



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN DERECHO

**EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECRETO EMPRESARIAL
COMO OBRA DEL INGENIO**

**LEGAL REGIME OF THE CORPORATE SECRETS AS A WORK
OF INVENTIVENESS**

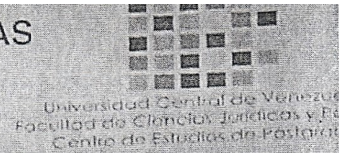
Tesis doctoral para optar al título de
Doctora en Ciencias, mención Derecho

Autora: Thais Elena Font Acuña
Tutor: Román Duque Corredor

Valencia, Junio 2013



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
 CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



VEREDICTO

Quienes suscriben, miembros del jurado designado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, para examinar LA TESIS DOCTORAL, presentado por: THAIS ELENA FONT ACUÑA, cédula de identidad N° V-7.074.354, bajo el título "EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBRA DEL INGENIO", a fin de cumplir con el requisito legal para optar al grado académico de DOCTOR EN CIENCIAS, MENCIÓN DERECHO dejan constancia de lo siguiente:

Leído como fue dicho trabajo por cada uno de los miembros del jurado, se fijó el día (29) de Marzo de 2016 a las 10:00 am, para que la autora lo defendiera en forma pública, lo que éste hizo en la sala de Coordinadores del Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, mediante un resumen oral de su contenido, luego de lo cual respondió satisfactoriamente a las preguntas que le fueron formuladas por el jurado, todo ello conforme con lo dispuesto en el Reglamento de Estudios de Postgrado.

Finalizada la defensa del trabajo, el jurado decidió **APROBARLO**, por considerar, sin hacerse solidario con la ideas expuestas por la autora, que se ajusta a lo dispuesto y exigido en el Reglamento de Estudios de Postgrado. El jurado, por unanimidad, decidió otorgar la calificación de **EXCELENTE**, por considerarse de excepcional calidad, realizando una investigación profunda y es un esfuerzo de sistematización en la materia, lo cual hace que dicho trabajo sea suficientemente descriptivo, reflexivo y novedoso sobre los puntos tratados. El jurado, se permite mencionar, que vería con agrado académico que este Trabajo especial de grado fuese objeto de su publicación

En fe de lo cual se levanta la presente ACTA, a los veintinueve días (29) de Marzo de 2016, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Estudios de Postgrado, actuó como Coordinador del jurado el Dr. Román Duque Corredor.

Dra. María Candelaria Domínguez. (U.C.V.)
 C.I.V-15.183.790

Dr. Francisco Astudillo. (U.C.V.)
 C.I.V- 3.413.708

Dr. Tulio Alberto Álvarez. (U.C.V.- U.C.A.B.)
 C.I. V- 5.534.241

Dr. José Ignacio Hernández. (U.C.AB)
 C.I. V- 11.654.371

Román Duque Corredor (UCV)
 C.I. V-2.455.372
 (Tutor)

DEDICATORIA

*A la memoria de mi padre,
por soplar la niebla de este camino*

AGRADECIMIENTO

A Dios Todo Poderoso.

A mi mamá, por sus oraciones y por tolerar pacientemente mis cambios de humor.

A mis Hermanos y a Guillermo Romero por su apoyo incondicional.

A mi hermana Ihdira, por su paciente asistencia técnica a lo largo de todo el doctorado y finalmente en la redacción de esta tesis.

A mi Tutor Dr. Duque Corredor, por convertirse en mi amigo en este largo trecho.

A mi amiga Tahis Trejo, por su asesoría metodológica.

Isnardo Delgado, en la búsqueda y recolección de bibliografía, nada fácil.

Dra. Raíza Méndez, Directora de la Revista de propiedad intelectual de la Universidad de los Andes (ULA), por su colaboración.

Nora Díaz Manrique, Evelio Hernández Salazar y Giovanna D'Onghia Inciarte, especialistas en propiedad intelectual de la Universidad de los Andes por facilitarme sus investigaciones.

Al catedrático español, José Antonio Gómez Segade, por autorizar la reproducción de su obra.

A todos, simplemente gracias...

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Estudios de Postgrado
Doctorado en Ciencias mención Derecho

El Régimen Jurídico del Secreto Empresarial como Obra del Ingenio

Autora: Thais Elena Font
Acuña
Tutor: Román Duque Corredor
Fecha: junio 2013

RESUMEN

La revolución industrial generó la necesidad de proteger las obras del ingenio. Nace entonces la teoría de los bienes inmateriales y con ella la disciplina de la propiedad intelectual primero y la competencia desleal después para proteger la creatividad humana. La propiedad intelectual comprende los derechos sobre bienes intangibles sistematizado en dos categorías: la propiedad industrial y los derechos de autor. Existen algunos bienes intangibles que por sus particulares características no son tutelados por la propiedad intelectual. El secreto empresarial es una de estas expresiones. Vista la importancia que han generado los conocimientos en las economías, la tendencia es globalizar la aplicación de instrumentos internacionales que contemplen todas las manifestaciones intelectuales de carácter industrial, incluyendo, los secretos en las empresas. En este orden el propósito de la presente investigación es realizar un estudio del régimen jurídico del secreto empresarial en Venezuela, desde la perspectiva del derecho privado, a los fines de determinar su eficacia protectora. Para ello se han establecido los siguientes objetivos específicos: a) Elaborar un concepto amplio del secreto empresarial que contenga los requisitos básicos que lo conforman, de acuerdo a su naturaleza jurídica, b) Examinar las normas que en los últimos cincuenta años han regulado el secreto empresarial en Venezuela, c) Determinar la(s) disciplina(s) del derecho privado que lo tutelan como instrumento de desarrollo económico y d) Considerar la eficacia de las normas que actualmente tutelan el secreto en el ordenamiento jurídico venezolano. La metodología utilizada ha sido la teórica descriptiva documental bibliográfica. El estudio se ha nutrido de la fuente documental utilizando diversas técnicas en cuanto a la obtención, selección y registro de información. Así, se manejó la observación de documentos, el arqueo bibliográfico, el fichaje y el subrayado y, en la elaboración escrita, se utilizó el resumen de texto, resumen crítico y análisis crítico. Finalmente, se generó como principal conclusión el que las normas que lo regulan al día de hoy en Venezuela resultan insuficientes para una efectiva protección. El secreto empresarial se regula como bien económico por la competencia desleal a través de la Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia de 1991; la cual no cuenta con una normativa que sistematice todos los aspectos relevantes de la institución.

Palabras claves: Secreto empresarial, régimen jurídico, competencia desleal.

LEGAL REGIME OF THE CORPORATE SECRETS AS A WORK OF INVENTIVENESS

ABSTRACT

The industrial revolution has created the necessity of protecting the work of inventiveness. Then it has born the theory of intangible goods and with it the discipline of intellectual property in order to protect the human creativity from disloyal competition. Intellectual property includes the rights over intangible goods and it can be summarized in two categories: the industrial property and copyright. There are some intangible goods that because of their special characteristics are not protected by intellectual property. One of these intangible goods is corporate secret. Given the importance that have generated the human knowledge in world economies the tendency is to globalize the implementation of international instruments covering all intellectual manifestations of industrial nature including corporate secrets. In this order of ideas the purpose of this research is to develop a study of the Law in Venezuela referred to corporate secret from the Private Law's point of view with the purpose of determining its protective efficiency. In order to accomplish the above it has been developed the following specific objectives: a/ to develop a broad concept of the corporate secret that includes the basic requirements of its institution according to its legal nature. b/ to review the regulations that in the past fifty years have been controlling the corporate secret in Venezuela. c/ to determine the disciplines of Private Law that protect the corporate secret as an instrument of economic development and d/ to consider the regulations that protect the corporate secret in Venezuela's legal order. The methodology used has been the theoretical descriptive, documentary and bibliographical. The study has been nourished of a documentary source using a variety of technologies in terms of procurement, selection and registration of information. This way was handled the study of documents, bibliographic arching, harvesting techniques, preparation of data sheets, signing and underlining and in the written summary was used a critical synthesis and analysis. Finally, the main conclusion resulting from this work is that the legal order governing today in Venezuela turns out to be insufficient for an effective protection. The Venezuelan Law (1991) which regulates the protection of corporate secret against disloyal competition and promotes the exercising of free competition does not include a regulation that summarizes every important characteristic of the institution.

Key Words: corporate secret, legal order, protection, disloyal competition

SIGLAS

AC	Acuerdo de Cartagena
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CAVEME	Cámara Venezolana de Medicamentos
CNRBV	Constitución Nacional República Bolivariana de Venezuela
CONCAMIN	Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
COPP	Código Orgánico Procesal Penal
CP	Código Penal
CPC	Código de Procedimiento Civil
CUP	Convenio de la Unión de París
FEDECAMARAS	Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción
INHRR	Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"
LCCD	Ley Contra la Competencia Desleal (alemana)
LCD	Ley de Competencia Desleal española
LCPRC	Ley contra las Prácticas Restrictivas de la Competencia (alemana)
LECDI	Ley Especial contra Delitos Informáticos
LEFP	Ley del Estatuto de la Función Pública
LM	Ley de Medicamentos

LOTTT	Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
LPCCD	Ley para Combatir la Competencia Desleal (alemana)
LPI	Ley de Propiedad Industrial
LPPELC	Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia
LUZ	Universidad del Zulia
NJRPF	Normas de la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos y Sistema de Registro Nacional de Productos Farmacéuticos
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMS	Organización Mundial de la Salud
PROCOMPETENCIA	Superintendencia para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia
RLEF	Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Farmacia
SAI	Sistema Andino de Integración
SAPI	Sistema Autónomo de Propiedad Intelectual
SIERRA	Sistema de Integración Económica Regional de la Región Andina
TLC	Tratado de Libre Comercio
TSJ	Tribunal Supremo de Justicia
UC:	Universidad de Carabobo
UCAB	Universidad Católica Andrés Bello
UCV	Universidad Central de Venezuela

ULA	Universidad de los Andes
UnCoPPI	Unidad de Consultoría y Proyectos en Propiedad Intelectual
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UTSA	Uniform Trade Secret Act

ÍNDICE

_Toc449768317

INTRODUCCIÓN.....	12
CAPITULO I. EL PROBLEMA.....	20
1.1. Identificación y justificación del objeto de estudio	20
1.1.1. Indicadores	26
1.2. Objetivos de la investigación.....	35
1.2.1. Objetivo general	35
1.2.2. Objetivos específicos	35
1.3. Justificación del estudio del objeto: Pertinencia o relevancia	35
1.4. Delimitación de la investigación	39
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO	41
2.1. Antecedentes de la investigación.....	41
2.2. Bases teóricas	55
2.2.1. El Secreto	55
2.2.1.1. Consideraciones previas.....	55
2.2.1.2. El secreto en sentido extrajurídico	56
a. Etimología	56
b. Noción general.....	56
c. Origen	57
d. Clasificación.....	60
2.2.1.3. El secreto en el ámbito del Derecho	62
2.2.2. El secreto empresarial	79
2.2.2.1. Consideraciones previas.....	79
2.2.2.2. Denominaciones en el derecho comparado.....	80
2.2.2.3. Denominaciones en Venezuela	90

2.2.2.4. Requisitos del secreto empresarial	94
a. Que la información sea de carácter empresarial	96
b. Información reservada	107
c. Que la información proporcione una ventaja competitiva...	122
d. Que el interesado haya aplicado medidas razonables de protección	133
2.2.2.5. Naturaleza jurídica del secreto empresarial.....	159
a. Fundamento teórico de la tutela del secreto empresarial ..	159
2.2.2.6. Concepto de secreto empresarial	175
2.2.3. Régimen jurídico del secreto empresarial	186
2.2.3.1. Normas que integran el sistema jurídico de protección del secreto empresarial en Venezuela	186
a. Consideraciones previas.....	186
b. Normas internas.....	188
c. Normas internacionales	217
2.2.4. El secreto empresarial desde la perspectiva del derecho de la competencia y en particular su vinculación a la competencia desleal	239
2.2.4.1. Consideraciones previas.....	239
2.2.4.2. Principio de libertad económica	240
a. Principio de libertad de empresa.....	242
b. Modelo económico venezolano	244
2.2.4.3. La competencia como disciplina jurídica.....	249
a. Noción.....	249
b. Características	249
c. Normas que regulan la competencia.....	252
d. Modelos de competencia	253
2.2.4.4. Retrospectiva histórica económica de la tutela del secreto	258
a. Consideraciones previas.....	258
b. Etapas.....	260

2.2.4.5. Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia, la competencia desleal y el secreto empresarial.....	285
a. Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia	285
b. La competencia desleal en Venezuela	289
c. Proyecto de Ley Antimonopolio	297
 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA	 301
3.1. Tipo de investigación	302
3.1.1. Investigación teórica	303
3.1.2. Investigación descriptiva	303
3.1.3. Investigación documental bibliográfica	305
3.2. Datos y fuentes de investigación.....	306
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	308
3.3.1. Arqueo bibliográfico	308
3.3.2. Técnica del fichaje	309
3.3.3. El subrayado	310
3.4. Análisis de la información	311
3.4.1. Resumen de texto	311
3.4.2. Resumen analítico	312
3.4.3. Análisis crítico	312
 CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	 315
CONCLUSIONES	315
RECOMENDACIONES.....	325
 REFERENCIAS	 327

INTRODUCCIÓN

Con el advenimiento de la revolución industrial surge la necesidad de proteger las obras del ingenio que por su naturaleza inmateral son inaprensibles y no podrían ser reguladas de la manera tradicional. Nace entonces la teoría de los bienes inmateriales y con ella las disciplinas de la propiedad intelectual y la competencia desleal como herramientas jurídicas fundamentales para proteger la creatividad del ser humano.

Los derechos de propiedad intelectual son pues derechos sobre bienes intangibles. Dada su variedad, esta disciplina ha sido sistematizada por la doctrina básicamente en dos grandes categorías: La propiedad industrial referida a las invenciones, patentes, modelos industriales y a las marcas que sirven para identificar los productos y la de derechos de autor y demás ramas conexas, relativa a los autores de obras musicales, literarias, teatrales, artísticas y arreglistas.

Ahora bien, la propiedad intelectual, y más específicamente la propiedad industrial, no contempla expresamente todas las manifestaciones del ingenio humano. Existen ideas que por sus particulares características no son arropadas técnicamente por sus normas. El secreto empresarial es una de estas expresiones.

El secreto empresarial comprende conocimientos y experiencias que son utilizados por su poseedor legítimo, sin revelarlo, para obtener un beneficio económico. Cuando la idea de orden empresarial, industrial o comercial produce beneficios a su creador se mantiene en secreto a fin de que aquellos que se encuentran realizando actividades similares no la conozcan y pueda así continuar generándole ganancias. Estos conocimientos, hay que advertirlo, no otorgan derechos de exclusiva para su

poseedor legítimo sino una ventaja competitiva dentro del mercado. Es ello la razón primigenia por la cual tales informaciones no son reguladas directamente por la disciplina de la propiedad intelectual sino por el derecho de la competencia, y más específicamente por la competencia desleal. Tal consideración deviene de interpretación del Convenio de la Unión de París (CUP)¹, instrumento del siglo pasado que comenzó a tutelar la propiedad industrial. Expresa:

La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, 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.

Más recientemente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) dispuso en su artículo 2, VIII, que se entenderá por propiedad intelectual los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas; las invenciones, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales; las marcas, los nombres y denominaciones comerciales, *la protección contra la competencia desleal y demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico*².

En todo caso, dada la importancia que han generado los conocimientos en el desarrollo de las economías, al punto que se ha pasado de la era

¹ OMPI. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. [Página web]. Disponible: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html. [Consulta 15 de enero de 2009]

² OMPI. *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. [Página web]. Disponible: http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs_wo029.html#P38_1300. [Consulta 30 de abril de 2010]

industrial a la llamada sociedad de la información o del conocimientos³, la tendencia moderna es globalizar la aplicación de instrumentos internacionales que contemplen, en conjunto, todas las manifestaciones intelectuales de carácter industrial. Estos son los casos, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio⁴ (OMC) que contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)⁵ y en la región, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que prevén taxativamente el secreto empresarial y precisan su protección desde la perspectiva de la competencia desleal.

En la economía de mercado, cuando la propiedad intelectual funciona apropiadamente se estimula la inversión generando bienestar para la comunidad. La creatividad e ingenio del individuo se manifiesta como un adecuado instrumento de provisión de necesidades presentes y futuras, con el propósito de contribuir a la mejora del bienestar de la comunidad.

La sociedad moderna está impregnada de tecnologías que generan cada vez más información, más rápidamente y que además se transmite en tiempo real. También el abaratamiento de sus costos ha permitido su

3 En los países industrializados existe una onda de opinión dominante, cuya característica fundamental es que la materia y la energía pasan a un segundo lugar y la información y el conocimiento se convierten en el nuevo objeto formal de la ciencia y de la tecnología, hasta tal punto que economía, cultura y bienestar social dependen cada vez más del nivel alcanzado en el ámbito de las altas tecnologías de la información. Esther Morón Lerma, *Tutela Penal del Secreto de Empresa, desde una Teoría General del bien jurídico*, p. 12.

⁴ OMC: ¿Qué es la OMC?: [Página web]. Disponible: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm [consulta el 15 de enero de 2009], [consulta 10 de septiembre de 2010]. El Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. En Venezuela este acuerdo entró en vigor el 29 de diciembre de 1994, fecha de publicación de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.829. Ver este acuerdo en [Página web en línea]. Disponible: <http://www.mkmarcas.com/mksite/laws/marrakech.pdf> [consulta 10 de septiembre de 2010].

⁵ [Página web en línea]. Disponible: http://wto.org/spanish/tratob_s/trips_s/trips_s.htm [consulta 10 de septiembre de 2010]. Sus siglas en inglés TRIPS

accesibilidad y generalización produciendo un acercamiento y cotidianidad en su utilización por cualquier ciudadano desde casi cualquier parte del mundo.

La información tiene especial incidencia en el seno de la empresa. La integración de las tecnologías a las actividades empresariales suscita profundas transformaciones generando nuevas formas de organización de la producción y de la comercialización, caracterizada por su dimensión transnacional.

También la información ha influido en el concepto de valor económico. De entenderlo como un capital de contenido material se ha evolucionado hacia el intangible del conocimiento. Por ello la información reservada de la empresa se erige en un valor de primer orden, imprescindible para permanecer y progresar en un mercado internacional fuertemente competitivo. El uso de esta técnica se ha convertido en un mecanismo concurrencial, como factor de exclusión para el resto de las empresas del mercado. De ahí la afirmación de que la información confidencial fortalece la capacidad de la empresa para competir.

Siendo así es natural que los operadores destinen recursos para la investigación lo cual explica la necesidad de proteger el dominio de estas valiosas informaciones (técnico o comercial) pues corre el riesgo de que le sean sustraídas ilegítimamente.

Ahora bien, estos bienes son objeto de una gran incertidumbre jurídica en países como el nuestro donde la normativa no ha ido estableciéndose conforme a los cambios que se vienen produciendo en la sociedad, generando serios problemas, no solo para las empresas poseedoras de esta información confidencial al retardar o imposibilitar su crecimiento, sino para el desarrollo económico, tecnológico y social del país.

En atención a lo expresado la presente investigación tiene por objeto realizar un estudio de las normas que en los últimos cincuenta años han regulado el secreto empresarial en Venezuela, desde la perspectiva del derecho privado fundamentalmente, a los fines de determinar su eficacia protectora. Con este estudio se pretende demostrar que este bien inmaterial de incalculable valor económico no cuenta con una normativa sistematizada que discipline armoniosamente todos los aspectos del secreto empresarial y que además sea cónsona con la realidad económica y social de estos tiempos, particularmente por el desarrollo de nuevas tecnologías y formas de negocios.

Dada la escasa literatura nacional así como los escasos centros de investigación y espacios de estudios académicos dirigidos al conocimiento de los bienes inmateriales el objetivo de la presente tesis doctoral consiste justamente en hacer un análisis teórico científico del secreto empresarial con un enfoque jurídico, a fin de contribuir a difundir conocimientos que propicien e incentiven su estudio desde distintos puntos de vista.

En este orden, la investigación lleva por nombre *El Régimen Jurídico del Secreto Empresarial como Obra del Ingenio* y está conformado por cuatro capítulos cuyos contenidos son los siguientes:

El Capítulo I relativo al problema, donde se identifica y justifica el objeto de estudio, se plantean algunos indicadores y los objetivos perseguidos. También se expone la justificación de su estudio y se delimita la investigación.

El Capítulo II, contiene todo el marco teórico conformado en primer lugar por los antecedentes relacionados con el presente estudio. En segundo

término se desarrollan las bases teóricas constituido por cuatro temas principales:

- El Secreto. La finalidad de este tema introductorio es presentar una visión amplia del término en el ámbito extrajurídico para continuar luego al campo del Derecho donde se examina el Secreto como derecho, como obligación y se exponen algunas clasificaciones doctrinarias.
- El Secreto empresarial. Aquí el análisis está delimitado a examinar tipo de secreto de orden privado. Como el objetivo es la formulación de un concepto capaz de expresar armónicamente todos los elementos que le son común se ha ordenado en los siguientes subtemas que se consideran ineludibles a tal fin.

Así, se analizan sus requisitos existenciales, se presenta una reseña de las teorías que intentan explicar su naturaleza jurídica para concluir con una propuesta personal de lo que debe entenderse por secreto empresarial.

- El Régimen jurídico del secreto empresarial. Este aspecto está referido al conjunto de normas o principios que lo regulan dentro del ordenamiento venezolano. Su análisis permite determinar la efectividad de la tutela que ejerce el Estado sobre tales informaciones.

A los efectos de una mejor comprensión, estos instrumentos se han clasificado en dos categorías.

Una determinada por las normas internas, comenzando por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

(CNRBV), para luego continuar con las leyes y demás normativas que refieren la institución en estudio. En este nivel, se organizan o agrupan por materias; es decir, se acomodan, según pertenezcan al ámbito económico, penal, al de salud o al laboral.

Una segunda categoría relativa a las normas internacionales, y al efecto se analizan: La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (AC), el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Colombia, México y Venezuela, el ADPIC, el CUP y la Decisión 486 de la ahora denominada CAN.

- El secreto empresarial desde la perspectiva del derecho de la competencia y en particular su vinculación a la competencia desleal. Dado que el examen de estas disciplinas resulta indispensable por cuanto en su dinámica se incorpora el secreto empresarial como instrumento competitivo, se examinan algunos contenidos considerados primordiales.

En este orden, se hace referencia al principio de libertad económica y de empresa, se expone lo que se considera el modelo económico venezolano, se examina de forma concreta la competencia como disciplina jurídica, se hace una retrospectiva histórica de la tutela del secreto empresarial, ineludiblemente vinculada al orden económico, para finalmente comentar lo que aporta la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (LPPELC) en resguardo del instituto.

Seguidamente se presenta el Capítulo III relativo a la Metodología desarrollada para elaborar el trabajo de investigación, donde se especifica el tipo de investigación realizada (Investigación documental bibliográfica) así

como las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados y el procedimiento de análisis manejado para el examen de la información consultada.

Finalmente el Capítulo IV contentivo de las Conclusiones y Recomendaciones que condujeron la presente investigación.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1. Identificación y justificación del objeto de estudio

Con el advenimiento de la revolución industrial surge la necesidad de proteger las obras del ingenio, que por su naturaleza inmaterial son inaprensibles y no podrían ser reguladas de la manera tradicional. Nace entonces la teoría de los bienes inmateriales y con ella la propiedad intelectual.

Apunta el tratadista Juan Manuel Farina⁶ que toda exteriorización del pensamiento puede ser considerado un producto intelectual, pues es resultado de la actividad mental de su autor, quien crea –mediante la aplicación de la inteligencia humana– ideas, conceptos y expresiones que adquieren entidad real, y que generalmente se ponen de manifiesto en la materia que les da soporte o en la que se plasman. Cuando estos productos intelectuales están protegidos por la tutela que les brinda la ley, se convierten en propiedad intelectual o derecho intelectual.

La propiedad intelectual goza de ciertas particularidades que la hacen especial. Es un derecho llamado a proteger la propiedad sobre lo intangible, de allí su denominación para diferenciarlo de la propiedad tradicional sobre cosas materiales. El abogado argentino y doctor en ciencias jurídicas y sociales Homero Rondina, expresa que es un derecho muy especial, que es

⁶Juan Manuel Farina: *Contratos Comerciales Modernos: Modalidades de Contratación Empresarial*. Segunda Edición. Buenos Aires Argentina. Editorial Astrea, 1999. p.663.

derecho de propiedad, pero adaptado, modificado y que, aun siendo susceptibles de propiedad privada, tienen un profundo contenido social⁷.

La OMPI (1967) dispone en su artículo 2, VII la propiedad intelectual organiza los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas; las invenciones, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales; las marcas, los nombres y denominaciones comerciales, la protección contra la competencia desleal y demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

En opinión de Marco Matías Alemán⁸ se trata de una disciplina del derecho privado que analiza los mecanismos de protección de los aportes intelectuales, los cuales divide académicamente en dos grandes áreas: el *derecho de autor*, que se encarga de la protección de los autores de obras musicales, literarias, teatrales, artísticas y arreglistas y la *propiedad industrial*, que tiene aplicación en la industria; referida a las invenciones, patentes, modelos industriales y a las marcas que sirven para identificar los productos⁹.

Dichas disciplinas comenzaron a ser reguladas a nivel internacional en el siglo XIX. La propiedad industrial a través del CUP de 20 de marzo de

7 Homero Rondina: *La Propiedad Intelectual y el Derecho de Autor en Arte, Diseño, Arquitectura y Comunicación Visual. Manual de Teoría y Práctica Legal*. [Documento en línea]. Disponible: <http://es.scribd.com/doc/55430921/Derechos-de-Autor-Homero-Rondina>. [Consulta 18 de julio de 2011]

⁸ Director Adjunto de la División de Política Pública General y Desarrollo de la OMPI.

⁹ Marco Matías Alemán. *En Colombia hay un uso Eficiente de la Propiedad Intelectual*, de 21 de agosto de 2011. [Periódico en línea]. Disponible: <http://www.elheraldo.co/tendencias/en-colombia-hay-un-uso-eficiente-de-la-propiedad-intelectual-marco-alem-n-34535>. [Consulta el 15 de diciembre de 2011]

1883 y los derechos de autor por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886¹⁰.

El derecho de autor abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras musicales y las obras de arte como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. Regula pues los derechos del creador de una obra, que mira fundamentalmente a la satisfacción intelectual o espiritual que ésta produce, sea en el orden de la verdad, de la belleza o del entretenimiento.

Por su parte, la propiedad industrial tiende directa o indirectamente a la satisfacción de necesidades o comodidades materiales (conservación de la vida y la salud, bienestar físico, habitación, viajes, etc.) a través de creaciones relacionadas con la industria o la empresa, tales como: los signos distintivos (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimientos); las invenciones (patente, modelo de utilidad y secreto empresarial); las creaciones de formas (dibujos y modelos industriales) y las denominaciones de origen; las cuales, en su mayoría, son utilizadas en la producción y distribución de bienes y servicios.

¹⁰OMPI. *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*. [Página web]. Disponible: www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html. [Consulta el 15 de enero de 2009]

Ahora bien, el secreto empresarial –objeto de esta investigación- no fue considerado expresamente por el CUP como una manifestación típica de la propiedad industrial. Tampoco lo fue en el convenio de creación de la OMPI, sin embargo, dada su naturaleza de bien inmaterial y empresarial goza de características que lo emparentan estrechamente con esta disciplina.

En todo caso, países de la región (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) comenzaron en 1970 a gestar un instrumento común para proteger la propiedad industrial, consolidándose sus esfuerzos en 1993 con la creación de la Comisión del AC¹¹ de donde surgen las Decisiones 344¹² y 486¹³ en las que se incorpora el secreto empresarial como una creación intelectual que requiere de tutela.

También el surgimiento de la OMC (1994) que contiene el ADPIC dio paso a que los secretos empresariales, denominados también información no divulgada, secretos comerciales o conocimientos tecno-prácticos o *Know how*, fueran taxativamente protegidos por estos instrumentos desde la disciplina de la competencia desleal¹⁴.

Se entiende, pues por secreto empresarial, los conocimientos y experiencias que un industrial o comerciante utilizan en la práctica, sin revelarlo, para la obtención de un producto o un resultado ventajoso. La OMPI lo define como toda información comercial confidencial que confiere a

¹¹ El 21 de octubre de 1993 y suscrito por Venezuela según Gaceta Oficial N° 4676 extraordinaria de 18 de enero de 1994.

¹² OMPI. Decisión N° 344 del 21 de octubre de 1993 - Régimen Común sobre Propiedad Industria, publicada en Gaceta Oficial de la Comunidad Andina N° 142 de 29/10/1993 [Documento en línea] Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9454> [Consulta 15 de abril de 2010]

¹³ Disponible: <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec486si.asp> [Consulta 15 de abril de 2010]

¹⁴ Ver sección 7, art. 39 del Acuerdo.

una empresa una ventaja competitiva¹⁵; de allí que la razón de su protección sea fundamentalmente de orden económico.

Cuando la idea de orden empresarial, industrial o comercial produce beneficios a su creador se mantiene en secreto a fin de que aquellos que se encuentran realizando actividades similares no la conozcan y pueda así continuar generándole ganancias.

Por tanto, en un sistema económico de mercado la existencia y protección de las creaciones industriales en general y la del secreto empresarial en particular, estimula la inversión lo que influye positivamente en la economía de un país. Robert Sherwood¹⁶ expresa sobre la propiedad intelectual:

Un régimen nacional de propiedad intelectual que funcione adecuadamente es útil para el bienestar general, pues eleva la base técnica de la nación, al preparar el terreno para la creación y el intercambio de tecnología de punta y propiciar un mayor desarrollo de recursos humanos en áreas técnicas. En resumen, el estímulo para expandir la existencia de conocimientos técnicos se incrementa materialmente, y así mismo se incrementa el estímulo para la inversión en avances útiles de ese conocimiento.

Estos vínculos entre el conocimiento, la creación y la inversión, como forma de productividad, han llevado a que los bienes inmateriales de naturaleza industrial se conviertan en un instrumento para el desarrollo económico, industrial, tecnológico e intelectual de los Estados. Los gobiernos

¹⁵OMPI. ¿Qué es un Secreto Comercial? [Página web]. Disponible:http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm. [Consulta 15 de enero de 2009]

¹⁶ Robert Sherwood: *Los Sistemas de Propiedad Intelectual y el Estímulo a la Inversión*. 1ª Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta. 1997, pp. 14 y 15.

y los parlamentos confieren a los inventores derechos sobre sus creaciones intelectuales como incentivo para generar ideas que beneficien a la sociedad en su conjunto. Los países industrializados promueven y protegen las innovaciones e inventos y aseguran la inversión de recursos públicos en investigación y desarrollo tecnológico, con lo cual han logrado obtener, en buena parte, el referido estatus.

En Venezuela, sin embargo, los sectores productivos no han alcanzado un nivel competitivo. El desarrollo científico, económico y tecnológico no se exhibe con la intensidad deseada. Las políticas públicas de la última década en materia de generación de conocimiento y desarrollo de la economía no han sido diseñadas para realizar intercambios y enlaces con el sector empresarial. Por el contrario, han sido muchas las empresas que han cesado sus actividades por las intervenciones en materia económica del Gobierno Nacional (expropiaciones, sanciones de orden tributario, impuestos e inamovibilidades laborales, etc.) con lo cual proliferan las llamadas economías informales perjudicando el desarrollo económico y ahuyentando el talento de los creadores, pues, en ellas se mueven los delitos de la piratería y la venta ilegal o contrabando de mercancía.

Como quiera entonces que la propiedad industrial se ha constituido en una disciplina que ha venido expandiéndose rápidamente a nivel internacional, en atención a que las relaciones comerciales de los países están cada vez más globalizadas, es necesario fortalecer y desarrollar en Venezuela no solo la propiedad industrial sino toda norma que proteja los bienes inmateriales y combata las conductas delictivas y desleales contra dichos bienes a fin de garantizar tanto los derechos e intereses de sus creadores (empresarios, industriales y comerciantes fundamentalmente) como los de la sociedad en general.

En este orden, se ha considerado el secreto empresarial como tema de tesis doctoral por cuanto se trata de un especial bien inmaterial de carácter económico que no cuenta en el país con una normativa sistematizada. Por el contrario, se aprecia dispersión de las normas existentes e inclusive renuncia deliberada a instrumentos internacionales que llenaban el vacío legislativo interno sobre la materia. Específicamente, la denuncia que el año 2006 hizo Venezuela a la CAN trajo como consecuencia el cese de la aplicación de la Decisión 486 que contiene toda una regulación del secreto empresarial.

Tal situación es una realidad que incide negativamente no sólo en los intereses del poseedor legítimo del secreto, quien se siente desprotegido ante el aprovechamiento desleal de sus conocimientos por parte de terceros, sino también, en el desarrollo económico y social del país.

1.1.1. Indicadores

Se consideran indicadores relevantes del problema planteado: a) La inercia de los legisladores nacionales en dictar leyes que desarrollen el secreto empresarial y, b) El desconocimiento del significado y alcance de la propiedad industrial y en particular del secreto empresarial en el desarrollo económico y social del país.

- a.** Inercia de los legisladores nacionales en dictar leyes que desarrollen el secreto empresarial.

Al examinar la legislación que rige la propiedad industrial en Venezuela se observa retraso en este orden, al punto que el Tribunal Supremo de

Justicia (TSJ) en julio de 2012 exhortó a la Asamblea Nacional legislar sobre la materia¹⁷.

La Ley de propiedad industrial (LPI)¹⁸, si bien reconoce el secreto empresarial al señalar que “no son patentables las modalidades de trabajo o secretos de fabricación”¹⁹, no previó su regulación. Además, resulta obvio que dicho instrumento se encuentra desfasado, por su vetustez, con las nuevas creaciones industriales que se han venido produciendo en el mundo y con la tecnología, como herramienta fundamental en las economías modernas.

La LPPELC²⁰ regula el secreto empresarial en el artículo 17 sancionado las conductas desleales en el ámbito competitivo.

Existen otras leyes como la novísima Ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras (LOTTT)²¹ y la Ley del estatuto de la función pública (LEFP)²² que prohíben violaciones a secretos relacionados con las empresas y además contienen sanciones por su trasgresión.

