediante descuentos de hasta un diez por ciento del salario mensual; c) suspensión del vínculo con la entidad sin retribución, por un término de hasta treinta días naturales; d) traslado temporal a otra plaza de menor remuneración o calificación o en condiciones laborales distintas por término de hasta un año con derecho a reintegrarse a su plaza; e) traslado a otra plaza de menor remuneración o calificación, o en condiciones laborales distintas, con pérdida de la que ocupaba el trabajador; y f) separación definitiva de la entidad'' (ANPP, 2014).

⁹⁴En ese sentido dispone el artículo 150: ''Cuando el trabajador incurre en una violación considerada grave en los reglamentos disciplinarios, el empleador o la autoridad facultada aplica una de las medidas siguientes: a) traslado temporal a otra plaza de menor remuneración o calificación, o en condiciones laborales distintas, por un término no menor de seis meses ni mayor de un año, con derecho a reintegrarse a su plaza; b) traslado a otra plaza de menor remuneración o calificación, o en condiciones laborales distintas, con pérdida de la que ocupaba el trabajador; y c) separación definitiva de la entidad (ANPP, 2014).

⁹⁵Publicado en Gaceta Oficial No 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014.

estructura del Reglamento Disciplinario Interno.⁹⁶ Además, en el artículo 158 se dispone que “una copia del Reglamento Disciplinario Interno se entrega al Órgano de Justicia Laboral y se anexa al Convenio Colectivo de Trabajo” (Consejo de Ministros, 2014).⁹⁷

Por último, el artículo 182 del Código de Trabajo reseña que las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo “deben contener las especificidades de la entidad sobre los deberes y derechos que asumen las partes para el cumplimiento de la legislación, y cuando resulta procedente, se basan en los lineamientos generales acordados entre el órgano, organismo de la Administración Central del Estado, entidad nacional y el sindicato nacional correspondiente” (ANPP, 2014).

Finalmente, el análisis realizado al Código de Trabajo y su Reglamento permite determinar que la denominación empleada para referirse a la figura objeto de estudio es la de “Secreto técnico o comercial” y es correctamente distinguida de otros tipos de informaciones como la Información Oficial. Además, la violación de las disposiciones relacionadas con este tipo de información se considera una violación de la disciplina, la cual puede ser considerada como grave, acarreado la correspondiente medida disciplinaria. Ahora bien, la especificación del contenido de estas informaciones así como la determinación de la gravedad de la violación se establece en los Reglamentos Disciplinarios Internos los cuales serán del conocimiento y aceptación del trabajador a través de la aprobación del Convenio Colectivo de Trabajo donde se hará constar una copia del Reglamento Disciplinario acordado.

2.2.5 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en normativas de Derecho Económico: Decreto No. 281 del 2007 “Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión de la Empresa Estatal”

El Decreto No. 281 del 2007 "Reglamento para la implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión de la Empresa Estatal"(Comité Ejecutivo del Consejo

⁹⁶Establece el artículo 157 sobre la Estructura de los Reglamentos Disciplinarios Internos que en los mismos debe constar: “Objetivos y ámbito de aplicación; obligaciones y prohibiciones comunes a todos los trabajadores; obligaciones y prohibiciones específicas por áreas o actividades, en aquellas que resulte necesario; infracciones graves; infracciones consideradas de suma gravedad, en los sectores o actividades en que está autorizado por ley su aplicación; deberes del jefe de la entidad con respecto a la disciplina; autoridades facultadas para aplicar las medidas disciplinarias; y cualquier otro aspecto necesario, siempre que no viole la ley” (Consejo de Ministros, 2014).

⁹⁷En ese sentido, relacionado con el Convenio Colectivo de Trabajo el artículo 181 del Código de Trabajo dispone: “Por el Convenio Colectivo de Trabajo, de una parte la organización sindical y de la otra parte, el empleador, acuerdan lo concerniente a las condiciones de trabajo y la mejor aplicación y exigencia de los derechos y obligaciones recíprocos que rigen las relaciones de trabajo y el proceso de trabajo en la entidad” (ANPP, 2014).

de Ministros, 2007)⁹⁸ se implementa para complementar el Decreto-Ley 252 del 2007 "Sobre la Continuidad y el Fortalecimiento del Sistema de Gestión y Perfeccionamiento Empresarial (Consejo de Estado, 2007).⁹⁹ En el Capítulo IX "Sistema de Gestión de la Innovación", en el artículo 510 se estipula: "la empresa deberá establecer acuerdos de confidencialidad o no divulgación con el personal que tenga acceso o posea conocimientos e informaciones secretas" (Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, 2007).

De la narrativa anterior, primero, la denominación empleada es "conocimientos e informaciones secretas". En segundo lugar, de acuerdo a lo estipulado se puede observar la importancia que se le brinda al establecimiento de pactos entre entidad y trabajador que tiendan a proteger los secretos empresariales, los cuales pueden estimarse incluidos por la generalidad del artículo 510. Negativo resulta que la norma se limita a esta indicación sin realizar mayores precisiones. Además, en un estricto rigor técnico dicho cuerpo legal solo se refiere a las empresas que se encuentran en Perfeccionamiento Empresarial.

2.2.6 Análisis de la regulación de los secretos empresariales en normativas de Derecho Penal: Código Penal

En la Ley No 62, "Código Penal" (ANPP, 1987)¹⁰⁰ no se regula expresamente la Propiedad Industrial de manera general ni los secretos empresariales de manera particular, no obstante, debe analizarse dicha normativa en pos de determinar si puede aplicarse de forma indirecta algunas de sus regulaciones en materia de secretos empresariales. En ese sentido, en el artículo 226 se sanciona la "Difusión ilegal y uso no autorizado de invento".¹⁰¹ Así, atendiendo a lo estipulado en dicho artículo, deben

⁹⁸Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 41, el 7 de agosto de 2007, Pág. 327. En el Capítulo I "Generalidades", cuarto párrafo se dispone que está dirigido a que "las empresas estatales y organizaciones superiores de dirección puedan, de forma ordenada, realizar las transformaciones necesarias con el objetivo de lograr la máxima eficacia y eficiencia en su gestión integral" (Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, 2007).

⁹⁹Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 41, el 7 de agosto de 2007, Pág. 327

¹⁰⁰En su artículo 1.1 establece los objetivos de su implementación: "Proteger a la sociedad, a las personas, al orden social, económico y político y al régimen estatal. Salvaguardar la propiedad reconocida en la Constitución y las leyes. Promover la cabal observancia de los derechos y deberes de los ciudadanos. Contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista, del cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de convivencia socialista" (ANPP, 1987).

¹⁰¹En el título V "Delitos contra la Economía Nacional", Capítulo VII, artículo 226 se establece: "Incurrir en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas : a) el inventor que, sin la autorización del órgano o funcionario competente, registre, facilite la divulgación o autorice a otro a usar en el extranjero un invento realizado por él en Cuba; b) cualquier otra persona que registre, divulgue o use en el extranjero, sin la debida autorización, un invento

realizarse varios comentarios. En primer lugar, se colige una distinción, el bien jurídico protegido es la Economía Nacional, no la Propiedad Industrial. Ahora bien, conviene determinar qué se entiende por invento en el sentido de dicha legislación, si es a una invención de cualquier tipo, si debe estar protegida o si incluye también a informaciones secretas. De cualquier forma pudiera interpretarse la inclusión de los secretos empresariales, específicamente, los de orden industrial, pero solo en materia de invenciones. Luego, podría ser de aplicación este artículo ante las violaciones de secretos empresariales que tengan un objeto asimilable a un invento, siempre y cuando se esté a lo dispuesto por el tipo penal analizado.

En conclusión, desde el punto de vista penal no existe protección directa de los secretos empresariales aunque, podría ser de aplicación el artículo 226 relativo a la ‘‘Difusión ilegal y uso no autorizado de invento’’, con las precisiones señaladas.

2.3 Propuesta de bases generales para la regulación de los secretos empresariales en Cuba

En este epígrafe se pretende, atendiendo a los resultados de la presente investigación, referir las bases generales que deben sustentar la regulación de los secretos empresariales en Cuba. Las bases que deben ser tenidas en cuenta son:¹⁰²

1- Confección de un cuerpo legal que regule los secretos empresariales como modalidad independiente de la Propiedad Industrial. *El análisis realizado en la presente investigación permite comprender que los secretos empresariales constituyen una modalidad más de la Propiedad Industrial, con caracteres que le identifican con las demás modalidades de dicha rama del derecho y otros que le distinguen como figura independiente. Con lo anterior significar que regularlos íntegramente dentro de normas de competencia desleal es una elección desacertada, impulsada por el ADPIC (OMC, 1994) y erróneamente adoptada por muchos países.

2- La inclusión de nociones introductorias en forma de Por Cuantos que permitan comprender las principales causas que motivan la norma que se procede a implementar y además destaque la importancia de la figura que se pretende regular.

- Las causas que se enuncien deben dirigirse a demostrar la obsolescencia de los antecedentes inmediatos ante la nueva realidad económico- social.

realizado en Cuba, independientemente de la razón por la que tenga conocimiento del mismo’’ (ANPP, 1987).

¹⁰²Las cuestiones referidas bajo asteriscos constituyen notas aclaratorias.

- Al momento de comentar la importancia se debe destacar la Naturaleza Jurídica de los secretos empresariales como bien inmaterial cuya nota esencial la aporta su considerable valor económico, lo cual permitirá relacionarlo con la Propiedad Industrial y consecuentemente constituye presupuesto indispensable para indicar su trascendencia en el momento actual dado que el mundo se encuentra en la era de la información y el conocimiento.

3- Precisión del objeto de regulación y su finalidad.

- El objeto de regulación debe ser: la protección de los secretos empresariales.
- La finalidad debe ser: la implementación de un cuerpo legal que constituya una norma marco de protección de los secretos empresariales.

4- Denominación única y precisa de la figura objeto de regulación.

-La denominación que debe emplearse en la normativa es la de "secretos empresariales" por ser la más genérica y generalizada de las expresiones analizadas.*La importancia de emplear dicha denominación en todo momento, a lo largo de toda la legislación, sin emplear ningún sinónimo se debe a que el tema de la denominación excede lo meramente terminológico pues brinda la primera información de la figura que se pretende regular, cuya interpretación debe ser la más acertada.

- Deberá estipularse que en lo adelante la denominación "secreto empresarial" debe ser la preferentemente empleada en el ámbito jurídico para designar a la figura objeto de estudio por encima de cualquier otra denominación. No obstante, debe referirse otras dos cuestiones:

-Primero, que se aceptará en materia contractual la utilización de la expresión Know How como acepción de los secretos empresariales, pues su uso generalizado en ese ámbito impide su supresión total. Ahora bien, en relación a lo anterior, debe estipularse que aunque se acepta la equiparación de ambos términos, en materia contractual se deberá observar cada información en particular que yace bajo dicha denominación para determinar si cumple con los requisitos de los secretos empresariales que son expuestos en el numeral 6 de este epígrafe.