¹⁷ Sharay Angulo (11/07/2012): TSJ. insta a la Asamblea Nacional a Revisar la Ley de Propiedad Intelectual. El Mundo, Economía & Negocio. [Periódico en línea]. Disponible: <http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/parlamento/tsj-insta-a-la-an-a-revisar-la-ley-de-propiedad-in.aspx> [Consulta 15 de septiembre 2012]

¹⁸ OMPI. *Ley de Propiedad Industrial de Venezuela* dictada el 2 de septiembre y publicada en la Gaceta Oficial N° 24873 de 14 de octubre de 1955 [Ley en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=3985>. [Consulta 15 de enero 2009].

¹⁹ *Ley de Propiedad Industrial*. Artículo 15, ordinal 5.

²⁰ *Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia* de 30 de diciembre de 1991, publicada en Gaceta Oficial N° 34.880 de 13 de enero de 1992. [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.sice.oas.org/compol/natleg/Venezuela/34880>. [Consulta 15 de enero 2009]

²¹ *Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras* de 30 de abril de 2012, publicada en Gaceta Oficial. N°6.076 E. de 7 de mayo de 2012. [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.lottt.gob.ve/>. [Consulta 15 de julio 2012]

²² *Ley del Estatuto de la Función Pública* de 11 de julio de 2002, publicada en Gaceta Oficial. N° 37522 de 6 de septiembre de 2002. [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.suscerte.gob.ve/index.php/es/la->

Así, la LOTT en su artículo 79, literal h, refiere entre las causales justificadas de despido el que sean revelados secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. La ley también dedica un capítulo a las invenciones, innovaciones y mejoras en el ámbito laboral²³.

El artículo 39 en la LEFP establece el deber a los funcionarios de guardar la reserva de los asuntos relacionados con sus labores que así lo requieran.

También las conductas delictivas han sido reguladas. El Código penal (CP)²⁴ establece castigos por la revelación de secretos políticos o militares (artículo 134), la violación del secreto en sentido general (artículo 190), los fraudes cometidos en el comercio y las industrias cuando se revelan noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su posición o empleo o en razón de profesión, arte o industria (artículo 340). También se castiga a la autoridad pública que comunique o publique documentos o hechos de que esta en conocimiento o posesión por causa de sus funciones y que deba mantenerse secretos (artículo 206).

institucion/biblioteca-suscerte/marco-legal/leyes/252-ley-del-estatuto-de-la-funcion-publica. [Consulta 15 de noviembre 2010]

²³ LOTT, artículos 320 al 329.

²⁴ *Código Penal Venezolano* de 20 de octubre de 2000, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5494 de 20 de octubre de 2000 [Transcripción en línea]. Disponible: <http://toonspot.com/codigo-penal-venezolano/http://toonspot.com/codigo-penal-venezolano/>. [Consulta 15 de diciembre 2012]

En este mismo orden punitivo, la Ley especial contra delitos informáticos (LECDI)²⁵ previene sanciones para estas nuevas formas de delinquir.

Se aprecia que no existe una denominación unívoca, pues las leyes mencionadas establecen distintos nombres (secreto comercial, industrial, empresarial, secretos de fabricación, etc.). No explica ninguno de los referidos textos qué entender por secreto empresarial, ni cuáles son los requisitos que debe contener una información de esta naturaleza, o si la información debe estar incorporada a un cuerpo o materia, ni quién puede actuar como poseedor legítimo, como tampoco señalan si tales informaciones pueden ser objeto de trasmisión, .entre otros asuntos.

Estas deficiencias habían sido ampliamente superadas con la aplicación de las normas del Grupo Andino en el año 2000. Sin embargo, la denuncia de Venezuela a la CAN, cinco años más tarde, produjo la cesación de la vigencia de la Decisión 486 dentro del territorio nacional, situación que nos colocó de nuevo en una especie de limbo jurídico en materia de secreto empresarial.

Por lo expuesto podría afirmarse que el país no cuenta con una legislación que discipline armoniosamente todos los aspectos de la materia de estudio y que además sea cónsona con la realidad económica y social de

²⁵ *Ley Especial Contra Delitos Informáticos* de 6 de septiembre de 2001, Gaceta Oficial N° 37313 E. de 30 octubre de 2001. [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.ministeriobpublico.gob.ve/web/guest/derechos-de-autor>. [Consulta 15 de diciembre 2012]

Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela. (De 6 de septiembre de 2001, G.O. N° 37313 E. de 30 octubre de 2001). [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.ministeriobpublico.gob.ve/web/guest/derechos-de-autor> [Consulta 15 de diciembre 20112]

estos tiempos, particularmente por el desarrollo de nuevas tecnologías y formas de negocios que se están produciendo en muchos países.

Dentro de esta perspectiva, se consideran causas de la inercia legislativa:

1. El desinterés de los legisladores por el significado económico y tecnológico del secreto empresarial. La regulación del secreto empresarial adquiere cada vez mayor relevancia, dado que las relaciones comerciales se han ido globalizando. El desarrollo tecnológico ha generado una sociedad cuyo progreso depende en gran medida, de los sistemas de información y comunicación, y en el que la información lógicamente, se configura como un bien de inusitado valor.

Este incremento del valor de la información en la sociedad actual y, específicamente, en la economía de mercado, también asume una especial incidencia en el seno de la empresa. De una parte, la información empresarial reservada se erige en un instrumento de primer orden, imprescindible para subsistir y progresar en un mercado internacional intensamente competitivo. De otra, la integración en Internet de las actividades empresariales y el proceso de globalización que caracteriza la economía moderna, suscitan profundas transformaciones y posibilitan una nueva forma de investigación, así como una nueva forma de organización de la producción y de la comercialización, caracterizada por su dimensión transnacional.

Se comprende entonces que el tema tecnológico sea un área estrechamente vinculada con el secreto empresarial. La trasmisión de tecnología no sólo implica traspaso de conocimientos protegidos por derechos de exclusiva como lo es la marca o la patente. También existen

conocimientos de gran valor comercial, empresarial y técnico que aunque no están amparados bajo un derecho de aquella naturaleza son de gran importancia para el desarrollo comercial y tecnológico de la empresa.

2. También razones de orden político han obstaculizado la tarea legislativa. La Asamblea Nacional, mayoritariamente identificada con el partido de Gobierno, es solidaria con lo que se ha denominado “Socialismo del Siglo XXI”²⁶ lo cual se contrapone a los principios de la libre empresa y propiedad privada consagrados en la CNRBV.

- b.** El desconocimiento del significado y alcance de las creaciones intelectuales de naturaleza industrial y en particular, del secreto empresarial en el desarrollo económico y social del país.

En la medida en que no se implemente a nivel gubernamental, académico y empresarial una verdadera cultura de formación e información de la propiedad intelectual, y en particular, de las creaciones intelectuales de carácter económico, la sociedad venezolana continuará restando importancia a su significado como instrumento generador de competitividad, desarrollo y riqueza, banalizando la necesidad de su tutela y ocasionando:

²⁶ El término fue mencionado por el Presidente Hugo Chávez en discurso pronunciado en el V Foro Social Mundial, el 30 de enero de 2005, donde afirmó que debe transformarse “el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día”. [Página web]. Disponible: http://www.forumsocialmundial.org.br/download/Chavez_speech_at_Porto_Alegre.pdf. [Consulta el 16 de diciembre de 2008]. También en *Presidente Chávez define Socialismo del siglo XXI*, [En conversación con Manuel Cabieses, Director de Punto Final], Horacio Benítez dice: “En lo económico: un cambio del sistema de funcionamiento metabólico del capital. En Venezuela se han iniciado experimentos como el impulso al cooperativismo, al asociativismo, a la propiedad colectiva, a la banca popular y núcleos de desarrollo endógeno. Son válidas muchas experiencias como la autogestión y cogestión, la propiedad cooperativa y colectiva. Se está poniendo en marcha un ensayo de empresas de producción social y unidades de producción comunitaria: [Página web]. Disponible: <http://www.aporrea.org/ideologia/a17224.html>. [Consulta 10 de junio 2009]

- Desestimulo a la invención, al no respetarse y proteger el esfuerzo individual;
- Huida de los inventores a otros ordenamientos jurídicos que le ofrezcan mejores garantía a sus creaciones;
- Baja calidad de vida a la sociedad al afectarse el desarrollo económico y tecnológico del país y
- La emigración de las inversiones extranjeras, lo que reduce la incorporación de nuevas tecnologías y oportunidades de empleo al país.
- Finalmente, el referido desconocimiento ha impedido que la materia tenga un desarrollo judicial efectivo.

Salvo los casos que se discuten a nivel del Máximo Tribunal de la República, fundamentalmente relativos al uso de los datos de prueba de las empresas innovadoras por compañías productoras de fármacos genéricos, se desconoce que a nivel de tribunales de instancia existan causas donde se demande la violación de un secreto empresarial²⁷. Existe pues la necesidad de que tanto los usuarios del sistema judicial como los jueces conozcan a cabalidad los aspectos sustanciales y adjetivos del secreto empresarial lo cual redundará a propiciar discusiones e investigaciones en el Foro.

En cuanto a las causas de este segundo indicador se consideran:

²⁷ En mi condición de Juez por el lapso de diez años (1999-2009), primero como juez de Primera Instancia (estados Cojedes y Carabobo) y luego como Superior (estado Yaracuy) nunca conocí de causa alguna donde se intentara acción demandando la protección del un secreto empresarial.

1. La baja inversión del Estado en materia de propiedad intelectual. Las políticas del Gobierno que, por no identificarse con la economía de mercado, tienden a rechazar aquellas iniciativas privadas dirigidas a desarrollar las distintas manifestaciones de la propiedad intelectual, cuando se presentan bajo el referido esquema económico.

2. La inactividad del sector empresarial en cuanto a promover, informar y formar sobre el significado e importancia de la propiedad intelectual. Una institución como la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS)²⁸ que reúne un alto porcentaje del empresariado venezolano debe invertir en programas de formación y difusión sobre la propiedad intelectual. Un excelente ejemplo a seguir lo constituye el Primer Congreso del Secreto Industrial celebrado en México en septiembre de 2010 por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) organismo que representa a distintos sectores productivos de ese país²⁹.

En muchas ocasiones, son las propias empresas las que ignoran que el secreto tiene tutela jurídica. Así lo ha advertido la OMPI:

Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos comerciales. De hecho, numerosas PYME se basan casi exclusivamente en los secretos comerciales para proteger su

²⁸ La Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1944 y formada por entidades económicas gremiales privadas integradas por empresarios, personas naturales o jurídicas que, conjunta o separadamente, ejercen la representación de actividades e intereses económicos. Cuenta con una Comisión de Trabajo sobre Responsabilidad Social. [Página web] Disponible: <http://www.mapeo-rse.info/promotor/federaci%C3%B3n-venezolana-de-c%C3%A1maras-de-comercio-y-producci%C3%B3n-fedecamaras> [Consulta 7 de febrero 2011]

²⁹ *Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN): Discurso Inaugural.* [Página web] Disponible: <http://www.concamin.org.mx/discursos/EL%20PRIMER%20CONGRESO%20INTERNACIONAL%20EN%20SECRETO%20INDUSTRIAL.html>. [Consulta 7 de febrero 2011]

propiedad intelectual (aunque en numerosos casos no sean conscientes de que los secretos comerciales están legalmente protegidos)³⁰.

3. Las complicadas relaciones entre el Gobierno y las Universidades por razones ideológicas y presupuestarias, que retardan o impiden la creación de nuevos estudios o carreras en diversas áreas del conocimiento. En este sentido es pertinente la posición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) según la cual, el concepto de pertinencia de la creación de estudios o nuevas carreras debe suponer imparcialidad política³¹.

4. La ausencia de alianzas permanentes y perceptibles del sector empresarial con la Academia. No se percibe una relación que incentive el estudio de la propiedad intelectual en el país, no obstante, ser el conocimiento la base o pilar fundamental en ambos sectores.

5. Finalmente, la reducida oferta de estudios (técnicos, universitarios, especialidades, cursos, etc.) en materia de propiedad intelectual. En opinión de Marcos Matías Alemán, en los países en desarrollo ni las universidades ni las empresas se ocupan de la propiedad intelectual³².

³⁰ OMPI. *La Clave de la Propiedad Intelectual. Guía para medianos y pequeños exportadores*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/secrets_ip.pdf. [Consulta 17 de junio 2011]

³¹ UNESCO. *Conferencia Mundial Sobre La Educación Superior. La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción* (9 de octubre de 1998). [Documento en línea]. Disponible: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm. [Consulta 7 de febrero 2011].

³² Marco Alemán. *En Colombia hay un uso Eficiente de la Propiedad Intelectual*, de 21 de agosto de 2011. [Periódico en línea]. Disponible: <http://www.elheraldo.co/tendencias/en-colombia-hay-un-uso-eficiente-de-la-propiedad-intelectual-marco-alem-n-34535>. [Consulta 15 de diciembre 2011]

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general

Realizar un estudio del régimen jurídico del secreto empresarial en Venezuela, desde la perspectiva del derecho privado, a los fines de determinar su eficacia protectora.

1.2.2. Objetivos específicos

- Elaborar un concepto amplio del secreto empresarial que contenga los requisitos básicos que lo conforman de acuerdo a su naturaleza jurídica.
- Examinar las normas que en los últimos cincuenta años han regulado el secreto empresarial en Venezuela.
- Determinar la(s) disciplina(s) del derecho privado que lo tutelan como instrumento de desarrollo económico.
- Considerar la eficacia de las normas que actualmente tutelan el secreto en el ordenamiento jurídico venezolano.

1.3. Justificación del estudio del objeto: Pertinencia o relevancia

No existe en el país un abundante desarrollo de literatura nacional que haya abordado el estudio sistematizado del secreto empresarial. Si bien autores especialistas en propiedad industrial como Hildegard Rondón de Sansó y Francisco Astudillo Gómez lo refieren en: El Régimen de la Propiedad Industrial y la Protección Legal de las Invenciones. Especial

referencia a la biotecnología, respectivamente, no obstante, no realizan un examen pormenorizado, lo cual es comprensible, pues no constituye el tema central de dichas obras.

Víctor Benata, quien igualmente es un estudioso de la propiedad industrial en Venezuela; autor de libros como: *Reconstrucción del Derecho Marcario* (1994), *Teoría General de las Prácticas Económicas Ilícitas* (1995) y *Propiedad Industrial Jurisprudencia Venezolana con su Estudio* (1998) tampoco ha presentado un trabajo sobre el tema.

Existen investigaciones puntuales como la de la abogada Ornella Bernabei Zaccaro presentado en el libro *Tema sobre Derechos Constitucionales de Tinoco Travieso Planchar & Núñez* del año 2003, donde expone la Problemática sobre la naturaleza jurídica del secreto empresarial en el marco de los derechos de propiedad industrial en Venezuela.

En el ámbito académico se indagó a nivel universitario el estado del conocimiento de la propiedad intelectual y se pudo conocer que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo (UC) ninguna tesis de grado o trabajo especial lo ha tratado. Si bien existe la Dirección de Investigación y Producción Intelectual desde octubre 2007 no se halló investigación alguna que trate el tema del secreto empresarial³³. Tampoco existe revista o estudios de postgrado que se dedique al área. Solo existe un seminario “Propiedad Industrial y Derecho de Autor”³⁴, adscrito al

³³ La autora de esta tesis ascendió a la categoría de profesor asociado en el año 2009 en la Universidad de Carabobo con la presentación de un trabajo de investigación cuyo tema fue el secreto empresarial. También se presentó un proyecto de investigación en el Centro de Estudios Políticos y Administrativos (CEPA) en el año 2011 titulado “*Regulación jurídico en el orden administrativo del secreto empresarial*” aun en desarrollo.

³⁴ Seminario que llegó impartir el profesor Daniel Quintero de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UC.

Instituto de Derecho Comparado de la Facultad que lamentablemente se encuentra desierto.

La Universidad Central de Venezuela (UCV) cuenta en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas con una especialidad en Derecho Internacional Económico y de Integración donde se imparte la asignatura sobre propiedad intelectual.

En página web de la referida universidad³⁵ se ubicó en el lapso comprendido de 1970 al 2011 dos tesis relacionadas: “El régimen Jurídico de las Invenciones y Mejoras en el Derecho del Trabajo Venezolano”³⁶ y “La Protección Legal de las Invenciones en el campo de la Biotecnología”³⁷.

En la Universidad de los Andes (ULA), en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas existe, a nivel de pregrado los Seminarios de “Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías” y de “Protección Legal de la Propiedad Industrial”. En la Facultad de Arquitectura y Arte se imparte la cátedra de “Protección Legal del Diseño Gráfico” para alumnos del último semestre de carrera.

A nivel de postgrado, se ofrece la Especialización en propiedad intelectual. Con ocasión a esta especialidad se pudo conocer tres trabajos sobre el secreto empresarial: “Patentes, Secretos Empresariales y Registros Sanitarios de productos farmacéuticos en Venezuela: Propuesta para una

³⁵ UCV. Centro de Documentación de la Coordinación Central de Estudios de Postgrado. [Página web]. Disponible: <http://www.postgrado.ucv.ve/biblioteca/default.htm>. [Consulta 22 de mayo 2011]

³⁶ Alfonso Julio Sotillo. (1990). Trabajo de Grado en Maestría del Derecho del Trabajo.

³⁷ Francisco Astudillo Gómez. (1993). Tesis para optar al título de Doctor, mención Derecho.

Coordinación Interinstitucional”³⁸, “El Secreto empresarial: Regulación de los datos de pruebas en la normativa venezolana”³⁹ y “Limitaciones a la Figura del Secreto Industrial como acto de Competencia Desleal en la Legislación Venezolana”⁴⁰.

Dicha universidad también cuenta con la revista de propiedad intelectual⁴¹, la unidad de investigación denominada: Grupo de Investigación Unidad de Consultoría y Proyectos en Propiedad Intelectual (UnCoPPI)⁴² y muy importante destacar, los cursos internacionales que hubo para la formación de profesores universitarios latinoamericanos en Derecho de autor y derechos conexos⁴³.

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), imparte en la Facultad de Derecho a nivel de pregrado en el tercer año la asignatura “Derecho de autor y nuevas tecnologías”.

³⁸ Nora Díaz Manríquez (2006).

³⁹ Evelio Isaac Fernández Sala (2007).

⁴⁰ Giovanna D’ Onghia (2007).

⁴¹ Propiedad Intelectual. [Página web]. Disponible: <http://www.saber.ula.ve/propiedadintelectual/>. [Consulta 12 de mayo 2010]

⁴² [Página web]. Disponible: <http://www.saber.ula.ve/propiedadintelectual/>. [Consulta 12 de mayo 2010]

⁴³ Desde 1999, dentro de la especialización en Propiedad Intelectual de la ULA se llevó a cabo estos cursos, atendiendo a las solicitudes de numerosas universidades del continente interesadas en la apertura de las cátedras respectivas. Dichos cursos fueron diseñados y coordinados por el Prof. Ricardo Antequera Parilli, los cuales contaron con el apoyo logístico y académico del Postgrado de la ULA y el apoyo económico e institucional de varios organismos coauspiciantes y en particular de la OMPI. Se celebraron tres cursos Internacionales en los años 1999, 2000 y 2001. WIPO. [Página web]. Disponible: http://www.wipo.int/lac/en/documents/pdf/estudio02_lipszyc.pdf. [Consulta 17 de marzo 2013]

Finalmente, la Universidad del Zulia (LUZ), en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas a nivel de pregrado, la Escuela de Derecho dicta la cátedra optativa de “Derecho de la Propiedad Intelectual”⁴⁴.

De allí pues, que ante lo limitado de la literatura nacional, centros de investigación y estudios académicos dirigidos al conocimiento de la propiedad intelectual, y más, al conocimiento del secreto empresarial el objetivo de la presente tesis doctoral consiste justamente en hacer un análisis teórico científico del secreto empresarial con un enfoque jurídico, a fin de contribuir a difundir, en el mundo académico, conocimientos que propicien e incentiven su estudio desde distintos puntos de vista, pues aquí sólo se plantea desde la perspectiva jurídico empresarial.

1.4. Delimitación de la investigación

En atención al planteamiento expuesto (problema, indicadores y causas y justificación) a los fines de evaluar la eficacia protectora de las normas que tratan el secreto empresarial en Venezuela, el examen del tema se abordará respecto a la normativa existente en los últimos cincuenta años en el ámbito del derecho privado, y dentro de éste, fundamentalmente, desde la perspectiva empresarial como instrumento de competitividad. Por lo tanto, no serán materia de estudio en extenso otros secretos de orden privado como el derecho a la privacidad, intimidad o el secreto profesional. Tampoco el ámbito punitivo del mismo (delitos) y el secreto de carácter público. Sin embargo ello no es óbice para presentar –a los fines de una mejor comprensión del tema central- algunos aspectos de las materias excluidas

⁴⁴ WIPO. [Página web]. Disponible:http://www.wipo.int/lac/en/documents/pdf/estudio02_lipszyc.pdf. [Consulta 17 de marzo 2013]

cuando, por razones metodológicas, se requiera su reseña en alguna fase del trabajo.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Siendo que este numeral contempla la relación de datos, informaciones, hallazgos, aportes y contenidos relacionados con el tema de esta investigación.

Se comienza citando a Juan Carlos Torres Ibarra y María Alejandra Castro Muñoz en tesis titulada *El Know how*⁴⁵, donde los autores tienen el propósito de definir la figura, así como establecer su alcance y delimitación utilizando para ello una metodología de naturaleza documental.

Establecen que el *Know how* son todos aquellos conocimientos reservados, producto de la experiencia, con un gran valor económico que no son protegidos por un derecho de exclusiva, como sucede, por ejemplo, con las marcas y las patentes; que no tienen identidad plena con el secreto industrial, sin llegar a considerarlos conceptos excluyentes. El secreto tendría un contenido más amplio en lo referente a su reserva y a los conocimientos que abarca (conocimientos industriales, comerciales y experiencias del negocio).

Destacan como elementos constitutivos del *Know how*: **a.** que son un “saber hacer” de carácter inmaterial, especializado, que puede abarcar

⁴⁵ (1999) Para optar por el título de abogado. Tesis de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia [Página web]. Disponible: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS23.pdf>. [Consulta 12 de mayo 2008]

conocimientos de carácter industrial, comercial y experiencias adquiridas sobre un negocio en particular; **b.** de carácter reservados, en el sentido que la información que constituye no pueda ser adquirida sin un esfuerzo considerable, como consecuencia de un procedimiento costoso y quien lo desee adquirir de un tercero sólo lo debería hacer a través de la celebración de contrato, y, **c.** con valor económico por su carácter novedoso, especializado y reservado en el área de aplicación, por su superioridad competitiva y éxito comercial.

Afirman que la legislación internacional no lo regula de forma específica, sin embargo, la otrora Decisión 344 del AC le sería aplicable siempre que se tenga en cuenta sus características especiales.

El *Know how* puede ser, en opinión de estos autores, objeto de otros contratos más complejos como la franquicia, donde su transmisión es sólo uno de los objetos del contrato. También puede ser tratado como objeto único y revestir las modalidades de licencia o cesión de *Know how*. En estos casos las partes son quienes determinan las conductas violatorias del derecho a la competencia y su principal mecanismo de protección radica en el deber de confidencialidad.

En Colombia la principal protección frente a este tipo de violación está en el artículo 16 de la ley 256 de 1996, norma que regula la violación de secretos industriales como una conducta constitutiva de competencia desleal y, en el ámbito penal, el artículo 238 de Código Penal tipifica la violación de la reserva industrial, por lo que existen dos tipos de responsabilidad, una civil, que implicaría indemnizaciones, prohibiciones y demás sanciones de carácter comercial y otra penal, con todas sus implicaciones.

Recomiendan que la institución sea reconocida de forma independiente dentro de la propiedad industrial, como forma de protección de los conocimientos tecnológicos no resguardados por derechos de exclusiva, dado los nuevos esquemas de organización mundial de la economía donde la transmisión de tecnología se ha vuelto cada vez más flexible y variada. No aceptar su existencia (independiente) sería dejar desprotegida jurídicamente mucha información valiosa para el empresario.

Esta investigación se relaciona con la presente tesis doctoral por cuanto los autores colombianos refieren al secreto industrial a los fines de establecer su diferencias con el *Know how*. Especialmente en el capítulo II analizan la identidad del *Know how* con el secreto industrial así como los requisitos existenciales establecidos en la Decisión 344, aspectos éstos que junto a la conceptualización del secreto empresarial y su regulación comunitaria son temas aquí desarrollados.

En su trabajo Esther Morón Lerma, *Tutela Penal del Secreto de Empresa, desde una Teoría General del bien jurídico*⁴⁶ persigue elaborar una teoría jurídica del secreto empresarial en la que aborda como cuestión previa la formulación de un concepto jurídico y su caracterización para posteriormente hacer una delimitación del bien jurídico protegido en los delitos reguladores del secreto empresarial dada la importancia del secreto empresarial como bien de inusitado valor en la economía de mercado.

Su investigación, de carácter documental, concluyó en que la especificidad funcional propia del secreto viene suministrada por el Derecho

⁴⁶ (2001) Tesis de grado para optar al título de Doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, 2002. [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.tdx.cat/handle/10803/5066>. [Consulta 30 de marzo 2007]

de la competencia y, en concreto, por la competencia desleal y que el acercamiento, desde la perspectiva económica y jurídico-mercantil de estas instituciones, es indispensable a los efectos de delimitar y precisar el bien jurídico protegido en los artículos 278 a 280 del Código penal español.

Afirma que para lograr dicho acercamiento es necesario vincular el secreto y las reglas de la competencia en general y la española, en particular, como presupuesto indispensable para la interpretación de los preceptos del código penal.

Delimitó el estudio del secreto de empresa al ámbito de lo punible, y desde esa perspectiva (del examen de las modalidades típicas) desveló en la normativa existente (*lege lata*) española algunos vacíos legales y ciertas consecuencias disfuncionales, por lo que esbozó una propuesta para una futura reforma (*lege ferenda*). En este orden, plantea que el sistema a postular, desde el punto de vista de las acciones típicas, no implica modificar la naturaleza que en el Código Penal español asumen estos delitos (apoderamiento, interceptación, difusión, revelación, cesión y utilización) sino en la incriminación de las cuatro modalidades atentatorias: el acceso, la destrucción, alteración e inutilización, la comunicación y la explotación.

La referida investigación tiene varios puntos de encuentro con la presente tesis doctoral no sólo en cuanto a la metodología utilizada sino a su contenido, pues, no obstante su visión penal, examina los antecedentes históricos del secreto empresarial desde una perspectiva económica, lo que coincide con la vinculación que aquí se hace del secreto empresarial al derecho de la competencia desleal a fin de determinar sí el conglomerado de normas que lo rigen en Venezuela tienen eficacia protectora.

Por su parte, Nora Díaz Manríquez⁴⁷ en tesis *Patentes, secretos empresariales y registros sanitarios de productos farmacéuticos en Venezuela: propuesta para una coordinación interinstitucional* analiza la importancia de la protección del tema farmacéutico en el contexto de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos productos medicamentosos, por constituir una parte esencial en la mejora de la calidad de vida de las personas al curar y prevenir graves enfermedades que afectan a la sociedad.

Se planteó la problemática de los productos farmacéuticos en Venezuela y la CAN desde la perspectiva de la propiedad intelectual y el registro sanitario de medicamentos en un espacio temporal específico (hasta julio de 2006).

La investigación, cuya metodología fue de carácter documental y de campo concluyó en que:

- La Venezuela de 2006 tenía dos áreas en conflicto en cuanto a la propiedad intelectual de los productos farmacéuticos: las patentes de invención y la protección a los datos de prueba. En el primer caso, el Estado, por una parte, otorga patentes de invención a innovaciones farmacéuticas y por otra, concede permisos de comercialización a productos similares o genéricos, que al ser colocados en el mercado violan el derecho de exclusiva otorgado a estas patentes.

⁴⁷ (2006) Tesis de grado de especialidad en Propiedad Intelectual de la ULA, Venezuela.

- En cuanto a la protección de los datos de prueba refirió al uso por parte del Estado de la información científica no divulgada (que es sometida a la institución rectora de salud con propósito de registro sanitario de productos innovadores) como apoyo en la concesión de segundas solicitudes para el registro sanitario de productos similares o genéricos.
- No existe procedimiento administrativo que conecte las actuaciones del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR) con las actuaciones del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).
- La protección de la innovación farmacéutica en el marco del sistema de la propiedad industrial, bajo el derecho de exclusiva que otorgan las patentes, es la piedra angular que incentiva la investigación y desarrollo de los nuevos medicamentos, pero a su vez, constituyen un tema sensible que genera polémica e interpretaciones equívocas, en nombre de la salud pública. Afirma que el sistema de propiedad intelectual prevé salvaguardas para los casos de orden público, cuando se presentan hechos de salud que pudiesen afectar el suministro de determinados productos necesarios para solventar alguna emergencia.

Igualmente, la autora planteo las siguientes propuestas:

- Mejorar la coordinación interinstitucional, con lo cual -afirma- no se pretende transferir al Estado la tutela de los derechos de propiedad intelectual, sino promover que éste adopte medidas necesarias para armonizar las normas para la protección a las

innovaciones farmacéuticas y las de autorización para la comercialización con el propósito de evitar que se incurra en actos administrativos contradictorios.

- Adecuar no solo el marco jurídico y administrativo de los medicamentos a los tratados internacionales, sino el sistema de protección de las invenciones farmacéuticas que incentive la investigación local y proteja las cuantiosas inversiones asociadas con el desarrollo de nuevos fármacos. Los datos de prueba, deben ser protegidos contra todo uso comercial desleal por un período limitado en el tiempo que no debe ser menor a 5 años en el caso de nuevas entidades moleculares, registradas por primera vez en el país. Con esta protección no se excluyen los productos similares o genéricos ya que, normalmente una droga nueva no constituye la única alternativa terapéutica pues casi siempre compite con una clase terapéutica que se utiliza para combatir una determinada afección. En dicha clase terapéutica, el producto nuevo representa otra alternativa que, seguramente, es una mejora a los tratamientos existentes, pero a su vez esta característica lo convierte en un atractivo económico para los fabricantes de productos similares y genéricos.

Finalmente refiere a la reacción del Gobierno venezolano de retirarse de la CAN ante la aclaratoria presentada por el organismo en relación con el segundo párrafo del Artículo 266 de la Comisión del AC, plasmado en la Decisión 63.

La referida tesis fue un excelente antecedente por cuanto sirvió de apoyo para desarrollar el marco normativo del secreto empresarial, y

comprender la importancia de los datos de prueba como especie del secreto en materia de salud.

Así mismo, en el orden normativo, pero de carácter internacional se examina –al igual que aquí- la Decisión 486 para referir sobre las patentes y los datos de pruebas.

En el capítulo II trata el problema de la protección de los secretos empresariales en Venezuela y la CAN así como la naturaleza jurídica de los derechos concedidos al titular de un secreto empresarial. Este último aspecto, el de la naturaleza, es ampliamente desarrollado en el presente trabajo al que además se llegó a conclusiones distintas.

El autor, Evelio Hernández Salazar⁴⁸ en su tesis *El Secreto Empresarial: Regulación de los datos de pruebas en la normativa venezolana* tuvo como propósito analizar la normativa que regula la protección de los Datos de Prueba como parte integrante de la figura de los secretos empresariales y como objeto de estudio desde el punto de vista de la propiedad intelectual, a fin de contribuir con una efectiva protección de éstos frente a su aprovechamiento desleal por parte de terceros.

Como objetivo general se planteó estudiar y evaluar la situación actual de los secretos empresariales en Venezuela a la luz de la normativa vigente, para determinar si las mismas están acordes con las regulaciones de dicho fenómeno a nivel internacional en la protección de los datos de prueba aportados a las autoridades sanitarias competentes para la obtención de las licencias de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos, a

⁴⁸ (2007) Tesis de grado de la especialidad en Propiedad Intelectual de la ULA, Venezuela.

los fines de proponer la adecuación de las normas vigentes con los instrumentos internacionales en la materia y las tendencias actuales de protección de los bienes intelectuales.

Su estudio, calificado por su autor, como descriptivo, retrospectivo y longitudinal utilizó el diseño documental como metodología para la revisión de textos especializados o relacionados con la materia de propiedad intelectual, análisis de jurisprudencia y de normas existentes en Venezuela. También hizo uso de la entrevista.

Concluyó que la protección de los datos de prueba, como categoría especial dentro de los secretos empresariales, no ha logrado tener un desarrollo pacífico.

Dice que los datos de prueba y su protección, han sido protagonistas de una discusión social fundamentada en el tema del derecho de acceso a los medicamentos. El régimen jurídico venezolano de protección de datos de prueba, presenta marcadas contradicciones entre sí, por tratarse de una mixtura de todas las tendencias sobre la protección de datos de prueba, lo cual genera incongruencias entre las distintas normas que lo regulan y produce inseguridad jurídica para los detentadores de dichos datos.

Finalmente recomendó un sistema de protección temporal de los datos de prueba contra cualquier uso no autorizado que puedan hacer de ellos, tanto terceros como la propia autoridad sanitaria competente y equilibrado entre los derechos de los laboratorios de investigación y el derecho a la salud y acceso a los medicamentos, que bien pudiera ser una legislación que uniformara el régimen aplicable o que fomentara la concesión de licencias de fabricación sobre determinados productos para determinadas enfermedades sensibles para la población.

La investigación de Hernández Salazar examina cuestiones del secreto empresarial que la hace coincidir con la visión de la presente tesis en cuanto a la eficacia del ordenamiento jurídico venezolano para proteger dicha institución, sólo que el autor lo delimita a los datos de pruebas (como una de sus manifestaciones) y aquí se plantea un análisis normativo del secreto empresarial como un todo, sin distingo de clases o tipos de información no divulgada.

Por su parte, Giovanna D'Onghia Inciarte⁴⁹ presenta una investigación denominada *Requisitos de los actos de competencia desleal. Caso específico del Secreto Industrial*, cuyo objetivo es el estudio del secreto industrial y su protección como acto de competencia desleal con el objeto de determinar si el contenido del artículo 17 de la LPPELC, así como el alcance que le ha dado la Superintendencia para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia (PROCOMPETENCIA) satisface plenamente los criterios existentes respecto a la figura.

Esta investigación, eminentemente documental analiza los requisitos del secreto industrial, tipificación y relación con los derechos de propiedad intelectual; su protección en el derecho comparado, así como los actos de competencia desleal. También examina los criterios de interpretación PROCOMPETENCIA y las decisiones de los órganos administrativos y judiciales en los casos de violación del secreto industrial.