- En segundo lugar, debe referirse en la nueva legislación que si bien la expresión secreto empresarial en lo adelante deberá ser la única utilizada, con la salvedad del anterior apartado, se protegerá como tal cualquier información que pese a no ostentar dicha denominación cumpla con los requisitos que individualizan dicha figura y que son expuestos en el numeral 6 de este epígrafe.

*Los dos últimos apartados se dirigen a hacer saber que si bien el estricto rigor técnico es trascendental, no se limitará con tecnicismos la protección de los secretos empresariales.

5- Definición precisa de los secretos empresariales.

-Debe definirse a los secretos empresariales como el conjunto de heterogéneas informaciones concernientes a cualquier ámbito de la empresa que su poseedor legítimo mantiene en secreto por la ventaja competitiva que le aporta.

*La anterior definición cumple las cualidades que, en apreciación del autor, debe reunir cualquier definición jurídica para ser lo suficientemente precisa: debe encontrar el punto medio entre ser lo suficiente general y a su vez delimitadora. Así, dicha definición fue adoptada teniendo en cuenta los siguientes elementos, la utilización de la expresión "conjunto de heterogéneas informaciones" denota la amplitud de la materia que se define pues, ciertamente, los secretos empresariales, como ha sido apreciado en la investigación, están referidos a un gran cúmulo de informaciones. En ese sentido, las especificidades no están dirigidas a la información en sí sino a otros caracteres. Así, el primer elemento dirigido a delimitar este gran cúmulo de informaciones en la definición antes brindada es la expresión "concernientes a cualquier ámbito de la empresa", es decir, sigue siendo amplio el conjunto de informaciones pero el término empresa denota una determinada limitación, debe estar referida a informaciones de una empresa. No obstante, el propio concepto de empresa debe ser entendido desde el modo más amplio. Posteriormente, en la definición se distingue la cualidad que debe poseer el titular de dicha información, la obligatoriedad de ser "poseedor legítimo" de la misma. A continuación, la expresión "mantiene en secreto" denota los requisitos de "carácter oculto" y "voluntad de mantener el secreto". Por último, se inserta el elemento cardinal para distinguir al secreto empresarial de otras figuras, "la ventaja competitiva que este aporta al poseedor legítimo", así, dicho elemento lo distingue de otros secretos de empresa y los individualiza como auténticos secretos empresariales.

- Además, debe brindarse en el apartado siguiente la definición de empresa a los efectos de dicho cuerpo normativo, para lo cual se debe pretender ser lo más amplio posible. En ese sentido, puede brindarse la siguiente definición: entidad económica que tiene patrimonio y personalidad jurídica propia encargada de la producción o prestación de servicios.

- Debe estipularse que cualquier información de una empresa que reúna los requisitos constitutivos de los secretos empresariales aunque a su vez constituya un secreto de otro

tipo debe ser identificado y tutelado también como secreto empresarial sin perjuicio de su protección como secreto de otra índole. *Este acápite permitirá colegir por un lado, que todos los secretos de empresa no son secretos empresariales y por el otro, que lo anterior no obsta para que determinados secretos de otro tipo que reúnan los requisitos de un secreto empresarial puedan también ser valorados como tal.

6- Mención, definición y argumentación de los requisitos conformadores de los secretos empresariales. *Dichos requisitos se tornan fundamentales para estimar qué información es susceptible de protección a través de los secretos empresariales, por ello la importancia de aportar todos los elementos necesarios en pos de la mejor interpretación de los mismos. Los requisitos que deben estipularse deben estar a tono con lo dispuesto por el ADPIC (OMC, 1994) pues, en definitiva, son los acogidos doctrinalmente.

- Carácter oculto relativo, el cual debe definirse como: que sea secreta en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa 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.*Debe argumentarse a los efectos dicha legislación los elementos que serán tenidos cuenta para comprender la relatividad a la que se refiere dicho carácter oculto.

-Así, debe estipularse que a los efectos de la ley el carácter relativo se asumirá cuando la información “no es generalmente conocida” “ni fácilmente accesible”.*Debe, asimismo, determinarse a los efectos de dicha legislación qué se entenderá por las expresiones at supra señaladas.

-Atendiendo a lo anterior, debe reseñarse que la información no es generalmente conocida cuando los terceros y en particular los terceros interesados en disponer de ella no tienen conocimiento general de la misma, bien de la totalidad, bien de una parte esencial o bien del resultado de la interacción de sus partes.

- Debe estipularse además, que la información no pierde su necesario carácter oculto cuando es conocida por personas sometidas a un deber legal o convencional de confidencialidad respecto a los conocimientos adquiridos.

-Debe entenderse igualmente, que una información no es fácilmente accesible siempre que se requiera para su obtención un particular esfuerzo cualitativo, esto es, experiencia, conocimientos, y además cuantitativo, dígase, dinero y tiempo.

- Interés de mantener el secreto por su poseedor legítimo: El interés de mantener el secreto debe entenderse como la ventaja competitiva que le ofrece a su poseedor legítimo.
- Debe argumentarse, en párrafo aparte, que el valor competitivo será apreciado en sentido amplio pues este puede, además de brindar ventaja competitiva a la empresa, tener un papel decisivo en el mantenimiento de su posición o situación en el mercado.
- Voluntad de mantener el secreto: Este requisito indica que la información debe ser objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
- En ese sentido, en párrafo aparte se dispondrá que la voluntad deberá ser percibida de forma clara eliminando cualquier duda respecto al ánimo del titular. A esos efectos, dicha manifestación de voluntad debe expresarse externamente, ya sea de forma expresa o tácita.
- Debe estipularse además, que será un criterio esencial al momento de valorar la voluntad de mantener el secreto la adopción por parte del poseedor legítimo de los secretos empresariales de las medidas de seguridad a las que se hace referencia en este epígrafe en el numeral 11.

7-Mención de las clases que conforman los secretos empresariales, referencia genérica de las informaciones que pueden cobijar dichas clases y una numeración no numerus clausus de dichas informaciones.

- Las clases que deben ser estipuladas son: Secretos Industriales, Secretos Comerciales e Informaciones concernientes a ciertos aspectos de organización interna de la empresa.
- Secretos Industriales: deberá estipularse que comprende cualquier información relacionada con el ámbito técnico-productivo de la actividad empresarial. Asimismo, debe realizarse una enumeración no numerus clausus de las informaciones que comprenden, a saber: Descubrimientos Científicos, Prácticas Manuales, Aplicaciones Industriales y Ensayos de Investigación. Deberá referirse, además, que no obstante tener una regulación específica, pueden protegerse por esta vía las Invenciones, los Modelos de Utilidad y los Dibujos y Diseños Industriales que se haya preferido mantener como secreto empresarial.
- Secretos Comerciales, deberá referirse que cobija toda la información que afecta la organización o estructura comercial de la empresa. Las informaciones que deben reseñarse, por ser las más utilizadas en esta materia, son: Listas de clientes, Listas de precios, Fuentes de suministros y las Estrategias o Planes de marketing.

-Otras informaciones concernientes a ciertos aspectos de la organización interna de la empresa, ante la diversidad de informaciones que puede cobijar esta clase, debe referirse que comprende aquellas informaciones de una empresa no comprendidas dentro del secreto industrial y comercial y que su poseedor legítimo desea mantener en secreto por la ventaja competitiva que le aporta. Las informaciones más usuales susceptibles de tutela en esta clase son: la situación financiera; las listas de impagos; contratación de personal calificado; proyectos de reestructuración interna o externa de la empresa como fusiones, aumentos de capital, reparto de beneficios o dividendos sociales; los datos relativos a la oferta que se realizará en una subasta o concurso; las condiciones mínimas que se aceptarán en una futura negociación empresarial y la ineficacia de una concreta política publicitaria.

- Además, resulta cardinal estipular que las anteriores informaciones en sí mismas no constituyen objeto de protección de los secretos empresariales, sino que se atenderá a cada información en específico en aras de comprobar que cumplen con los requisitos conformadores de dicha figura referidos en el numeral 6.

-Deberá estipularse también, que no obstante la anterior enumeración, podrá ser objeto de tutela cualquier tipo de información que reúna los requisitos expresados en el numeral 6, aunque no haya sido mencionado.*Lo anterior es para que quede absolutamente claro por el destinatario de la norma que la informaciones mencionadas constituyen meramente las más utilizadas en la materia.

8-Determinación de las facultades del poseedor legítimo de los secretos empresariales.

-Debe referirse en la normativa que aunque no existe una titularidad de Derecho de los secretos empresariales, existe una titularidad de Hecho, por lo cual, quien detenta legítimamente un secreto empresarial puede ejercer las facultades de posesión, uso, disfrute y disposición sobre este.*La reseña de dicho elemento resulta cardinal para comprender el alcance de las facultades del poseedor legítimo de los secretos empresariales, no obstante no posea un derecho de propiedad propiamente dicho.

9- Precisión de las formas de extinción de los secretos empresariales.

- Debe estipularse que los secretos empresariales se mantienen como tales mientras conserven los requisitos que le individualizan, ya referidos en el numeral 6, por lo cual la pérdida de uno de estos deviene en la pérdida del secreto empresarial.

10- Precisión de los actos constitutivos de violación de los secretos empresariales.

- Debe excluirse de los actos constitutivos de violación de los secretos empresariales su descubrimiento por medios lícitos.

- Deberá estipularse la concurrencia de tres presupuestos que serán observados al momento de determinar la conformación de una conducta violatoria de los secretos empresariales:

Primer Presupuesto: existencia de un secreto empresarial.

-Debe referirse que la observación de dicho presupuesto se llevará a cabo constatando la concurrencia en la información o informaciones supuestamente violentadas de los requisitos conformadores de los secretos empresariales estipulados en el numeral 6.

Segundo Presupuesto: la manifestación de una conducta ilícita, la cual, debe referirse, será estipulada por la presente ley.*Este requisito, a diferencia de lo referido por la doctrina mayoritaria y por el ordenamiento jurídico de Colombia y España, no debe ser entendido como un acto típico de competencia desleal.

-Las conductas ilícitas que deberán ser reguladas son: la adquisición, la utilización y la divulgación de secretos empresariales. Debe argumentarse qué se entiende por dichas conductas a los efectos de dicha legislación lo cual puede ser de la siguiente manera:

Adquisición: Constituye la obtención de la información por medios ilegítimos. Debe estipularse en este supuesto que no es necesario el desplazamiento físico o adquisición del soporte material de la información.

Utilización: En este supuesto lo sancionado es el empleo del secreto empresarial.

Divulgación: En este caso deberán estipularse dos variantes que serán tenidas en cuenta al momento de determinar la sanción imponible, “la revelación”, entendida como la comunicación del secreto a varias personas y “la difusión”, entendida como la comunicación de la información a un número considerable de personas.

- Deberá estipularse que dichas conductas serán valoradas atendiendo a dos variantes de acceso: Por un lado, debe sancionarse las personas que debido a su relación actual o pasada con el titular del secreto empresarial hayan accedido legítimamente a los mismos con deber de reserva y hayan violentado este deber de reserva. En este supuesto no se sancionará la adquisición del secreto empresarial pues esta en sí misma no es una conducta ilícita. Lo sancionado será la utilización o divulgación o ambas, las cuales tendrán el carácter de ilícitas atendiendo al contenido de la obligación contraída entre el poseedor legítimo del secreto empresarial y el infractor. En ese sentido, deberá determinarse dos tipos de accesos legítimos con deber de reserva: deber de reserva laboral y deber de reserva contractual, los cuales, asimismo, deberán regularse

atendiendo a la relación actual o pasada entre el poseedor legítimo del secreto empresarial y el infractor con deber de reserva.

El deber de reserva laboral actual se materializa entre el poseedor del secreto empresarial y un trabajador de este al momento de cometerse la conducta infractora. En este supuesto debe estipularse que para que se sancione la conducta el empleado debe tener conocimiento de que está accediendo a un secreto y que tiene deber de reserva para con este, aunque no es necesario que exista un contrato expreso entre ambos donde se exponga este tipo de información y la prohibición de utilizarla o divulgarla. No obstante, debe estipularse que en los casos donde no exista dicho contrato expreso el poseedor legítimo tiene la obligación de demostrar que para el empleado ha quedado claro que dicha información es un secreto empresarial y por tanto, existe un contrato implícito y deber de reserva.

- En el caso de que la violación del secreto empresarial haya sido llevado a cabo por un ex empleado deberá sancionarse atendiendo a dos variantes. Primero, en caso de que el empleado no se convierta en un competidor del poseedor del secreto empresarial deberá sancionarse solo la conducta de divulgación del mismo. En tanto, si el antiguo empleado se convierte en un competidor del poseedor del secreto empresarial al cual en su relación laboral tenía deber de reserva y se aprovecha de los conocimientos adquiridos, deberá sancionarse siempre que los esté utilizando directamente sin utilizar ningún tipo de variante que demuestre la intención del ex empleado de utilizar dichos conocimientos como base para la mejoría de un nuevo y totalmente diferenciable producto. Además, en esta segunda variante solo podrá sancionarse como un auténtico acto de competencia desleal y por tanto, deberá hacerse remisión a normativas de este tipo.

- También, constituye violación del secreto empresarial con deber de reserva la divulgación de este en un contrato entre el poseedor del secreto y una persona natural o jurídica, las cuales han convenido la utilización del secreto y la prohibición de su divulgación. El contrato puede ser de Licencia de Know How o Secreto Empresarial o cualquier otro tipo de contrato donde se transmita dicha información conjuntamente con su objeto principal con la obligación de no divulgación de estos.

- En el caso de que el contrato haya llegado a su fin, el ex contratante se registrará por lo dispuesto con respecto a lo referido at supra sobre el ex empleado.

- Como segunda variante de acceso, deberán sancionarse las personas que hayan accedido a los secretos empresariales por medios ilegítimos. En este caso, el infractor no tiene ningún tipo de relación con el poseedor del secreto empresarial, por tanto, se

podrán sancionar cualquiera de las tres conductas reseñadas, dígase, adquisición, utilización y divulgación ilícitas. No obstante, deberá tenerse en cuenta algunos elementos para valorar las normas a aplicar. Atendiendo a lo anterior se identifican dos variantes:

- Cuando el infractor no es parte de una entidad competidora. En este supuesto, debe referirse, que deberán aplicarse solamente las normas de esta ley.

- Cuando el infractor es parte de una entidad competidora. En este caso se está ante un acto de competencia desleal, por tanto, debe referirse que se sancionará por la presente ley y además, debe remitirse a normas de competencia desleal que complementen lo aquí dispuesto.

-Deberá estipularse que el sujeto que de buena fe no conocía que el secreto empresarial que se le ha transmitido supone un proceder ilegítimo no debe tener responsabilidad ninguna. Sin embargo, la explotación o divulgación de un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona, con conocimiento o que quede entendido que el tercero pudo haber colegido, por la concurrencia de circunstancias obvias (las cuales deben ser también determinadas en ley), que la persona que lo comunicó lo adquirió de manera ilegítima o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo será sancionable. La mera adquisición por este tercero no debe sancionarse.

Tercer Presupuesto: está determinado a la valoración de un requisito intencional que puede ser significativo al momento de estimar la sanción a imponer, es decir, debe existir la realización intencional por parte del infractor de dicha conducta, ya sea el ánimo o intención de obtener provecho para sí o para un tercero o de perjudicar al titular del secreto empresarial. No obstante, también deberá sancionarse, pero en menor grado, a quien haya negligentemente cometido una conducta violatoria de un secreto empresarial y que conocía que dicha información era considerada como tal.

11 – Determinación inequívoca de la forma en que se desarrollará la protección de los secretos empresariales. *Debe comentarse, en este acápite, sobre el derecho de reclamación del poseedor legítimo, las vías de protección que pueden ser adoptadas y las sanciones a imponer.

- Primero: Debe estipularse que el poseedor legítimo de un secreto empresarial puede reclamar el derecho a la inviolabilidad del mismo, tanto previo a la violación de estos como luego de la conducta infractora pues legalmente se le garantiza la protección en ambos momentos. Ahora bien, al momento de comentar sobre las vías de protección, en relación a las vías estudiadas doctrinalmente, dígase los denominados ámbitos privado,

contractual y legal, deben incluirse las tres variantes pero con el reconocimiento que la real y efectiva vía de protección es la legal, las otras dos están condicionadas por esta. Lo anterior puede llevarse a cabo como sigue:

- Segundo: Deberá estipularse legalmente un grupo de medidas precautorias, las cuales además de constituir una gran herramienta para la protección preventiva de los secretos empresariales, constituye un presupuesto indispensable para que el poseedor legítimo de los mismos pueda reclamar su derecho, dado que contribuye a demostrar el requisito referido a la voluntad de mantener el secreto estipulado en el numeral 6. En relación a lo anterior, debe referirse la obligación de las empresas de brindarle fuerza legal a dichas medidas las cuales deberán ser observadas por todos los trabajadores de la entidad. Además, la enumeración debe ser no taxativa.¹⁰³

- Deberá referirse en párrafo aparte, aunque haya sido enumerado en las medidas que deben implementarse, la importancia de los contratos como vía de protección de los secretos empresariales, tanto como medida precautoria y además, como garante de la protección legal una vez acaecida la violación del secreto. Así, debe reseñarse que en materia de Derecho Laboral resulta significativa para demostrar la voluntad del poseedor legítimo del secreto empresarial de preservar el secreto y en el ámbito comercial resulta cardinal para demostrar el incumplimiento del contrato. En ambos casos, pero sobre todo en este último, por ser indispensable para poder accionar el poseedor legítimo, el contrato debe llevarse a cabo con una adecuada redacción y un correcto contenido de dichas cláusulas contractuales. Las mismas deben contemplar, tanto la definición y detalle de la información confidencial de la empresa, como las condiciones aplicables a su acceso y gestión, así como la penalización en que se puede incurrir si se incumplen las obligaciones adquiridas.

-Tercero: Se deberá establecer las principales sanciones, las cuales deben estar dirigidas a proteger al poseedor legítimo de los secretos empresariales tanto previo a la violación del secreto como posterior a la divulgación de este. Así, previo a la violación del secreto empresarial las sanciones a tomar en cuenta son: Prohibición de la adquisición, utilización o divulgación del secreto empresarial, sin descartar una posible indemnización de perjuicios. Además, posterior a la divulgación del secreto empresarial, las sanciones a imponer son: cesación de la conducta ilícita por parte del

¹⁰³ Ver en Anexo II las medidas que pueden ser implementadas.

infractor y de prohibición de su reiteración futura y resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

- Cardinal resulta que, pese a las sanciones determinadas, esta ley remita a todos los cuerpos legales donde, atendiendo a su finalidad, se estipulen sanciones en materia de secretos empresariales para sujetos especiales y, siempre que no vayan en perjuicio de las aquí estipuladas, serán llevadas a vías efectos como sanciones complementarias. *Lo anterior se debe a que en el caso de que sea un trabajador, además de las sanciones reseñadas, se adoptarán sanciones laborales, (recuérdese que actualmente el Código de trabajo lo regula como una violación de la disciplina en el artículo 147 g). En igual sentido, en el caso de un competidor, (esto si en Cuba se implementa una ley de competencia desleal) además de la sanción impuesta en esta ley se podrán adoptar otras en materia de competencia desleal, y así, en otros cuerpos legales. *Recuérdese que deben ser sanciones complementarias, no se dirigen a reprimir dos veces por el mismo acto.

-No obstante, deberá referirse que por su peligrosidad social, se estipule la violación de cierta información concebida como secreto empresarial dentro de un tipo penal, será llevado a cabo por el Código Penal y la presente ley servirá, en su caso, de complemento. *Recuérdese que actualmente la conducta que puede tipificarse es la referida en el artículo 226 del Código Penal.

12- Inserción de un glosario de figuras que no hayan sido conceptualizadas. *Para el autor resulta cardinal establecer en la legislación un glosario de definiciones de figuras que no hayan podido ser definidas para no volver la norma demasiado enrevesada, cargada de definiciones a cada momento, pero que para su precisión necesiten ser conceptualizadas.

13-Redacción diáfana y armónica. *Al momento de la confección de la norma legal que se pretende implementar se deberá prestar especial atención a la relación armónica de toda la normativa, es decir, de cada uno de los artículos por separado, entre sí, con los Por Cuantos y con la denominación que se le brinde al cuerpo legal. La redacción diáfana y armónica evita contradicciones e imprecisiones que desvirtúen lo estipulado y dificulten su aplicación.

CONCLUSIONES

La investigación permite corroborar la idea a defender planteada. En consecuencia, se establecen las siguientes conclusiones:

PRIMERA: Existen criterios heterogéneos y posiciones contrapuestas en relación a cada uno de los elementos teóricos que individualizan a los secretos empresariales. Los elementos más debatidos en la materia son: naturaleza jurídica, denominación, requisitos, definición, estructura, clases, objeto, contenido, transmisión, extinción, actos violatorios y protección.

SEGUNDA: La determinación de su contenido, su distinción de otros secretos de empresa, así como de los actos típicos de competencia desleal permitió concebir a los secretos empresariales como una modalidad independiente de la Propiedad Industrial con caracteres que le asemejan y otros que le distinguen de las diferentes modalidades de dicha rama del Derecho.