En revisión realizada a las normas del derecho comparado observó que el secreto empresarial no obstante estar contenido en leyes contra la competencia desleal, es regulado en el ámbito civil, por lo que no se exigen

⁴⁹ (2007) Tesis Tesis de grado de la especialidad en Propiedad Intelectual de la ULA, Venezuela.

los requisitos de finalidad concurrencial y realización en el mercado, que se requieren a los demás actos de competencia desleal. Ello tiene como fundamento la realidad del ámbito empresarial: proteger los conocimientos, informaciones o técnicas que tienen un valor comercial (o sea, el secreto industrial) aunque su violación se realice sin fines competitivos.

Concluye en que el ordenamiento jurídico venezolano no se adapta a las regulaciones del derecho comparado, ni a la necesidad de proteger los conocimientos e informaciones de los empresarios, en un ámbito no concurrencial. En este sentido, su propuesta está dirigida a que el ordenamiento venezolano se adapte a la necesidad empresarial en los siguientes términos:

1.- Cambio de criterio de PROCOMPETENCIA en relación a los requisitos exigidos a la violación del secreto industrial en cuanto a la interpretación del artículo 17 de la LPPELC, no exigiendo la concurrencia de los requisitos de distorsión del mercado y eliminación de competidores para el supuesto de violación del secreto industrial, tal como sucede en las diferentes normas de derecho comparado.

2.- Interposición de una acción civil autónoma contra los actos de violación del secreto industrial sin acudir a la vía administrativa, con fundamento a lo establecido en el artículo 55 de la LPPELC, en concordancia con el artículo 267 de la Decisión 486, para hacer valer ante los órganos judiciales aquellas violaciones de secreto industrial que no eliminan a un competidor, ni se realizan en el mercado.

3.- Modificación de la LPPELC y del Proyecto de Ley de Antimonopolio, Antioligopolio y la Promoción de la Justa Competencia.

Para lograr esa adaptación propuso la modificación del artículo 17 de la LPPELC, en cuanto a que se exceptuase a la violación del secreto industrial del cumplimiento del requisito eliminación de los competidores; y respecto al proyecto de Ley de Antimonopolio, Antioligopolio y la Promoción de la Justa Competencia, para el caso de que fuera promulgada, también recomendó la modificación del artículo 32 en cuanto a la no aplicación de los extremos contenidos en el artículo 25 (del mismo Proyecto) a la violación del secreto Industrial.

Esta tesis se relaciona con el descrito trabajo por cuanto aquí también se examina el secreto empresarial como institución estrechamente vinculada a la disciplina de la competencia y particularmente a la competencia desleal.

Así mismo se aprecia en su obra un desarrollo de lo que es el secreto industrial, justificación y naturaleza jurídica y referencias al derecho de propiedad Intelectual y a instrumentos jurídicos internacionales lo cual indudablemente lo convierte en un valioso antecedente en el presente estudio.

Bajo otra perspectiva, Pedro A. De Miguel Asensio⁵⁰ presenta el trabajo denominado *La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional* cuyo objeto es analizar el elemento de la territorialidad de los ordenamientos jurídicos en materia de propiedad industrial e intelectual.

⁵⁰ (2008) [Documento en línea]. Disponible: <http://eprints.ucm.es/9512/>. [Consulta 10 de marzo 2010].

Afirma el autor en su investigación documental que pese a los logros de los convenios internacionales en materia de propiedad industrial e Intelectual, no se ha superado el modelo basado en la territorialidad.

La creciente complejidad de las actividades de explotación e infracción de los bienes inmateriales y su alcance típicamente internacional han contribuido a acentuar el debate sobre la revisión de su tratamiento en los sistemas de derecho internacional privado, al tiempo que han dado lugar a un interés por desarrollar estándares internacionales que favorezcan una más eficaz tutela transfronteriza.

En este contexto, el catedrático español examina el alcance de la competencia judicial internacional en las distintas categorías de litigios relativos a la existencia, explotación y tutela de los bienes inmateriales, así como las disposiciones de los Reglamentos Roma II y Roma I y su impacto sobre los sistemas nacionales para determinar la ley aplicable en los litigios relevantes.

Concluye en que la presentación de alternativas para proteger a los países cobra especial relevancia debido a que la aplicación de múltiples leyes puede dificultar en la práctica la obtención de una tutela adecuada. Como alternativas planteó las posibilidades de que un tribunal conozca de reclamaciones relativas a infracciones en varios países y el arbitraje como fórmula de resolución de conflictos, abordando el aspecto más controvertido que suscita en el ámbito de los litigios sobre bienes inmateriales, como es la arbitrabilidad y sus límites.

Asimismo, son objeto de su atención las cuestiones específicas que la ejecución de decisiones judiciales y laudos arbitrales extranjeros plantean en las controversias sobre bienes inmateriales.

No obstante las diferencias de los objetos de estudios de ambos trabajos se aprecia que existe un punto de encuentro ya que se analizan la protección de los derechos inmateriales, área jurídica con más clara vocación de tratamiento unitario a nivel internacional, en atención a que las relaciones comerciales de los países están cada vez más globalizadas así como la vinculación de estos derechos inmateriales con el derecho de competencia desleal.

Aun cuando el autor refiere a tal asunto de forma genérica en su trabajo, se cree que, el derecho comparado, en muchos casos más avanzado que el nuestro y en especial en el tema de bienes inmateriales, nutre la presente investigación doctoral al presentar la competencia desleal según la perspectiva de otros ordenamientos.

Finalmente, José Rafael Fariñas Díaz⁵¹ en su trabajo denominado *La protección constitucional de la Propiedad Intelectual en Venezuela* tiene como propósito la revisión de las normas sobre propiedad intelectual en las Constituciones venezolanas desde 1830 hasta 1999 y aborda en perspectiva el intento de reforma al artículo 98 de la CNRBV planteado en el 2007.

Así mismo, plantea la reflexión sobre la posibilidad de una nueva concepción constitucional de la propiedad intelectual en Venezuela ¿Qué rol jugaría dentro del capítulo de los derechos culturales la disposición según la cual “todos tenemos derecho a participar libremente de la vida cultural de la comunidad” previsto en el artículo 27,1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con el principio universal de que “el autor

⁵¹ Artículo de 07/05/09 publicado en Revista de Propiedad Intelectual. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. [Revista en línea]. Disponible: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/189014944002.pdf>. [Consulta 25 junio 2010].

tiene el derecho exclusivo de explotar su obra en la forma que le plazca y sacar de ello beneficios”.

El autor utiliza como herramienta de investigación la consulta de diversos tipos de documentos, tal como se evidencia de sus notas y referencias.

Su trabajo lo concluye indicando que cualquiera que sea el desarrollo constitucional futuro de la normativa de la propiedad intelectual se debe tener en cuenta que Venezuela es parte de los Convenios más importantes en esta materia y recomienda que cualquiera futura reforma al artículo 98 de la CNRBV, se haga respetando el propósito que se planteó el Constituyente de 1999, quien consagró –dice- la propiedad intelectual colectiva en el artículo 124 para proteger a las comunidades indígenas y hacerlas partícipes de los beneficios de sus conocimientos ancestrales.

Al examinar el contenido de su trabajo se aprecian temas de interés para la presente tesis, pues uno de los objetivos aquí planteados es verificar la consagración constitucional del secreto empresarial como una de las expresiones no tradicional de la propiedad intelectual.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. El Secreto

2.2.1.1. Consideraciones previas

La finalidad perseguida en el presente numeral es examinar la institución del secreto desde una perspectiva amplia. Para ello se analiza el vocablo en el terreno extrajurídico o *lato* incluyendo la etimología de la

palabra, su noción más general, algunos episodios que dan idea de su origen y clasificación, para luego estudiar su configuración en el mundo del Derecho, dentro del cual se exponen a grandes rasgos, las ideas principales del secreto como derecho y como obligación, culminando con la clasificación doctrinal más expuesta, aquella que examina los tipos de secretos en el ámbito privado y público.

2.2.1.2. El secreto en sentido extrajurídico

a. Etimología

El vocablo secreto se origina del latín *secretum* que significa aquello que está oculto o ignorado. Proviene del verbo *sacernere* que se traduce por segregar, separa o apartar⁵². El vocablo poridad ha sido señalado como un antiguo sinónimo hoy desuso⁵³.

b. Noción general

Según el Diccionario de la Real Academia Española⁵⁴ secreto, entre otras acepciones, es lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto. También lo explica como aquellos “conocimientos que exclusivamente alguien posee, de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio”. Se aplica entonces a “a las cosas cuyo conocimiento se guarda entre un reducido número de personas con cuidado de que no trascienda a los demás”.

⁵² Henry José Agobian Viettri. *El Sigilo Bancario y otros Secretos Afines en el Ordenamiento Jurídico Venezolano*. Editorial Atenea. Caracas. 2010. p. 15.

⁵³ Carrerra Bascuñan, Helena. *El Secreto Profesional del Abogado. Estudio Teórico y Práctico*. Editorial Jurídica de Chile. Chile 1963. p.7. Citado por Henry José Agobian Viettri, *El Sigilo Bancario y otros...*, ob. cit. p. 15.

⁵⁴ Diccionario Enciclopédico Vox 1.2009 Larousse Editorial, S.L. Moliner M. Diccionario de uso del español.

Antonio Fernández Serrano lo define como “lo que se tiene cuidadosamente reservado u oculto, que no se manifiesta exteriormente, equivale asimismo a confidencia o manifestación reservada hecha a una persona bajo el signo de la confianza de que no lo revelará”⁵⁵.

En estas definiciones se aprecian dos elementos. En primer lugar el carácter *reservado* de la información. Si el conocimiento de algo se guarda entre un limitado número de personas ello sugiere que existe la voluntad (actitud mental) en que se mantenga oculto. El segundo elemento lo constituye *la existencia de varias personas*, las que lo guardan y procuran que no trascienda y las que lo desconocen.

Carlos Riofrío Martínez Villalba, en un trabajo minucioso del secreto, suma además otros elementos: el que exista la posesión, el que ésta se ejerza sobre una información y que la persona o un conjunto cerrada de ellas ejerzan su custodia⁵⁶. Tales elementos serán examinados más adelante en detalle pero desde la perspectiva jurídica empresarial.

c. Origen

Ya en el Génesis del Libro Sagrado se evidencia como el secreto tuvo su origen en la conducta del hombre. Cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol prohibido, al oír la voz de Dios, se esconden de su presencia, pretendiendo con ello *ocultar* que habían desobedecido su orden⁵⁷.

⁵⁵ *La abogacía en España y en el Mundo*. Madrid, 1955, p.286. Citado por Henry José Agobian Viettri, *El Sigilo Bancario y otros...*, ob. cit. p. 17.

⁵⁶ *El Derecho de los secretos*. Editorial Temis.2008 p. 18 y sig.

⁵⁷ Henry José Agobian Viettri, *El Sigilo Bancario y otros...*ob. cit. p. 15.

En el secreto profesional el más antiguo antecedente se ubica en el juramento de Hipócrates, que estatuye:

Yo juro delante del Todopoderoso y de mi familia, mis profesores y colegas que de acuerdo a mi habilidad y juicio mantendré este Juramento:

...Lo que esté en conexión con mi práctica profesional o no, que yo pueda ver u oír en las vidas de mis pacientes, que no debe ser comentado afuera y que debería ser considerado secreto, no divulgaré⁵⁸.

Del antiguo derecho romano, específicamente del Digesto de Justiniano⁵⁹ se suele hacer derivar la obligación de secreto del abogado, el cual –según traducción de Krifgel, Hernan y Osembrugen que cita Henry José Agobian Vietri en su obra- estableció:

Previénese en mandatos, que atiendan los presidentes a que los patronos no presten testimonio en la causa en que prestaron su patrocinio; lo que se ha de observar también respecto a los ejecutores de negocios⁶⁰.

En las partidas de Alfonso X⁶¹ el abogado era severamente castigado cuando descubría a la parte contraria los secretos de su cliente. Señala José María Ortuño Sánchez-Pedreño:

La ley 9ª de este mismo título de Partidas prescribe que los abogados deben guardar los secretos que les han sido revelados por sus defendidos y no deben descubrirlos a la

⁵⁸ [Página web] Disponible: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32955/54/sesion2_1.pdf. [Consulta el 7 de febrero de 2011]

⁵⁹ Su origen se remonta al 530 d.C. Se trata de una compilación de las obras jurídicas de los jurisconsultos romanos.

⁶⁰ Henry José Agobian Vietri. *El Sigilo Bancario y otros...* ob.cit. p. 20.

⁶¹ Cuerpo normativo redactado en la Corona de Castilla, durante el reinado de Alfonso X El Sabio (1252-1284). Lo relativo al abogado es tratado en la Partida Tercera.

parte contraria de modo que aquéllos pierdan sus pleitos, pues el abogado que se ha comprometido con una parte, no debe meterse a consejero de la otra. El abogado que hiciere lo contrario y fuera probado es tachado de infamia y no podrá ser más abogado ni consejero en ningún pleito. Además, el juez puede imponerle pena, de acuerdo con su albedrío, según la clase de pleito y la gravedad de la actitud del abogado⁶².

La ley canónica *ab initio* consagraba como inviolable el secreto de la confesión. Era una previsión muy rígida que no ha variado mucho con el tiempo.

En todo caso, se puede concluir que el secreto tuvo su origen en variadas razones. Carlos Mario Molina Arrubia⁶³ las agrupa fundamentalmente en tres:

- La naturaleza del hecho al cual se refiere el secreto. Por ejemplo, cuando trata de asuntos relacionados a la intimidad de la persona, que como tal no se desea que se conozcan
- Los deberes del depositario del secreto; los cuales pueden desdoblarse en dos sentidos: como deber profesional de guardar aquello que hayan visto, oído o comprendido por razón de su profesión u oficio; ejemplo el sacerdote, médico y abogado, entre otros; y como un deber funcional de preservar, por razones de fidelidad del empleado con su patrono, los secretos (técnicos o comerciales) de la empresa para la cual labora y,
- Los perjuicios que la revelación puedan ocasionar. Esto lo explica en dos planos: El puramente privado: El caso de la revelación de una fórmula pacientemente elaborada de cuya exposición devendría para su titular un enorme perjuicio (económico). En tanto que desde la perspectiva oficial o estatal, como cuando se trata de asuntos propios de la seguridad

⁶² *El Oficio de Abogado en las Partidas de Alfonso X El Sabio*. José María Ortuño Sánchez-Pedreño. Facultad de Derecho Universidad de Murcia. [Página web] Disponible: http://www.fundacionmarianoruizfunes.com/ver_articulo.php?articulo=80. [Consulta 17 de febrero 2012]

⁶³ Citado por Henry José Agobian Viettri. *El Sigilo Bancario y otro...* ob.cit. p. 18

nacional interna como externa, en donde su revelación podría traer graves y grandes perjuicios al Estado y a los coasociados.

d. Clasificación

En cuanto a la clasificación del secreto la doctrina presenta una variada gama⁶⁴, de las cuales se comentarán dos.

Una que según su intensidad los agrupa en *secretos absolutos y relativos*⁶⁵. Los primeros son aquellos que no son conocidos por nadie ni es previsible que puedan llegar a serlo, ejemplos de estos lo constituyen las leyes de la naturaleza y el entendimiento humano.

En contraposición están los secretos relativos, estos son los que designan un saber, un conocimiento en poder de una o varias personas y que otras ignoran. Dentro de estos últimos, se conciben unos subtipos: *secretos voluntarios y secretos accidentales*. Los voluntarios, designan un saber que permanece oculto a ciertas personas por decisión deliberada de sus concededores, quienes ponen obstáculos para impedir su revelación.

Los accidentales son aquellos conocimientos poseídos por una o varias personas quienes lo mantienen oculto por simple desinterés en su divulgación, por abandono u olvido. Para el Derecho sólo tendrían relevancia los secretos relativos voluntarios.

⁶⁴Ver la clasificación general del secreto que presenta Carlos Friorío Martínez Villalba. *El Derecho de...*, ob.cit.

⁶⁵ José Antonio Gómez Segade. *El Secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*. Editorial Tecno. Madrid. p.p. 44,45.

Otra doctrina los clasifica según su origen en *natural, prometido y confiado o encomendado*⁶⁶.

El secreto natural es el que se sabe por obra de la casualidad, industria, o de otra manera, sin haber prometido guardarlo. Este tipo de secreto pertenece al fuero íntimo y cuya revelación puede ocasionar un perjuicio real o un daño moral. Se fundamenta en el deber moral en no dañar o molestar al prójimo sin motivo justificado⁶⁷.

El secreto prometido “se sustenta en la promesa contraída para con el titular del secreto de no revelar aquello que ha llegado a nuestro conocimiento producto de la casualidad o de una investigación personal”⁶⁸. En otras palabras, se trata de algo que en sí mismo no trae la obligación de callarse, ni tampoco encarga otro el secreto, sino que el que lo sabe promete (voluntariamente) guardarlo.

El secreto confiado o encomendado tiene lugar cuando expresa o tácitamente se dice la cosa bajo secreto, y el que recibe la noticia promete al que se la comunica guardarlo. Será expreso, si de forma indubitada se encarga el silencio y tácito cuando de las circunstancias se colige que quien comunica la noticia quiere se tenga oculta.

⁶⁶ Henry José Agobian Viettri, *El Sigilo Bancario y otros...* ob.cit. p.p. 30 a 34. Esta clasificación la observan otros autores aun cuando en distintos término. Véase Stefany Butron Nicol Zeballo en *Derecho al Secreto. Marco teórico*. [Página web]. Disponible: <https://www.academia.edu/5998337/> [Consulta 17 de febrero 2012]

⁶⁷ Santo Tomás lo define como “aquel cuya manifestación está vedada por el mismo derecho natural, independientemente de toda promesa o pacto. La obligación de guardarlo esta en proporción de su importancia y del daño que se prevé como resultado de su revelación. Suma teológica. Editorial Católica, S.A. Tomo IX. Madrid. 1955. pp. 676 y 677. Citado por Henry José Agobian Viettri, *Ibidem* p. 31.

⁶⁸ Citado por Henry José Agobian Viettri, *Ibidem* p. 32.

Dentro del secreto confiado o encomendado la doctrina distingue a su vez dos tipos: el *meramente confidencial* y el *profesional*. El primero es el que ha sido comunicado a una persona cualquiera, que no está obligada por razón de su oficio o profesión a prestar ayuda o consejo.

Por otro lado, se llama profesional aquel que ha sido comunicado a una persona que en razón de su oficio o profesión, tiene la misión de asistir a otras con sus consejos. En ambos casos nace la obligación de guardar silencio, pero esta obligación es más estricta en el segundo porque en él la confianza fue provocada por la esperanza de obtener un consejo, mientras que en el primero nada inducía hablar. Por ello, profesionales como médicos, abogados, etc. y otros que por el oficio que desempeñan, saben cosas ocultas de quien les pide algún consejo deben, bajo culpa grave, guardar secreto aunque no se les encargue.

2.2.1.3. El secreto en el ámbito del Derecho

Establecidas las consideraciones anteriores que allanan el estudio del secreto desde la perspectiva jurídica, aun así hay que decir que la comprensión del secreto en el Derecho no es inequívoca y homogénea. La variada gama de secretos que se conocen han sido estudiados de forma aguda pero individualizada por los especialistas, lo que ha entorpecido, de algún modo, el que haya un conocimiento básico que aplique a todos los tipos.

Señala Antonio Quintano Ripoles que pocas nociones habrá tan claras en su acepción vulgar e ingenua, pero así mismo, tan oscuras o disputadas en lo jurídico como la del secreto⁶⁹.

Más recientemente y desde nuestro continente hay una opinión similar. Carlos Riofrío Martínez Villalba señala que el tema del secreto en el Derecho se ha sido analizado aisladamente sin que exista una base teórica que los aglutine a todos en sus elementos comunes⁷⁰.

En todo caso, al margen de la cantidad de temas que puede generar el estudio jurídico del secreto, basta referir los criterios básicos que han servido de fundamento al citado autor para plantear una teoría general.

a. El secreto como derecho

Se ha escrito que existe la tendencia a darle al secreto un carácter meramente instrumental; asimilarlo a una técnica legislativa con el fin de custodiar otros bienes (tangibles o intangibles), sin embargo, ello no impide considerarlo como un derecho. Señala la doctrina:

...Para que un secreto pueda ser utilizado por el legislador como herramienta de protección, es menester que la herramienta sea lícita...Las cosas en general pueden ser, bien lícitas, bien ilícitas, bien indiferentes al Derecho. El legislador solo puede utilizar las herramientas que sean lícitas o, al menos, indiferentes al

⁶⁹ Citado por María Candelaria Domínguez Guillen. *El Secreto Profesional y el deber de Testimoniar*. Artículo Publicado en libro homenaje a Humberto Cuenca. TSJ. Fernando Parra Aranguren Editor. Colección Libros homenajes N° 6 Caracas 2002, nota 5, p.246.

⁷⁰ Dice: "Se han escrito tratados acerca de los secretos de Estado, del derecho al anonimato, de la inviolabilidad de las comunicaciones, del derecho a la intimidad... mas aquellos estupendos trabajos suelen tratar a los secretos únicamente de modo parcializado, sin ver el gran panorama de los secretos en toda su magna dimensión". *El Derecho de...*, ob.cit.

Derecho. Con lo cual resulta crucial indagar acerca de la licitud del secreto⁷¹.

En consecuencia, un secreto, además de ser un hecho (la posesión y custodia de una información por una persona) muchas veces también constituye un derecho, que es calificado natural en sus inicios y cuando surge un legítimo interés, por fuerza termina siendo reconocido por el ordenamiento jurídico (leyes, tribunales). En razón de lo expuesto, se pasa a examinar lo que sería su legítimo interés, el fundamento y su contenido para que sea considerado un derecho de naturaleza jurídica.

a.1. Interés legítimo

Interés significa inclinación del ánimo hacia algo, un objeto, una persona, etc. Llevado al tema en examen constituye el ánimo de tener algo oculto. Hay derecho al secreto cuando el poseedor exhibe un interés en mantener su reserva. De allí que la antigua doctrina alemana haya añadido como elemento substancial el "*interés en el mantenimiento del secreto*"⁷² y la doctrina moderna haya considerado necesario que voluntad (ánimo) e interés se conjugaran simultáneamente⁷³.

Pero además se requiere que dicho interés sea legítimo, es decir, que sea reconocido y protegido por el Derecho. Para que la posesión de la información oculta sea tutelada por la Ley es necesario que exista el ánimo a poseer una información de forma oculta *sin vicios*. Si es así, el poseedor

⁷¹ Carlos Riofrío Martínez Villalba. *El Derecho de...*, ob.cit.

⁷² Dicho elemento es requerido con la finalidad de configurar el secreto de empresa. Se trata de un interés principalmente económico. Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal del Secreto de Empresa, desde una Teoría General del bien jurídico*, pp. 54-67.

⁷³ *Ibidem* p. 46. En igual sentido se expresa José Gómez Segade, *El Secreto industrial...*, ob.cit, p. 237.

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

No todo interés es legítimo, no toda persona interesada en guardar un secreto tiene derecho a ocultarlo. El terrorista que oculta el lugar donde ha dejado activada una bomba para causar estragos aunque esté seriamente interesado en la reserva de su idea, obviamente no tiene derecho a ello. Ya la teoría alemana del interés, denominada también objetiva por contraposición a la teoría de la voluntad, consideraba necesaria la presencia de un interés legítimo para que el Derecho otorgue su tutela.

El Derecho exige además que se trate de un interés serio. El Derecho es ajeno a las meras futilidades. Además debe ser actual o potencial. Ambas características se encuentran estrechamente vinculadas con la anterior; por ejemplo, cuando han pasado los años la Administración Pública deja de tener derecho al secreto, su interés de ocultarla deja de ser legítimo, y consecuentemente también se pierde la actualidad del interés. Si no hay ni siquiera un interés potencial en guardar el secreto, el interés del poseedor de la información en mantenerla oculta sería un capricho que el Estado no puede, ni debe custodiar.

a.2. Fundamento

En cuanto al fundamento del derecho al secreto cabría afirmar que un sector de la Doctrina considera que éste responde ontológicamente al *principio de la excepcionalidad* que significa que no toda realidad comunicable es digna de serlo. Unas veces, porque lo que se comunica no está de acuerdo con la realidad o le falta algún elemento exigido por la

naturaleza específica de cada mensaje, otras, porque le falta coordinación necesaria con otro u otros derechos humanos⁷⁴.

En todo caso, si bien el derecho al secreto puede tener diversas justificaciones, siempre cuenta con una última justificación mínima. Para Carlos Riofrío Martínez Villalba, todo secreto se fundamenta en la naturaleza volitiva del hombre⁷⁵; es decir, todo secreto deviene de la voluntad.

Las ideas como bien intangible gozan de vocación universal, en consecuencia, pueden ser usadas por muchos o por todos los individuos de la humanidad⁷⁶, pero los seres humanos pueden –por su voluntad- poseer una idea de la que no deseen que participen los demás y en consecuencia, servirse de lo que les convenga de ella siempre que no dañe a otro.

Esta fundamentación planteada por Carlos Riofrío Martínez Villalba, concluye en que la protección que ofrece la Ley al secreto va más allá de que exista un verdadero derecho sobre la información, porque lo que se protege no es un derecho sobre la cosa (información, conocimiento sobre algo) sino *el derecho a no ser perturbado violentamente con actos deshonestos*: Se trata de un *status quo*, de poder mantener una tranquila posesión mientras otro no demuestre tener un mejor derecho. El acceso a un secreto y su divulgación trastoca la situación informativa de hecho, puesto que ello implica necesariamente la dilución del estado oculto de la información.

⁷⁴ Ignacio Bel Mallen, Loreto Correidora y Alfonso y Pilar Cousido. Citado por Carlos Riofrío Martínez Villalba. *El Derechos de...* ob. cit., p.22.

⁷⁵ *Ibidem*. p.7.

⁷⁶ El principio que gobierna al mensaje es el de la generalidad y no el de la universalidad. Así lo expresa Desantes Gaunter, José María. *Ibidem*, notas 24 y 9

En el Derecho positivo el citado autor propone como fundamento básico del secreto el derecho a la privacidad⁷⁷, el cual habría que entenderlo en dos sentidos: Como *fundamento primero* y como *fundamento mínimo no exclusivo*.

Como fundamento primero quiere decir que, para que se generen obligaciones personales es necesario que previo a la transmisión de la información haya existido el derecho a mantener oculta esa información, lo cual no se entendería sin el derecho a la privacidad.

Por otro lado, el derecho a la privacidad como fundamento mínimo no exclusivo significa que como el secreto acumula otros fundamentos⁷⁸, incluso de mayor relevancia que el de la privacidad, cuando es violado, se justifica su protección no solo en el ámbito civil y administrativa sino en el campo penal pues la vulneración de aquellos otros fundamentos (derechos) pueden ocasionar un verdadero daño jurídico.

a.3. Contenido

El derecho al secreto no es un derecho de exclusividad como la patente o la marca. Su contenido hay que analizarlo desde dos perspectivas.

Mientras no se ha transmitido la información o haya sido descubierta lícitamente el sujeto goza de una posesión exclusiva (nadie más la tiene) y el derecho que se reconoce es el *derecho a mantener secreto el secreto*, a un

⁷⁷ Aunque ordenamientos jurídicos y doctrinas consagran también un derecho general a la paz, a la intimidad y el de la inviolabilidad de las comunicaciones.

⁷⁸ Como el derecho a desarrollar libremente la personalidad, el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad familiar; el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de opinión y de expresión; el derecho a la comunicación, el derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas y religiosas e incluso los derechos a la propiedad intelectual, entre otros.

status quo de la situación de hecho, a no ser perturbado por intromisiones de tercero. Más que un derecho sobre la información, básicamente implica un derecho a poseer la información de una forma determinada (sin intromisiones). Solo en este caso el derecho al secreto se presenta como un derecho oponible *erga omnes*, frente a todos, a que nadie me moleste.

Ahora bien, cuando la información oculta es revelada genera derechos y obligaciones. El acto comunicacional por el que se transmite (bajo condición) la información oculta genera *derechos personales determinados* tendientes a que los conocedores del secreto no perjudiquen al titular⁷⁹. Por otra parte, quien conoce el secreto bajo condición estará *obligado* a actuar como si nunca le hubieran revelado el secreto⁸⁰. En este supuesto el derecho al secreto constituye un derecho oponible únicamente a sujetos determinados.

b. El secreto como obligación jurídica

b.1. Contenido

Hay autores que consideran la obligación de guardar secreto como un deber moral⁸¹. Ciertamente es difícil discutir su carácter ético. Ahora, ello no

⁷⁹ Formas de perjudicar son difundir el secreto, diluyendo su naturaleza oculta y su consecuente valor por ser oculta, y también el uso no autorizado de la información (la explotación merma la posición ventajosa en que se encontraba el titular del secreto antes de su difusión).

⁸⁰ Por ello cuando se comunica el secreto al trabajador bajo la condición de reserva, nace la obligación. Es ello lo que configura y delimita la obligación. La confianza creada y el deber de fidelidad del trabajador *per se* no configuran la obligación, aunque inciden en la determinación del grado de deshonestidad en caso del no cumplimiento de la obligación. Miguel Bajo Fernández, Mercedes Pérez Manzano y Carlos Suárez González han afirmado que "la lesión de la confianza depositada por el empresario en su empleado es lo que convierte el comportamiento revelador del secreto en digno de sanción penal". *Manual de derecho penal* (Parte especial) (Delitos patrimoniales y económicos), Madrid, 1993, p. 380. Comparte criterio Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*ob. cit., p. 86.

⁸¹ Dice Carlos Soria Saiz "la profesión periodística tiene, en efecto, clara conciencia de que no revelar las fuentes de sus informaciones constituye en determinadas circunstancias un auténtico deber moral". Desantes Guanter, por su

es impedimento para que sea, además, un deber jurídico. En todo caso, la obligación de secreto (moral o jurídica) parte del mismo principio: mantener reservado lo que es reservado, de no alterar el estado de las cosas sin la autorización del titular del secreto.

Ahora bien, la obligación jurídica de secreto también es bipartita. Por un lado hay una *obligación general* y por otro una *obligación personal*.

La obligación general de secreto tiene lugar mientras la información no ha sido revelada y consiste en no acceder a la información oculta de los demás, sin su autorización o anuencia. Toda persona está obligada a respetar los derechos de los demás. Aquí el respeto consiste en no entrometerse en la vida y secretos de los demás, en respetar su intimidad.

Salvo otros criterios⁸² los derechos de la fuente o del titular constituyen el fundamento de la obligación general. Los derechos de la fuente son de naturaleza muy variada: el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; el derecho al desarrollo de la personalidad, al libre pensamiento, (ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier

lado afirma que entre otras razones, el secreto periodístico se justifica por el deber moral, ético y de lealtad del periodista de proteger el anonimato de la persona que le proporciona confidencialmente la información. En su entender, dicho deber moral prevalece sobre la realidad positiva. Ambos autores citados por Carlos Riofrío Martínez Villalba, *El Derecho de...*, ob. cit., nota 34.

⁸² Así, por una parte la doctrina en materia de los secretos periodísticos se fundamenta en la teoría de la delegación. La cual consiste en una encomienda tácita que el sujeto universal hace a favor del periodista, a fin de que pueda acceder a las fuentes de información y le haga llegar la noticia. Así, *a priori* ubican el derecho en la cabeza del sujeto universal, y a posteriori en la de la del periodista que no es el primer titular del secreto. Esta teoría no resuelve ciertos asuntos ¿dónde queda el derecho de la fuente y la obligación del periodista de callar lo que la fuente le informe? ¿Es que acaso la fuente tiene un derecho por derivación o accesorio al del sujeto universal?. Carlos Riofrío Martínez Villalba, *El Derechos de...*, ob. cit., p 10. También la doctrina considera que el hecho de que exista la **fuente** como principal fundamento jurídico de la obligación de secreto ello no obsta a que pueda haber una acumulación de fundamentos jurídicos. En efecto, además de los derechos de la fuente pueden coexistir derechos de terceros que confirmen y tornen más intensa la obligación. Así por ejemplo, el derecho del sujeto universal a la información que obliga a que el periodista actúe lealmente; los intereses de la sociedad de evitar que se develen secretos de Estados donde están involucrados intereses relativos a la seguridad y defensa de una nación.

otro medio de reproducción), a la información veraz, (a no ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias) y los derechos intelectuales, entre otros.

Cuando cualquiera de estos derechos es lesionado surge en cabeza del obligado el deber (general o personal) de repararlo.

La obligación personal de secreto (de reservar, callar, guardar, de actuar como si no se lo hubiese conocido) nace cuando éste se conoce de forma lícita o ilícita⁸³.

Cuando media *autorización* del titular de la información, se está en presencia de un verdadero pacto (expreso o tácito) por el cual la fuente entrega, trasmite la información, bajo condición de que el receptor se obligue a callar. Aquí el pacto tiene visos de contrato real, donde las obligaciones nacen con la entrega (trasmisión) de la cosa (información). En consecuencia, transmitido el secreto, el titular de la información oculta cuenta con un derecho personal para exigir reserva al nuevo conocedor del secreto. Se advierte que no toda transmisión de secretos genera deber de reserva. Quien expone sus secretos en público, no puede pretender que se siga guardando lo que ya no existe.

Cuando se accede al secreto *sin autorización* del titular, se está en presencia de una responsabilidad civil, y muchas veces también penal.

⁸³ Similar comentario aplica en cuanto al secreto empresarial. Los conocedores del secreto están igualmente obligados a guardarlo *a priori* para no menoscabar los derechos de la fuente o titular, y *a posteriori* para mantener en el mercado una competencia libre y leal que beneficie, en último término, a los consumidores. Por eso solo se considera desleal el acceso no autorizado al secreto empresarial, mas no el que cuenta con la anuencia del titular.

b.2. Características de la obligación

La obligación de secreto es, según Carlos Riofrío Martínez Villalba, una obligación indivisible, negativa, de modalidad y objeto simple que consiste primero (en el caso de la obligación general) en un “no entrometerse” y luego (como obligación personal) en un “no hacer”, “no decir”, en “callar”, cuya inobservancia puede acarrear –como ya se indicó- responsabilidad civiles y penal⁸⁴.

Así mismo, constituye una obligación de derecho natural *ab initio* y legal *a posteriori*, es decir, cuando es reconocida por la ley.