TERCERA: El análisis de la regulación de los secretos empresariales en España, Colombia y Puerto Rico evidenció que, aunque con particularidades, en todas se desvirtúa la verdadera esencia y contenido de dicha figura. Así, omiten la mayoría de los elementos teóricos que le individualizan y otros deben ser colegidos con una interpretación extensiva e imprecisa de las normas.

CUARTA: Aunque han pretendido equipararse, existen marcadas diferencias entre los secretos empresariales y la información regulada por el Decreto- Ley 199 de 1999. No obstante, algunos secretos empresariales pueden reunir los caracteres de dicha figura y en consecuencia protegerse como tal, pero ello ocurre la minoría de las ocasiones.

QUINTA: En regulaciones de Propiedad Industrial, Derecho Civil, Laboral, Económico y Penal no se hace referencia a la generalidad de los elementos teóricos que individualizan a los secretos empresariales. No obstante, en materia de protección puede aplicarse el Código Civil, dado su carácter supletorio. Además, en relación a los trabajadores, se puede acudir al Código de Trabajo. Por último, en casos muy específicos, puede aplicarse la legislación penal. Aunque, todas las variantes referidas no resultan ser las más apropiadas.

SEXTA: El análisis doctrinal y legislativo, en el ámbito nacional y foráneo, permitió determinar un sistema íntegro de bases generales que deben sustentar la regulación de los secretos empresariales en Cuba.

RECOMENDACIONES

EN EL ORDEN ACADÉMICO

PRIMERA: El empleo de la presente investigación como material de consulta en la asignatura Propiedad Industrial de la carrera de Licenciatura en Derecho.

SEGUNDA: La utilización de la presente investigación como material bibliográfico para posteriores investigaciones que se realicen sobre los secretos empresariales.

TERCERA: Fomentar el desarrollo de investigaciones jurídicas relacionadas con el objetivo de la presente investigación, que coadyuven también a la conformación del régimen legal de los secretos empresariales en Cuba.

EN EL ORDEN LEGISLATIVO

A la comisión de Asuntos jurídicos y constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular:

PRIMERA: La promulgación de una Ley que regule los secretos empresariales a partir de las bases generales determinadas.

FUENTES CONSULTADAS

- Acosta, G. (1995). *Estudio particular de los contratos modernos. Transferencia de tecnología: El contrato de licencia de know-how*. Rivera. Uruguay .
- Alvaré, D. V. (2004). *La competencia desleal en Cuba*. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas). Universidad de la Habana. La Habana.
- Angulo, J. (1999). *El contrato de transferencia de tecnología: asistencia técnica extranjera*. España:La Ley .
- Arriola, J. (1998.). *Transferencia de tecnología y subdesarrollo*. España: Epala.
- Asamblea Legislativa de Puerto Rico (2011).Ley 80 Para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales.
- Asamblea Nacional del Poder Popular (1987). *Ley No. 59 Código Civil*.La Habana: ANPP
- Asambleanacional del Poder Popular (1987). *Ley No. 62 Código Penal*.La Habana: ANPP
- Asamblea Nacional del Poder Popular (2014). *Ley No. 116 Código de Trabajo*. La Habana: ANPP
- Asensio, P. (1995). *Contratos internacionales sobre Propiedad Industrial*. Madrid: Civitas.
- Barreiro, J. (1982.). Descubrimiento y revelación de secretos. Un estudio de derecho penal español. *Revista de derecho público*, (87).
- Bergallo, B. (1995). *Estudio Particular de los contratos modernos. Transferenciade tecnología. El contrato de Know How*. Uruguay: Rivera.
- Blanco, A. (1999). *Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales*. Pamplona: Aranzadi.
- Borda, G. (1976). *Tratado de Derecho Civil*. Buenos Aires: Perrot.
- Borges, D. (1988). *El comercio de tecnología: aspectos jurídicos, transferencia, licencia y know how*.Año 10.Buenos Aires: Depalma.
- Campoamor, A. F.M. (1990). *El secreto profesional de los informadores*. Madrid.
- Cebrián, J. L. (1988). El Secreto profesional de los periodistas *Cuadernos y Debates*, 12). Madrid:
- Cerviño, A. C. (1983). *Relieve del control en la licencia de marca*.España: Montecorvo.

Comisión de la Comunidad Andina (2000). Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Congreso de Colombia (1996). Ley 256 De Competencia Desleal.

Congreso de España (1991). Ley 3 De Competencia Desleal.

Consejo de Estado (1999). *Decreto-Ley 199 Sobre la Seguridad y Protección de la Información Oficial*. La Habana: Consejo de Estado

Consejo de Estado (2007) *Sobre la continuidad y el Fortalecimiento del Sistema de Gestión y Perfeccionamiento Empresarial*. La Habana: Consejo de Estado

Consejo de Estado (2012). *Decreto-ley 290 De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales*. La Habana: Consejo de Estado.

Consejo de Ministros (2007). *Decreto No. 281 Reglamento para la implantación y consolidación del sistema de dirección y gestión empresarial estatal*. La Habana: Consejo de Ministros.

Consejo de Ministros (2014). *Decreto No. 326 Reglamento del Código de Trabajo*. La Habana: Consejo de Ministros.

Corrosa, H. B. (1969). *Fundamento filosófico y social de la Propiedad Industrial*. Madrid.

Corrosa, H. B. (1993). *Tratado de Derecho Industrial*. Madrid: Civitas.

Cousido, P. (1992). *Derecho de la Información*. Navarra: Colex.

Cuevas, G. C. (1985). *Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos*. Heliasta.

Dávila, J. A. (Septiembre de 2002). Transferencia de tecnología : Licencia y Cesión de Patentes y Know How. Obtenido de <http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2002/Septiembre/02068227.php>.

Díaz, C. V. (2004). *El objeto de la relación jurídica civil, Derecho Civil, Parte General*. La Habana: Felix Varela.

Española, R. A. (1992). Secreto. En *Diccionario*. Madrid: XXI.

Farrando, M. (1991). *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*. Madrid.

Fernández, M. B. (1978). *Derecho penal aplicado a la actividad empresarial*. Madrid.

Franco, N. T. (2008). *Secretos Industriales, Comerciales y Know How*. Bogotá: Biblioteca Jurídica Dikè.

Fuentes, J. M. (1989.). *El contrato de licencia de know how*. Barcelona: Librería Bosch.

- Fuentes, J. M. (1999). *Comentarios a la ley de competencia desleal*. Madrid: Librería Bosch.
- García, M. (2000). *Protección penal del secreto de empresa*. Madrid: Colex.
- García, J. I. (2002). *La Empresa y el Establecimiento*. Bogotá: Legis S.A.
- Guanter, J. M. (1988). *El secreto profesional de los periodistas*. Madrid: Civitas .
- Guanter, J. M. (1994). *Derecho de la información*. Madrid: Colex.
- Guitar, J. O. (2002). Realidades y perspectivas de la competencia desleal, *Revista Colección Jurídica* 3 (16).
- Lerma, E. M. (2002). *La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico*. Barcelona : Universidad Autónoma de Barcelona.
- Lorenzo, V. C. (27 de marzo de 2005). *El secreto comercial como alternativa de protección de las invenciones*. vivian.chateloin@icidca.edu.cu. Habana, Cuba.
- Mallen, I. B. (1992). *Derecho de la Información*. Navarra: Colex.
- Manzano, M. P. (1993). *Manual de de Derecho Penal, Delitos Patrimoniales y económicos* . Madrid.
- M., M. (1998). Secreto. In. Diccionario de uso del Español. Madrid : 2ed.
- Medina, M. C. (2008).Noticias Jurídicas Recuperado a partir de:<http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/200601-2121810151110543222.html>.
- Méndez, R. M. (2001). *Lecciones de Propiedad Industrial*. Medellín: Díké.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (2002).*Resolución No. 21 Sistema Nacional de Propiedad Industrial*. La Habana: CITMA
- Miranda, R. P. (1982). *Tecnología y Derecho Económico, producción, apropiación y transferencia de tecnología*. México: Miguel Ángel Porras.
- Moreno, M. A. (2001). *Introducción al Derecho de los Negocios*. Madrid: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
- Moreno, M. (2005). *Selección de lecturas de Propiedad Industrial Tomo 1*. La Habana: Félix Varela.
- Murillo, P. L. (1990). *El derecho a la autodeterminación informativa*,. Madrid: Tecnos.
- Murillo, S. J. (2014). *La necesidad de protección del secreto empresarial en el mercado interior*. Salamanca.
- Novoa, C. F. (2001). *Tratado de Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo.

- Organización Mundial del Comercio(1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- Organización Mundial del Comercio (1967). Convenio de la Unión de París.
- Organización Mundial del Comercio(2002). Los secretos comerciales valen más que el oro: protejámoslos. Publicación Mensual.
- Organización Mundial del Comercio(2005). Secretos comerciales: marco normativo y prácticas óptimas. Publicación mensual.
- Paiva, G. (1991). *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*.Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- Pérez, Á. (19 de diciembre de 2013). La tutela jurídica de los secretos industriales. Obtenido de <http://www.economia3.com>.
- Pérez, R. C. (1999). *Las barreras técnicas en el Comercio Internacional*. Madrid: S.E.
- Picazo, L. D. (1995). *Fundamentos del derecho civil patrimonial*, vol. III. Madrid.
- Prats, F. M. (1985). Garantías penales y secreto sumarial.
- Rodríguez-Bethencourt, J. J. (1994). *Comentarios a la Ley de Competencia desleal*.Pamplona: Aranzadi.
- Segade, J. A. (1974). *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*. Madrid: Tecnos.
- Segade, J. A. (1982). *Algunos aspectos de la licencia de know-how*.España: Montecorvo S.A.
- Serna, L. E. (1997). *Manual de Derecho de la Información*. Madrid: Dykinson.
- Serra, L. C. (1996). *Régimen Jurídico de la Información*. Barcelona: Ariel.
- Stumpf, H. (1984). *El Contrato de Know How*.Bogotá: Temis.
- Valbona, J. R. (1998). *El secreto profesional y los periodistas*. Barcelona: Bosch.
- Varela, E. (2011). *Secretos empresariales, comerciales y Know How*. Bogotá, Colombia.
- Vargas, R. R. (1996). *La revelación de secretos e informaciones por funcionario público*. Barcelona.
- Villalba, J. C. (2005.). *Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.Quito: CEP.
- Villalba, J. C. (2006). El derecho a los secretos: postulado de una teoría general. *Revista Podium de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo*.
- Villán, A. A. (3 de marzo de 2008). Los contratos de licencia de marca y know-how como herramienta en la prevención de conflictos. Obtenido de

<http://lex.uh.cu/WEB/1/Los%20contratos%20de%20licencia%20de%20marca%20y%20know%20how%20como%20herramienta%20en%20la%20prevencion%20de%20c.>

- Villán, A. A. (2008). Los Secretos Empresariales en la Propiedad Industrial. Valoraciones en el contexto cubano. (Tesis presentada en opción del grado científico de Doctor en Ciencias). Universidad de la Habana. La Habana, Cuba.
- Zagal, O. T. (2009). *La Protección del Secreto Empresarial en la Ley de Propiedad Industrial*. Barcelona.
- Zelezny, J. (1997). *Communication Law*. Estados Unidos: Thomson.
- Zorraquín, E. A. (1990). Secretos empresariales, Presentado en: Ponencia presentada en el Simposio sobre Propiedad Intelectual. Universidad e Industria en América Latina , Universidad de Costa Rica.