El que el secreto constituya un deber de derecho natural tiene un importante efecto práctico: La obligación es exigible aunque falte la ley e, incluso, pese a que haya ley en contra. La falta de un adecuado desarrollo legal no atenúa ni diluye el derecho. Así lo explica Otamendi Rodríguez Betancourt:

...el deber de reserva no tiene que deducirse –a efectos de esta Ley [de competencia desleal]– de un precepto normativo expreso. La existencia de una norma que imponga el deber de secreto o prohíba su utilización o divulgación supondrá, como es obvio, que ese deber resulta indiscutible, pero en el supuesto más normal de ausencia de norma, ese deber existirá o no en función de los principios de la buena fe objetiva, vistas las circunstancias que concurran en el caso concreto⁸⁵.

⁸⁴ *El Derecho de ...*, ob. cit. p.11

⁸⁵ Otamendi Rodríguez-Bethencourt, Juan José, *Comentarios a la Ley de Competencia desleal*, Aranzadi, Pamplona, 1994, p. 228

La obligación general de secreto (de no intromisión) responde a un derecho oponible *erga omnes*. En cambio, la obligación personal (de callar lo que se conoce bajo condición) solo es oponible a sujetos determinados. Esta última suele configurarse como una obligación natural a un contrato principal por lo que no hace falta que se exprese dentro de él para que sea exigible. En todo caso, la obligación es autónoma al acuerdo, convenio o contrato y en consecuencia subsiste sin perjuicio de la validez del resto del contrato.

b.3. Los sujetos de la obligación

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

Sujeto activo. El derecho al secreto se fundamenta principalmente en la cabeza de la fuente, resulta claro que quien tiene el derecho al secreto es, ante todo, la misma fuente. Ella puede ejercer las acciones administrativas y judiciales para mantener su secreto reservado. La fuente es quien informa pero no necesariamente quien tiene derechos sobre la información. Por ejemplo, el sujeto activo en el secreto periodístico. Sin embargo hay doctrinas que consideran al receptor del secreto como el titular. En otras palabras, sitúan el derecho al secreto profesional en la cabeza del periodista, no obstante ser el principal obligado a guardarlo.

Esta doctrina –según Carlos Riofrío Martínez Villalba- olvida a la fuente informativa como titular, generando problemas en cuanto a la fundamentación del derecho al secreto periodístico⁸⁶.

⁸⁶ Plantea el autor que, teniendo la fuente un derecho personal al secreto, esgrimible *erga omnes* ¿Cómo es que el periodista llega a gozar de ese derecho al secreto, pudiendo oponerlo como excepción dentro de un proceso judicial?

Sin explicar aquí la variedad de soluciones propuestas, como las de la delegación tácita del sujeto universal, cabe mencionar la planteada por el autor citado. Dice que el derecho al secreto del periodista surge por vía de subrogación de derechos de la fuente⁸⁷.

Sujeto pasivo. Sujeto pasivo es aquel que tiene una deuda pendiente y debe pagarla. En el acto informativo por el que nace la obligación de secreto, el que no conoce el secreto está conminado a cumplir la obligación general de secreto de no intromisión, mientras que el que ya conoce del secreto debe cumplir con la obligación personal de secreto de callar⁸⁸.

En este último caso, el receptor se obliga a la reserva. Para que exista tal obligación quien recibe la información debe ser consciente del deber de reserva. La falta de consciencia lo exime de su cumplimiento.

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

En el derecho de la competencia se ha distinguido –como se verá más adelante- dos tipos de agentes capaces de violar los secretos: los que acceden ilegítimamente al secreto y los que habiendo accedido legítimamente no han guardado su deber de reserva.

⁸⁷ Para conocer más de la tesis de la subrogación se recomienda el citado material de Carlos Riofrío Martínez Villalba pues es su tesis para explicar el derecho del receptor del secreto con relación a la fuente.

⁸⁸ Para examinar a detalle ambos casos; *Ibíd*em, pp. 14 y 15.

b.4. El objeto de la obligación

El objeto material de la obligación de secreto, lo constituye la información misma, mientras que el objeto formal, es la obligación de reserva o confidencialidad.

Respecto al objeto formal se dijo que el poseedor del secreto se obliga a guardar la información transmitida bajo condición de reserva. Si parte de la información no fuere entregada bajo condición, entonces la obligación de secreto no nacería sobre esa parte de la información. En el caso del secreto periodístico la fuente generalmente entrega información bajo el entendido de que se hará pública. Cuando pide que solo se guarde su identidad, entonces la obligación de secreto pesa únicamente sobre la información relativa a la identidad de la fuente.

Por un mínimo sentido de consecuencia jurídica, si se protege el secreto, también se protegerá todo aquello que eventualmente lo pueda develar. Así, los periodistas están obligados a guardar no sólo la información sobre la identidad de la fuente, sino sobre todo aquello que pueda delatarla: cintas, notas y demás material informativo; se protegen “no solo las fuentes últimas u originales, sino toda cadena hasta el informador: autor de la información, remitente y custodio de la misma”⁸⁹.

c. Clasificación jurídica

Los secretos encomendados o confiados -ya explicados- pueden clasificarse desde el punto de vista jurídico en *públicos* y *privados* en razón al

⁸⁹ Soria Saiz, citado por Bell Mallen, citado a su vez por Carlos Ríofrío Martínez Villalba. *El Derechos de...ob. cit.*, nota 62.

titular del secreto, quien tiene un determinado interés en mantenerlos secretos⁹⁰.

Así, son secretos públicos aquellos asuntos en los que el Estado u órganos públicos tienen interés de mantener reservados. Entre estos destacan el Secreto de Estado, referido básicamente a tres aspectos: seguridad, defensa nacional y relaciones exteriores. Los secretos de Estado se tutelan por el peligro que su revelación podría resultar.

Por otra parte, el secreto impuesto a los funcionarios o servidores públicos quienes por motivo del ejercicio de sus funciones conocen cierto tipo de información, respecto de la cual deben guardar un deber de sigilo y reserva.

También encuadra en el terreno público el secreto del voto pues para que éste represente la libre decisión de los ciudadanos se requiere que sea secreto y tal privacidad corresponde garantizarla al Estado, de lo contrario el voto podría quedar condicionado.

El bien jurídico protegido en opinión de Reyes Tayabas es la adecuada función electoral, la limpieza del proceso⁹¹. Para Bunster Briceño, el bien que se tutela en sentido general tomando en cuenta todos los delitos electorales (entre ellos la violación del secreto) es el sufragio, pues con éste se garantiza

⁹⁰ En opinión de José Antonio Gómez Segade esta sería la clasificación que "cabe establecer en la esfera jurídica". *El Secreto industrial...*, ob.cit., p. p. 45, 46. Henry José Agobian Vietri considera que los secretos públicos y los privados pueden ser agrupados –desde otro punto de vista- por su naturaleza o por disposición de la Ley. Esto es, que ambos tipos pueden tener en si mismo los caracteres del secreto o solo tienen tal calidad por voluntad legislativa. Cita como ejemplos de secretos públicos por naturaleza el de Estado, el diplomático y el militar mientras que entre los dispuestos por la ley se encuentra el secreto de oficio. En el ámbito privado presenta como un secreto por naturaleza el profesional, en tanto que el secreto industrial o comercial lo ubica en aquellos dispuestos por la ley. *El Sigilo Bancario y otros...*, ob. cit. p. 34.

⁹¹ Leyes, jurisdicción y análisis de tipos penales respecto de delitos electorales federales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos. México, Procuraduría General de la República. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 1999.

la democracia y transparencia del proceso electoral. Se salvaguarda a su vez los derechos de los ciudadanos a participar en las elecciones y se respetan los principios rectores del sufragio como son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad⁹².

En contraposición se encuentra el secreto privado, que responden a los intereses, jurídicamente apreciable, de un particular. De allí que pueda estar vinculado a diferentes aspectos de la actividad humana: desde el simple hecho de guardar el contenido de una carta escrita hasta la gestión de una empresa. Lo ampara el ordenamiento jurídico por el daño que pueda ocasionar su revelación. Ejemplo de estas reservas de orden privado lo constituye el secreto profesional.

María Candelaria Domínguez Guillen define el secreto profesional como “la obligación de mantener reservado todo lo que el sujeto conozca en razón o con ocasión de su profesión, arte, oficio”⁹³.

Según el diccionario de la Real Academia Española es el deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como los médicos, los abogados, los notarios, etc., de no descubrir a tercero los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión.

El secreto profesional tiene fundamento moral y legal. Si se temiera que el médico, abogado, periodista, funcionario bancario e inclusive el sacerdote divulgara la información dada bajo condición de reserva, tal inseguridad y temor crearían una barrera entre el profesional y el confesante. Por ello, si

⁹² Bunster Briceño, A., quien fuera Coordinador de Asesores del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de 1997 a 1999. [Página web]. Disponible:http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/dogmatico_capi.pdf. [Consulta 17 febrero 2012].

⁹³ *El Secreto Profesional y el deber de...*, ob., cit. p. 247.

bien en ocasiones el secreto queda en el mero ámbito de lo moral en otras circunstancias debe ser sancionado jurídicamente por lo trascendental que es su función dentro de la sociedad⁹⁴. Con su protección se busca fundamentalmente amparar la confianza que la colectividad ha depositado en dicha institución.

En cuanto al deber de sigilo del profesional vale aclarar dos cosas. En primer lugar, el término profesión no implica exclusivamente al que exhibe un título universitario, sino que aplica en general a toda persona que por su oficio tenga conocimientos de algún hecho cuya difusión pueda causar perjuicio a alguien. Al respecto señala René Molina Galicia que “De allí que el artículo 190 del Código Penal no nombra ninguna profesión especial sino que emplea términos genéricos refiriéndose a los secretos que se hayan conocido por ‘estado’, ‘función’, ‘profesión’, ‘arte’ u ‘oficio’”⁹⁵.

En segundo lugar, el deber existe por muy sutil que pueda ser la actividad que se desarrolle. En todo caso, ello no significa que el secreto tenga la misma importancia o intensidad en todas las profesiones u oficios. Hay actividades que por su naturaleza (el médico, el abogado, el periodista, el sacerdote) la materia objeto de reserva supone un tratamiento más delicado que en otras.

En el caso del secreto profesional del abogado, único de los secretos profesionales a los que se hará mención aquí, Humberto Cuenca indica que es la confianza que sobre hechos vinculados a la controversia hace el cliente al abogado y cuya revelación puede ocasionarle graves perjuicios. En

⁹⁴ *El Secreto Profesional y el deber de...*, ob. cit. p. 247.

⁹⁵ *La prueba de testigos*. Revista de Derecho Probatorio N°3. Caracas. Editorial Jurídica Alva. 1994, p. 174.

consecuencia, el abogado no puede revelar la confesión de culpabilidad del reo hecha a él ni tampoco la existencia de una deuda a que se contrae el litigio. En general, toda confidencia sobre una controversia entre cliente y abogado tiene el carácter de secreto profesional. La reserva abarca todo lo que se conozca en virtud de la profesión, independientemente, de que la persona se convierta o no en cliente, por ello agrega Cuenca “la prohibición se extiende no solo a los abogados defensores o mandatarios sino también a aquellos que sólo hayan sido consultados ocasionalmente”⁹⁶.

La consagración en el ordenamiento jurídico venezolano del secreto profesional se ubica en el artículo 60 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (relativo al derecho al honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación) porque como afirma María Candelaria Domínguez Guillen “en última instancia lo oculto forma parte de la vida privada y de la intimidad de las personas y su divulgación puede afectar adicionalmente el honor de las mismas”⁹⁷.

También, en el ámbito de lo privado se encuentra el secreto empresarial, que como objeto de la presente investigación, su análisis detallado se inicia en el siguiente numeral.

⁹⁶ *Derecho Procesal Civil*. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca.1994 TI, p.393 y 394.

⁹⁷ *El Secreto Profesional y el deber...*, ob. cit. p. 250.

2.2.2. El secreto empresarial

2.2.2.1. Consideraciones previas

El objetivo planteado en este numeral es fundamentalmente la formulación de un concepto de secreto empresarial que, no obstante las variadas manifestaciones que lo constituyen (objetos), sea capaz de expresar, armónicamente todos los elementos que le sean común (los cuales ya han sido trabajados en el derecho comparado) y necesarios para existir como institución jurídica; elementos que además deben ser acordes con aquellos que la doctrina ha generado para el secreto en un sentido amplio.

Para ello se han ordenado, metodológicamente, los aspectos teóricos considerados ineludibles para la formulación de una definición que cumpla estos parámetros.

Examinado el secreto en un sentido amplio, ahora en el terreno jurídico empresarial se comienza en primer término citando algunas denominaciones que ha recibido tanto en el derecho comparado como en nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, se analizan los requisitos internacionalmente reconocidos como determinantes de su existencia, los cuales se exponen sobre la base de los criterios aportados por la doctrina, fundamentalmente, extranjera.

Se presenta, en tercer lugar, una reseña de las teorías que intentan explicar su naturaleza jurídica lo cual hace posible tener una clara percepción de su esencia en el mundo empresarial para finalmente exponer algunas definiciones (legislativas, jurisprudenciales y doctrinales) nacionales y del derecho comparado y así concluir con una propuesta personal de lo que debe entenderse por secreto empresarial.

2.2.2.2. Denominaciones en el derecho comparado

En contraste a su significado extrajurídico, al abordar el estudio del secreto desde la perspectiva jurídica empresarial se aprecia dificultad de identificarlo con una sola denominación⁹⁸. Al examinar algunas *legislaciones* la característica común que se observa es el amplio abanico de expresiones a las que se recurre para hacer referencia a esta institución.

La legislación española no cuenta con una terminología unitaria. Por señalar algunos casos, el artículo 499 ACP se refiere a “los secretos de industria”; el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal⁹⁹ (LCD) de 1991 a los “secretos industriales o cualquier otra especie de secretos empresariales”; el artículo 72 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 a los “secretos relativos a la explotación y negocios”; el artículo 61.3 de la Ley de patentes de 1986 a “secretos de fabricación o de negocios” y a los “secretos industriales”; el artículo 104 de la Ley de propiedad intelectual de 1996 a “secretos comerciales”, y el artículo 1.1 c) y f) del Real Decreto de 1992 a “*know-how*”¹⁰⁰.

En Francia aún se utiliza la expresión *secret de fabrique* que data del antiguo artículo 418 del Código penal de 1810, y que responde a los comienzos de la era industrial, por lo que se considera una denominación

⁹⁸ Esther Morón Lerma habla del uso de una terminología incierta y multívoco por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia. *La Tutela Penal...*, ob. cit., pp. 34, 35; José A Gómez Segade, *El secreto Industrial...*, ob. cit., p. 46, refiere a que la doctrina se esfuerza en hallar un término que funcione a modo de categoría genérica, que permita ordenar el conjunto de informaciones que tienen cabida en el concepto, y que reste dificultades interpretativas.

⁹⁹ María Luisa Llobregat H., *Temas de Propiedad Industrial*. Las Rozas, Madrid. La Ley-Actualidad S.A. 2002. p 369 considera que el artículo 13.1 de la LCD, si bien no ofrece un concepto sobre la figura al menos puso fin “a la confusión terminológica utilizada por la normativa anterior, equívoca y dispersa, que contribuía a oscurecer el concepto de secreto empresarial y a crear una situación de inseguridad jurídica” pues utiliza los términos “secreto” y “empresarial”.

¹⁰⁰ Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., 40.

reducida a un campo muy específico, el manufacturero, que deja por fuera una realidad de creaciones producto de la globalización económica y de las tecnologías.

Los Estados Unidos ofrece una mejor terminología al recurrir a la expresión *trade secret* para designar cualquier conocimiento secreto referido indistintamente al campo industrial o comercial de una empresa¹⁰¹.

Junto al término de *trade secret* hacen uso de la expresión *Know how* cuya identidad con el primero es sostenida por la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia norteamericana¹⁰². Los esfuerzos por adaptar idiomáticamente este anglicismo han resultado estériles en casi la totalidad de los países¹⁰³.

En México, la Ley de propiedad industrial emplea la expresión secreto industrial la cual incluye informaciones de naturaleza industrial y comercial¹⁰⁴. La legislación de Chile hace uso de los términos secreto empresarial¹⁰⁵.

En Argentina, la Ley de confidencialidad¹⁰⁶ no utiliza los términos “secreto empresarial”, “comercial” o “industrial” no obstante señala que la

¹⁰¹ Sin embargo en Europa se incurre frecuentemente en el error, al traducirlo, de limitarlo a la información comercial cuando ello constituye solo una parcela de la empresa.

¹⁰² Así lo expresa José Massaguer (1989), *El contrato de licencia de know-how*, p. 35, lo cual permite que la protección del know-how se beneficie de todos los desarrollos producidos en materia de protección de los *trade secrets*.

¹⁰³ José Antonio Gómez Segade. (1971), *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, pp. 413, 414, en relación al concepto de *Know how* es partidario de emplear el término anglosajón, siendo necesario que se indique cuál es su exacto significado, pues una traducción literal del vocablo “saber cómo” o el “saber cómo hacerlo” no expresa suficientemente su carácter peculiar. No obstante, es incuestionable la aceptación internacional que hoy día tiene término *know how*.

¹⁰⁴ Ley de Propiedad Industrial de México de 1991. [Ley en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prob/nat_leg/Mexico/lipmexsc.asp. [Consulta 15 diciembre 2009].

¹⁰⁵ Ley de Propiedad Industrial N° 19039 de 1991 modificada en 2007 por Ley N° 20160, Artículo 86 [Ley en línea]. Disponible: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30406>. [Consulta 15 diciembre 2009]

¹⁰⁶ Ley N° 24.766 de Confidencialidad sobre Información de 1996. [Ley en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=103>. [Consulta 15 diciembre 2009]

información que se encuentre legítimamente bajo control de una persona podrá protegerse contra la divulgación de terceras personas que quisieran hacer uso de la misma sin su consentimiento siempre que dicha información cumpla con ciertos requisitos (previstos en el artículo 1 de dicha Ley).

En la República del Perú la Ley de propiedad industrial¹⁰⁷ recurre al término secreto industrial (ver artículos 116 al 127).

Uruguay, país protagonista de la denominada *Ronda de Uruguay*¹⁰⁸ utiliza la terminología secretos comerciales cuando la Dirección Nacional sobre la Propiedad Industrial afirma que estos se encuentran protegidos de varias maneras; en virtud de la legislación contra la competencia desleal, por disposiciones específicas de una o más leyes, por tratados internacionales, a través de la jurisprudencia sobre la protección de la información confidencial, así como por las disposiciones contractuales incluidas en acuerdos con los empleados, los clientes y los socios comerciales, o por una combinación de todas éstas¹⁰⁹.

En Ecuador, la Ley de propiedad intelectual¹¹⁰ en el libro cuatro desarrolla la materia sobre competencia desleal y refiere a la "...divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las

¹⁰⁷ Ley de Propiedad Industrial de 1996, Decreto Legislativo N° 823. [Ley en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129324. [Consulta 10 marzo 2009]

¹⁰⁸ Fue la octava reunión de países con el fin de establecer a nivel mundial normas comerciales de aplicación internacional en materia de creaciones intelectuales. Dicha reunión tuvo lugar en Punta del Este en 1986 y concluyó en Marrakech (Marruecos) el 15 de diciembre de 1993. Uno de los acuerdos más importante al que llegaron los países participantes fue el de procurar mayor protección a la propiedad intelectual.

¹⁰⁹ WIPO: *Inventar el Futuro. Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas*. Serie "La propiedad intelectual y las empresas. Nro. 3. Guía dedicada a patentes de invención. [Documento en línea]. Disponible: http://www.queseriarartesanal.org.uy/c/document_library/get_file?folderId=9728&name=INVENTAR+EL+FUTURO.pdf. [Consulta 22 noviembre 2011]

¹¹⁰ Ley de Propiedad Intelectual de 1998. [Transcripción en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prob/nat_leg/ecuador/L320n.asp#corte. [Consulta 10 marzo 2009]

controle...”, “...de las acciones que procedan por violación de información no divulgada...”, “...Se considera también acto de competencia desleal.... El uso comercial desleal de datos de pruebas no divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable...”. Como se desprende de las anteriores citas la terminología empleada es variada para referir a la misma institución.

En cuanto a Brasil, en la Ley de propiedad industrial¹¹¹ el artículo 195 relativo a la competencia desleal señala que comete delito de competencia desleal quien divulga, explora o utiliza, sin autorización, conocimientos, informaciones o datos confidenciales, utilizables en la industria, comercio o prestación de servicios.

En el sistema legal colombiano, la normativa más reciente que cobija el secreto empresarial es la Ley 256¹¹² de 1996, que regula la competencia desleal. Dicho instrumento previno en el artículo 16, como acto de competencia desleal, los de divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva o ilegítimamente. Se interpreta de las expresiones referidas que las actividades industriales constituyen un tipo dentro de la fórmula más amplia que es el secreto empresarial.

¹¹¹ Ley de Propiedad Industrial N° 9.279 de 1996. [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.ftaa-ica.org/intprob/natleg/Brazil/SPA/L9279sD.asp#compet>. [Consulta 10 marzo 2009].

¹¹² Ley 256: [Transcripción en línea]. Disponible: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0256_1996.html. [Consulta 10 de marzo de 2009].

En la Ley de propiedad industrial de Honduras¹¹³ de 1999 se acoge la denominación de secretos industriales y en Panamá¹¹⁴ la de secreto industrial y/o comercial. Más recientemente, en el 2007, la Asamblea Nacional de Panamá decretó la Ley sobre protección al consumidor y defensa de la competencia la cual prevé en el artículo 133 la posibilidad de que tribunales dicten resoluciones a fin de que “un secreto comercial u otras investigaciones, descubrimientos o informaciones comerciales, de carácter confidencial, no sean divulgados”¹¹⁵.

En Guatemala, la Ley de propiedad industrial de 2000 estatuye una normativa bastante completa sobre la materia. Refiere pues, en el título V, capítulo único la competencia desleal y allí, al examinar el secreto, utiliza la denominación “empresarial”, donde, además de definirlo, establece aspectos referidos a actos y medios desleales en los artículos 174, 175 y 176¹¹⁶.

Finalmente, en Costa Rica, existe una Ley especial llamada Ley de información no divulgada¹¹⁷ cuya vigencia se inició el 01/01/2000 y que regula de forma muy amplia el secreto. El legislador costarricense se refiere en el artículo 2 de la Ley a los secretos comerciales e industriales, como dos fórmulas distintas, sin embargo, el artículo 2 del Reglamento expresa “los

¹¹³ Ley de Propiedad Industrial. [Ley en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prob/nat_leg/honduras/lprinde.asp#tit7c2_. [Consulta 10 marzo 2009]

¹¹⁴ Ley de Propiedad Industrial de 10 de mayo de 1996 (Nº 35). [Ley en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129260#LinkTarget_1209. [Consulta 10 marzo 2009].

¹¹⁵ Ley Nro. 45 de 31 de octubre de 2007. Gaceta Oficial Digital, 7 de noviembre de 2007 [Ley en línea]. Disponible: www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25914/7277.pdf. www.gacetaoficial.gob.pa. [Consulta 10 marzo 2009]

¹¹⁶ Ley de Propiedad Industrial. [Ley en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prob/nat_leg/guatemala/lpindb_s.asp. [Consulta 10 marzo 2009]

¹¹⁷ Ley (7975), sancionada el 22 de diciembre de 1999. [Ley en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prob/nat_leg/Costa/lind7975.asp. [Consulta 10 marzo 2009]

secretos comerciales e industriales o a otros secretos empresariales...”¹¹⁸. Aquí, al igual que otros ordenamientos parece utilizarse las locuciones comercial e industrial como subtipos de la expresión más general de secretos empresariales. Ello se evidencia del contenido del Reglamento donde se recurre a los términos secreto empresarial.

También cabe referir como textos legislativos, pero de alcance internacional, a tres instrumentos que utilizan denominaciones diferentes. Así y en orden cronológico de aparición se mencionan la Decisión 344 del AC, de aplicación regional surgida en 1993 que establecía la expresión de secreto industrial. Luego, en 1995 surge otro instrumento de mayor alcance internacional el ADPIC, que constituye el anexo C de la OMC que maneja la denominación de información no divulgada y finalmente la Decisión 486, también de la región Andina y que en el año 2000 viene a sustituir la Decisión 344, que en su cuerpo hace uso de la expresión secreto empresarial.

En el orden jurisdiccional se observa una situación similar en cuanto al uso de denominaciones diferentes. Citando algunos casos de la región la Corte Constitucional colombiana utiliza la expresión de secreto industrial y además lo identifica con el *Know how*:

Puede afirmarse que el *Secreto Industrial* es aquél aspecto de la órbita privada de la actividad Industrial o Comercial, que, en desarrollo de la privacidad y protección a que tiene derecho toda empresa, solo se da a conocer a ciertas personas y se mantiene oculto o reservado para los demás, con la facultad para conservarlo en esa forma siempre que,

¹¹⁸ Reglamento de la Ley de Información no Divulgada N° 34927 J-COMEX-S-MAG[Reglamento en línea]. Disponible:
<http://www.tra.go.cr/NormativaRegistral/Reglamento%20a%20la%20Ley%20de%20informaci%C3%B3n%20no%20divulgada.pdf>. [Consulta 10 marzo 2009]

desde luego, no atenten contra las buenas costumbres y el orden público de la nación

A su vez de la propiedad industrial hacen parte los *secretos industriales*, es decir, los que se refieren a factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee. Lo que se conoce como “*KNOW HOW*” es objeto de protección jurídica en razón precisamente del vínculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenecen a la empresa y forma parte de su patrimonio (Itálicas añadidas)¹¹⁹.

En decisión de 23 de junio de 2008, el Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá conociendo en apelación contra fallo del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá (Sociedad Fomex de Colombia Ltda vs Sociedad Defence Systems de Colombia S.A.) donde se demandó el pago de una clausula penal por incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad dirigido a abstenerse de publicar, divulgar y utilizar *para sí mismas u otras personas*, secretos comerciales, datos técnicos o de negocios y materiales confidenciales de su contraparte o de cualquier otra persona a quien esta deba confidencialidad (respecto al cual la sociedad demandada reconoció el contrato, pero adujo en su defensa la excepción que se trataba de una cláusula penal exorbitante y lesiva) expresó:

Encuentra así, el tribunal el incumplimiento acreditado en contra de la demandada. No obstante, frente a la totalidad de la cláusula penal observa el tribunal que por principios de justicia y equidad (basados en el artículo 867 del código de comercio, inciso 3º) el juez puede y debe rebajar la pena

¹¹⁹ Sentencia T 381/93. [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-381-93.htm>. [Consulta 10 marzo 2009]

cuando la prestación principal no esté determinada, ni sea determinable el interés del acreedor en el cumplimiento de esa obligación. Con este criterio observa el tribunal que la pena es excesiva, si se tiene en cuenta que la mencionada devolución de los materiales por sí sola no implicó, en suma, la divulgación, revelación *de secretos comerciales y técnicos* que protegía el acuerdo de confidencialidad (Itálicas añadidas)¹²⁰.

Esta decisión fue recurrida en amparo por la Sociedad Fomex ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia donde se observó que la Sala en su decisión reitera la terminología utilizada por el juzgado superior¹²¹.

En un caso del orden administrativo del año 2009, la empresa Caracol Televisión S. A, solicitó a la Comisión Nacional de Televisión en Colombia el modelo financiero empleado por las bancas de inversión para fijar el precio de la prórroga de canales nacionales privados. La Comisión se negó señalando que entre dicha institución y los contratistas existía acuerdos de confidencialidad sobre los modelos de simulación financiera, además estarían protegidos por el Decreto 2474 de 2008 y los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 de 2000.

¹²⁰El Blog de Catalina. Dedicado a analizar la importancia de los secretos empresariales y el problema de su falta de regulación. [Página web]. Disponible: <http://responsabilidadporsecretosempresariales.over-blog.es/>. [Consulta 10 marzo 2009]

¹²¹ 2008-01515-00 Acuerdo confidencialidad, reducción cláusula penal.doc. [Página web]. Disponible: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bs51m0gpDIsJ:190.24.134.69/sentencias/Tutelas/2008/Civil/Dr.Pedro%2520Octavio%2520Munar%2520Cadena/Octubre/2008-01515-00%2520Acuerdo%2520confidencialidad,%2520reducci%25C3%25B3n%2520cl%25C3%25A1usula%2520penal.doc+%22Tribunal+Superior+del+distrito+judicial+de+Bogot%C3%A1%22+and+%22secretos+comerciales%22&hl=es-419&gl=ve&pid=bl&srcid=ADGEEsGUrNF2iWPnK6EJssXYMNOZ2i1UsBGcRwnJzhf2v4K8fGKC0SowvICR7Ub3buZQig8AmKKQaq7HAvj4uDdJ3cLPK6_KhHcWaHzivjy75fRZ2yQNF4EnitEiNnMgey0MAkwU4k0&sig=AHIEtbQjqUn18f6YQ_60bfySSR8jA0yItA. [Consulta 10 marzo 2009]

Ante este conflicto de intereses el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al establecer sus considerandos señaló, entre otros, que el modelo de simulación financiera es un secreto empresarial desarrollado por el contratista de la CNTV por lo que se encuentra protegido por normas supranacionales como la D. 486 de 2000¹²².

Se aprecia que en las decisiones citadas los tribunales colombianos manejan denominaciones distintas: secreto industrial, comercial y empresarial, para referir al mismo concepto. Sin embargo, en la decisión más reciente de las consultadas (la de 2009) se observa que se maneja la expresión secreto empresarial, lo cual pudiera no ser casual sino respuesta a la existencia de instrumentos como el ADPIC y la Decisión 486 donde así se denomina así como, ser partidario dicho tribunal a la opinión doctrinal mayoritaria que considera dicha terminología como la más adecuada.

En otras latitudes de la región, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en sentencia de fecha 20 de Junio de 2003, respecto a una acción por habeas data expresó:

Resulta pues evidente que la información requerida no reúne las características correspondientes al *secreto comercial*, ni a la de información comercial confidencial, establecida en la norma aducida y atribuidas por la autoridad demanda, en este sentido somos cónsonos con los planteamientos expuestos en la Resolución apelada (Itálicas añadidas)¹²³.

¹²² El Blog de Catalina. Exp. 2009-00095, caso Caracol Televisión S.A. [Página web]. Disponible: <http://responsabilidadporsecretosempresariales.over-blog.es/article-los-criterios-jurisprudenciales-sobre-el-da-o-por-violacion-de-secretos-empresariales-colombia-49458412.html>. [Consulta 10 marzo 2009]

¹²³ Centro de Documentación Judicial. Republica de Panamá. [Página web]. Disponible: <http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html>. [Consulta 24 enero 2012]

La heterogeneidad en las denominaciones también se observa en la doctrina.

En España, José Antonio Gómez Segade utiliza la expresión secreto industrial. Más reciente, María Luisa Llobregat H, Esther Morón Lerma¹²⁴ y Aurea Suñol Lucea emplean la terminología de secreto empresarial.

De igual forma, doctrinarios de la región como Juan Farina (argentino) y Juan Pablo Canaval, Palacio y Natalia Tobón Franco (colombianos) refieren a secretos comerciales, industriales y empresariales sin mayor distinción¹²⁵. Carlos Felipe Payán Rodríguez (colombiano), por el contrario es partidario de la expresión secreto empresarial por considerar que la nota común que subsiste entre los secretos es que estos giran en torno a la organización económica denominada empresa¹²⁶. Robert M. Sherwood (argentino) utiliza la expresión secretos de fabricación señalando que consiste en la información comercial o industrial valiosa que una empresa procura mantener fuera del conocimiento de sus competidores y específicamente indica que a veces también se les denomina secretos industriales, secretos comerciales o información reservada¹²⁷.

Finalmente, Teodora Zamudio (argentina) cuando analiza la tutela del secreto de las creaciones intelectuales menciona las expresiones de *know*

¹²⁴ *La Tutela Penal...*, ob. cit., p. 43, señala que es un desacierto equiparar el secreto empresarial con el secreto comercial, industrial, etc. por ser aquella una noción más amplia.

¹²⁵ Juan Manuel Farina, *Contratos Comerciales...*, ob. cit., pp. 549, 688, 692; Juan Pablo Canaval Palacio, *Manual de Propiedad Intelectual*, pp. 90, 91, 93, 94, 95; Natalia Tobón Franco, *Secretos industriales, comerciales y Know how*, p.

¹²⁶ Revista la Propiedad Inmaterial N° 15 (noviembre 2011), *Secreto Empresarial, vigencia como mecanismo de protección en la propiedad intelectual*. p.p. 207-224. [Revista en línea] Disponible: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/probin/article/view/3006/2650>. [Consulta 20 agosto 2012]

¹²⁷ Robert Sherwood, *Los Sistemas de Propiedad...*, ob. cit. p., 42.

how y la de secretos industriales reconociendo, sin embargo, que son denominados más ampliamente como secretos empresariales¹²⁸.

2.2.2.3. Denominaciones en Venezuela

Venezuela no escapa del uso disperso de la terminología para identificar al instituto. La doctrina que la refiere reconoce por lo menos cuatros denominaciones: secreto comercial, secreto industrial, secreto empresarial y *know how*.

Hildergada Rondón de Sansó lo denomina secretos industriales:

La figura de los *secretos industriales* fue incluida por la decisión 344 para incorporar a la protección de la propiedad industrial a los conocimientos o informaciones técnicas que tienen un valor que algunas veces supera al de las propias patentes. El término secreto es alusivo a su carácter confidencial, *pero el calificativo industrial no es en forma alguna la forma más usual de denominarlos*.

*En efecto es más común la designación secretos comerciales que utiliza una de las grandes autoridades en la materia, Aaron Wise ('Trade Secret' and How Throughout The World, Clark Board, 1981) (Itálicas añadidas)*¹²⁹.

Además la autora no hace distinción entre secreto industrial o *Know how*¹³⁰.

¹²⁸ *Protección Jurídica de las Innovaciones*, p p. 33, 34.

¹²⁹ *El Régimen de la Propiedad...*, ob. cit., p. 189.

¹³⁰ *Ibidem...*, ob. cit., p. 189: "El secreto industrial o Know How secreto no era ni siquiera mencionado en la legislación, tanto específica de la propiedad industrial, como en la conexas a su temática, por lo cual el Capítulo IV de la Decisión 344, constituye una total innovación en la materia".

Francisco Astudillo Gómez al reseñar la figura distingue dos tipos de secretos el comercial y el industrial así como también utiliza la expresión de información no divulgada¹³¹.

En cuanto a la legislación nacional, la LPI refiere al igual que el Código Penal francés a secretos de fabricación¹³², terminología muy limitada ya que no comprende todos los posibles secretos del empresario pues quedan por fuera los secretos relacionados con el sector comercial de la empresa e incluso, las informaciones o conocimientos valiosos del ámbito interno de la misma. Es restringido porque se circunscribe a los procedimientos de fabricación exclusivamente cuando es posible que tenga por objeto, por ejemplo, procedimientos de reparación o de mantenimiento, por señalar algunos casos.

La LPPELC en el artículo 17 refiere a la violación de secretos industriales. La LOTT en el artículo 79, literal h, utiliza la expresión secretos de manufactura, fabricación o procedimiento.

El artículo 39 de la LEFP establece el deber para los funcionarios de guardar la reserva, discreción y secreto que requieran los asuntos relacionados con las funciones que tengan atribuidas.

Finalmente el CP en el capítulo V, referente a los fraudes cometidos en el comercio y la industria. No hace alusión precisa al secreto de empresa sino que señala en el artículo 340:

¹³¹ *La Protección Legal...*, ob. cit, pp. 197 al 198

¹³² Artículo 15, ordinal 5.

El que hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su posición o empleo o en razón de profesión, arte o industria.

En el ámbito jurisdiccional se mantiene un panorama similar.

En decisión de 31 de octubre de 2002, el TSJ utilizó los términos secreto industrial¹³³.

En febrero de 2006 la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República conoció en apelación recurso de amparo contra la decisión dictada el 1 de junio de 2000 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial por la cual admitió una prueba de inspección judicial sobre: "...e-mails enviados y recibidos internamente por los Gerentes que tenían a su cargo todas las Gerencias de la empresa [demandada] durante el año 1998..." promovida por la representación judicial del demandante en juicio que éste incoara contra su patrono, B.P. Exploración de Venezuela, C.A.

La recurrente denunció la infracción de sus derechos constitucionales a la intimidad, vida privada e inviolabilidad de la correspondencia, así como la propiedad y la libertad económica, secretos comerciales, libre desenvolvimiento, entre otros

¹³³ Expediente 2002-058, sentencia dictada conociendo por apelación de empresa Sincrudos de Oriente Sincor C.A. y Wellhead INC contra sentencia de 20 de marzo de 2002 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (acumulado al expediente 2001-456) (Sala Accidental) el TSJ expreso: "...Cabe destacar que el secreto industrial ha sido definido por la Superintendencia para la Protección y Promoción de la Libre Competencia como un tipo de información confidencial que tiene un valor comercial por el hecho de mantenerse en secreto, que comprende cualquier tipo de información sea técnica, comercial o de negocios, incluyendo fórmulas, proceso de manufacturas, especificaciones de productos, dibujos, planes de comercialización, listas de clientes, programas de computadoras, información de investigaciones y desarrollo, etc....". [Sentencia en línea] Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/01727-311007-2007-2002-0580.html>. [Consulta 10 marzo 2009]

Refiere la sentencia cuando analiza el derecho a la privacidad de la correspondencia que atañe a los entes morales a: "...el denominado secreto comercial, mercantil o industrial..."¹³⁴.

En sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ de 13 de febrero de 2008 relativa a una solicitud de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Aztrazeneca Venezuela, S.A. contra la Resolución N° 084 de fecha 13 de febrero de 2002 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social; ahora Ministerio del Poder Popular para la Salud, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.393 de 27 de febrero de 2002 por la cual autorizó a la sociedad mercantil GENVEN Genéricos Venezolanos, S.A. la comercialización del Producto Farmacéutico "Candesartan" de 8 y 16 ml por considerar que se trata de una copia del producto "Atacad" de 8 y 16 ml sobre los cuales dice ser titular de los Registros Sanitarios respectivos. Es decir, se trata de un caso donde se discute la titularidad sobre la información confidencial sobre bienes farmoquímicos¹³⁵.

Sin entrar a exponer juicios de valor en cuanto al fondo de la sentencia, se aprecia que la Corte hace uso de distintas expresiones para referir a estas informaciones: protección de los datos de pruebas u otros no divulgados e información confidencial¹³⁶.

¹³⁴ Sala Constitucional del TSJ, magistrado ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero, exp. n° 00-2254. [Sentencia en línea]. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/febrero/184-160206-00-2254.htm> [Consulta 12 enero 2012].

¹³⁵ Sala Político Administrativa del TSJ [Sentencia en línea]. Disponible <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00151-13208-2008-2002-0716.htm> [Consulta 12 enero 2012]

¹³⁶ Cabe indicar que en la búsqueda de sentencias de órganos jurisdiccionales nacionales de cualquier jerarquía no se halló ninguna que resolviera una demanda de violación de secretos empresariales que no fuera del orden farmacéutico.

2.2.2.4. Requisitos del secreto empresarial

Continuando la tarea de construir un concepto del secreto empresarial es imprescindible examinar los requisitos que lo conforman y que determinan su tutela jurídica por el Estado. Ello exige reseñar los antecedentes teóricos de estos requisitos como son las teorías alemanas de la voluntad y del interés, que pretendieron en su momento prevalecer una sobre la otra.

Según la teoría de la voluntad (o subjetiva) la sola voluntad del titular de mantener oculto una información es lo que determina su protección por el derecho.

Para los que apoyan la teoría del interés (concepción objetiva) basta la presencia de un interés para que se presuma que la voluntad del titular es mantenerlo en secreto.

Ambas teorías han sido objeto de críticas. La primera porque supone abandonar al arbitrio del poseedor legítimo del secreto la determinación de su contenido, quedando el derecho al servicio de decisiones unilaterales del empresario. La segunda posición tampoco resulta sustentable de forma autónoma. Aunque exista un interés en el mantenimiento del secreto, su carácter privado determina la libertad de su poseedor para divulgarlo o no, y siendo así el ordenamiento jurídico no estaría necesariamente obligado a intervenir. Por lo cual se concluyó en que ambos elementos (voluntad e interés) debían estar juntos.

Pacíficamente ha sido considerado el valor económico de la información como el interés jurídicamente relevante, de tal forma que la voluntad de

mantenerlo en secreto tiene razón o fundamento en su significado competitivo¹³⁷.

En todo caso, la literatura jurídica ha sido conteste en considerar secreto empresarial: a) aquella información reservada (elemento subjetivo), b) que proporcione una ventaja competitiva (elemento objetivo) y c) a la que su titular aplica medidas razonables de protección para su no divulgación.

En la actualidad, instrumentos internacionales como el ADPIC¹³⁸ y la Decisión 486 de la CAN¹³⁹ consagran tales requisitos. Se cree que tal señalamiento se hizo en estos instrumentos con la finalidad de armonizar los criterios que venían surgiendo de forma aislada en algunos Estado los cuales comenzaron a regularlos legislativamente, si se quiere, de forma temprana. Por ejemplo, Chile y México en 1991.

Acogiendo la posición de algunos autores del derecho comparado¹⁴⁰ se agrega como requisito existencial que la *información* sea de naturaleza *empresarial*, ya que si los conocimientos no poseen tal carácter no sería protegido por el ordenamiento jurídico.

Finalmente hay que decir que tales requisitos son concurrentes, todos deben estar presentes de forma conjunta para que el Estado lo considere un bien jurídico y en consecuencia lo proteja. Con fundamento a lo enunciado se examinan a continuación cada uno de ellos.

¹³⁷ Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., pp. 45, 46.

¹³⁸ Art. 39.

¹³⁹ Artículo 260.

¹⁴⁰ Aurea Suñol Lucea, *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la ley de competencia desleal*. (1ª ed). España: Editorial Civitas. 2009. p.105 y sig.

a. Que la información sea de carácter empresarial

Cuando se examinaron los elementos del término secreto en el ámbito extrajurídico se señaló que uno de ellos lo constituye el conocimiento o información sobre algo. En el mundo jurídico se mantiene el mismo principio ya que se trata de una *información* pero con la particularidad de que sean de naturaleza *empresarial*.

a.1. La condición de información

El secreto empresarial se conforma, en primer lugar de información, entendiéndose por tal el conjunto de datos que pueden pautarse y transmitirse¹⁴¹. La información constituye el elemento intangible o inmaterial (*corpus mysticum*) del secreto donde se aglutina su esencia o valor. El otro elemento, o sea, la cosa o soporte que contiene la información (*corpus mechanicum*) no forma parte del secreto. En otras palabras, no es preciso que la información se recoja en soportes materiales (cintas, discos, disquetes, telas, dibujos fotografías, etc.,) para que sea protegida. La razón que se aduce es que la cosa no aporta a la información técnica un valor intrínseco adicional. Esta es la tesis dominante en España¹⁴².

¹⁴¹Aurea Suñol Lucea. *El secreto empresarial...*, p.106; Natalia Tobón por su parte distingue entre datos, información y conocimiento para concluir que a través de los secretos industriales y comerciales se pueden proteger datos (siempre que no sean fáciles de obtener para personas versadas en la materia), información y conocimiento, estén o no contenidos en documentos. *Límites a la protección de los secretos empresariales*. 2012 [Artículo en línea].

Disponible:http://www.nataliatobon.com/index.php?obtion=news&pag_id=10&new_id=100&new_cat_id=1&alr=ayms oft& [Consulta 7 febrero 2013].

¹⁴²Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit. p. 108; José Antonio Gómez Segade: *El Secreto Industrial...*, ob. cit. p. 74. José Massaguer, *El Contrato...*, ob. cit. p.38; Miguel Farrando, *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*, pp. 105 y 106 y Pedro Portellano, *Protección de Información no divulgada*, p. 341. Entre las opiniones disidentes a este criterio se encuentra María Luisa Llobregat H., *Temas de propiedad...*, ob. cit. p. 29, para quien la protección no se dirige a las ideas en sí mismas, sino a las ideas que son susceptibles de plasmarse en un soporte material: *"...En este sentido, todas las creaciones de la mente son ideas corpus mysticum, que necesitan exteriorizarse en un corpus mechanicum. Por ejemplo, para que los modelos*

También los Estados Unidos es un país que no vacila en incluir expresamente a la información almacenada en medios intangibles en el concepto de secreto. Para mencionar un ejemplo el *Restatement (third) of Unfair Competition* hace eco de esta concepción al señalar que para que una específica información pueda constituir el denominado *trade secret* no se exige que se encuentre incorporado en un formato tangible, sino que a estos efectos basta que allí se describa suficientemente. La excepción que confirma la regla es Alabama cuya legislación reclama que el secreto empresarial se plasme en una forma tangible¹⁴³.

La Decisión 486 de la CAN no exige que la información se exprese en un objeto¹⁴⁴. Se dice que tal silencio se debe a que en la era digital no es conveniente limitar las formas de almacenamiento de la información confidencial¹⁴⁵.

En nuestro país Hildegard Rondón de Sansó ha expuesto la opinión contraria. Para la autora la información (primer elemento) debe estar dotada de materialidad (segundo elemento), es decir, debe estar incorporada a documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otro recurso similar. A su parecer, se requiere que las

industriales obtengan protección por el ordenamiento n pueden ser simples "ideas", sino que deben ser capaces de incorporarse a un corpus mechanicum, característica de todos los derechos sobre bienes inmateriales. La diferencia se encuentra realmente en las cualidades que se exigen para ser protegidas: la novedad, la originalidad, la distintividad o la simple ventaja económica. ..."

¹⁴³ Aurea Suñol Lucea, ibidem, nota 247

¹⁴⁴ En cambio la Decisión 344 demandaba, a los efectos de la protección del secreto industrial, que la información estuviera plasmada en un medio material: medios electrónicos o magnéticos, micro films, películas o similares.

¹⁴⁵ Daniel Peña Valenzuela. (2001). *Nuevos alcances de los secretos empresariales en Colombia*. Foros Universidad del Externado. [Artículo en línea] Disponible: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/articulo/view/1757/1565>. [Consulta 18 de noviembre 2012]

informaciones cuenten de un soporte material en el cual sustanciarse para gozar de protección jurídica¹⁴⁶.

También la legislación mexicana asume esta postura al establecer en el artículo 83 de la Ley que el secreto industrial deberá constar en un medio físico, se requiere para su protección el elemento material que contiene la información.

En todo caso, habría que advertir que la falta de soporte material puede provocar consecuencias negativas para el poseedor legítimo de la información. Por una parte, al no existir un medio que preserve el contenido del secreto empresarial podría generar su pérdida causando daños económicos, y por otra, desde el punto de vista procesal, en cuanto a la relevancia y utilidad que tiene el soporte a los efectos de probar su eventual divulgación, explotación u obtención ilícita.

a.1.1. Los conocimientos y experiencias personales del empleado

Relacionado con este tema de la información es oportuno referir una situación que tiene que ver con los conocimientos y experiencias personales del empleado, que por no estar formalizados se exceptúa de ser objeto del secreto empresarial¹⁴⁷.

¹⁴⁶ *El Régimen de la Propiedad...*, ob. cit., p. 190.

¹⁴⁷ También se le conoce como *skill and knowledge* y es importante referirlo para **diferenciarlo** de la situación de aquél trabajador que se retira de la empresa y quiere hacer uso de "los conocimientos que adquirió en la misma". Este supuesto tiene que ver con las medidas de seguridad y los contratos o cláusulas de confidencialidad, pero particularmente con los pactos de no competencia a los que también se hará alusión más adelante. Este tema de los conocimientos y experiencias personales del empleado es por sí mismo uno de los más espinosos en materia de secreto empresarial. Así lo califica la autora española en su obra *Temas...*, ob. cit. p. 377, por lo que se recomienda su lectura para un conocimiento más detallado. Igualmente, Aurea Suñol Lucea, lo desarrolla en *El Secreto Empresarial...*, ob. cit. cap. IV, pp. 247 y sig.

No califican pues como objeto las habilidades o cualidades porque son conocimientos individuales o personales que conforman un aspecto intrínseco e inseparable del sujeto que los posee (trabajadores, profesionales) y en la medida en que no se hayan formalizado resultan intrasmisibles¹⁴⁸. En otras palabras se trata de conocimientos que puede utilizar libremente el trabajador una vez finalizada la relación laboral. El problema que se plantea es justamente determinar cuándo se está en presencia de una información que maneja el trabajador por sus propias habilidades personales o por haberla adquirido en el ejercicio de una actividad en la empresa.

Para responder a dicha interrogante, se cita el criterio de José Antonio Gómez Segade, quien expresa que hay que tener claro la distinción entre “conocimiento general” y “conocimiento particular o especial”. El primero es el que es común a toda rama de la industria de que se trate y son estos, aunque parezca paradójico, los que pueden considerarse como personales del empleado por ser un profesional de ese sector industrial; por lo cual, son esos los que podrá utilizar libremente. Por el contrario, el conocimiento “particular” o “especial” es el que el empleado ha adquirido por haber trabajado en una empresa determinada. Es ese conocimiento el que puede constituir un secreto industrial y por tanto no podría ser utilizado libremente por el trabajador¹⁴⁹.

¹⁴⁸ La transmisibilidad es una de las características del secreto empresarial. Miguel Farrando es uno de los autores que contraponen el concepto de información a las simples habilidades o capacidades. *El deber de secreto de los administradores...*, ob. cit., p. 22.

¹⁴⁹ *El Secreto Industrial...*, ob. cit., pp. 86, 87

a.2. Información de naturaleza empresarial

El criterio dominante en la doctrina extranjera es que la información objeto de un secreto empresarial gira en torno a los distintos ámbitos de la empresa. Ello significa que su tipología no es ilimitada; sólo la conforman aquellos datos, información o conocimientos vinculados a dicha organización económica¹⁵⁰. En este orden, es necesario comprender la noción empresa y su interpretación en materia de secreto.

Así, técnicamente, empresa comprende toda actividad económica consistente en el ofrecimiento de bienes y servicios, cualquiera sea su naturaleza y forma jurídica de organización y con independencia de su ánimo de lucro.

También cabe señalar que el poseedor legítimo de una información secreta no se corresponde siempre con la típica figura del empresario. En España, por ejemplo, la legitimación activa en juicio no sólo la tiene el empresario o comerciante en sentido estricto (empresarios mercantiles) sino también cualquier otra persona que participe en el mercado (o sea, en un actividad que tenga trascendencia externa) cuyos intereses económicos puedan verse perjudicados por un acto de competencia desleal, por lo tanto, no se protege exclusivamente a los empresarios sino también a otros sectores del mercado: agricultura, artesanía, ganadería, profesiones

¹⁵⁰ Aurea Suñol Lucea, refiere a las heterogéneas informaciones, conocimientos, datos o experiencias que engloba a todos los sectores empresariales. Afirma que esta amplia concepción es fiel al objetivo perseguido por el régimen de la protección jurídica del secreto empresarial como es incentivar el desarrollo de información valiosa y potenciar su desarrollo. *El secreto Empresarial...*, ob. cit., p.; José Antonio Gómez Segade, expresa que los secretos empresariales configuran una categoría unitaria que engloba todos los secretos que componen la esfera reservada de la empresa. *El Secreto Industrial...*, ob. cit., p. 47. En semejante sentido se expresan María Luisa Llobregat H..., *Temas de propiedad...*, ob., cit., p. 369 y Carlos Felipe Payan Rodríguez, *Secreto Empresarial, vigencia como...*, ob., cit., p. 211.

liberales, la Administración pública (cuando realiza una actividad comercial), Universidades, las ciencias y el deporte¹⁵¹

a.2.1. Bases teóricas del carácter empresarial de la información

La necesidad de que la información del secreto sea de naturaleza empresarial tiene sus fundamentos en los antecedentes normativos del artículo 39 del ADPIC y en el propio Acuerdo¹⁵². En idéntico sentido, pero a nivel regional, se considera una referencia importante la Decisión 344 del AC (sustituida en el año 2000 por la Decisión 486), que inclusive es una norma anterior al citado artículo 39).

Es de interés reseñar estas bases por cuanto son aplicables a Venezuela como miembro de la OMC y también, por haber sido firmante de la CAN. Además, como aún no legisla sobre el secreto empresarial de forma sistemática resultará útil conocerlas para cuando toque discutir el tipo de información que debe contener.

Vale aclarar, antes de entrar en el examen de estos fundamentos teóricos, que el artículo 39 del ADPIC no establece expresamente que la información tenga naturaleza empresarial, sino que utiliza la expresión información no divulgada. Este silencio ha exigido escudriñar el por qué entonces se le reconoce tal carácter.

La doctrina ha señalado que el *trade secret* norteamericano constituye el antecedente fundamental del artículo 39 porque trata de informaciones

¹⁵¹ Todo esto según interpretación de María Luisa Llobregat H. de los artículos 3.1 y 19 de la LCD española. *Temas de propiedad...*, ob., cit., pp. 369 y 370.

¹⁵² Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob., cit. nota 248, p 109.

relacionadas con la empresa¹⁵³. Esta afirmación se ratifica al examinar los proyectos presentados por Estados Unidos para la elaboración del Acuerdo del ADPIC¹⁵⁴ donde se aprecia que la denominación inicial que se manejó durante las discusiones fue la de *trade secret*, pues la Comunidad europea propuso el uso de dicha denominación, sin embargo, fue sustituida -sin razón aparente- por la de información no divulgada. Aun así, la exigencia de que la información estuviera relacionada con la empresa se consideró implícita en el precepto¹⁵⁵.

La doctrina estadounidense ha sostenido que la información no divulgada a que alude el artículo 39 del ADPIC es congruente con el concepto de *trade secret*¹⁵⁶ no en vano, los requisitos que deben cumplirse para alcanzar la calificación de secreto empresarial en dicho instrumento son sustancialmente similares a los exigidos por la legislación norteamericana, fundamentalmente la *Uniform Trade Secret Act (UTSA)*¹⁵⁷.

¹⁵³ R.T. Nimmer, *Information Law*, St. Paul, MN: West Group, 2005, SS 5, p. 37 destaca que el artículo 39 del ADPIC se extrajo de las legislación del *trade secret* estadounidense y F. Dessemontet, "Trade Secret...", ob. cit., p. 188 que afirma que la noción de información no divulgada a la que alude el art. 39 del ADPIC procede de la nación estadounidense de secreto empresarial. Citados por Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 249

¹⁵⁴ V. MTN.GNG.NG11/W/14, 20 de octubre de 1987 revisada el 17 de octubre de 1988 (MTN.GNG.NG11/W/14Rev. Y, sobre todo, la propuesta de Acuerdo de 11 de mayo de 1990 (MTN.GNG.NG11/W/70). Ibídem, nota 250

¹⁵⁵ F. Dessemontet, "Trade Secret...", afirma que lo que realmente protege el art. 39 del ADPIC no obstante los términos en él escogidos para identificar a la información objeto de protección, son secretos empresariales. Ibídem, nota 256

¹⁵⁶ Algunos de los autores americanos son R.J. Efron, *Secret and spies...*, ob. cit., p. 1945; R. .C. Van Arnam, *Busines War: Economic Espionage...*, ob. cit., p. 119 y E. W. Kitch , *The expansion of Trade Secrecy Protection* , ob. cit., p. 659. Ibídem, nota 261:

¹⁵⁷ Legislación de Estados Unidos sobre el secreto empresarial dictada en 1979 y reformada en 1985 a objeto de definir con mayor detalle los remedios disponibles frente a la violación del *trade secret*. Esta Ley modelo ofrece protección al titular del *trade secret* frente a su divulgación, explotación o adquisición por un tercero bajo determinadas circunstancias. Finalmente, es pertinente comentar que su régimen de protección no llegó a ser homogéneo. No logró alcanzar el objetivo unificador para el que fue diseñada. Ibídem, pp. 39 a 42 y notas 46 y 262.

Por otra parte, también se infiere el carácter empresarial en el citado artículo 39 cuando dicho precepto rechaza los actos violatorios de la libre concurrencia al remitir al artículo 10 del CUP que trata sobre el Derecho contra la Competencia Desleal. Es decir, ello se traduce en que el Acuerdo protege la sana competencia, los intereses de los consumidores y competidores lo cual es propio de la actividad mercantil (incentivar las buenas prácticas y usos empresariales).

También su carácter empresarial se desprende del propio nombre del Acuerdo pues regula los derechos de propiedad intelectual *relacionados con el comercio*, luego, su ámbito de actuación se limita a las informaciones de este sector.

Finalmente, la Decisión 344 del AC cuyos antecedentes podrían ser básicamente el CUP y algunas legislaciones regionales¹⁵⁸, expresa que el secreto se refiere a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Es decir, la calificación que hace de la actividad sujeta a protección no deja duda que se refiere a actos relacionados con la producción de bienes y servicios.

a.3. Tipos de información

Se ha dicho que la nota común de la información que conforma el secreto empresarial es que ésta gira en torno a la empresa o más específicamente a su esfera reservada. Ahora bien, ello no significa que no

¹⁵⁸ Como la de Chile y México que dictaron sus respectivas leyes de propiedad industrial en el año 1991.

existan diferencias sustanciales entre estas informaciones¹⁵⁹. Si bien esas diferencias no serán examinadas en esta investigación, no obstante, se hará referencia a ellas en tres grandes grupos a los fines de su reconocimiento.

Se advierte también que se acude a esta técnica de tipologías a los solos efectos ilustrativos ya que resultaría una actividad imposible de concretar, incorporar todas y cada una de las posibles informaciones que pueden conforman un secreto empresarial, más cuando la tecnología, la globalización de la economía y la integración de los mercados han hecho que las estrategias de competencia se modifiquen o cambien con suma rapidez¹⁶⁰.

En este orden, en un sentido amplio, las informaciones que conforman los sectores empresariales se categorizan en tres grupos claramente diferenciados¹⁶¹:

El *primero* se refiere al sector técnico industrial de la empresa, que comprende las informaciones o conocimientos relacionados con los procedimientos de fabricación, reparación o montaje. El secreto empresarial, por consiguiente, puede ser una información técnica, una modificación técnica o un proceso de fabricación de diversa intensidad que puede afectar

¹⁵⁹ José Antonio Gómez Segade. *El secreto industrial...* ob. cit., p 51

¹⁶⁰ Establecer individualmente todos los posibles objetos del secreto industrial resultaría muy difícil, por lo que se recomienda que la protección de las creaciones del espíritu humano adopten un sistema de *numerus apertus*, cuyo contenido pueda verse enriquecido continuamente. Así lo señalo, años atrás, José Antonio Gómez Segade, *ibidem*, p. 90. En idéntico sentido se expresa María Luisa Llobregat H., al afirmar que el secreto empresarial pueden tener por objeto una gran variedad de conocimientos lo que impide hacer una definición jurídica precisa debiendo limitarse a una relación de *numerus apertus* de conocimientos que pueden ser objeto de ese bien inmaterial, se trata de conocimientos de difícil precisión. *Temas de propiedad...*, ob. cit. p. 358.

¹⁶¹ Carlos Felipe Payan Rodríguez. *Secreto Empresarial, vigencia como...*, ob. cit. p 211. , y José Antonio Gómez Segade, *ibidem*, pp. 51-56

a una parte o a todo el proceso productivo. Puede ser una invención originaria o puede ser el complemento de la misma. Como señala María Luisa Llobregat, el secreto industrial tiene por objeto conocimientos técnicos aplicados a la industria, que viene descrito o comunicado a través de palabras o signos¹⁶²:

Dentro de estas informaciones relativas al proceso productivo utilizado para la producción de bienes o prestación de servicios, la doctrina menciona los descubrimientos de leyes físicas, de propiedades, de sustancias o materiales, incluso de una mina; las fórmulas de productos alimenticios y de recetas de cocina, los procesos de fabricación, o los métodos de producción, la información relativa a la optimización, organización o mantenimiento de un producto, de un proceso o de una planta industrial; los propios productos (por ej. un programa de computación, especialmente el código fuente) así como las especificaciones necesarias para fabricarlos, los diseños; los resultados de investigación o análisis, los instrumentos utilizados para fabricar un determinado producto, la información relativa a la aplicación de un procedimiento o la prestación de un servicio.

El *segundo* grupo trata sobre las informaciones comerciales, o sea, aquellos que tienen que ver con el sector puramente comercial o la planificación externa de la actividad de la empresa. Ejemplo de ello lo constituyen: las operaciones y planes empresariales de marketing o de desarrollo de nuevos productos; las estrategias empresariales como información relativa a clientes y proveedores y, particularmente sus identidades, hábitos de compra, direcciones, precios aplicados, etc.; las

¹⁶² María Luisa Llobregat H., *Temas de propiedad...*, ob., cit., p 356

informaciones relativas a técnicas o formas de organización de la actividad empresarial, tales como los sistemas o métodos de distribución; las técnicas de venta utilizadas o los instrumentos de publicidad o promociones, los estudios o estrategias de mercados, los métodos de negocio, la arquitectura de precios, las oportunidades de negocios¹⁶³.

Habrá empresas que dispongan de secretos industriales y comerciales, por ejemplo, las que se dedican a la fabricación de bienes, productos o servicios para el mercado. Habrá otras que únicamente dispondrán de secretos comerciales, es el caso de aquellas empresas que contemplan la actividad de mediación, como son las empresas de financiación¹⁶⁴.

Por último, se mencionan las informaciones que conciernen a la esfera interna de una empresa; en otras palabras, a sus aspectos organizativos, financieros, administrativos o de otra índole: Las técnicas de organización del trabajo; negociaciones que pueden conducir a obtener una determinada operación empresarial; los costos de producción y su cálculo; las técnicas de fijación de precios o descuentos, las fuentes de financiación; las estrategias fiscales; la información que desvela el por qué una empresa se niega a tratar con determinados clientes; los planes de fusión y de reestructuración de una compañía.

Estos conocimientos tienen una importancia extraordinaria para la subsistencia y éxito de la empresa y para el correcto funcionamiento de una

¹⁶³ Cuando el objeto del secreto no se utilice en la industria para la elaboración o preparación de un producto estaremos ante un secreto comercial. María Luisa Llobregat H, *Temas de propiedad...*, ob. cit., p 356

¹⁶⁴ Carlos Felipe Payan. *Secreto Empresarial, vigencia como...*, ob. cit., p 212

competencia eficiente, por ello, obtenerlos es valioso para los competidores pero en ningún caso representan un bien en sí mismo¹⁶⁵.

En atención a esta gran variedad de conocimientos que pueden ser objeto del secreto empresarial se afirma que el secreto no se define tanto por la naturaleza de la información cuanto por los restantes requisitos exigidos al efecto¹⁶⁶.

a.3.1. Informaciones excluidas del objeto del secreto empresarial

En consonancia con los criterios expuestos en cuanto a que la información objeto de secreto empresarial debe ser la relacionada con la actividad de la empresa, quedan excluidas aquellas que son objeto de secretos públicos, esto es, informaciones que afectan a la seguridad nacional o a otros intereses esenciales del Estado, como las informaciones privadas que pertenezcan a la intimidad de las personas.

b. Información reservada

Es de la esencia del secreto empresarial la condición de reservado, confidencial u oculto¹⁶⁷, es el elemento que condensa su valor y lo que justifica su protección. Cuando los competidores desconocen una

¹⁶⁵ Carlos Felipe Payan. *Secreto Empresarial, vigencia como...*, ob. cit., p 212.

¹⁶⁶ Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., p 116.

¹⁶⁷ La doctrina española coincide con esta afirmación. Albert Font Segura. *La protección Internacional del Secreto Empresarial*, p. 51 expresa: "La nota singular y esencial que define a estas informaciones es que son secretas, esto es reservadas u ocultas; por lo tanto, tan sólo un número limitado de personas pueden tener acceso a las mismas. El conocimiento en cuestión no tiene que ser de dominio público (common knowledge), entendiéndose con ello el conjunto de competidores que puedan estar interesados en el contenido del secreto, en cuyo caso no habrá protección alguna...". Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit. p.p. 48,49. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...* ob. cit, p 122, señala que el carácter secreto no es sólo uno de los requisitos del secreto empresarial, sino el pilar básico sobre el cual se construye su sistema de protección. La razón de ello se encuentra en que su valor se condensa precisamente en ese elemento, pues confiere a quien la domina una ventaja frente a los que carecen de ella. María Luisa Llobregat H., *Temas de propiedad...*, ob. cit., p 371, afirma que el secreto es su elemento esencial.

determinada información, que sería útil a sus actividades económicas, el poseedor de aquella se coloca en una situación de ventaja, porque sólo él posee dichos conocimientos y sólo él se beneficia de su explotación. Ahora bien, con todo y la aparente obviedad de este requisito se ha requerido de mucho esfuerzo por parte de la doctrina y la jurisprudencia extranjera para capturar su esencia, es decir, saber cuándo una información califica de secreta y pueda ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico. Para lograr dicho objetivo, los estudiosos han tomado como base de su interpretación el texto del artículo 39 2 a) del ADPIC, que proporciona (sin aclarar su significado) dos criterios. Establece que una información se mantiene secreta mientras no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible. Seguidamente se examinan estos supuestos normativos por separado.

b.1. Que no sea generalmente conocida

Según esta regla, tan solo aquella información que es ignorada por la generalidad merece la calificación de secreto. Es decir, no se exige una reserva absoluta sino relativa. Entonces, puede existir secreto aunque otras personas distintas al poseedor legítimo lo conozcan¹⁶⁸. Ahora bien, ante la inexigencia de reserva absoluta surge la interrogante de cuántas y qué personas pueden tener acceso a dicho conocimiento sin que se llegue a la revelación generalizada del mismo¹⁶⁹.

¹⁶⁸ En España autores reconocidos acogen esta idea como principio esencial para considerar una información como secreto empresarial. José. Massaguer, *El contrato...*, ob. cit., p.p. 40-41; José Antonio Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit., p 193

¹⁶⁹ HEFERMEHL, W., en BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, ob. cit. p. 1429-1430, hace referencia a la posibilidad de que una información sea conocida por varios competidores sin que pierda su condición de secreto, siempre que conserve su valor competitivo; ahora bien, todos los posibles concededores del secreto deben constituir en lo esencial un círculo cerrado (*geschlossenen Kreis*). Esther Morón Lerma, *Tutela Penal...*, ob. cit., nota 103.

De acuerdo a Esther Morón Lerma, para determinar este círculo de personas surgieron dos posiciones. Los partidarios del criterio cuantitativo, consideran que deja de existir el secreto cuando el objeto del mismo es conocido por un amplio círculo de personas. Los que resuelven el asunto con arreglo a un criterio cualitativo, afirman que se produce la divulgación cuando es conocido por las personas interesadas, aunque ya fuera conocido por un amplio círculo de sujetos.

Ante estas dos posiciones, la doctrina mayoritaria acogió un criterio mixto, consistente en combinar ambas tesis. Es decir, el número de sujetos que lo conocen (cuantitativo) con la cualidad de los competidores del poseedor legítimo del secreto y, por tanto, interesados¹⁷⁰ en el mismo (cualitativo). En este sentido, el conocimiento del secreto por la mayoría de los interesados determina su divulgación¹⁷¹ lo cual elimina la condición necesaria para ser objeto de protección.

Una voz representante de esta posición es la de José Massaguer, al sostener que la información es secreta cuando los terceros y, en particular, los terceros interesados en disponer de ella, no tienen conocimiento en general de la misma, bien de la totalidad, bien a una parte esencial o bien del resultado de la interacción de sus partes¹⁷². Al respecto plantea Esther Morón

¹⁷⁰ Un tercero interesado es aquel que desarrolla en el mercado actividades similares al titular y por ello compete con éste, es decir se encuentra en el mismo sector económico que el titular.

¹⁷¹ En cuanto al significado del término divulgación vale comentar que su sentido en el ámbito de la propiedad intelectual recogido en la Ley de propiedad intelectual (art. 2) y en la Ley de patentes (art. 7) española no es el mismo que el del artículo 6.2 de la LCD, pues en aquellos textos la divulgación implica hacer accesible al público "la obra" o la "invención" respectivamente. En cambio, cuando se trata de la violación de secretos empresariales se debe entender la divulgación en sentido de comunicación de información secreta a una o varias personas, y no al público en general. Así lo explica María Luisa Llobregat H., *Temas de propiedad...*, ob. cit., p. 373.