ANEXO I Clasificación de los actos de competencia desleal

Fundamento del Anexo: El presente anexo está dirigido a complementar los conocimientos relativos a la clasificación doctrinal de los actos de competencia desleal. En ese sentido, atendiendo a la división de los actos de competencia desleal en deslealtad frente a los consumidores, deslealtad frente a los competidores y deslealtad de mercado se pretenden mencionar y argumentar las conductas en las que pueden materializarse los mismos.

Actos que afectan a los consumidores

Actos de confusión: Entendidos como todo comportamiento que resulta idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, donde el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la procedencia de la prestación, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Actos de engaño: Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica, que por las circunstancias en que tengan lugar, sea susceptible de inducir a error a la persona a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud de empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas.

Actos de comparación: Se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones o el establecimiento propios o ajenos con las de un tercero, cuando aquella se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables. Se reputa también desleal, la comparación que implique actos denigrantes o engañosos.

Actos que afectan a los empresarios o competidores

Actos de Denigración: Se entenderá desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que fuesen exactas, verdaderas o pertinentes. No se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideologías, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.

Actos de Imitación de las Prestaciones de un tercero: Se reputarán desleales cuando resulten idóneas para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o como parte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena, excluye la deslealtad de la práctica. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor, cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda, de lo que según las circunstancias pueda reputarse, una respuesta natural del mercado.

Aprovechamiento Injusto de la Reputación Ajena: Se entenderá desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Actuaciones desleales que afectan al mercado

Violación de normas: Se entenderá desleal el prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva significativa, adquirida mediante la infracción de leyes. También tendrá la consideración de desleal, la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.

Actos de Discriminación: El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada. Asimismo, se reputará desleal la explotación, por parte de una empresa, de

la situación de dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas, clientes o proveedores que no dispongan de alternativas equivalentes para el ejercicio de su actividad.

Venta a pérdida: La venta realizada a bajo costo o bajos precios de adquisición se reputará desleal en los siguientes casos:

Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento,

Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno,

Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o un grupo de competidores del mercado.

FUENTES CONSULTADAS

Moreno, M. (2005). Selección de lecturas de Propiedad Industrial Tomo 1. La Habana: Félix Varela.

Rodríguez-Bethencourt, J. J. (1994). Comentarios a la Ley de Competencia

Guitar, J. O. (2002). *Realidades y perspectivas de la competencia desleal*, Revista Colección Jurídica No. 16, Año 3. La Habana: Edición Electrónica.

ANEXO II Relación de criterios de las medidas precautorias que debe tomar el poseedor legítimo de secretos empresariales

Fundamento del Anexo:

Existe una tendencia de los tratadistas de referir como cuestión elemental la toma de medidas precautorias por las empresas para proteger los secretos empresariales y prevenir así la divulgación de estos. Atendiendo a lo anterior, se refieren en el presente anexo las medidas de este tipo que los autores sugieren.

Woodley (2005) es muestra de ello, dicho autor refiere que la protección de los secretos empresariales amén de realizarse con regulaciones legales debe llevarse a cabo a través de una adecuada política confidencial para lo cual reseña un grupo de medidas precautorias, a saber:

“Todos los secretos empresariales deben quedar escritos en un soporte permanente, por ejemplo, impresos.

Es necesario desarrollar un sistema de ficheros que garantice la inscripción completa y detallada de aquellos.

Todos los secretos empresariales deberán almacenarse en un lugar seguro, frente a posibles incendios o acciones en el lugar de trabajo.

Sólo unos cuantos deberán tener el privilegio de acceder a cualquiera de los secretos empresariales, de manera compartimentada; lo cual reduce al mínimo el riesgo de pérdida comercial grave, en el caso de que un empleado decida competir con la empresa.

Es necesario prever en las plantas una zona restringida en la que se pueda mantener control sobre quien observa los secretos empresariales, lo que proporcionará una certidumbre y conformidad de práctica que contribuya a la eficacia general y ayude, principalmente, al control físico de la información impresa e informatizada. Además, toda visita a la planta por individuos ajenos al personal de la misma, deberá documentarse y siempre realizarse en compañía de alguien de la planta. Esto produce efecto de freno en relación a posibles sustracciones del secreto empresarial.

Es necesario revisar todas las publicaciones impresas para protegerse contra la divulgación del secreto empresarial por inadvertencia. En el calor de la batalla comercial, la necesidad de hacerse publicidad y de promover los materiales contratados puede traicionar el secreto.

Los contratos de empleo deben incluir disposiciones sobre confidencialidad.

Todos los licenciarios de tecnología deberán quedar obligados a mantener la confidencialidad de los secretos empresariales.”

Varela (2011) también se muestra partidario de tomar medidas prácticas por parte de la empresa que quiera conservar sus secretos empresariales, así refiere:

“Conozca la información que produce la empresa.

Identifique la información que debe ser protegida como secreto empresarial.

Desarrolle una Política de Protección de los Secretos Comerciales de su empresa por escrito.

Eduque, informe y trasmita a sus empleados la Política de Protección de los Secretos comerciales y vigile su cumplimiento.

Restringir el número de personas que tengan acceso a los secretos comerciales de la empresa.

Identifique los documentos que contienen los secretos comerciales de su empresa.

Aislar físicamente los secretos comerciales de la empresa.

El uso de cláusulas o acuerdos de confidencialidad.

Cumpla con la obligación legal de informar anualmente sobre el estado de cumplimiento de las normas sobre Propiedad Intelectual por parte de la empresa.

Haga regularmente auditorias de sus secretos comerciales.”

Chateloin (2005) refiere también, la necesidad de establecer medidas precautorias en pos de la protección de los secretos empresariales. Así brinda las siguientes:

“En primer lugar, determinar si la información es patentable y, en caso afirmativo, si no estaría mejor protegido mediante una patente.

En segundo lugar, asegurarse de que únicamente un número limitado de personas conoce el secreto y de que éstas son conscientes de que se trata de información confidencial.

En tercer lugar, incluir acuerdos de confidencialidad en los contratos firmados por los empleados.

En cuarto lugar, firmar acuerdos de confidencialidad con interlocutores comerciales siempre que se divulgue información confidencial.”

FUENTES CONSULTADAS

Lorenzo, V. C. (27 de marzo de 2005). El secreto comercial como alternativa de protección de las invenciones. vivian.chateloin@icidca.edu.cu. Habana, Cuba.

Moreno, M. (2005). Selección de lecturas de Propiedad Industrial Tomo 1. La Habana: Félix Varela.

Varela, E. (12 de diciembre de 2011). Secretos empresariales, comerciales y Know How. Bogotá, Colombia.

ANEXO III Estudio de Derecho Comparado sobre los secretos empresariales

Fundamento del anexo:

Atendiendo al objetivo específico No 2, donde se refirió que se procedería a analizar la legislación foránea en materia de secretos empresariales para sustentar posiciones teóricas, se realizó el cotejo de regulaciones en España, Colombia y Puerto Rico sobre dicha materia. Dichos países fueron elegidos por las razones expresadas en el epígrafe 2.1 y además cuyos elementos de comparación igualmente fueron referidos en dicho epígrafe. Ahora bien, el presente anexo pretende poner a consideración del lector el análisis realizado que permitió elucidar los resultados expuestos en el citado epígrafe 2.1.

Elementos de Comparación	País : España
Denominación y Jerarquía del cuerpo legal	Ley 3 de 1991 "Ley de Competencia Desleal" Ley
Entrada en vigor	1 de Febrero de 1991
Inclusión y contenido de cuestiones introductorias	<p>Esta parte de la ley analizada se establece bajo la denominación de "Preámbulo." Se establecen las causas de dicha legislación. En ese sentido, del análisis de lo esbozado en el Preámbulo se colige que anterior a su entrada en vigor existían normas en España que regulaban de forma indirecta los actos de competencia desleal. Dichas normas se encontraban dispersas en leyes de diferente edad y procedencia lo cual estribaba en su difícil aplicación.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se hace referencia en el Preámbulo a los antecedentes inmediatos de la ley 3 de 1991, estos son: la Ley 32 del 10 de noviembre de 1988 "Ley de Marcas" y la Ley 34 del 11 de noviembre de 1988 "Ley General de Publicidad". Se comenta que ambas legislaciones se mostraban ya obsoletas ante la continua proliferación de prácticas concurrenciales incorrectas lo cual afectaba el tráfico mercantil.</p> <p>Preámbulo, apartado 1</p> <p>Finalmente, en opinión del autor, se puede colegir que la adopción de la Ley 3 de 1991 estuvo determinada por la obsolescencia de sus antecedentes inmediatos ante la nueva realidad socio- económica en España.</p> <p>La anterior consideración se refuerza con expresas palabras tomadas del Preámbulo, las cuales no hacen más que señalar la finalidad de esta nueva legislación.</p> <p>Así, se expresa la finalidad de "poner término a la tradicional situación de incertidumbre y desamparo que ha vivido el sector, creando un marco jurídico cierto y efectivo, que sea capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial". Además se pretende "homologar en el plano internacional su ordenamiento concurrencial." Preámbulo, apartado 2</p>
Objeto de Regulación	Su objeto de regulación es "la protección de la <u>competencia</u> en interés de todos los que participan en