¹⁷² *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, 1999, p. 388. Análogamente, O Weniger, en *La protection des secrets économiques et du savoir-faire(know how): étude comparative des droitsallemand, français et suisse*, Droz, Genève, 1994, p.136, respecto al ordenamiento francés admite que el secreto puede ser compartido

Lerma que la regla del artículo 39.2 a) del ADPIC, debe ser interpretada en el sentido de que la información no sea generalmente conocida para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

Es pertinente señalar, que la información no pierde su carácter confidencial cuando terceros acceden a ella legítimamente por el deber de reserva. Estos son los casos cuando exista un deber legal (ej. el personal de la administración de justicia, las autoridades de defensa de la competencia, etc.); o convencional (cuando se establecen cláusulas de confidencialidad respecto de los conocimientos adquiridos por personas pertenecientes a una organización: trabajadores, funcionarios administrativos, etc.). Incluso cuando el deber de confidencialidad deriva de principios generales, a falta de pacto expreso.

b.1.1. Críticas a la posición del desconocimiento generalizado

La catedrática española Aurea Suñol Lucea, si bien reconoce que la fórmula del desconocimiento generalizado del artículo 39.2 del ADPIC es consustancial a la existencia de un secreto empresarial, considera que dicha fórmula termina conduciendo a resultados insatisfactorios por dos razones: su indeterminación y por su sumisión a un juicio numérico.

La considera indeterminada porque la información pierde su carácter secreto en un punto intermedio entre el secreto absoluto y el conocimiento público, punto que no es fácil de ubicar, lo cual obliga a recurrir a fórmulas imprecisas tanto para negar protección a una determinada información (que

por bastantes competidores siempre que no sea directamente accesible a todos los demás; así mismo indica que un procedimiento compuesto de dos elementos de dominio público se considera secreto toda vez que la combinación de estos no sea banal ni evidente. Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob., cit, p nota

sea conocida por la mayoría o muchas personas del sector del que se trate), como para expresar que una información es secreta (que sea conocida por una minoría o por unos pocos competidores o por un número reducido o limitado de personas).

También la considera inconveniente porque hace depender la naturaleza reservada de la información de un juicio numérico (que sean pocos los que conocen la información) por cuanto el consenso generalizado es considerar el carácter secreto en términos relativos y no absolutos, esto es, que una información conserva tal estatus aun cuando sea conocida y aplicada por más de un sujeto, o sea, pueden ser pocos o muchos. En otras palabras, no necesariamente tienen que ser pocos quienes conozcan el secreto para que tenga tal carácter.

Considera errado el criterio cuantitativo en primer lugar, por razones teleológicas.

La sociedad necesita poner a circular información valiosa para un aprovechamiento útil de la misma, por lo que requiere que una pluralidad de personas, distintas al poseedor legítimo, la conozca y disponga de ella (trabajadores, directores, colaboradores, clientes, socios, etc.,) lo cual no le hace perder su naturaleza reservada. De no ser así se estaría fomentando entre quienes la poseen una aversión a su comunicación a terceros. Entonces, la comunicación de información secreta a terceros no destruye su carácter reservado, siempre que éstos respeten la obligación de confidencialidad que deben al poseedor de la información . Luego es irrelevante el número de sujetos que estén al tanto de la misma.

La otra razón de rechazo al criterio numérico es la naturaleza del sistema de protección jurídica del secreto empresarial.

Como se verá más adelante los ordenamientos jurídicos no otorgan al poseedor legítimo de un secreto empresarial un derecho absoluto que pueda oponer frente a todos. Tan sólo ofrece ciertas defensas contra determinados sujetos: Los que están obligados a no difundir la información por un deber legal o convencional de reserva y los que han accedido ilícitamente a él. Siendo así: a) no puede negarse protección a una pluralidad de creadores o descubridores individuales por derechos completamente independientes sobre la misma información que, al mantenerla en reserva permite atribuirle la condición de secreta¹⁷³, b) Tampoco es desatinado pensar que una información sea desarrollada por distintos sujetos conjuntamente, pues, su conocimiento por cada uno no es motivo para trastornar su carácter reservado¹⁷⁴.

En consecuencia, el hecho de que diversos sujetos (distintos de aquellos con los que el poseedor legítimo ha trabado una relación de confidencialidad), puedan conocer y disfrutar de una misma información conduce a otra idea, menos extendida en opinión de la autora consultada: el número de terceros interesados que conozca la información no es determinante para afirmar o negar su carácter secreto. Lo determinante es que sea ignorada y, por tanto, valiosa para alguno de esos sujetos interesados. Los tres casos que se mencionan de seguida confirman este razonamiento:

Primero: La información conocida por la mayoría de los interesados pero desconocida por alguno de ellos tiene valor para su poseedor legítimo.

¹⁷³ Así lo admite también José Antonio Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit. p. 235

¹⁷⁴ Sin embargo los problemas que pueden surgir con ocasión a la forma en cómo sería explotada este tipo de información lograda en conjunto por varias personas, son inocultables.

La ventaja que un competidor puede obtener del disfrute de una información secreta puede derivar de su ocultación a actuales competidores o a potenciales competidores. Por ejemplo, una técnica para perfeccionar el flujo de llamadas internacionales que se mantenga en secreto simultáneamente por varias empresas dedicadas a la actividad de servicio telefónico inalámbrico. Si bien dicha técnica no tiene utilidad competitiva entre las empresas que la desarrollan, si la tendría respecto a futuros competidores que planeen entrar en ese mercado y, por tanto, tiene para ellos un indudable valor. Esta interpretación se encuentra avalada por cierto sector de la jurisprudencia estadounidense que ha sorteado con acierto la tentación de sucumbir al tamiz cuantitativo como instrumento válido para apreciar el carácter secreto de una información¹⁷⁵.

El logro de esta postura se fundamenta en haber determinado que una información no debe entenderse generalmente conocida cuando proporciona una ventaja competitiva a su poseedor legítimo, aunque sea tan solo frente a un competidor, o incluso, frente a potenciales competidores. Es decir, una información merece ser protegida como secreto empresarial siempre y cuando ofrezca una ventaja a quien la posee frente a cualquier competidor.

Segundo: En algunos casos el valor del secreto se encuentre, no en el contenido de la información misma, que puede ser conocido por la generalidad (por ejemplo, los ingredientes indispensables para elaborar un producto) sino en el hecho de que los terceros (competidores) ignoren que esa información está siendo utilizada por una determinada empresa y que además con ello obtiene un resultado positivo o, en su caso, negativo. Como

¹⁷⁵ Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., p 129

ejemplo se cita un caso judicial donde el tribunal entendió que la circunstancia de que el actor subcontratara sus servicios a una determinada empresa era una información confidencial, puesto que no se había demostrado que alguien pudiera descubrir por medios públicos que el actor, de hecho subcontrataba¹⁷⁶.

Tercero: Es posible también que el secreto de una información esté en el conocimiento no de su esencia, sino de la importancia que tiene para las operaciones de un específico competidor. Resulta obvio –plantea la autora– que la publicación del contenido de una solicitud de patente para la fabricación de piscinas de plástico carece de carácter secreto, sin embargo, el conocimiento de su existencia y sobre los posibles efectos que pueda tener para un operador que ha creado un procedimiento similar y aspira también obtener una patente, por alguien conocedor de los negocios relacionados con las piscinas, capaz de valorar su verdadero impacto, puede ser claramente secreto.

b.2. La facilidad de acceso

A juicio de Aurea Suñol Lucea, la solución más coherente que permite dilucidar cuando una información es generalmente conocida es la contenida acumulativamente en el artículo 39.2 del ADPIC, esto es, la facilidad o dificultad con que puede accederse a ella. Entonces, una concreta información será secreta en la medida de que sea de difícil acceso por medios lícitos¹⁷⁷, es decir, la información no deja de ser secreta por el hecho

¹⁷⁶ *X Ltd v. Nowacki and another*. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob., cit., nota 339.

¹⁷⁷ Otros autores que consideran el carácter secreto en función de la facilidad o dificultad que se tenga en acceder a la información son: Miguel Farrando, *El Deber del Secreto...* ob. cit., pp 123 y sig. En otras latitudes de Europa, O. Weniger, en *La protection des secrets économiques et du savoir-faire (know how): étude comparative des*

de que pueda ser conocida lícitamente por un competidor a través de estudios e investigaciones independientes, siempre que su adquisición resulte especialmente costosa. Por el contrario, si cualquier interesado puede acceder fácilmente a esos conocimientos se podrá afirmar que es generalmente conocida¹⁷⁸.

Se considera entonces que el criterio de la accesibilidad terminará constituyéndose como único principio necesario para calificar una información de reservada, quedando excluida la exigencia de que la información no sea generalmente conocida. Prueba de esta afirmación lo constituye la jurisprudencia del Derecho español y norteamericano donde se observa la tendencia en los tribunales a considerar la naturaleza reservada de una información sólo por la facilidad con la que puede ser desarrollada o adquirida a través de medios lícitos¹⁷⁹.

b.2.1. Criterio de la accesibilidad

La condición secreta de una información basada en el criterio de la accesibilidad se fundamenta en dos proposiciones: La *primera*: No es

droitsallemand, francais et suisse, Droz, Genève, 1994, p. 126, señala que en Alemania el requisito de que la información no sea de público conocimiento significa que no sea fácilmente accesible. Aurea Suñol Lucea. *El Secreto empresarial...*, ob. cit., nota 343.

¹⁷⁸ Por ejemplo, considerar secreto empresarial el procedimiento de un aparato electrónico basado en ciertas reglas que están en el dominio público y por tanto, del conocimiento de cualquier técnico en el ramo resulta errado, en razón a que el acceso a ese procedimiento es sencillo.

¹⁷⁹ Entre otras sentencias españolas se citan la de STS 21-X-2005 donde el tribunal fusionó el criterio consistente en que la información no sea generalmente conocida o fácilmente accesible en el juicio de la dificultad que entraña acceder a la misma, y en coherencia con ello, estimó que el método comercial controvertido tenía carácter secreto por ser de difícil acceso a él; otra es la identificada como SAP Barcelona 27- VIII-2005, que rechazó que las formulaciones en disputa gozasen de carácter secreto sobre la base de que “no se había probado que para obtener las concretas variantes fuera necesaria una inversión costosa en términos cuantitativos o cualitativos” por lo que el tribunal concluyó “que no había prueba concreta de que no fueran fácilmente accesibles para personas iniciadas en el sector”. En Estados Unidos, el caso *Crane Helicobter Services Inc. V. Unit State*, 56 Fed Cl. 313 (C.Fed. Cl. 2003) que afirmó que la calificación de secreta de una información debía hacerse únicamente sobre la base de la dificultad que entraña descubrirla y que ésta era, de hecho, la pauta a la que acudían los pronunciamientos estadounidenses más modernos. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 346.

necesario que el acceso a la información sea imposible, basta con que presente cierto grado de dificultad. La *segunda*: La accesibilidad se determina acudiendo a factores objetivos, es decir, analizando la cantidad de esfuerzos que un sujeto destine para obtenerla y no en función a un tercero individualmente considerado.

En atención a dichas proposiciones y tomando en cuenta que no es simple identificar la línea que separa la información fácilmente accesible de aquella que no lo es, la solución –según lo plantea la autora- pasa por aceptar la siguiente idea general: El carácter secreto de una información es una variable directamente relacionada con la cantidad de recursos cifrados en tiempo, dinero y esfuerzo objetivamente necesarios para acceder a ella¹⁸⁰.

Esta tesis del esfuerzo propio (de invertir tiempo y dinero en la obtención del conocimiento) es reconocida ampliamente en la doctrina y jurisprudencia.

En la jurisprudencia de los Estados Unidos constituye la tesis mayoritaria. En dichas decisiones se ha establecido que cuando una información puede ser duplicada o desarrollada fácilmente sin que ello conlleve un tiempo, un esfuerzo o costo considerable no es secreta¹⁸¹. Es más, decisiones de vieja data ya reconocían esta aproximación. En 1973 una sentencia estimó el carácter secreto de la fórmula en cuestión sobre la base

¹⁸⁰ *Ibidem*, p. 134.

¹⁸¹ *Craner Helicobter Sevices Inc. v. United States; Guy Carpenters &Company, Inc. v. Anthony Provenzale; Lucini Italia Co. v. Grappolini; DTM Research, L. L.C. v. AT & T Corp; Hamer Holding Group Inc. v. Elmore; Weston v. Buckley, o Amoco Produccion v. Laird. Aurea Suñol Lucea, El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 347.

de que únicamente se podía acceder a ella a través de un análisis químico muy dificultoso y muy caro¹⁸².

Es oportuno comentar un caso americano de espionaje industrial, en el que el demandado realizó 16 fotografías desde un avión de una planta destinada a la producción de metanol por un procedimiento secreto, planta que estaba ubicada sobre la nave en construcción de E.I. DuPont. El demandado alegó que no había descubierto el secreto por *improper means*, puesto que no se había producido violación, conducta ilegal o ruptura de confianza en una relación. El tribunal del 5th Circuito, en la interpretación de la citada cláusula, determinó que se puede usar el procedimiento secreto de un competidor si se descubre por *reverse engineering*¹⁸³ aplicado al producto final, si se descubre por la propia investigación independiente, pero la obtención de un conocimiento sobre un proceso sin gastar tiempo y dinero en descubrirlo independientemente es *improper*. En este sentido, atendiendo a la falta de esfuerzo propio el tribunal condenó al demandado por apropiación de secretos al haber empleado un medio impropio o ilegal¹⁸⁴.

Igualmente resulta ejemplificante en este sentido la decisión de un tribunal suizo que anuló la sentencia de uno de inferior jerarquía al desechar

¹⁸² *Riteoff Inc. v. Contac Indus., Inc.*, 43 A.D. 2d 731, 350 N.Y. S. 2d 690, 692-693, 181 U.S.P.Q.330 (2d Dep't 1973). *Ibidem*, nota 347

¹⁸³ Según Natalia Tobón si la ingeniería permite armar productos, la ingeniería inversa o reversa permite desarmarlos y determinar cuáles son los principios que hacen que éstos funcionen. *Límites a la protección...*, ob.cit. También Andrew Schulman, *Desensamblado del DOS*, pág. 24 [Libro en línea]. Disponible: http://books.google.co.ve/books?id=rz-kcAQAVHUC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=secreto+empresarial+en+los+estados+unidos&source=bl&ots=lgXO8Yobnv&sig=JVNHfGrTJe_-26eEBfJ0i9tD7E&hl=es&sa=X&ei=9wdTUeDBL4_I9QSQ5IGwDg&sqi=2&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=secreto%20empresarial%20en%20los%20estados%20unidos&f=false [Consulta 27 marzo 2013]

¹⁸⁴ *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher* 431 F.2d 1012 (5 th. Cir. 1970), cert. denied 400 U.S. 1024, en GOLDSTEIN, P., *Cobyright, Patent, Trademark and...*, ob. cit., pp. 150 y ss, especialmente, p 153. Esther Moron Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., nota 109, p 52.

el razonamiento expuesto en cuanto a considerar un programa de computación como conocimiento de dominio público, bajo el argumento de que pueda ser reconstruido consagrando 70 horas de trabajo y 5000 DM¹⁸⁵, pues un conocimiento obtenido bajo esas condiciones supone “gran dificultad y sacrificio”. Se aprecia como el ordenamiento jurídico suizo también requiere que el conocimiento no sea, ni notorio, ni fácilmente accesible¹⁸⁶.

En la doctrina española, además de Aurea Suñol Lucea, otros autores apoyan este criterio¹⁸⁷. Así mismos, autores latinoamericanos han secundado esta visión.

Herbert Stumpf opina que los conocimientos que componen el *Know how*, más que secretos deben ser especializados y que quién esté interesado en ellos no los puede obtener sin más ni más, por ser reservados o de difícil acceso¹⁸⁸. Por su parte, J. Hull afirma que la accesibilidad es una cuestión de grado, por lo que la dificultad de adquisición es un hecho que debe ser tomado en consideración¹⁸⁹.

Juan Carlos Torres Ibarra y María Alejandra Castro Muñoz al referir lo que es secreto en materia de *know how* señalan:

¹⁸⁵ Las siglas DM equivale al marco alemán (en alemán, Deutsche Mark) fue la moneda oficial de Alemania Occidental (1948-1990) y de Alemania (1990-2002) hasta la adopción del euro en 2002.

¹⁸⁶ *Bayerisches Oberstes Landesgericht* (BayObLG, 28 agosto 1990, en *wistra*, 1991, H.2, pp. 76-78, en especial) *Ibidem*, nota 112, p 53.

¹⁸⁷ Miguel Farrando, *El Deber de secreto...*, ob. cit., p. 127; M. Botana Agra, *Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de propiedad intelectual*, 16 ADI, 1994/1995, pp. 156-161 y Pedro Portellano, *Protección de información...*, ob. cit., pp. 343-344.

¹⁸⁸ *El contrato de know how*. Bogotá. Editorial Temis. 1984.

¹⁸⁹ J. Hull. *Commercial secrecy: Law and Practice*, London, 1998, anotación 3.19. Citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., nota 108, p 51.

Son conocimientos que no son evidentes para un técnico o comerciante en la materia, *ya que su obtención implicaría una amplia investigación o experiencia del negocio.....* Los conocimientos que constituyen el Know-How deben tener un *carácter reservado* en el sentido de que si bien pueden ser conocidos por un sector industrial o comercial, no son de total dominio público y *quien los desea adquirir no tiene forma de acceder a ellos sino a través de largas investigaciones, años de experiencia o por la celebración de un contrato de Know-How.* Es claro que si el conocimiento es público, el Know-How pierde su valor económico, *en tanto quién lo necesite ya no necesitara de tiempo y dinero para obtenerlo. Aclaramos que los conocimientos que conforman el Know-How no deben ser del fácil acceso para aquel que esté interesado en él.* (Itálica agregada)¹⁹⁰

En atención a las opiniones expuestas, si los recursos que deben invertirse para conocer la información son escasos, ésta será fácil de adquirir y, por tanto, carecerá de naturaleza reservada. Por el contrario, si para obtenerla se requieren considerables esfuerzos, interpretados objetivamente, esa información gozará de un grado de inaccesibilidad suficiente para estimarla confidencial¹⁹¹.

b.2.2. Forma de determinar la accesibilidad de la información

Vistas las cuestiones que hay que enfrentar para establecer el carácter secreto conforme al criterio de la accesibilidad, la doctrina concluye que al no haber una solución genérica, por tratarse de una cuestión de hecho, se debe examinar caso por caso, el costo, el tiempo y esfuerzo que se requieran para obtener una determinada información

¹⁹⁰ *El Know how*, ob. cit., pp. 41, 42.

¹⁹¹ Para mejor análisis de la tesis de la accesibilidad ver José Antonio Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit, pp. 200 y ss.

No obstante, existen excepciones que por la naturaleza de la información, la forma o el lugar en que se publica, resulta evidente la facilidad con la que se puede accederse a ella, por lo cual no será necesario recurrir a la valoración casuística para determinar su grado de confidencialidad.

Tampoco se requerirá indagar el costo, tiempo y esfuerzo cuando estén presentes ciertos indicios que directa o indirectamente revelen que la información no es de fácil acceso. Algunos ejemplos de esto supuestos son: 1) Que los terceros paguen por su explotación (a través de un acuerdo de licencia); 2) Que la información esté siendo objeto de negociaciones comerciales importantes, lo cual sugiere, que el costo de adquirirla sería menor que el que entraría desarrollarla independientemente; 3) Que la información proporcione una clara ventaja competitiva que pueda demostrarse (produce una mejora del proceso productivo en la esfera técnica, organizativa o comercial lo cual se materializa en una reducción de costes o en un aumento de beneficios), 4) El éxito alcanzado por el poseedor legítimo con su explotación; 5) La intención del competidor de utilizarla sin autorización; 6) Los intentos fallidos de los terceros para dar con ella o la dificultad que han experimentado para reproducirla; 7) El hecho de que haya sido adquirida por medios ilícitos, 8) Que se hayan adoptado medidas para protegerla o, 9) Que el poseedor legítimo haya invertido un esfuerzo considerable para obtenerla.

b.2.3. Personas interesadas en la obtención de la información secreta

Finalmente, para estar en condiciones de apreciar cuándo una información goza de carácter secreto, según el principio de la accesibilidad, es preciso identificar, aún más, el círculo de personas a quienes ha de resultar difícil o sencillo acceder a ella.

Ya se dijo que una información tiene carácter secreto cuando sea de difícil acceso para un determinado círculo de personas. No se requiere, por tanto, que lo sea para todo el público¹⁹². Lo expuesto se deduce de la interpretación del artículo 39.2 a) del ADPIC, esto es “...ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión...”.

Entonces, dejando a salvo los análisis específicos, se ha aceptado que el círculo relevante para determinar el carácter secreto de una información lo constituyen cierto sector del público. Ahora, la cuestión está en precisar ¿Cuál es ese sector y que concretos sujetos lo comprenden?.

La solución ofrecida por la doctrina y jurisprudencia española no es homogénea. Así lo demuestran las variadas opiniones que han limitado el grupo de personas relevante a los competidores, a las personas relevantes en el sector del mercado a que pertenece la información en cuestión, al mercado o público relevante, a la industria o sector particular o, en fin, al círculo de interesados.

Estas diferencias terminológica no impiden la presencia de una idea de base: los sujetos relevantes serán aquellos cuyo desconocimiento de la información constituye la fuente de valor para quienes guardan el secreto, o mejor aún, el círculo de interesados en la información normalmente

¹⁹² Es oportuno examinar las interpretaciones que del vocablo “publico” se han producido en la doctrina y tribunales de los Estados Unidos tras la promulgación de la *Economic Espionage Act. (EEA)*, por lo cual se recomienda las explicaciones que al efecto expone la autora Aurea Suñol Lucea, en su muy citada obra *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., pp.137-139.

coincidirán con los competidores reales o potenciales del ramo en el que se desenvuelve el poseedor legítimo de la información¹⁹³.

c. Que la información proporcione una ventaja competitiva

Para que una información pueda constituir un secreto empresarial no es suficiente con que el poseedor legítimo desee conservarla oculta (tesis subjetiva), debe existir además un interés objetivo o legítimo de mantener la información en esa condición (tesis objetiva)¹⁹⁴.

Por lo que respecta al contenido de este interés, tanto el ADPIC como la Decisión 486 utilizan la expresión valor comercial¹⁹⁵.

No obstante, buena parte de la doctrina se orienta por considerar que lo que determina este interés más que un valor comercial es la ventaja competitiva que ofrece a su poseedor legítimo el mantenimiento de la

¹⁹³ Esta es la interpretación que a juicio de Aurea Suñol Lucea, debe darse a la fórmula contenida en el artículo 39.2 del ADPIC para identificar al público relevante a estos efectos, esto es: el círculo de personas que normalmente utilizan el tipo de información en cuestión. *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., p. 139.

¹⁹⁴ Este criterio tiene respaldo de la jurisprudencia de los tribunales españoles así como en países de su entorno como Italia y Francia. *Ibidem*, p. 140, notas 364, 365, 366 y 367.

¹⁹⁵ Sobre este requisito Evelio Hernández Salazar en su tesis: *El Secreto Empresarial: Regulación de los Datos de Prueba en la Normativa Venezolana* hace un análisis en cuanto a su denominación de comercial o económico: "...Es de hacer notar que las legislaciones anteriormente citadas (Decisión 486, ADPIC, entre otras), se refieren a un valor comercial de la información real o potencial y no a un valor económico, aunque en la mayoría de los casos el primero se desdobra en el segundo.

Sin embargo, cuando se hace referencia al valor comercial, su significado es más amplio que un simple valor económico que puede darse por el monto de la regalía a pagar por parte del tercero al titular; el valor comercial está referido al significado que tienen estos datos para el agente comercial que la obtiene en relación con su actividad económica, en el sentido de que los mismos pueden hacer más eficientes sus procesos, su cadena de distribución e incluso aumentar su clientela, logrando una superioridad de una empresa frente a otra. En tal sentido, este valor comercial se traduce en un valor de tipo económico reflejado en un aumento de las ganancias por parte del titular de la información y de los licenciarios de la misma, por tal razón, resulta imperioso que se tomen todas las medidas necesarias para mantener la información en secreto y así salvaguardar ese valor comercial y mantener el interés sobre las ventajas que esta genera..."

información en reserva¹⁹⁶. Entonces, la expresión valor comercial se viene interpretando como una referencia a la necesidad de que la información posea valor competitivo actual o potencial lo cual se traduce a cualquiera de los ámbitos que componen una empresa: técnico, comercial u organizativo.

Esta ventaja competitiva para el poseedor de la información se traduce en el mantenimiento o mejora de la capacidad competitiva de su empresa, lo cual puede consistir en una reducción directa de costos, en un incremento de los beneficios o una reorganización más eficiente de la empresa. También al hacer una reducción indirecta o a largo plazo de los costos (a partir de una información negativa) con el objeto de incrementar su eficacia si no quiere verse expulsado del mercado.

Para José Massaguer el criterio de la eficiencia es extraordinariamente relevante en el derecho de la competencia. La expulsión –dice- del competidor puede ser la sanción que la economía de mercado depara a la menor eficiencia¹⁹⁷.

Si la información secreta es capaz de poner a quien lo posea a la vanguardia en la fabricación de determinado producto o en el desarrollo de la prestación de un servicio, sea porque reduce los costos de producción o porque minimiza el tiempo de consecución de los objetivos planteados en la empresa, ello indudablemente constituye una ventaja competitiva.

196 Aurea Suñol Lucea acoge la expresión ventaja competitiva. *El Secreto Empresarial...*, ob. cit. p. 41. Igual terminología utilizan José Antonio Gómez Segade, *Secreto Industrial...*, ob. cit., p. 6085; Pedro Portellano, *Protección de Información...*, ob. cit., p. 345; Albert Font Segura, *La protección internacional...*, ob. cit., pp. 51 y 54-55; Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., pp. 55 y ss.

197 Inducción a la infracción contractual, en ADI, XV, 1993, pp. 37-38. *Ibidem*, pp. 55 a 56

El carácter competitivo es reconocido hoy por hoy de manera natural por los operadores empresariales. En este sentido, Mónica Hernández, Jefe de la Unidad Jurídica de Patentes de Clarke, Modet & C Colombia expresó:

En 2006 fue noticia económica y financiera el intento de robo del secreto empresarial mejor guardado de la historia: la fórmula de la Coca-Cola. Tres espías intentaron vender este valioso secreto a la empresa Pepsi, quien dio parte a Coca-Cola y al FBI. Gracias a esta acción del competidor de Coca-Cola esta valiosa información no fue revelada y violada... Entonces, ¿qué hace que un tipo de información tenga un valor en el mercado y sea apetecida por los competidores?: definitivamente la *ventaja competitiva* que esa información le otorga a una empresa en el mercado frente a otros oferentes del mismo producto. (Itálicas añadidas)¹⁹⁸.

c.1. Forma de exigir el valor competitivo

Si bien el natural atractivo de una información secreta se encuentre en su valor competitivo en los términos en que ha sido explicado, ello no significa que este requisito (objetivo) pueda exigirse de forma independiente a su carácter secreto (subjetivo). La doctrina consultada afirma que la ventaja competitiva deriva del carácter secreto¹⁹⁹.

Aurea Suñol Lucea señala que el requisito del valor competitivo de la información no es autónomo a su carácter secreto. El valor de la información deriva justamente de su conocimiento por parte del poseedor legítimo y de su desconocimiento por los terceros interesados en ella. Esta conclusión es

198 La información confidencial: un patrimonio empresarial. Cómo gestionarlo y protegerlo, 2009. <http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/obinion/obinion.asp?id=38346>. www.madrimasd.org

199 Aura Suñol Lucea *El Secreto...*, ob., cit, p. 142..

respaldada tanto por el artículo 39.2 del ADPIC como por la doctrina estadounidense²⁰⁰.

Existe también la posición contraria, esto es, la que considera que el valor competitivo tiene sustantividad propia. Sin embargo, tal argumentación es rechazada por la autora citada debido a que se fundamentan en el valor de la información contenida en una reglamentación sobre exenciones por categorías de acuerdos de transferencias de tecnología²⁰¹.

Afirma que tal basamento es inadecuado porque el Reglamento en cuestión no tratan de las condiciones de protección de los secretos empresariales sino de unos contratos de licencia de conocimientos técnicos²⁰² que consisten en una *transferencia* de tecnología que supone la obtención de unos efectos procompetitivos; por ello requieren que los conocimientos técnicos licenciados tengan, independientemente de su carácter secreto, un valor competitivo substancial y objetivo.

De allí –concluye la autora- que las exigencias establecidas en la referida reglamentación para nada condiciona los requisitos de protección de los secretos empresariales bajo el artículo 13 de la LCD y por ello resulta inadecuado para identificarlo.

²⁰⁰ Afirma que el valor al que alude en su letra (b) el art. 39 del ADPIC se diseña como un requisito estrechamente vinculado al carácter secreto hasta el punto de hacerlo derivar precisamente de que la información no sea fácilmente accesible a los terceros interesados que carecen de ella. Refiere también la autora que un sector relevante de la doctrina estadounidense no ha dudado en advertir, a la vista de la redacción del art. 4 (i) de la UTSA y de la SS 1839 (3) de la EEA (que coinciden con el art. 39.2 del ADPIC) .que el valor económico al que se refieren los dos primeros textos no puede considerarse de forma independiente de la condición de secreta de la información, ya que ésta es, a la postre, la característica que en el ámbito del secreto empresarial da valor a una información. Aura Suñol Lucea, *El Secreto...*, ob., cit, p. 143.

²⁰¹ Específicamente hacer referencia a Reglamento (CE) N° 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología *Ibidem*, p. 144 y nota 379.

²⁰² Aura Suñol Lucea, *El Secreto...*, ob. cit., nota 380.

Prueba de que el valor de una información no está necesariamente ligado a su utilización o aptitud para ser explotada sino a que los terceros interesados (presentes o futuros) la ignoren son las llamadas informaciones negativas.

Estas informaciones negativas son las que permiten conocer que un determinado procedimiento o método no funciona o no es apropiado. Por ejemplo, los estudios, investigaciones o experimentos que han resultados fallidos, la ineficacia de ciertas campañas publicitarias, la irrelevancia de determinados datos, el no funcionamiento de ciertos planes de marketing o en fin, que determinados clientes no incluyen en sus hábitos los productos de un concreto competidor.

Si bien estas informaciones carecen de utilidad intrínseca ya que su ejecución no proporciona ninguna ventaja a su poseedor, es indudable que el proceso de prueba y error permite averiguar precisamente “aquello que no se debe volver hacer” lo cual resulta costoso en términos de dinero y tiempo y por tanto, su conocimiento por los terceros les permite ahorrar lo que hizo el poseedor de la información, es decir, invertir recursos a fines infructuosos. En otras palabras, conocer las investigaciones fallidas resulta útil para los terceros, puesto que puede sugerirles nuevas formas de aproximarse al problema y evitarles, por lo menos, incurrir en los mismos errores. En consecuencia resulta irrefutable la protección de la llamada *negative information* o *dead end*²⁰³.

²⁰³ Esta es la interpretación dominante en los EE. UU. una vez aprobada la UTSA.

c.2. Determinación del valor competitivo según la tesis subjetiva del secreto

Aceptar que el valor de una información reside en su naturaleza reservada es reconocer lo innecesario de exigir que un tercero, y particularmente un juez, evalúe si la información tiene un valor concurrencial objetivo. En consecuencia, la apreciación del valor competitivo deberá centrarse únicamente en el grado de dificultad que experimente el tercero en acceder a la información.

En atención a lo dicho, no son factores decisivos en la determinación del valor competitivo:

Primero: Calificar una información de valiosa en términos absolutos o abstractos. La ventaja de que goza el poseedor de la información no puede concebirse en dichos términos; que los terceros le atribuyan algún valor; que el poseedor legítimo conozca en cuánto valoran el secreto sus competidores. Tampoco es significativo para determinar el valor de la información, que su conocimiento por los terceros pudiera ayudar a mejorar su posición competitiva, o, por el contrario, saber que su utilización no les colocará en mejores condiciones o, incluso, que pudiera depararles algún perjuicio.

Segundo: El costo o esfuerzo que el poseedor legítimo ha tenido que invertir para obtener una determinada información no sirve de medida para establecer su valor. Por una parte, pueden resultar irrelevantes porque a pesar de que la adquisición de la información suele llevar aparejada la inversión de recursos y la realización de determinados gastos, no puede descartarse que el poseedor de la información disfrute de los beneficios de su conocimiento sin haber incurrido en costo alguno. Por ejemplo, cuando la información se haya adquirido por azar. Es más, es ilógico, desde una óptica económica, que el régimen del secreto excluya de su protección los hallazgos donde no existe correlación entre el esfuerzo invertido y el fruto

alcanzado o, incluso, los descubiertos mediando *serendipity*²⁰⁴. Por otra, pueden pecar de excesivos ya que el esfuerzo del poseedor no siempre asegura que sea de difícil acceso para los interesados en ella. Luego, aquellas informaciones que no cumplan con ese requisito (valor determinado por el difícil acceso) han de quedar excluidas de la protección jurídica del secreto empresarial, con independencia de la cantidad de recursos que su titular haya invertido para obtenerlas.

Tercero: El que una idea sea simple o que esté relacionada con un evento singular, por ejemplo, una técnica para impregnar el papel con perfume, una idea para un nuevo programa de televisión no excluye su carácter confidencial y, por ello, que sea valiosa. El que tenga carácter efímero o se deprecie fácilmente y, por tanto, posea un periodo de vida útil reducido tampoco disminuye su valía.

También debe aceptarse que resulta indiferente el lapso de tiempo durante el cual esa aptitud se prolongue y, en particular, que se destruya después de utilizarlo, pues, lo determinante es que durante su período de existencia, cualquiera que sea, la información resulte difícilmente accesible para los terceros interesados²⁰⁵. Por tanto, la decisión de una empresa de fusionarse con otra sociedad o de invertir en un determinado negocio, una novedosa estrategia fiscal, la fecha en que se introducirá un nuevo producto en el mercado, la cifra de una oferta económica o de sus condiciones o el

²⁰⁴ Esta exigencia sólo puede provocar un efecto perverso: penalizar a los operadores más eficientes que, mediante técnicas lícitas, hayan conseguido con escasos recursos un resultado muy valioso.

²⁰⁵ Albert Font Segura señala que las informaciones que pierden su carácter con un solo acto pueden ser un secreto empresarial, *La protección internacional...*, ob. cit. pp. 48 y 50. En similar criterio se expresa Miguel Farrando: "...el periodo de tiempo que le queda a una información antes de perder su valor no es un factor relevante para evaluar su carácter secreto". *El deber de secreto...*, ob. cit., p. 110

precio al que se está dispuesto a pujar en una subasta²⁰⁶, son informaciones que, pese a su naturaleza efímera, pueden constituir un secreto empresarial siempre que otorgue un valor competitivo.

Cuarto: El que una información no sea explotada de forma continuada o que su poseedor legítimo no la utilice efectivamente no implica que carezca de valor en tanto que sea ignorada por aquellos que tienen interés en conocerla. Por ejemplo, que se utilice una nueva fórmula secreta para fabricar un producto, en sustitución de la que anteriormente venía manejando en secreto, no significa que la antigua fórmula, que ahora ha dejado de explotar, no sea valiosa, incluso intrínsecamente, para su poseedor y para otros competidores que la desconocen. No proteger esta clase de información implica que su poseedor tendría pocos incentivos para innovar y por tanto supondría como brindar a sus competidores la oportunidad de obtener alguna ventaja de aquella información secreta que todavía no ha puesto en práctica o que ha dejado de utilizar, ya sea porque temporalmente ha parado su utilización, o porque ha descubierto que no funciona o, simplemente porque ha sido mejorada y sustituida.

Finalmente, en *quinto* lugar, las exigencias previstas para proteger otros bienes inmateriales (por ejemplo la novedad, la altura inventiva, la originalidad que deben demostrarse ante una solicitud de patente) no constituyen condiciones exigibles para que la información pueda quedar protegida por el régimen del secreto²⁰⁷ pues, en ésta materia, la dificultad

206 En una sentencia (SAP Barcelona 14-V-2008, ponente González Navarro /JUR 2008,1128) consideró el tribunal -erróneamente a juicio de Aurea Suñol Lucea- que el precio (2 millones de euros) por lo que unos de los postores iba a pujar en una subasta privada de una finca no tenía "ni por aproximación" la consideración de secreto empresarial. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto...*, ob. cit., en nota 393.

²⁰⁷ La *novedad* de la información no es un requisito indispensable para que una concreta información pueda considerarse secreto empresarial. Una sentencia estadounidense dijo: "el sello o impronta de un secreto

para los terceros de acceder a la información prevalece sobre aquellos requisitos.

c.3. Determinación del perjuicio económico

El conocimiento por los terceros interesados, de forma ilícita, de estas ideas acarrea un perjuicio económico al empresario que disfruta de ellas, perjuicio que no es el clásico menoscabo o daño patrimonial efectivo (daño emergente y lucro cesante) y, por tanto, económicamente cuantificable.

En el contexto competitivo en el que se inserta el secreto empresarial²⁰⁸ la producción del perjuicio se vincula a *la pérdida de la ventaja o mejora competitiva que provoca su revelación*. En la medida en que la revelación perturbe el derecho a realizar y a organizar una actividad económica en el mercado, ese perjuicio puede ser calificado de económico.

En ocasiones, el perjuicio supone la pérdida de un activo empresarial. Por ejemplo, las ideas con proyección técnico-industrial o comercial comportan una ventaja competitiva que puede traducirse en términos de producción y/o comercialización, lo que permite determinar una cuantificación económica que ilustre y constate aquella ventaja. Se trata de conocimientos aptos para ser reproducidos y aprovechados por los competidores, con trascendencia externa y cuya revelación puede incidir directamente en un incremento de los costos o en una reducción de los beneficios. Así, el

empresarial no se encuentra en su novedad, sino en su carácter secreto" (nota 395). Tampoco lo es la *altura inventiva* requerida por el sistema de patentes ni el requisito de la *originalidad* exigida por el legislador sobre propiedad intelectual. No es un criterio que determine el carácter reservado de una información. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto...*, ob., cit. pp.150 a 151

²⁰⁸ Más adelante se abordará el estudio del secreto en ese escenario competitivo en el que se integra y, por tanto, en el Derecho de la competencia. El acceso y la revelación ilícita de estas ideas o decisiones puede, de igual forma, causar un perjuicio al empresario, desestabilizar la estructura del mercado y entorpecer el funcionamiento de la competencia económica, que se ve falseada por conductas no basadas en el propio esfuerzo.

conocimiento por un competidor de un procedimiento de fabricación o de un listado de clientes puede tener una repercusión directa sobre el precio del producto²⁰⁹.

En otros casos, no supone un perjuicio directo como el supuesto anterior, pero puede trastocar la situación de la empresa en el entorno competitivo. Por ejemplo, el daño que puede suponer la revelación de informaciones de la órbita interna de la empresa como lo sería que se conociera el proyecto de un determinado contrato. Al eliminar el factor sorpresa sobre el resto de competidores con la ventaja que hubiese podido adquirir o, incluso, al facilitar que otro competidor más potente se avance en la estrategia proyectada²¹⁰. También son ejemplos, la difusión de cualquier plan empresarial (tomas de control, alianzas estratégicas, formación de consorcios, etc.), la posesión ilícita a datos relativos al descenso de las ventas; el descubrimiento de una política ineficaz de precios o de una precaria situación financiera la cesión a terceros de los proyectos de inversión bursátil, la oferta que se hará en un concurso público o de la tarifa de precios que se negociará con un cliente²¹¹.

La revelación de estas informaciones suele paralizar una estratégica toma de decisiones y una reorganización empresarial más eficiente, desequilibrando el normal desarrollo de la empresa y generando consecuencias que podrían incidir directamente en su equilibrio competencial.

²⁰⁹ Así lo ejemplifica Albert Font Segura, *La protección internacional...*, ob. cit., p. 54.

²¹⁰ *Ibidem*, p. 55

²¹¹ Esther Morón Lerma. *La Tutela Penal...* ob. cit.

Señala la doctrina que la difícil cuantificación económica del perjuicio que ocasiona la revelación de estas informaciones que carecen de proyección externa directa (o sea, aquellas que se desarrollan y agotan en el seno de la empresa) no debe conducir a negarles valor económico, ya que no puede subordinarse la existencia jurídica del secreto a la proyección externa de su valor.

c.4. La información irrelevante

Finalmente, para cerrar el estudio del requisito del valor de la información es oportuno referir que no toda información o conjunto de datos puede calificar como un secreto empresarial y en consecuencia tener tutela jurídica. La información debe arrogarse la suficiente entidad o idoneidad objetiva en el escenario competitivo en el que se desarrolla para que se convierta en relevante; luego aquellas intrascendentes o triviales²¹² no constituyan secreto de empresa, por ejemplo, el proveedor de café de una consultoría, los gastos de los helados en el comedor de los socios de una compañía, el color con que están pintadas las paredes de los baños de las oficinas centrales de la empresa.

En efecto, en primer término, tan sólo se otorga la condición de secreto empresarial a aquella información relativa a la empresa que haya logrado el carácter secreto y que además, como se verá en el siguiente punto, haya sido conservada por su poseedor en ese estatus. Por ello, ambos requisitos logran prevenir, en muchos casos, que informaciones triviales resulten protegidas, ya que por lo general se encontrarán entre aquellas que son

²¹² Denominado en el medio anglosajón *trivial tittle-tattle*. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., notas 405, 406 y 407.

fácilmente accesibles o entre las que no han sido objeto de medidas razonables.

En segundo lugar, se acepta que el valor competencial de una información puede entenderse implícito por el establecimiento de medidas razonables de protección. Es decir, la adopción de estas medidas constituye un indicio de que el secreto empresarial existe, pues nadie está dispuesto a invertir recursos para proteger una información que no considere valiosa.

No obstante, su ausencia no debe suponer necesariamente que su poseedor no le otorgue ningún valor. En efecto, es posible que una información valiosa no esté protegida, por pereza, por ignorancia o simplemente por falta de recursos económicos.

En tercer lugar, se podría presumir también que si se ejercitan acciones judiciales por violación de secretos, es porque se le atribuye algún valor a dichas informaciones o, cuando menos, su poseedor sabe del perjuicio que su pérdida puede ocasionarle²¹³.

d. Que el interesado haya aplicado medidas razonables de protección

La información que alguien posee sin deseo de impedir que otros la conozcan no constituye secreto, pues la casualidad no puede convertirse en elemento sobre los que repose su tutela jurídica²¹⁴, por ello el ánimo, la voluntad de mantener oculta una información constituye un requisito imprescindible para la configuración jurídica del secreto empresarial.:

²¹³ Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., pp. 154-156.

²¹⁴ José Antonio Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit., pp. 223-224.

Ahora, las divergencias han surgido en cuanto a cómo exigir esa voluntad, es decir, si se requiere una manifestación externa o, si por el contrario, basta la existencia de una voluntad interna de mantener ocultos determinados conocimientos²¹⁵. La opinión mayoritaria de la doctrina considera que lo relevante está en que la voluntad (elemento subjetivo) sea reconocible externamente, que pueda ser percibida de forma clara, a fin de eliminar cualquier duda respecto al ánimo del poseedor de la información.

Esta afirmación tiene fundamento en el artículo 39.2 c) del ADPIC, que explícitamente exige que la información, para ser susceptible de protección, ha de ser objeto de medidas que conserven su carácter secreto, ya que es la forma más concluyente de manifestar la voluntad de mantenerla en ese estatus²¹⁶.

Este requisito, previsto en el ADPIC, tiene como antecedente la protección jurídica del *trade secret* en los Estados Unidos, donde la voluntad del titular de mantener secreta la información se ha requerido de forma indirecta a través de la exigencia de que realice esfuerzos razonables para proteger la información.

²¹⁵ Hartebevendamm, H., "Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis", en GLOY (Hrsg), *Handbuch des Wettbewerbsrechts*, 2. Auf., München, 1997, pp. 516-517, formula una presunción de confidencialidad, en virtud de la cual, en caso de duda, el empleado debe considerar que el empresario desea mantener en secreto cuanto sea ignorado por los terceros y pueda tener influencia en su posición competitiva, puesto que a él le corresponderá en el litigio conducir la contraprueba de que el mantenimiento del secreto no era querido. Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob., cit., nota 151

²¹⁶ Con dicha exigencia se trata de negar protección a aquellos conocimientos respecto a los que la voluntad del titular de mantenerlos en secreto no se vea acompañada de medidas complementarias que busquen su efectividad. Pedro Portellano Díez, *Protección de la información ...*, ob. cit., p. 346; José Massaguer, *Comentarios...*, ob. cit., pp. 387 y 39 y Miguel Farrando, *El Deber de Secreto...*, ob. cit., p. 129. Sin embargo, hay que aceptar que existen también autores que niegan la necesidad de este requisito pues consideran que es más eficiente que sea la normativa y no el poseedor legítimo de la información quien proporcione la protección necesaria para mantener en secreto: J. R. Chally, *The law of Trade Secret...*, ob. cit. *passim*, espec., p. 1295 y p. 1296; o simplemente porque piensan que las mismas son realmente innecesarias: O. Weniger, *La protection...*, ob. cit., p. 160. Estos dos últimos autores citados por Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 416.

Su origen se encuentra en la inclusión de medidas tomadas por el titular para proteger el carácter reservado de una información entre los factores que el *Restatement of Torts*²¹⁷ estableció para determinar la existencia de un *trade secret* para luego constituirse en requisito ineludible e independiente de la referida UTSA²¹⁸.

Dicha exigencia también está contenida en la Decisión 486 de la CAN²¹⁹.

Entonces, el simple deseo del titular de conservar oculta la información no es suficiente. Se requiere pues, que ese deseo se manifieste al exterior y la forma de hacerlo es tomando medidas que impidan su divulgación. Ahora bien, esa manifestación puede ser de dos formas: expresa, ya sea a través de un pacto o cláusula contractual o bien implícita o tácita, mediante la realización de conductas o ejecución de actos de los que se deduzca la voluntad del poseedor²²⁰.

Así comprendido, este requisito refuerza el papel del carácter secreto como elemento definitorio del instituto en estudio pues contribuye a que la información no sea fácilmente accesible, razón por la cual no hay duda en

²¹⁷ Este documento data de 1939 y es considerado el texto más antiguo nacido del *Comom Law* en el que se articulan por primera vez los principios basilares de la protección del secreto empresarial, y en concreto, sus secciones 754 a 759 contribuyendo de manera significativa al desarrollo y armonización de la Legislación del secreto empresarial en Estados Unidos. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., p. 39.

²¹⁸ *Ibidem*, nota 413.

²¹⁹ Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:y c) *haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.*

²²⁰ José Antonio Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit., pp. 230-232, cuando hace referencia a la manifestación de voluntad *per facta concludentia*

negar la condición de secreta a una determinada información cuando su poseedor legítimo no ha tomado ninguna precaución o, aun haciéndolo, resulta manifiestamente insuficiente²²¹.

La exigencia de que el poseedor adopte medidas que reguarden el carácter reservado de unos conocimientos constituye una forma de demostrar su voluntad interna, pues al ser analizadas frente a una posible violación ayudan a determinar si dichas medidas fueron suficientes para mantener en secreto la información²²².

d.1. Clases de medidas de protección

Las medidas de protección que el poseedor del secreto empresarial puede establecer para resguardarlo son de muy variada índole, sin embargo, la doctrina las agrupa en dos categorías: las jurídicas y las técnicas.

d.1.1. Medidas jurídicas

Las medidas jurídicas son todas aquellas previsiones de orden legal consistentes en establecer prohibiciones contractuales de divulgación o explotación a los sujetos que acceden a la información de forma lícita a consecuencia de la comunicación de su poseedor legítimo.

En este grupo se reconocen fundamentalmente los acuerdos de confidencialidad y las cláusulas de no competencia.

²²¹ Al respecto Aurea Suñol Lucea refiere decisiones judiciales españolas que siguen dicho criterio. *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 415.

²²² Evelio Hernández Salazar, *El Secreto Empresarial: Regulación...*, ob. cit. p. 23

d.1.1.1. Acuerdos de confidencialidad

Los acuerdos de confidencialidad llamados también de no divulgación constituyen el instrumento jurídico por excelencia para preservar el carácter secreto de una información. Si bien su suscripción no es imperiosa cuando el sujeto se encuentra sometido a un deber legal de reserva, sin embargo, hacerlo proporciona clara ventaja, una de ellas es que contribuye a evidenciar que se han establecido medidas razonables para proteger su naturaleza reservada. De ahí que estos acuerdos, ya sea que se presenten como cláusulas o como único objeto de contrato (pacto, acuerdo, contrato de confidencialidad) están siendo utilizados cada vez con mayor frecuencia. .

Los acuerdos de confidencialidad gozan –según la doctrina- de las siguientes *ventajas*: 1) Deja claramente definida la condición de secreta de la información objeto del pacto. 2) Permite identificar con precisión los elementos informativos que tienen la condición de secretos y sobre los que, por tanto, debe mantenerse la reserva. 3) Habilita establecer elementos complementarios como el plazo durante el cual será exigible el deber de secreto sobre una determinada información²²³, las consecuencias de su incumplimiento, por ejemplo, la extinción de la licencia, la cuantía de la cláusula penal; el sistema de resolución de conflicto (arbitraje²²⁴); el fuero; el procedimiento que debe seguirse para obtener la oportuna autorización para revelar o explorar la información objeto del pacto, entre otras. 4) Delimita los

²²³ Ciertamente, aunque el deber de secreto por lo general se extiende durante el tiempo que la información conserve su naturaleza secreta, las partes pueden prever expresamente un determinado plazo de duración, incluso post contractual, pero, una vez expirado dicho plazo cesa el deber de secreto sobre la información objeto del mismo. Aurea Suñol Lucea. *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 420.

²²⁴ En Estados Unidos está fuera de toda duda la posibilidad de someter a arbitraje un conflicto sobre secretos empresariales. Así lo señalan autores norteamericanos como J. Cohen y A.S. Gutterman, *Trade Secret, ob. cit.*, p.117. Ibidem, nota 421.

medios lícitos por los que puede adquirir el secreto (por ejemplo, a través de ingeniería inversa), 5) Complementa un acuerdo de transferencia de tecnología (licencia de *know how*, de patentes) y 6) Sustenta la razonabilidad de un cláusula de no competencia²²⁵.

Se *advierte* que estos acuerdos de confidencialidad no transforman la información en él contenida en secreta²²⁶. Por ello, si en el momento de la firma del acuerdo la información calificada de secreta se hace del dominio público o hubiera perdido posteriormente ese carácter, su divulgación o explotación por quien se comprometió a mantenerla en reserva, no constituirá un incumplimiento contractual²²⁷, En el primer caso, porque la obligación de reserva se hizo inexigible y en consecuencia, debe estimarse nulo por imposibilidad originaria del objeto del contrato²²⁸. En el segundo supuesto, porque, por ejemplo, al publicarse una solicitud de patente en la que se divulga el secreto, desde ese momento el pacto deviene ineficaz por imposibilidad sobrevenida del objeto.

²²⁵ Vale indicar que los acuerdos de confidencialidad aventaja los pactos de no competencia porque no requiere cumplir ciertos requisitos como una compensación económica, limitar sus efectos *geográficamente* (puesto que la divulgación in consentida de la información, cualquiera que sea el ámbito geográfico, puede perjudicar su carácter reservado) o *temporalmente*, ya que su duración se prolonga durante el tiempo que la información se mantenga en reserva.

²²⁶ Por ejemplo, una decisión americana, entre otras muchas, declaró que el hecho de que se hubiera probado que el *software*, alegado como secreto, era objeto de un acuerdo de confidencialidad no demostraba que fuera, en efecto un secreto empresarial. *Beckman Instruments Inc. V. Cincom Sys. Inc.*, 2000 U.S. App. LEXIS 18166 (9th Cir. 000). Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 424.

²²⁷ Sin embargo ello no constituye una doctrina pacífica, pues hay quienes sostienen que la parte que suscribe un acuerdo de confidencialidad tiene la obligación de preservar el secreto aun cuando la información, en sí misma, carezca de naturaleza reservada, por lo que su violación constituye un incumplimiento contractual. Así se desprende de criterios doctrinarios y jurisprudenciales en uno y otro sentido. *Ibidem*, nota 425.

²²⁸ Obviamente, si el compromiso de confidencialidad forma parte de un acuerdo más general, la invalidez e ineficacia sería tan solo parcial, por lo tanto, no afectaría el resto del contrato (que continuara siendo eficaz) sino sólo a la cláusula de confidencialidad en cuestión.

d.1.1.2. Pactos de no competencia

Los pactos de no competencia (convencionales o legales) comportan una limitación a la capacidad de desarrollar libremente la profesión u oficio de quien se obligó, por tal razón, suelen ser útiles para proteger secretos empresariales²²⁹. No obstante, en atención a su contenido y efectos, se podría decir que no se identifican plenamente con la prohibición de utilizar o divulgar un secreto, ni con un acuerdo de confidencialidad.

Así, desde la perspectiva de su *contenido* estos pactos pueden (y suelen) contener una obligación de secreto. Sin embargo, dicha obligación no sólo es independiente a la contenida en el acuerdo de confidencialidad que se pudiera haber suscrito sino que además es más amplia porque prohíbe divulgar o explotar los secretos allí identificados y a no desarrollar ninguna actividad competitiva en el área y plazo convenido, lo que implica el tener que abstenerse de explotar informaciones que no ostentan necesariamente la condición de secretas, por ejemplo, formación, aprendizaje, trato con cliente, etc.

Por otra parte, recurrir a un pacto de no competencia con el fin exclusivo de impedir la utilización de secretos empresariales podría resultar

²²⁹ En este sentido se expresa M. Nogueira, *La Prohibición de Competencia Desleal en el Contrato de Trabajo*. Aranzadi Pamplona, 1997, p. 85 que la ratio de la prohibición de no competencia en la relación laboral es proteger intereses con relevancia competitiva tales como informaciones. Respecto a la prohibición de concurrencia durante la vigencia del contrato ver I. Albiol Montesinos, L. M. Camps Ruiz; J. López Gandía y T. Sala Franco, *Derecho del Trabajo*, ob. cit., p. 315 que sostiene que el pacto de no competencia tiene, entre otros objetivos, garantizar que el antiguo trabajador no utilizará, aprovechará o pondrá al servicio de otras empresas los conocimientos que hubiera podido adquirir de su antiguo principal, lo que por supuesto incluye aquellas informaciones que gozan del estatus de secreto. Citado por Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit. p. o nota. También José. Massaguer, *Comentarios...*, ob.cit. p. 399

paradójico, si se tiene en cuenta que el empleador tendría que pagar al trabajador una compensación económica adecuada²³⁰.

El ámbito del pacto de no competencia es distinto al de un acuerdo de confidencialidad, pues quien se compromete a no competir, no queda necesariamente obligado a no divulgar secretos empresariales ajenos. Por lo tanto, la divulgación del secreto no supone la violación de una prohibición de no concurrir²³¹. De ahí que este tipo de compromisos resulte inapropiado algunos casos para proteger información confidencial.

En cuanto a sus *efectos*, al compararlos con los acuerdos de confidencialidad, éstos afectan menos intensamente tanto la competencia como la posibilidad de que el obligado desarrolle libremente su profesión u oficio, toda vez que deja libre el ejercicio de cualquier actividad competitiva que no implique el uso o divulgación de secretos empresariales. Por ese motivo, los pactos de no competencia están sujetos a determinados requisitos de validez que no se exigen a los acuerdos de confidencialidad, o sea, sus efectos son más graves que los del pacto de confidencialidad.

En atención a las consideraciones anteriores, es por lo que la doctrina citada afirma que estos pactos no están especialmente destinados a impedir la violación de un secreto empresarial²³², sin embargo, con frecuencia se acude a ellos porque, por lo general resulta más sencillo detectar y probar el

²³⁰ Lo cual no sucede el acuerdo de confidencialidad.

²³¹ Así se expresan, M. Nogueira, *La Prohibición de Competencia Desleal...*, pp. 94 y 955. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit. p. nota. y José Massaguer, *Comentarios...*, ob. cit., p. 399

²³² M. Nogueira, *La Prohibición de Competencia Desleal...*, p. 94 quien afirma que los secretos no son, de modo indefectible, el interés directamente protegido a través de la obligación de no competencia. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit. p. nota.

incumplimiento de un pacto de no competencia que descubrir y demostrar la violación de un secreto empresarial²³³. Por otro lado, estos pactos muchas veces constituyen el único recurso para evitar que los antiguos trabajadores del poseedor del secreto hagan uso de esos conocimientos reservados en sus nuevos empleos por conformar parte del bagaje profesional al que accedieron durante el ejercicio de sus funciones²³⁴.

d.1.2. Medidas técnicas

Las medidas técnicas de protección comprenden aquellos procedimientos de seguridad, materiales o físicos, destinados tanto a *advertir* a su destinatario del carácter confidencial de la información, como a *prevenir* que los terceros accedan a ella sin autorización.

²³³ Por ejemplo, por quien tenía obligación de reserva (un ex. trabajador) o la utilización ilícita del mismo por su nuevo empleador. Los problemas relacionados con la demostración de la adquisición ilícita del secreto explican la razones de la firma de estas cláusulas de no competencia.

²³⁴ Es pertinente comentar una discusión doctrinal que se presenta en relación a las llamadas obligaciones negativas accesorias. Señala María Candelaria Domínguez Guillen: "...Adicionalmente se ha planteado acertadamente que algunas obligaciones negativas accesorias forman parte implícita de los deberes inherentes una vez culminada formalmente la relación obligatoria, pudiendo generar la denominada 'responsabilidad postcontractual', aquella – que a decir de Llanos Lagos- derivada por infringir deberes inherentes a la buena fe contractual no obstante la culminación del contrato[1]. Para el autor las obligaciones postcontractuales se ubican dentro de las accesorias o de garantía derivadas de la buena fe contractual [2]. Dentro de las que se cita 'la obligación postcontractual negativa' que impone al deudor una actividad omisiva o un no hacer [3]...Y así el deudor podría mantener una situación abstencionista o cesar en una actividad que hasta entonces el sujeto venía desarrollando [5]. Y precisamente se cita como ejemplo la obligación de no hacer público circunstancias o hechos relacionados con el otro co-contratante o la utilización en provecho propio del proceso de producción de bienes obtenido a raíz de esa relación. Si las cláusulas han sido estipuladas algunos la denominan de 'reserva'...Se citan como ejemplos, de obligaciones negativas una vez terminada la relación contractual, el pacto de no concurrencia en materia laboral a fin de que el trabajador no aproveche a favor de un tercero los conocimientos técnicos adquiridos, pudiendo fijarse una indemnización al efecto[7], siendo uno de los supuestos que permitirían limitar contractualmente la libertad de trabajo, cuando exista un verdadero interés industrial y comercial para el Empresario[8], pero se le atribuye como requisito una duración limitada en el tiempo[9].

Ahora bien, en nuestro concepto, según indicamos supra no vemos la necesidad de pactar expresamente la obligación de 'reserva' derivada de una pretérita relación profesional, porque el secreto profesional constituye un deber inherente inclusive terminada la relación, aunque ello pueda ser conveniente desde el punto de vista de fijar una cláusula penal. Ello aunado a la circunstancia que para algunos se incluiría adicionalmente dentro de los deberes inherentes a la buena fe derivada del contrato, aunque la relación haya terminado..." La obligación negativa. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. Nº 2, Caracas, 2013, pp. 81-83,

Se clasifican a su vez en medidas técnicas de carácter interno (marcar la información como confidencial, almacenarlas en áreas seguras) y externo (controlar el acceso de terceros mediante el establecimiento de controles de seguridad, ocultación de elementos secretos visibles). En la práctica tal distinción no resulta sencilla de trazar, por ello, teóricamente se pueden clasificar en tres grupos.

d.1.2.1. Medidas destinadas a restringir el acceso del personal

Estas técnicas van dirigidas a limitar el acceso de personal tanto interno como externo a los objetos tangibles que incorporan la información secreta (el caso de una máquina, un archivador, cajas de seguridad, un computador, un armario) y los lugares donde se encuentra almacenada (bóvedas); creando un registro tanto de las personas que acceden a la información secreta como de la específica información que han utilizado, visto o reproducido de cualquier forma; limitando el acceso de los visitantes; prohibiendo la utilización y retiro de cualquier aparato de grabación (móviles, máquinas fotográficas, grabadoras); exigiendo pase de seguridad o contraseña para acceder a las instalaciones donde se guarde la información.

d.1.2.2. Medidas orientadas a recordar el carácter secreto de la información

Pueden serlo, entre otras, el separar la información secreta de otra no tan valiosa, marcar la información como confidenciales; cerciorarse de que la información se marca como secreto inmediatamente desde su creación, descubrimiento o adquisición; numerar las copias de los documentos que la recogen y llevar un control de las personas que las reciben o acceden a ellas; y, en caso de que la información se encuentra almacenada en un área concreta, rotularla como confidencial o restringida y colocar advertencias de seguridad en la entrada.

d.1.2.3. Medidas de protección en el entorno tecnológico

Dado que hoy día constituye una herramienta de trabajo el uso de las tecnologías en las empresas se han incrementado los sistemas de seguridad electrónicos e informáticos para salvaguardar los activos intelectuales, bajo forma electrónica. Así, el establecimiento de código de acceso al computador, desarrollo de *guidelines* para la creación y utilización de tales códigos, instalación de *firewalls*, *warning screens*, sistemas de control de acceso, modificación o copia de la información almacenada en el computador, son medidas efectivas en esta área. Sin embargo, dada la rapidez con que se propaga la información, dichos sistemas (de seguridad interna) deben ser completados por una vigilancia externa. Por lo cual, la protección electrónica resulta costosa.

Un ejemplo dramático en este sentido es el caso de la llamada Ley Nokia. En marzo de 2009, el Congreso de Finlandia aprobó por amplia mayoría, una ley que permitiría a los jefes de las empresas controlar el correo electrónico, la navegación en internet y las conversaciones por mensajería de sus empleados, con el objetivo de evitar la filtración de secretos industriales. Esta Ley, que pudiera considerarse violatoria del derecho a la privacidad, la propicio el comportamiento desleal que venían desarrollando los trabajadores en dicha empresa, en la población de Helsinki²³⁵

²³⁵ Los RecursosHumanos.com. (05/03/2009) [Página web]
Disponibile:<http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/3997-los-jefes-podran-controlar-el-e-mail-de-sus-trabajadores-en-finlandia.html> [Consulta 1 abril 2010]

Finalmente, a modo de ejemplo, se citan algunos tipos de medidas de protección recomendadas por una empresa China²³⁶ que, como se verá, coinciden con las clasificaciones expuestas:

- Restringir las zonas de acceso, contraseñas,
- Cifrar los materiales sensibles y colocarlos en un lugar seguro para almacenar,
- De ser posible, los usuarios de la información secreta sólo tendrán derecho a utilizar las partes necesarias de la información,
- Clasificar el material, marcándolo como "secreto" o "confidencial",
- Exigir a los empleados presentar su tarjeta de identificación, y a los visitantes su permiso,
- Hacer y distribuir manuales para los empleados, proporcionando la normativa sobre secreto profesional correspondiente y una copia,
- Tener una conversación cara a cara con los empleados que se retiren de la empresa, recordándoles la obligación de confidencialidad de forma continua,

²³⁶ China es la 2ª economía y potencia comercial más grande del mundo. Su régimen político está inspirado en el comunismo soviético, siendo un estado unipartidista, liderado por el Partido Comunista de China, sin embargo económicamente es un estado capitalista desde las reformas de 1978 a cargo de Deng Xiaoping. Desde el año 2003 hasta la actualidad (2012) gobierna Hu Jintao como presidente y Wen Jiabao como primer ministro. Ha tenido un crecimiento económico muy rápido, tanto que es posible que sobrepase a la economía estadounidense hacia el año 2016.

- Recomendar y revisar los antecedentes de los principales, administradores, empleados y otras personas que tienen acceso a la información secreta con frecuencia,
- Firmar contrato relacionado con el secreto profesional con los empleados (hacer acuerdos de confidencialidad y/o de restricción de la competencia con las personas que tengan acceso al secreto comercial). Si es posible, el acuerdo de confidencialidad debe definir claramente el alcance de la información confidencial, incluyendo todas las instrucciones pertinentes acerca de un determinado producto, plan para el desarrollo, comercialización, etc. Cuanto más detallada y distintivo, más garantista²³⁷.

d.2. La razonabilidad de las medidas

Si bien la aplicación de medidas de protección constituye un requisito para afirmar la condición de secreta de una información, debe advertirse que tal conducta no basta. Ello se deduce del contenido del artículo 39 ADPIC y 260 de la Decisión 486 de la CAN que ordenan respectivamente que las medidas tomadas sean además *razonable*, según las circunstancias del caso, para conservar el carácter secreto. Ahora bien, corresponde determinar cuántas y qué medidas se consideran razonables.

²³⁷ Derechos de propiedad intelectual en China, septiembre de 2009. [Página web] Disponible: <http://ip.people.com.cn/GB/152255/156834/9965786.html> [Consulta 15 enero 2012]

d.2.1. Criterios

No existe un criterio uniforme, pues a la primera pregunta: *cuántas medidas deben dictarse*, un sector relevante acude a un análisis costo-beneficio, según el cual la razonabilidad de las medidas se fija en atención al valor de la información para los terceros²³⁸. Otros entienden, que la cantidad mínima de medidas que el titular ha de establecer son aquellas lo suficientemente rigurosas como para forzar a los terceros a utilizar medios ilegales para obtenerla. También consideran que el asunto se puede resolver caso por caso, según la naturaleza de la información, a la particular rama de actividad, y a los hábitos sentados en el correspondiente sector. Finalmente están aquellos que han preferido ofrecer criterios orientadores para entender cumplido el estándar de razonabilidad, con base a la experiencia jurisprudencial o simplemente en su opinión.

En cuanto a la segunda pregunta, o sea, *qué tipo de medidas debe el poseedor legítimo adoptar*, en ocasiones se ha sostenido que ha de tomar cumulativamente medidas jurídicas y técnicas²³⁹. Otras veces, en cambio, la presencia de alguna de las dos medidas se ha estimado suficiente para dar por satisfecha el requisito²⁴⁰. Tampoco han faltado decisiones judiciales y autores que han requerido que, al menos, las medidas técnicas establecidas sean tanto de naturaleza externa como interna²⁴¹.

²³⁸ Ver opiniones doctrinales y jurisprudenciales en este sentido en Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., notas 438 y 439.

²³⁹ Miguel Farrando, *El Deber de Secreto...*, ob. cit., 129. También, la decisión que exige medidas tanto jurídicas como técnicas: *Utilase, Inc. V. Mark S. Williamson*. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 446.

²⁴⁰ Ver entre otras SAP, *Girona 19-XII-2000* que advierte que el poseedor del secreto debe adoptar medidas jurídicas o técnicas que demuestren su voluntad de mantener el carácter secreto de la información. *Ibíd.*, nota 449.

²⁴¹ José. Massaguer, *Comentarios...*, ob. cit., p. 392.

d.2.1.1. Tesis basada en el establecimiento de niveles de protección

Ante esta heterogeneidad de opiniones, Aurea Suñol Lucea considera que el criterio que ha de permitir acreditar la razonabilidad de las medidas no puede ser considerado en términos absoluto y sugiere que se resuelva caso por caso, partiendo de unas ideas generales.

Sugiere la autora la existencia de dos niveles de protección del secreto, uno frente a los sujetos a los que les ha comunicado voluntariamente la información por su poseedor; el otro, frente a los ataques de terceros (espías y situaciones similares).

Si bien ambas niveles cumplen idéntica función: evitar la divulgación de la información secreta, sin embargo, se desarrollan desde distintos ángulos. El primero intenta evitar su divulgación directa mediante la adopción de medidas destinadas a obligar a quienes acceden a ella a no comunicarla ni explotarla (y por tanto, tan solo la protegen de forma mediata frente a su adquisición por terceros), el segundo busca impedir que la información sea indirectamente divulgada a través de medidas orientadas de forma inmediata a impedir que los terceros accedan a ella.

Tal distinción reviste una extraordinaria importancia. Por una parte, porque revela que las medidas que se necesitan para proteger el secreto en cada nivel han de ser diferentes y por otro lado (lo más importante), porque alecciona en que el estándar de razonabilidad exigible no puede (ni debe) ser homogéneo en ambos casos.

En efecto, el primer nivel está bajo el absoluto control de su poseedor legítimo, pues de su voluntad depende tanto la comunicación de la información como la adopción de las cautelas para obligar a quienes así acceden a ella a mantenerla en reserva. Esta posición del poseedor de la

información autoriza a afirmar que el estándar de protección ha de ser estricto por lo que no hay motivo que justifique la ausencia de precauciones necesarias para preservar la condición de secreta de una información.

Por el contrario, el segundo nivel de protección no está bajo el total dominio del poseedor del secreto, pues impedir que los terceros interesados logren acceder a la información no siempre depende de la voluntad del poseedor legítimo del secreto. En efecto, al deseo de resguardar la información frente a las agresiones de los terceros, se oponen las estrategias de éstos en adquirirla.