	<p><u>mercado.</u>'' Artículo 1</p> <p>Las palabras subrayadas por el autor se dirigen a que el lector colija la referencia en el texto citado a los términos, ''competencia '' y ''mercado'', cardinales en materia de competencia desleal.</p>
Naturaleza Jurídica de los secretos empresariales	No hace referencia expresa. No obstante, el hecho de que se regule en una ley de competencia desleal, siendo esta una modalidad de la Propiedad Industrial, permite colegir que su naturaleza es un bien inmaterial.
Terminologías empleadas para referirse a los secretos empresariales	El Artículo 13 se encuentra bajo la denominación ''violación de secretos''. Además, en el artículo 13.1 se emplea la expresión ''secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales''.
Requisitos estipulados en materia de secretos empresariales	En relación a los requisitos configuradores de los secretos empresariales estudiados, dígase, carácter oculto, interés de mantener el secreto y voluntad de mantener el secreto, no hace referencia a ninguno de ellos.
Definición de los secretos empresariales	No define lo que se entiende por secretos empresariales.
Clases que conforman los secretos empresariales	No hace referencia expresa. No obstante, se puede colegir, en atención a la expresión contenida en el Artículo 13.1 ''secretos industriales y otros tipos de secretos empresariales'' que comprende a los secretos industriales como una clase de los secretos empresariales. Además, cuando refiere en la propia expresión ''otros tipos de secretos empresariales'' se entiende que cobija otras clases de secretos empresariales pero no expresa cuales.
Informaciones que pueden constituir objeto de los secretos empresariales	No hace referencia.
Transmisión de los secretos empresariales	No hace referencia expresa. No obstante puede, de alguna manera, colegirse que admite la posibilidad de transmisión de los secretos empresariales cuando hace alusión a la expresión ''deber de reserva'' pues este implica la relación entre el poseedor del secreto y un trabajador de este, mediante un contrato de trabajo, o con un tercero, mediante un contrato de licencia. Artículo 13.1
Extinción de los secretos empresariales	No hace referencia expresa. No obstante, puede colegirse que son los actos violatorios de los secretos empresariales estipulados en ley la forma de extinción regulada. Artículos 13 y 14
Actos constitutivos de violación de los secretos empresariales: conductas reguladas, formas de acceso, requisitos configuradores.	La ley 3 de 1991 tutela a los secretos empresariales a través de dos vías. Por una parte, como mecanismo principal, la ley destina el Artículo 13 a la regulación de la violación de los secretos empresariales, al que vincula el Artículo 14 , destinado a tipificar ''la inducción a la infracción contractual.'' El Artículo 13.1 dispone que ''se

	<p>considera desleal la divulgación, o explotación sin autorización de su titular de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el Artículo 14.” Del análisis de dicho artículo se evidencia que se regulan las dos variantes de acceso estudiadas en el Capítulo 1, epígrafe 1.3.8, dígase, el acceso legítimo con deber de reserva y el acceso ilegítimo. El acceso legítimo con deber de reserva solo está vinculado, según el artículo aquilatado, a las conductas de divulgación y explotación de los secretos empresariales (Evidentemente, a tenor del análisis hecho en el Capítulo I, la divulgación y la explotación son las únicas dos conductas que pueden acaecer en esta primera variante de acceso pues la adquisición legítima con deber de reserva no puede ser sancionable. La normativa analizada regula dicha cuestión correctamente).</p> <p>En relación al acceso ilegítimo, el Artículo 13.1 remite a su segundo apartado y al Artículo 14. Dispone el apartado 2 del artículo 13, “tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.” En tanto, el Artículo 14 regula la “inducción a la infracción contractual” y establece en su apartado 1 que “se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.”</p> <p>De la narrativa del apartado 2 del Artículo 13 y del Artículo 14.1, normas, como se indicó, a las que remite el Artículo 13.1, se puede colegir que se establece un <i>numerus clausus</i> de conductas ilegítimas en materia de secretos empresariales. En ese sentido, solo se sanciona, dentro de las conductas estudiadas, la adquisición, la cual solo podrá apreciarse en los actos de espionaje y procedimiento análogo. Además, se establece como tercera conducta infractora “la inducción a la infracción contractual” la cual constituye en sí una conducta desleal independiente.</p> <p>Por otra parte, el Artículo 13.3 excluye los requisitos generales que establece ley para considerar a un acto de desleal. Además, añade un requisito que debe apreciarse solo en materia de violación de los secretos empresariales, no así en los demás actos de competencia desleal regulados. En ese sentido, dispone el Artículo 13.3: “la persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa la concurrencia de los requisitos establecidos en el Artículo</p>
--	---

	<p>2, no obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto". Es entonces, "el ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero o de perjudicar al titular del secreto" el requisito añadido, observable solo en materia de violación de secretos empresariales.</p> <p>Además, como puede apreciarse, de la narrativa del Artículo 13.3 los requisitos excluidos son los regulados en el Artículo 2. Dispone el Artículo 2.1: "Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales." Son, entonces, los requisitos de realización en mercado y fines concurrenciales los presupuestos conformadores de todo acto de competencia desleal, los cuales no tienen que ser apreciados al momento de valorar la violación de un secreto empresarial. En cuanto a que entender por "fin concurrencial" el segundo apartado del citado Artículo 2 dispone: "se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero."</p> <p>Por otra parte, puede estimarse como segunda vía de protección de los secretos empresariales la disposición general contenida en el Artículo 4. Establece el referido artículo: "se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buenas fe". Es a través de este artículo, en opinión del autor, que puede protegerse cualquier acto que pueda estimarse de competencia desleal aunque no sea uno de los enumerados taxativamente en la ley, esto incluye, por supuesto, los posibles actos constitutivos de violación de los secretos empresariales.</p> <p>Finalmente:</p> <p>Las conductas reguladas en la normativa aquilatada como violación de los secretos empresariales son: la adquisición, utilización y divulgación. Además, se añade un acto de competencia desleal independiente al que se le vincula con los secretos empresariales, "la inducción a la infracción contractual". Dichas conductas deben analizarse en relación a las formas de acceso reguladas.</p> <p>En ese sentido, las formas de acceso reguladas son: acceso legítimo con deber de reserva y acceso ilegítimo. Así, en materia de acceso legítimo se regulan las dos conductas que pueden darse en esta sede, explotación y divulgación, pues la adquisición legítima con deber de reserva no es una conducta en sí misma sancionable.</p>
--	--

	<p>Relacionado con el acceso ilegítimo solo regula, en relación a las conductas comentadas, la adquisición y añade en esta materia, como se indicó un acto de competencia desleal independiente al cual se vincula a la violación de secretos, ‘la inducción a la infracción contractual.’</p> <p>Relacionado con los requisitos en materia de violación de secretos empresariales se excluyen aquellos que deberán observarse para todo acto de competencia desleal, es decir, dichos requisitos generales no serán observables en materia de violación de secretos. Además, añade uno que deberá apreciarse solamente en materia de violación de secretos empresariales, el ánimo de obtener provecho para sí o para un tercero o de causar perjuicio al poseedor del secreto.</p>
<p>Protección de los secretos empresariales: derecho de reclamación del poseedor legítimo del secreto empresarial, sanciones a imponer, vías de protección</p>	<p>Relacionado con el derecho de reclamación del poseedor legítimo del secreto empresarial del Artículo 32 (que posteriormente se citará) se puede colegir que el poseedor legítimo de los secretos empresariales puede exigir protección legal tanto previo como posterior a la violación de los mismos.</p> <p>En tanto, relacionado con las sanciones a imponer el Artículo 32 establece:</p> <p>Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ª Acción declarativa de deslealtad. 2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica. 3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. 4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente. 6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico <p>Por su parte relacionado con las vías de protección, en atención a los ámbitos de protección señalados, el ámbito privado, contractual y legal solo se hace referencia expresa, evidentemente al ser una ley de competencia desleal, al ámbito legal. Pero lo más importante en este punto es que, primero, no comenta sobre el ámbito contractual, ni el privado y además relativo al ámbito legal no remite a ningún otro cuerpo legal</p>

	complementario.
Elementos de Comparación	País : Colombia
Denominación y Jerarquía del cuerpo legal	Ley 256 de 1996 "Ley de Competencia Desleal en Colombia" Ley
Entrada en vigor	18 de enero de 1996
Inclusión y contenido de cuestiones introductorias	No las incluye
Objeto de Regulación	En el Artículo 1 se establece el objeto de regulación: "Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal <u>competencia</u> económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el <u>mercado</u> ." Fíjense en los dos términos subrayados, como sucede en la analizada ley de competencia desleal española son términos cardinales en la materia "competencia" y "mercado"
Naturaleza Jurídica de los secretos empresariales	No hace referencia expresa. No obstante, el hecho de que se regule en una ley de competencia desleal, siendo esta una modalidad de la Propiedad Industrial, permite colegir que su naturaleza es un bien inmaterial.
Terminologías empleadas para referirse a los secretos empresariales	El Artículo 16 se encuentra bajo la denominación "violación de secretos". En el Artículo 16.1 se emplea la expresión "secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales" para referirse a la figura objeto de estudio.
Requisitos estipulados en materia de secretos empresariales	En relación a los requisitos configuradores de los secretos empresariales estudiados, dígame, carácter oculto, interés de mantener el secreto y voluntad de mantener el secreto, no hace referencia a ninguno de ellos.
Definición de los secretos empresariales	No define lo que se entiende por secretos empresariales.
Clases que conforman los secretos empresariales	No hace referencia expresa. No obstante, se puede colegir, en atención a la expresión contenida en el Artículo 16.1 "secretos industriales y otros tipos de secretos empresariales", que comprende a los secretos industriales como una clase de los secretos empresariales. Además, cuando refiere en la propia expresión "otros tipos de secretos empresariales" se entiende que cubre otras clases de secretos empresariales pero no expresa cuales.
Informaciones que pueden constituir objeto de los secretos empresariales	No hace referencia.
Transmisión de los secretos empresariales	No hace referencia expresa. Aunque, puede de alguna manera colegirse, cuando hace alusión a la expresión "deber de reserva" pues, como ha sido acotado anteriormente en el Capítulo I epígrafe 1.3.8, este deber

	de reserva implica la relación entre el poseedor del secreto y un trabajador de este, mediante un contrato de trabajo, o con un tercero, mediante un contrato de licencia. Artículo 16
Extinción de los secretos empresariales	No hace referencia expresa pero puede colegirse, evidentemente, de su narrativa que constituyen los actos violatorios de los secretos empresariales la forma de extinción regulada. Artículos 16 y 18
Actos constitutivos de violación de los secretos empresariales: conductas reguladas, formas de acceso, requisitos configuradores.	<p>En su Artículo 16 se estipula: “Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el Artículo 18 de esta Ley.” Como puede apreciarse este Artículo 16 es casi idéntico al Artículo 13 de la ley de competencia desleal española analizada.</p> <p>En ese sentido, se regula el acceso legítimo con deber de reserva y el acceso ilegítimo como variantes de acceso. Además, en equiparación a la referida ley de competencia desleal española analizada, no expresa las conductas legítimas con deber de reserva que son reguladas y sobre el acceso ilegítimo remite al Artículo 16.1 y al Artículo 18. El Artículo 16.1 regula las conductas ilícitas de procedimientos análogos y espionaje, dos de las tres conductas ilícitas reguladas por el Artículo 13 de la ley española aquilatada. Luego, la diferencia yace en que si bien la ley de competencia desleal española regula como tercera forma de acceso ilegítimo la “inducción a la infracción contractual”, en este caso, la ley de competencia desleal colombiana remite al Artículo 18 donde se regula “la violación de normas”. Estipula el Artículo 18: “se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica.”</p> <p>En el tercer párrafo del Artículo 16, igualmente en idéntico sentido que la normativa española analizada, se excluye en materia de violación de secretos empresariales los requisitos generales que debe poseer un acto para ser considerado desleal, estos son, según el Artículo 2, que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. En este punto, una segunda diferencia en comparación con la ley de competencia desleal española es que la analizada normativa colombiana simplemente se dedica a excluir los requisitos generales referidos pero no añade ninguno en materia específica de secretos empresariales. Por tanto, según la ley de competencia desleal colombiana no es necesario en</p>

	<p>materia de secretos empresariales el requisito intencional o cualquier otro adicional.</p> <p>Finalmente, de la narrativa de los anteriores artículos se puede colegir que las conductas reguladas son la adquisición, explotación y divulgación.</p> <p>Las formas de acceso reguladas son el acceso legítimo con deber de reserva y el acceso ilegítimo, en este punto en igual sentido que la ley de competencia española analizada en materia de acceso legítimo regula las dos conductas que pueden darse en esta sede, explotación y divulgación y relacionado con el acceso ilegítimo solo regula, en relación a las conductas comentadas, la adquisición y añade en esta sede un acto de competencia desleal independiente y diferente del añadido por la legislación española pues si recordamos que aquella integraba a este grupo la "inducción a la infracción contractual", en el caso de la ley de competencia desleal colombiana añade la "violación de normas" el cual constituye, a su vez, un acto de competencia desleal independiente.</p> <p>En materia de requisitos en igual sentido que la legislación española excluye en materia de violación de secretos los regulados por la norma de forma general para todo acto típico de competencia desleal, dígase realización en el mercado y fines concurrenciales pero la diferencia yace en que no incluye ningún requisito específico en materia de violación de secretos empresariales como si lo hace España.</p> <p>Como puede apreciarse la legislación colombiana en este acápite establece una protección casi idéntica de los secretos empresariales en relación a la ley 3 de 1991, "Ley de Competencia Desleal de España." Existen dos diferencias entre ambas legislaciones, primero, la ley de competencia desleal colombiana no comprende la intención como un requisito adicional y exclusivo de los secretos empresariales. En tanto, la ley de competencia desleal española si lo hace. En segundo lugar, si bien la citada ley española acoge como tercera forma de acceso ilícito la "inducción a la infracción contractual", la referida ley colombiana, por su parte, establece como tercera forma de acceso ilícito "la violación de normas", lo común en este sentido es que ambas conductas constituyen en sí mismas un acto de competencia desleal independiente.</p>
<p>Protección de los secretos empresariales: derecho de reclamación del poseedor legítimo del secreto empresarial, sanciones a imponer, vías de protección.</p>	<p>Relacionado con el derecho de reclamación de su poseedor legítimo se puede colegir de lo dispuesto en el Artículo 20 que el poseedor legítimo de los secretos empresariales puede exigir la protección legal de los mismos tanto previo a la violación como luego de acaecida esta. En ese sentido, estipula el Artículo 20:</p>

	<p>“Acción declarativa y de condena y Acción preventiva o de prohibición”. En relación a la primera estipula: “el afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante.”</p> <p>Además, en relación a la Acción Preventiva o de Prohibición se establece que “la persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno.”</p> <p>Sanciones a imponer: En relación al citado Artículo 20 se aprecian las sanciones teniendo en cuenta los momentos at supra señalados. Así, previo a la violación de los secretos empresariales establece como sanción la prohibición de la conducta. En tanto, luego de acaecido el acto violatorio del secreto empresarial las sanciones estipuladas son: remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados.</p> <p>Vías de Protección: En atención a los ámbitos de protección señalados, el ámbito privado, contractual y legal solo se hace referencia expresa, evidentemente al ser una ley de competencia desleal, al ámbito legal. Ciertamente, lo más importante en este punto es que no comenta expresamente sobre el ámbito contractual, ni el privado y además en cuanto al ámbito legal no remite a otra variante.</p>
Elementos de Comparación	País : Colombia
Denominación y Jerarquía del cuerpo legal	Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” Convenio Internacional que funge como norma marco en materia de Propiedad Industrial para los países que conforman la Comunidad Andina.
Entrada en vigor	14 de septiembre del 2000
Inclusión y contenido de cuestiones introductorias	No las incluye
Objeto de Regulación	No hace referencia expresa pero, atendiendo a la denominación y al contenido de dicha legislación, se entiende que el objeto de regulación es “establecer un Régimen Común sobre Propiedad Industrial.”
Naturaleza Jurídica de los secretos empresariales	No hace referencia expresa. Aunque, el hecho de que esté destinado a regular modalidades de la Propiedad Industrial permite asumir que incluye a los secretos empresariales dentro de los bienes inmateriales.
Terminologías empleadas para referirse a los secretos empresariales	La denominación empleada es la de “secreto empresarial”. Artículo 260

<p>Requisitos estipulados en materia de secretos empresariales</p>	<p>Sostiene literalmente los reseñados por el ADPIC (OMC, 1994), artículo 39.2. Artículo 260 párrafo segundo.</p> <p>A dichos requisitos hay que agregarle lo dispuesto en el Artículo 261: “A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.</p> <p>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, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.”</p>
<p>Definición de los secretos empresariales</p>	<p>La definición brindada es la siguiente “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”. Artículo 260</p> <p>Conviene analizar la anterior definición para colegir los elementos teóricos que fueron tenidos en cuenta para su conformación. En materia de requisitos se comenta sobre una posesión legítima. De la expresión “no divulgada” se puede colegir que se hace alusión a los requisitos carácter oculto y voluntad de mantener el secreto. No parece hacer referencia al requisito de interés de mantener el secreto en la definición brindada, aunque, esta cuestión queda salvada en el propio artículo cuando en el párrafo siguiente establece los requisitos de los secretos empresariales. Nota característica resulta que si bien comenta sobre las clases de secretos empresariales empleando la expresión “actividades industriales y comerciales” condiciona estas a su factibilidad de transmisión con lo cual excluye la tercera clase doctrinal estudiada, la concerniente a “ciertos aspectos de la organización interna de la empresa” y cualquier otra información que no pueda ser susceptible de transmisión.</p>
<p>Clases de secretos empresariales</p>	<p>Según lo dispuesto en el Artículo 260, párrafo tercero, el que posteriormente será citado, se puede colegir como clases de los secretos empresariales los secretos industriales y los secretos comerciales.</p>
<p>Informaciones que pueden constituir objeto de los secretos empresariales</p>	<p>A tenor del Artículo 260 párrafo tercero las informaciones pueden estar referidas: “a la naturaleza, características o finalidades de productos, a métodos o procesos de producción o a medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios, de forma tal que los secretos empresariales se refieren a aplicaciones industriales y comerciales.”</p>

<p>Transmisión de los secretos empresariales</p>	<p>En el Artículo 264, primer párrafo, se comenta sobre la posibilidad de transmisión de los secretos empresariales. Además, en el segundo párrafo del propio artículo se establece la posible inclusión de cláusulas de confidencialidad en contratos que si bien no tienen la función específica de transmisión de secretos empresariales su contenido comprenda información de este ámbito. En relación a lo anterior dispone el Artículo 264: “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.</p> <p>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.”</p> <p>Nota característica es que dicha norma aprueba la inclusión de estas cláusulas con la condición de que no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.</p> <p>Artículo 264</p>
<p>Extinción de los secretos empresariales</p>	<p>Se hace referencia a la extinción de los secretos empresariales en el Artículo 263 cuando se señala que: “la protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.” Se está indicado entonces, atendiendo a la remisión del citado Artículo 263 al también citado Artículo 260, que el secreto empresarial se mantendrá como tal mientras posea los requisitos de carácter oculto, interés en mantener el secreto y voluntad de mantener el secreto.”</p>
<p>Actos constitutivos de violación de los secretos empresariales: conductas reguladas, formas de acceso, requisitos configuradores.</p>	<p>El Artículo 262 establece los actos constitutivos de violación de los secretos empresariales: “la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros”. Dichas conductas se materializan en los siguientes actos, según el citado Artículo 262:</p> <p>“a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;</p> <p>b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con el ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;</p> <p>c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales u honestos;</p>

	<p>d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);</p> <p>e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona, sabiendo o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;</p> <p>f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.”</p> <p>De la anterior enumeración taxativa de conductas constitutivas de violación de los secretos empresariales se pueden ofrecer algunas consideraciones.</p> <p>Así, las conductas reguladas son adquisición, utilización y divulgación.</p> <p>Relativo a las variantes de acceso, regula el acceso legítimo con deber de reserva y el acceso legítimo. En ese sentido, la presente norma es más completa que las anteriores normativas analizadas, dígase, las leyes de competencia desleal española y colombiana debido a que en la anterior enumeración hace referencia a todas las variables de acceso legítimo con deber de reserva que pueden suceder, a saber, explotación, narrada en el inciso a) y divulgación narrada en el inciso b). En tanto, relacionado con el acceso ilegítimo regula las tres conductas estudiadas, a saber, adquisición, inciso c), explotación y comunicación inciso d), y además añade otras dos posibles conductas en esta variante de acceso, así, en el inciso e) y f) regula la explotación y divulgación respectivamente del tercero de mala fe.</p> <p>Además, en párrafo aparte el citado Artículo 262 realiza una enumeración que no constituye un numerus clausus sino que se ilustran a manera de ejemplo sobre los actos en los que se puede materializar las referidas conductas comentadas. En ese sentido, reseña las infracciones de “espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.”</p> <p>Relativo a los requisitos configuradores, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 265, se colige la necesidad de conocimiento por parte del infractor de que está accediendo a un secreto empresarial y que tiene deber de reserva para con él, es decir, está observando el requisito intencional solo en sede de acceso legítimo con deber de reserva. Reseña dicho artículo: “ Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un</p>
--	---

	<p>secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.”</p>
<p>Protección de los secretos empresariales: derecho de reclamación del poseedor legítimo del secreto empresarial sanciones a imponer, vías de protección.</p>	<p>Relativo al derecho de reclamación del poseedor legítimo del secreto empresarial el Artículo 262 determina que sujetos pueden ser objeto de protección ante la violación de los secretos empresariales, esto es “quien lícitamente tenga el control de un secreto empresarial.”</p> <p>Sobre la sanciones a imponer, no las establece. En ese sentido, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 276 las sanciones y cualquier otra cuestión que no se regule en la legislación deberá ser regulada por los países miembros. Así dispone dicho artículo: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.”</p> <p>Relativo a las vías de protección recoge expresamente la vía contractual lo cual se puede comprender de la narrativa de los Artículos 264 y 265. Disponen ambos artículos:</p> <p>Artículo 264: “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.”</p> <p>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.”</p> <p>Artículo 265: “toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.”</p> <p>Evidentemente, el ámbito legal lo regula y al ser una norma marco remite a las normativas internas de los países miembros de la Comunidad Andina pero, de la narrativa de su articulado, se puede colegir al tipo de normativa interna que remite en materia de secretos empresariales, a leyes de competencia desleal.</p> <p>El ámbito privado no lo regula.</p>
Elementos de Comparación	País : Puerto Rico

Denominación y Jerarquía del cuerpo legal	Ley 80 del 2011 "Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales" Ley
Entrada en vigor	13 de junio del 2011
Inclusión y contenido de cuestiones introductorias	<p>En la legislación analizada dicha parte se introduce bajo la denominación "Exposición de motivos." Llamativo resulta que en la ley de competencia desleal de España, única norma de las hasta al momento analizadas que les regula, en las nociones introductorias se prestó especial atención a demostrar la necesidad de la implementación de la nueva legislación ante lo obsoleto de las anteriores normas en la materia producto de la nueva realidad socio- económica (algo que constituye la generalidad en cualquier legislación), en cambio, la ley 80 del 2011 en este acápite se concentra en referir las funciones, contenido y definición de los secretos empresariales.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, en primer lugar, se narra en la referida parte introductoria de dicho cuerpo legal, las diferentes funciones de la figura que se procede a regular. En ese sentido, se reseña: "Los llamados secretos comerciales son útiles para proteger una invención que sea patentable durante el proceso de aplicación para dicha patente, información que no es objeto de una patente o, información que sencillamente no se pueda patentizar, así como procesos, métodos o mecanismos." "Exposición de Motivos", primer párrafo</p> <p>Se puede notar, de la anterior narrativa, que solo está haciendo referencia a funciones específicas de los secretos industriales. Luego, atendiendo a lo anterior, resulta muy contradictorio que, por una parte, la Ley lleve por nombre Secretos Comerciales e Industriales y que luego, por otra parte, cuando se pretende comentar las funciones de dicha figura, a la que como se indicó, previamente se denominó secreto industrial y comercial, se le denomine meramente como secreto comercial y que además en la descripción de dichas funciones se comente sobre funciones solo relacionadas con los secretos industriales. Dicha diversidad terminológica desvirtúa lo regulado.</p> <p>Seguidamente se comenta sobre su contenido, en ese sentido se dispone: "puede consistir en un proceso para manufacturar, tratar o preservar materiales, una fórmula o receta, un proyecto o patrón para el desarrollo de alguna maquinaria, o bien, simplemente una lista de clientes especializados y constitutivos de un mercado determinado que confieran alguna ventaja a su dueño sobre sus competidores." "Exposición de motivos", tercer párrafo</p> <p>En este acápite si comprende a información tanto de</p>

	<p>carácter industrial como de carácter comercial.</p> <p>Posteriormente se define a la figura que se pretende regular, a la cual se denomina en esta definición como "Secreto Comercial o Industrial", lo cual se muestra en armonía con la denominación de la ley. La definición brindada es la siguiente: "se considera un Secreto Comercial o Industrial cualquier información confidencial que tiene un valor comercial o industrial y que su dueño protege razonablemente para evitar su divulgación. Se distinguen, porque usualmente no requieren ser registrados o cumplir con alguna formalidad para ser protegidos." Exposición de motivos", tercer párrafo</p> <p>De la definición expuesta se colige la inclusión en la misma de los requisitos estipulados en el ADPIC (OMC, 1994), así, el carácter oculto puede inferirse con la expresión "información confidencial." El requisito referido al interés en el mantenimiento del secreto se introduce con los términos "que tiene un valor comercial o industrial". Por último, el requisito "voluntad de mantener el secreto" se reseña con la expresión "que su dueño protege razonablemente para evitar su divulgación."</p>
Objeto de Regulación	No lo refiere expresamente pero, de su denominación y contenido, se puede colegir que su objeto de regulación es la protección de Secretos Comerciales e Industriales.
Naturaleza Jurídica de los secretos empresariales	No lo refiere de forma expresa pero se puede colegir, de lo estipulado, que entiende a los secretos empresariales como bienes inmateriales.
Terminologías empleadas para referirse a los secretos empresariales	Las denominaciones empleadas son "Secreto Comercial o Industrial" y en ocasiones "Secreto Comercial" meramente. Se repiten en toda la ley
Requisitos estipulados en materia de secretos empresariales	<p>En el Artículo 3 se establecen los requisitos que debe reunir un Secreto Comercial o Industrial para ser considerado como tal. Los requisitos reseñados son: "a) de la cual se deriva un valor económico independiente, ya sea un valor actual o un valor potencial, o una ventaja comercial, debido a que tal información no es de conocimiento común o accesible por medios apropiados por aquellas personas que pueden obtener un beneficio pecuniario del uso o divulgación de dicha información; y b) que ha sido objeto de medidas razonables de seguridad, según las circunstancias, para mantener su confidencialidad."</p> <p>De la interpretación de los anteriores requisitos se puede comprender que en el inciso a) se relacionan los requisitos doctrinales "carácter oculto" e "interés de mantener el secreto". Por su parte, en el inciso b) se reseña el requisito de voluntad de mantener el secreto. Con lo cual se puede concluir en materia de requisitos</p>

	que se hace referencia en dicha legislación a los tres requisitos doctrinales pero dos de ellos se integran formando uno solo.
Definición de los secretos empresariales	La definición brindada es la siguiente: “se considera un Secreto Comercial o Industrial cualquier información confidencial que tiene un valor comercial o industrial y que su dueño protege razonablemente para evitar su divulgación.” “Exposición de motivos” tercer párrafo Se puede apreciar que en la anterior definición se tienen en cuenta los siguientes elementos: en materia de denominaciones se emplea la expresión “Secreto Comercial o Industrial.” Relativo a los requisitos doctrinales estudiados los comprende a los tres, es decir, el carácter oculto puede ser deducido de la expresión “información confidencial”, el interés de mantener el secreto puede ser deducido de la expresión “valor comercial o industrial” y la voluntad de mantener el secreto puede ser colegido de la expresión “su dueño protege razonablemente para evitar su divulgación.”
Clases de secretos empresariales	Se hace alusión en la normativa a los secretos industriales y comerciales pero no emplea el término secretos empresariales como figura genérica.
Informaciones que pueden constituir objeto de los secretos empresariales	Las informaciones a las que se refiere son: “Puede consistir en un proceso para manufacturar, tratar o preservar materiales, una fórmula o receta, un proyecto o patrón para el desarrollo de alguna maquinaria, o bien, simplemente una lista de clientes especializados y constitutivos de un mercado determinado que confieran alguna ventaja a su dueño sobre sus competidores.” “Exposición de motivos” Tercer párrafo
Transmisión de los secretos empresariales	No hace referencia expresa
Extinción de los secretos empresariales	No hace referencia expresa pero se puede colegir, de su articulado, que comprende como causal de extinción los actos violatorios de los secretos empresariales.
Actos constitutivos de violación de los secretos empresariales: conductas reguladas, formas de acceso, requisitos configuradores.	En el Artículo 6 se establecen los actos violatorios de los secretos empresariales estipulándose que: “Cualquier persona natural o jurídica que se apropie indebidamente de un Secreto Comercial responderá por los daños causados al dueño del mismo.” Seguidamente se realiza una enumeración taxativa de las conductas que para los efectos de dicha ley son apropiación indebida. Estas conductas son: “a) la adquisición de un Secreto Comercial de otro por parte de una persona que conocía o debió haber conocido que lo adquirió por medios inapropiados, ya sea directa o indirectamente; o b) la divulgación o uso de un Secreto Comercial de otro, sin autorización expresa o implícita, por una persona

	<p>que:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. utilizó medios inapropiados para conocer el Secreto Comercial; o ii. al momento de la divulgación o uso sabía o debió haber sabido que el Secreto Comercial fue: <ul style="list-style-type: none"> 1. obtenido por medio de una persona que adquirió la información utilizando medios inapropiados; 2. obtenido bajo circunstancias que dan lugar a un deber de mantener su confidencialidad o limitar su uso; 3. obtenido por medio de una persona que tenía un deber con el dueño del Secreto Comercial de mantener su confidencialidad o de limitar su uso; o 4. conocido por accidente o error. `` <p>Atendiendo a las anteriores cuestiones se puede comprender que las conductas reguladas son: la adquisición, explotación y divulgación. Además, las formas de acceso reguladas son: el acceso legítimo con deber de reserva y el acceso ilegítimo. Por su parte, en materia de requisitos no estipula ninguno.</p>
<p>Protección de los secretos empresariales: derecho de reclamación del poseedor legítimo del secreto empresarial, sanciones a imponer, vías de protección.</p>	<p>En el Artículo 6 se estipula que ``cualquier persona natural o jurídica que se apropie indebidamente de un Secreto Comercial responderá por los daños causados al dueño del mismo.</p> <p>Los elementos a considerarse al otorgar daños por apropiación indebida de un Secreto Comercial o Industrial incluyen, pero no se limitan a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pérdida de ganancia por parte del dueño de la información; b) valor de la suma que habría sido pagada a un consultor para desarrollar la información; c) depreciación del valor de la información como resultado de la divulgación, d) costos de desarrollo en el proceso de adquirir la información; o e) valor en el mercado de la información.`` <p>Interesante resulta la inclusión en el Artículo 4 de medidas precautorias en materia de secretos empresariales a las cuales denomina ``Medidas Razonables de Seguridad``. En el Artículo 4 se definen estas medidas como: ``aquellas medidas cautelares que se deberán tomar para limitar el acceso a la información bajo circunstancias particulares. Se determinarán de acuerdo a la previsibilidad de la conducta mediante la cual el Secreto Comercial pueda ser obtenido y la naturaleza del riesgo de que se dé tal conducta, así como a la relación costo-beneficio entre la medida de seguridad y el Secreto Comercial.``</p> <p>Inmediatamente establece un conjunto de medidas que pueden ser tomadas por el poseedor legítimo las cuales a decir de la norma ``se incluyen pero no se limitan``</p>

	<p>permitiéndose, entonces, la toma de otras medidas. Las medidas reseñadas son:</p> <p>“a) no divulgar la información a individuos o entidades no autorizadas a tener acceso a la misma;</p> <p>b) limitar la cantidad de personas autorizadas a acceder la información;</p> <p>c) requerir a los empleados de la empresa autorizados a acceder la información, el firmar acuerdos de confidencialidad;</p> <p>d) guardar la información en un lugar separado de cualquier otra información;</p> <p>e) rotular la información como confidencial;</p> <p>f) tomar medidas para impedir la reproducción indiscriminada de la información;</p> <p>g) establecer medidas de control para el uso o acceso de la información por parte de los empleados; o</p> <p>h) implementar las medidas tecnológicamente disponibles al publicar o transmitir la información a través del Internet, incluyendo el uso de correo electrónico, páginas en la red, foros de discusión y cualquier otro medio que sea equivalente.”</p>
--	---

FUENTES CONSULTADAS

Asamblea Legislativa de Puerto Rico (2011). Ley 80 Para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales

Congreso de España (1991). Ley 3 De competencia desleal

Comisión de la Comunidad Andina (2000). Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial

Congreso de Colombia (1996). Ley 256 De Competencia Desleal