En consecuencia, se considera necesario introducir criterios que equilibren ambos intereses y que permitan delimitar cuando ha de entenderse que el poseedor legítimo de la información ha adoptado precauciones suficientes (pese a que los terceros hayan logrado hacerse con la información), y cuando su negligencia ha llevado a la divulgación indirecta del secreto. Ello explica, que el estándar de razonabilidad requerido en este ámbito deba ser necesariamente más flexible ya que su determinación dependerá en gran medida de las conductas y estrategias, tanto del poseedor legítimo del secreto como del intruso.

Se procede ahora a describir los citados niveles de protección propuestos por la autora.

Primer nivel: medidas de protección razonable frente a los sujetos a los que se comunica voluntariamente la información

Como quiera que el sistema de protección del secreto empresarial entiende la necesidad de comunicar la información a múltiples sujetos (trabajadores, colaboradores, prestadores de servicios, proveedores, etc.)

como única vía para explotar las ventajas que proporciona, se hace evidente el requerimiento de técnicas para controlen ese riesgo:

Selección e información al personal: La primera de las medidas que se debe tomar a fin de evitar la divulgación de una información reservada consiste en *seleccionar* celosamente al personal que conocerá de la misma. Ello implica, revelarla solo a aquellos sujetos que precisen conocerla o cuya intervención resulte necesaria para explotarla, limitando expresamente, además, su utilización al específico fin para el que se pone a su disposición, pues, su comunicación indiscriminada, al margen de que aumenta las posibilidades de que se produzcan fugas indeseadas, constituye una muestra de su desinterés en conservarla en secreto .

Por lo tanto, estos sujetos deben tener conciencia de su deber de proteger la información confidencial por lo que se les debe *informar* periódicamente en este sentido para evitar la pérdida involuntaria de algún secreto. Un empleado puede tener acceso legítimo al secreto industrial de un empresario y, sin embargo, tratar dicha información de forma negligente. Por ello, la formación y la concientización son, sin duda, medidas rentables de cualquier sistema de protección.

Complementariamente, como ya se comentó, deberá establecer alguna *medida jurídica* por cuanto resultan absolutamente esenciales en este nivel de protección, para proteger la información reservada. Además, en caso de litigio, facilitan la carga de la prueba.

Otra situación a analizar en este segmento es cuando los sujetos que han accedido a la información por voluntad de su poseedor legítimo tienen un *deber de reserva legal*, es decir, tiene el compromiso de no divulgar y no

utilizar la información recibida con ocasión a su actividad para un fin distinto de aquel para el que se les comunicó.

El requerimiento del deber legal es la contrapartida de la concepción relativa del secreto pues, si bien se permite la comunicación de información reservada a terceros se exige a cambio que éstos cumplan su obligación de confidencialidad.

Este deber legal tiene su fundamento en el principio de la buena fe. Los empleados, trabajadores etc., están obligados a respetar la confidencialidad debida a su empleador aunque no haya acuerdos pues existe la obligación implícita (moral) de no utilizar de un modo perjudicial para el empresario los secretos que adquieran durante el trabajo²⁴².

Sin embargo, la existencia de este deber de reserva no garantiza por sí solo la no divulgación de la información. Se precisa, para que la conducta del poseedor legítimo pueda entenderse razonable, que *advierta* a quienes acceden a ella de la naturaleza reservada de la información ²⁴³.

Esta exigencia a que hace referencia la doctrina la previene también la Decisión 486 en el 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

²⁴² En estos casos también ha habido pronunciamientos como el de *Faiveley Transport Malm AB v. Wabtec Corp.* donde se estableció que era irrelevante que el actor no hubiera sometido a sus trabajadores a un pacto expreso de confidencialidad puesto que tenían un deber legal de secreto por virtud de un convenio colectivo. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 453.

²⁴³ *Ibidem*, p.175.

usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin conocimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado”. (Itálicas añadidas)

Entonces, se requiere que el poseedor legítimo de la información indique, concientice y explique al sujeto que tendrá acceso al secreto la necesidad de mantener la reserva debida²⁴⁴. La razón que fundamenta esta exigencia (de advertir) es doble.

Por una parte, porque que en principio nadie puede saber qué información se requiere mantener en secreto, a menos que se le precise, ya sea expresamente (informando por escrito, firmando un acuerdo²⁴⁵ o notificándolo verbalmente²⁴⁶, identificando manifiestamente la información en el pacto confidencialidad), ya sea implícitamente, es decir, cuando su conducta permite deducir que una información fue comunicada bajo nivel de reserva o cuando se han establecido medidas materiales que alertan su carácter secreto (se marcan los documentos como confidenciales, se colocan advertencias en áreas sensibles, se restringe el acceso, se instalan *warning screens* para acceder al computador que los contienen, se distribuyen circulares internas identificando la información que debe mantenerse en reserva, se establecen procedimientos físicos de seguridad).

²⁴⁴ Dicha obligación de reserva se prolonga durante un cierto tiempo, y si es un trabajador mientras dure la relación laboral, incluso después de que haya terminado la relación laboral.

²⁴⁵ El instrumento por excelencia es, sin duda, el acuerdo de confidencialidad, cuyo valor se aprecia sobre todo, en las demandas entre empleadores y sus antiguos trabajadores.

²⁴⁶ Por ejemplo, es oportuno citar un caso de un acuerdo oral de confidencialidad, (que no fue negado por la demandada y si confirmado por la práctica en el sector automovilístico) sobre determinados dibujos y planos utilizados en un nuevo método secreto para fabricar una barra estabilizadora para automóviles se entendió suficiente, junto a otras medidas adoptadas por el actor (las conservaba en su casa bajo llave, no los divulgo salvo a las personas a las que era preciso revelarlo, los entregaba siempre personalmente, etc.) para entender que había sido razonablemente conservada en secreto. *Niemi v. NHK Spring Co., Ltd.*, 543 F.3d 294 (6th. Cir. 2008). Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 457.

Por la otra, porque deja claro cuál es la información que los trabajadores deben mantener en secreto e, indirectamente, cual pueden utilizar con plena libertad, es decir, aquella que forma parte de sus conocimientos y experiencias adquiridas y que, una vez extinguida la relación laboral, el poseedor legítimo no podrá evitar que la usen²⁴⁷.

Ahora bien, existen casos en que la falta de advertencia no resulta desfavorable para el poseedor legítimo. Ello sucede cuando el valor de la información y la necesidad de mantenerla oculta resulte evidente para las personas que trataron con ella; por ejemplo, al crear una fórmula química. Igual puede afirmarse cuando la experiencia, posición y conocimientos de los que reciben la información hagan impensables que puedan llegar a conclusión distinta²⁴⁸: porque así se lo comunicó el titular, porque los documentos estaban marcados como confidenciales, porque en el sector en cuestión se entiende que ese tipo de información es secreto, etc.

Medidas adicionales: Estas medidas adicionales, a diferencia de las anteriores, deben activarse cuando la relación entre el poseedor legítimo del secreto y el sujeto que entró en conocimiento de la misma llega a su fin²⁴⁹:

²⁴⁷ De lo contrario, el sistema de protección del secreto se podría utilizar como herramienta para coartar la libertad de trabajo de trabajadores y demás colaboradores del poseedor legítimo de la información no divulgada.

²⁴⁸ Ver *Johns-Manville Corp. V. Guardian Industries Corp. y A. H. Emery Com. , v. Marcan Products Corp.* 389 F.2d 11, 16 (2d Cir. 1968) donde se sostuvo con meridiana claridad que el hecho que el titular no hubiera informado a los trabajadores acerca de la condición de secreta de la información que se les comunicaba, no impedía estimar que se habían tomado medidas razonables para protegerla, ya que por la propia naturaleza de su trabajo y su bagaje profesional estaban en condición de alcanzar esa conclusión. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 460.

²⁴⁹ Estas medidas deben implementarse respetándose los intereses del empleador y el trabajador de forma legal. Así, el empresario tiene derecho a estar protegido contra la competencia desleal producida por la usurpación de sus secretos industriales y, el ex trabajador, a tener la ocupación y los medios de vida que mejor se adapten a sus necesidades.

Como la sociedad se beneficia de las mejoras tecnológicas, se requiere entonces que, terminada la relación de trabajo se garantice al titular de un secreto empresarial que los ex empleados no hagan uso de sus creaciones o mejoras de forma indebida, de lo contrario, éstos no tendrían motivación para incentivar la investigación ni mejorar

Así, a los empleados que dejan la empresa se les debe recordar sus responsabilidades permanentes con la misma y la obligación de devolver cualquier información o documentos que puedan contener secretos; comprobar que devuelve los soportes físicos que la contienen (documentos, *pendrive*, computadores) así como otros objetos que permitan hacerse con ella (pases de entrada, llaves, etc.) o advertir, si es posible, al nuevo empleador de que su antiguo trabajador está al tanto de secretos empresariales que deben mantener en reserva o de que está sujeto a un pacto de no competencia.

Segundo nivel: medidas de protección frente a los ataques de terceros que ignoran la información

Respecto a las medidas dirigidas a prevenir que los terceros²⁵⁰ que desconocen la información puedan hacerse de la misma de forma lícita ya desde el interior de la empresa a través de trabajadores, colaboradores a quienes no se les ha comunicado por no ser necesario para el desempeño de sus funciones o desde afuera, mediante un competidor. La cuestión a resolver aquí (segundo nivel) es cuándo las medidas establecidas por el poseedor legítimo se considerarían razonables conforme a las circunstancias del caso.

los métodos actuales. Del otro lado, las restricciones, una vez terminada la relación de trabajo reduce la movilidad económica de los trabajadores y limita su libertad personal para continuar la actividad laboral deseada, pues se coarta ante la posible adquisición de secretos industriales; y, por tanto, paradójicamente, se le restringe por tener mayor experiencia en la industria en la que es más productivo. En todo caso, se recuerda que no se puede limitar a un trabajador beneficiarse de los conocimientos generales, habilidades y experiencia desarrolladas en un antiguo empleo.

²⁵⁰ Estos terceros pueden estar en el interior de la empresa (trabajadores, colaboradores a quienes obviamente no se les ha comunicado la información por no ser necesario para que realice sus actividades) o en el exterior (un competidor)

Si uno de los pilares esenciales en el que se fundamenta la protección del secreto empresarial es el estímulo a la investigación y creación de información valiosa, el juicio de razonabilidad con relación a los terceros debe interpretarse de modo que cree incentivos para la obtención de ese logro, lo cual supone evitar que los operadores incurran en gastos innecesarios y excesivos para implementar medidas protectoras del secreto empresarial, que acaben por entorpecer su posición competitiva²⁵¹.

Partiendo de este fundamento y tras rechazar los criterios basados en el *valor de la información* y el del *acceso previsible a la información*²⁵² Aurea Suñol Lucea ha planteado su posición para explicar la razonabilidad de las medidas en este nivel

Así, su tesis denominada *el juicio de la adecuada advertencia a los terceros del carácter secreto de la información* parte de la siguiente idea: la función esencial de las medidas de seguridad no reside tanto en impedir que los terceros interesados adquieran la información como en advertirles o prevenirles de que los conocimientos tiene naturaleza reservada.

Para la autora, la finalidad informadora es la que mejor armoniza con el fundamento de la protección del secreto empresarial²⁵³ por dos razones: Primero, porque permite al poseedor del secreto concentrar esfuerzos y recursos en crear nueva información para explotarla de manera racional,

²⁵¹ No es necesario que las empresas creen fortalezas impenetrables, ni que adopte toda precaución posible, ni que tome medidas extravagantes o heroicas. La razón de ello se encuentra condensada en las palabras de una conocida decisión de los tribunales estadounidenses: *our tolerance of the espionaje Game must cease when protections requiered to prevent's another's spying cost so much that the spirit of inventiveness is dampened*. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., notas 463 a 465.

²⁵² *El Secreto Empresarial...*, ob. cit. p.p. 180 a 185.

²⁵³ *Ibidem* p. 187.

reduciendo costos asociados a su defensa y segundo, incentiva a los terceros a desarrollar la información de forma independiente o, en todo caso, a solicitar una licencia.

Entonces, para que las medidas sean razonables será suficiente con que el poseedor del secreto, en atención a las circunstancias del caso (especialmente la naturaleza de la información, dimensión, recursos de la empresa y hábitos del sector), advierta adecuadamente el carácter secreto de la información en cuestión, ya sea porque directamente impiden o restringen su acceso a personas no autorizadas (se establece códigos de acceso; se restringe el ingreso a áreas sensibles), ya porque evidencian que posee naturaleza reservada (la información está marcada como secreta, se han colocado advertencias de seguridad en los documentos, dependencias, lugares de la planta, etc. donde se almacena la información).

Este criterio se fundamenta en el reproche de deslealtad por quien sabía que el acceso de una determinada información no era libre. En efecto, en la medida en que la conducta del tercero (al hacerse de la información sin esfuerzo y costos) traiga consigo la destrucción de la posición o ventaja ganada por el poseedor legítimo de la información no divulgada resultará censurable por contravenir objetivamente la buena fe.

El hecho de que el poseedor de la información no haya adoptado medidas suficientes para impedir materialmente el acceso de los terceros a la información no equivale a una invitación implícita a adquirirla sin su conocimiento y a divulgarla o explotarla libremente. Aceptar lo expuesto sería convalidar la ilicitud de la apropiación de la información ajena bajo el argumento de que su poseedor no cerró la puerta con candado o si lo hizo, no resultó ser lo suficientemente difícil de abrir con ganzúas; o no pensó que podrían rebuscar en la basura de su casa, sobrevolar una planta inacabada y

tomar fotografías a fin de descubrir el secreto, apropiarse de la información contenida en un *pendrive* que dejó olvidado en una mesa, aprovechar su despiste para buscar en gavetas que usualmente deja cerradas, etc. En consecuencia, es por ello que no se considera razonable exigir al poseedor legítimo que proteja su información de este tipo de conducta²⁵⁴.

El hecho de que el tercero se vea forzado a eludir las medidas de protección adoptadas por el poseedor legítimo para obtener la información (forzar un candado, descubrir un *password*) o a utilizar medios que constituyen un ilícito *per se* (inducción a infringir un deber de secreto, practicar un soborno) es sin duda, un indicio de que su carácter secreto ha sido razonablemente resguardado²⁵⁵. Sin embargo, es importante acotar que aun cuando el tercero no ha sido forzado a evadir dichas medidas no implica *per se* que la información no se ha protegido adecuadamente.

Finalmente esta tesis también aplica a otras formas de obtener la información (por el tercero) que no obstante no ser ilícitas por sí mismas, carecen de justificación competitiva por cuanto se emplean medios reprochables²⁵⁶.

²⁵⁴ Cabe nuevamente referir aquí el caso judicial de *E. I. DuPont de Nemours & Co. Ltd. v. Christopher*.

²⁵⁵ De otro modo, por principio no sería preciso realizar este tipo de conductas arriesgadas y costosas para obtener el secreto. Así lo reflejan decisiones judiciales que contienen criterios como el siguiente: En el caso *Clark v. Bunker* se consideró que, tanto la cuantiosa suma de dinero que el demandado tuvo que pagar para que le revelaran el plan de negocios que utilizaba bajo deber de reserva como los medios extremos e ilícitos (tales como el engaño y espionaje comercial) a los que acudió para hacerse con la información, demostraban que ese plan tenía carácter secreto. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 481.

²⁵⁶ Para mayor detalle sobre estos medios, *Ibidem*, p. 311 y sig

Objeciones a la tesis de la adecuada advertencia

La primera observación que se plantea es que puede inducir al poseedor del secreto a dejar de invertir en medidas de protección y trasladar la carga al sistema judicial. Sin embargo, sus partidarios lo rechazan con dos argumentos:

Primero, la dificultad de acceso a la información por parte de quien la desconoce es requisito fundamental para que pueda considerarse secreta; luego, la *simple* advertencia sobre su naturaleza reservada o la ausencia de toda diligencia por parte de su poseedor en protegerla puede tener efectos negativos. Un caso manifiesto en este sentido es cuando el poseedor legítimo de la información la pone intencionalmente a circular en internet, sin establecer mecanismos de protección. En este caso, se exige que se establezca algún mecanismo que, más allá de la adecuada advertencia de su carácter reservado, impida a los terceros acceder a ella por medios lícitos, por ejemplo, una cláusula que prohíba usar ingeniería inversa para obtener la información, adoptar medidas tecnológicas de protección, suscribir un acuerdo de confidencialidad. De lo contrario, es lógico entender que consciente en el acceso.

Segundo, como la pérdida del secreto entraña enormes perjuicios para su poseedor legítimo, él es el primer interesado en que no se divulgue la información sin su consentimiento, pues, no tiene garantía que el régimen jurídico pueda restablecer la posición que ostentaba antes de su violación ni compensarle íntegramente los daños y perjuicios que su pérdida le pueda ocasionar. En consecuencia, aun cuando el régimen de protección del secreto empresarial no condicione la protección que dispensa al establecimiento de ulteriores medidas de seguridad, los poseedores de

dichas informaciones voluntariamente se autoprotegerán con aquellas que consideren oportunas para asegurar su carácter secreto²⁵⁷.

La segunda observación que se le hace es que pareciera imprescindible la exigencia de medidas de precaución *distintas a la adecuada advertencia sobre el carácter reservado de la información* para evitar que el régimen jurídico del secreto empresarial menoscabe los incentivos del sistema de patentes pues éste régimen resulta más costoso y limitado en el tiempo que el régimen del secreto.

El hecho de que este criterio no desincentive -como se explicó- a invertir en medidas de protección autoriza a dudar de esta objeción. De ahí que mientras no se demuestre lo contrario, no puede afirmarse que desmotive a los titulares de una invención patentable a acudir al sistema de patente. Es más, asumiendo que el régimen del secreto proporcione ventajas frente al sistema de patentes, no es en absoluto evidente que aumentar el costo en medidas de protección del secreto oriente a los titulares de invenciones patentables a escoger el sistema de patente. En cambio, lo que sí parece irrefutable es que, exigir ulteriores medidas para proteger el secreto obliga a su poseedor legítimo a apartar recursos que pudieran destinar a la investigación y desarrollo de informaciones socialmente valiosas.

²⁵⁷ Señala H. Wingo, que de la misma forma que la existencia de normas que reprimen el robo no disminuye la venta de candados o llaves, el hecho de que la legislación sobre secreto proteja a su titular, aun cuando no haya establecido mecanismos para protegerlos, no tiene por qué impulsarlo a desinvertir en medidas de protección ya que al igual que un propietario de una casa se protegerá le ampare o no el régimen de la protección jurídica del secreto empresarial. *Dumpster Diving and the Ethical.*, ob. cit., p. 215. Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit., nota 483.

2.2.2.5. Naturaleza jurídica del secreto empresarial

El estudio de la naturaleza jurídica permite conocer la esencia, atributos o condiciones de las instituciones del derecho, lo cual es determinante para reconocer su régimen de protección. Ello supone, la mayoría de las veces, un análisis complejo por cuanto emergen distintas posiciones que intentan explicarlo desde perspectivas y momentos históricos diferentes.

En el caso del secreto empresarial la situación no varía; sin embargo, como el objetivo perseguido en esta parte de la investigación es ofrecer una visión concreta del estado de la cuestión el análisis se delimitará a una visión de los contenidos de las principales teorías, basándonos fundamentalmente en el derecho comparado²⁵⁸ y bajo la orientación de las disciplinas de la propiedad intelectual y el derecho de la competencia y la competencia desleal.

a. Fundamento teórico de la tutela del secreto empresarial

En el siglo XIX la actividad económica y el progreso técnico comienzan a manifestarse de manera creciente a través de las ideas, dado los acontecimientos originados por la Revolución Francesa. Esto hizo necesario que los juristas escudriñaran nuevos mecanismos jurídicos para proteger dichas manifestaciones, pues, su carácter intangible impedía que se hiciera a través del clásico derecho de propiedad que otorga al titular el dominio de las cosas materiales. Surge entonces, una serie de teorías que ambicionan

²⁵⁸ En Venezuela se han desarrollado trabajos puntuales como el publicado por Ornella Bernabei Zaccaro en Temas sobre Derechos Constitucionales. *Problemática sobre la naturaleza jurídica del secreto empresarial en el marco de los derechos de propiedad industrial en Venezuela*. Caracas. Tinoco, Travieso Planchar&Nuñez. Vadell hermanos. 2003. También el de Francisco Astudillo Gómez. *Los Bienes Inmateriales*. [Página web] Disponible: http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Red_Expertos_Iberoamericanos_En_PI/Revista_Red_Expertos_Iberoamericanos_n6.pdf. [Consulta 11 junio 2011]

razonar la tutela jurídica de las creaciones intelectuales por lo cual surgen dos corrientes: la dualista y la monista²⁵⁹.

La dualista diversifica el conjunto de facultades que corresponden al creador en dos tipos de derechos: uno de contenido moral y otro de carácter patrimonial²⁶⁰. El primero forma parte de los derechos de la personalidad, mientras que el segundo a la categoría de los derechos patrimoniales. En este último, cada defensor propugnó soluciones diversas. Así, para unos, este derecho queda reducido a ejercer, en exclusiva, una actividad económica y en atención a ello surgieron teorías como el derecho a la no imitación, el derecho de la clientela, la del monopolio legal y la del derecho del trabajo.

Para esta doctrina, el derecho de los creadores se configura como un derecho absoluto en la medida que otorga la facultad de excluir a los terceros de la actividad, porque solo corresponde al titular del derecho. Se manifiesta como un *ius erga omnes*, que genera la obligación pasiva general de respeto concretada en un *non faceré*. Se trata por tanto de derechos absolutos de contenido patrimonial. Se trata de un verdadero derecho sobre un bien y por ello lo denominaron la teoría de la propiedad, la del derecho sobre bienes inmateriales y la teoría de los derechos intelectuales.

²⁵⁹ Así lo dicen Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit. p. 132; María Luisa Llobregat H..., *Aproximación al concepto de secreto empresarial en derecho español y derecho norteamericano* (Mayo 1999) Id. vLex: VLEX-56194126 [Página web] Disponible: <http://vlex.com/vid/56194126> [Consulta 19 diciembre 2012]

²⁶⁰ Destaca entre los defensores de esta corriente I. Santini, *I Diritti della personalità nel Diritto Industriale*, Padova, 1959, pp. 22 y ss. Citados Ibídem p.122. Si bien no es defensora de dicha teoría, María Luisa Llobregat H., también la refiere en *Aproximación...*, ob. cit., p. 25.

Por su parte, los seguidores de la doctrina monista cree innecesario la separación de tales facultades. En este grupo destaca fundamentalmente la teoría de la personalidad.

Sin entrar a explicar cada una de las posiciones mencionadas solo se hará referencia a las que tuvieron mayor trascendencia o proyección. Así, por una parte, la teoría que vincula al secreto empresarial a un derecho de la personalidad, y por otra, la que otorga relevancia a su naturaleza patrimonial, ambas desarrolladas por el derecho mercantil.

a.1. Teoría de la personalidad

Esta teoría²⁶¹ postula que el derecho al secreto debe ser entendido como un derecho de la personalidad, indisolublemente ligado a su autor²⁶², tal como si se tratara de un derecho equivalente al de la libertad física o moral, al honor o a la privacidad. En otras palabras, la posición de ventaja en que se encuentra el poseedor legítimo de un secreto tiene su fundamento en la medida en que éste se considere una expresión típica de la personalidad, que surge con la propia persona y que con ella se extingue. El derecho a mantener el secreto de los negocios es un derecho en las personas jurídicas equivalente al derecho a la intimidad y al de la vida privada de las personas físicas.

²⁶¹ Este tema ha sido desarrollado por José Antonio Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit., pp. 69 ss. También se examina en trabajo de María Luisa Llobregat H., *Aproximación...*; pp. 23-60.

²⁶² Ramella, A., *I segreti industriali*, en *Rivista penale*, vol. LXIII, 1906, p. 386; A. Albamonte, *L'oggetto della tutela penale del reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali*, en *La Giustizia Penale*, II, 1974, p. 269 y 273. Citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit, nota 212.

a.1.1. Criticas

Esta teoría, basada en el derecho a la intimidad, constituye una excepción al principio de libre circulación de las ideas y de la información, por lo que resulta insostenible para justificar la naturaleza jurídica del secreto empresarial por cuanto:

- El secreto empresarial no goza de las características de intransmisibilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad²⁶³, propias de los derechos fundamentales de la persona. Si fuera así no se entiende que la mayor parte de los titulares del secreto sean personas jurídicas. Tampoco resulta compatible el carácter inalienable e irrenunciable de los derechos de la personalidad con la realidad económica y tecnológica, que en gran medida se asientan en la transferencia de conocimientos técnicos. El secreto empresarial puede ser objeto de negocios jurídicos y, por tanto, es legalmente transferible.

- La tutela del secreto no tiene causa en la personalidad de un determinado sujeto (el inventor), sino que favorece a quien resulte legitimado para su disfrute económico, a causa de un acto de disposición del inventor. Como los daños no son de carácter personal sino económico²⁶⁴ se tutela a quien pueda

²⁶³ L. Díez-Picazo/ A. Gullón, *Sistema de derecho civil*, vol. I, ob. cit., p. 327.95. *Ibidem*, nota 214.

²⁶⁴ En contra, A. ALBAMONTE, *L'oggetto della tutela penale...*, ob. cit., p. 269, quien afirma que la lesión del derecho al secreto no produce tanto un daño económico como una limitación del derecho de libertad del sujeto, que, en la explicación de su propia persona respecto de los demás, no debe ser asechado por injerencias extrañas y privado de los resultados conseguidos mediante la dimensión individual de la propia voluntad y del propio hacer. Citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...* ob. cit, nota 217.

sufrirlos, esto es, al poseedor legitimado para su explotación, independientemente de quien haya sido su creador.

- La violación de un secreto de empresa no perjudica la personalidad del empresario, sino que tiene efectos patrimoniales.
- Esta teoría no explica los supuestos en que el creador (de la información secreta) y el poseedor de la misma puedan ser sujetos distintos, de modo que en estos casos no parece que la protección se dirija a favor de quien lo ha creado sino a quien ostenta legítimamente el beneficio económico de la invención²⁶⁵.
- Las creaciones industriales o empresariales suponen facultades de índole personal y patrimonial. Por un lado, el derecho a la paternidad de la obra, que es inalienable e irrenunciable, relativa al acto de creación y que corresponde al inventor²⁶⁶. De otro, las facultades de carácter patrimonial y, por ende, transmisibles, referentes a la creación y que competen al poseedor legitimado para la explotación y disfrute de la obra. Como se ve, nada

²⁶⁵ De ahí que, como advierte N. Mazzacuva, *La tutela penale...*, *ob. cit.*, p. 63, la subsistencia del nexo entre derecho al secreto empresarial y tutela de la personalidad *incluso en los casos en que el titular del interés no sea el propio creador o inventor, sino otra persona*, debería conducir a postular la existencia de un interés o derecho sustancialmente idéntico y en todo caso inherente a la personalidad del titular, coincida o no con su creador. Citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...**ob. cit.*, nota 215.

²⁶⁶ Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial*, p. 505, para quien, en el derecho de los creadores, el poder jurídico de disposición del autor es una manifestación particular del derecho general de la personalidad. En cualquier caso, parece que aun no tratándose de un derecho que, inexorablemente, surja en todo sujeto, lo cierto es que sí se ostentan por toda persona desde su nacimiento los presupuestos indispensables para poder ejercer el citado derecho, cuya atribución existe, pues, desde el principio sólo en estado latente.

impide la distinción de estas facultades ni hay inconveniente de que pertenezcan a personas diferentes²⁶⁷.

En el caso particular del secreto empresarial, la explotación no pertenece ineludiblemente a su creador ya que puede ser atribuida a un tercero, que, normalmente, adoptará la forma de una persona jurídica. Por ello algunos autores señalan que constituye una expresión de la propia empresa y no de la personalidad del empresario²⁶⁸

Lo expuesto evidencia que la atención se ha desplazado al valor económico del secreto, abandonándose definitivamente la figura del creador como centro de interés en la determinación de su naturaleza jurídica.

a.2. Teoría patrimonial: Teoría del derecho sobre bienes inmateriales

El progreso tecnológico y económico que la sociedad moderna comenzó a experimentar progresivamente a partir de la Revolución Francesa requirió tutelar las creaciones intelectuales que no fueron incorporadas a la clasificación romana de cosas corporales o incorporeales: *res corporales*, *res incorporales*²⁶⁹. Cada defensor –del grupo dualista- propugnó soluciones diversas para estos derechos incorporeales de contenido patrimonial.

²⁶⁷ Señala De Cupis que el fundamento de la intransmisibilidad de los derechos de la personalidad no reside, simplemente, en la *inherencia a la persona*, sino que se basa en la imposibilidad natural de separar el objeto del derecho y el sujeto originario. Citado por Antonio Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit., p. 70, n. 27 y por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., nota 221.

²⁶⁸ A. Crespi, *Tutela penale del segreto e concorrenza sleale*, en *La repressione penale della concorrenza sleale*, Milano, 1966, p. 185. Citado ibidem, nota 229.

²⁶⁹ Para el jurista romano Gayo son corporales las cosas tangibles, aquellas que pueden ser percibidas por el sentido del tacto, como son, por ejemplo, un fundo, un esclavo, un vestido, una cantidad de oro, etc.; mientras que las segundas no lo eran, sólo existían por una ficción del Derecho. Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, (2007) *Derecho Privado Romano*, pp. 105-106. Sin embargo, Gayo no percibió la producción intelectual como un *res incorporal*. En dicha expresión sólo aglutinó a las *universitatis* (*), los derechos (una herencia, el usufructo) y las

Sin embargo la doctrina más destacada fue la del alemán Joseph Kohler quien, en atención a la particularidad de esos bienes, colmados de valor económico y de trascendencia en las relaciones sociales, advirtió en el siglo XIX la necesidad de reconocerlos jurídicamente y lo hizo bajo la denominación de bienes inmateriales²⁷⁰. Señala el autor:

El dominio, en su construcción tradicional, es un poder jurídico que solo puede referirse a las cosas materiales, en tanto que el derecho del creador no es de esta clase: se trata de un derecho exclusivo sobre la obra considerada como un bien inmaterial, económicamente valioso y, en consecuencia, de naturaleza distinta del derecho de propiedad que se aplica a las cosas materiales²⁷¹.

Entre muchas otras definiciones²⁷² y bajo la orientación de la doctrina alemana el catedrático español José Antonio Gómez Segade definió los bienes inmateriales como “las creaciones de la mente humana que, mediante

obligaciones de cualquier clase. En la actualidad se acepta el concepto de *property right* en sentido amplio como derecho de uso, disposición y explotación que presentan las características de universalidad, exclusividad y transmisibilidad. Dentro de esta categoría se incluyen no solo los derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, sino asimismo los derechos sobre bienes inmateriales. De tal forma que los *property right* son derechos que pueden tener por objeto bienes materiales e inmateriales. María Luisa Llobregat H. *Aproximación...*, ob. cit, nota 32.

(*) La *Res universitatis* eran las pertenecientes a ciertas personas morales, como las ciudades y las corporaciones, que por su destino público no eran objeto de propiedad particular o individual. Tales eran los teatros, las plazas, los baños públicos. *Derecho Romano. Auge y Caída del Imperio*. (27 de septiembre de 2009). [Página web]. Disponible: <http://derechoromano Humboldt.blogspot.com/2009/09/regimen-de-las-cosas.html>. [Consulta 03 enero 2011]

²⁷⁰ Aún continúa siendo reconocida tal denominación sin dificultad por la mayoría de los autores, José Antonio Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit., pp. 72, nota 30; María Luisa Llobregat H., *Temas de propiedad...*; ob., cit., p. 381 y Aurea Suñol Lucea, *El Secreto Empresarial...*, ob. cit p.

²⁷¹ Joseph Kohler en 1875 en su *Deutsches Patentrecht, Mannheim, 1878*, pp. 9 y ss., posteriormente la empleo en todas sus obras sobre propiedad industrial e intelectual y fue ampliamente desarrollada en su *Handbuch des deutschen Patentrechts*, ppp. 55 y ss. Así lo refiere José Antonio Gómez Segade en *El Secreto Industrial...*, ob. cit, p. 72, nota 30.

²⁷² Como la que expresa Luis Diez Picazo, *Fundamentos del Derecho Civil*, p. 53: Aquellas realidades que careciendo de existencia corporal y siendo, en definitiva, producto de la creación del espíritu humano, el ordenamiento jurídico valora como objeto de derechos subjetivos. En cuanto a la doctrina nacional, el profesor Francisco Astudillo Gómez los identificó como bienes no perceptibles en sí mismos sino a través de su materialización. *Los Bienes Inmateriales...*, ob. cit., p.

los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”²⁷³.

Según se desprende de las definiciones expuestas, cualquier entidad incorpórea, inaprehensible sensorialmente no puede ser incluida en dicha categoría. Se requiere que cumplan ciertas características esenciales para convertirse en posible objeto de derechos.

a.2.1. Características de los bienes inmateriales

Los bienes inmateriales están dotados de ciertas particularidades, que se pueden expresar de la siguiente forma:

- La creación intelectual necesita exteriorizarse materialmente a través de algún medio sensible, en un objeto corpóreo. En otras palabras, requiere plasmarse en una determinada forma, en un soporte material que ha sido denominado por la doctrina *corpus mechanicum*, que permite su individualización y determinación en contraposición al *corpus mysticum* que está constituido por la idea²⁷⁴. El bien inmaterial es pues la idea y no la cosa en que ésta se materializa.

²⁷³ *El Secreto Industrial...*, ob. cit, pp. 73-74

²⁷⁴ Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado...*, ob. cit., pp. 117-118. En aras a una correcta hermenéutica de la categoría de los bienes inmateriales, se ha estimado conveniente enfatizar la necesaria clarificación entre el denominado *corpus mechanicum*, como instrumento que exterioriza el bien y permite, así, su identificación, conocimiento y utilización, y el *corpus mysticum*, constituido por la idea y entendido, pues, como entidad que trasciende toda ejemplarización. Hasta tal punto es así, que independientemente de cuáles sean las posibilidades de la técnica de reproducción, ésta sólo afecta al soporte físico de la obra pero no a su esencia, que no se ve menoscabada ni alterada. La distinción conceptual entre ambos resulta imprescindible para un idóneo entendimiento de las notas que caracterizan al bien inmaterial y que lo distinguen de otros bienes sobre los que suelen recaer derechos patrimoniales reales, ajenos a los presupuestos dogmáticos de esta categoría.

- Para ser objeto de disfrute económico necesita –como acaba de explicarse- materializarse o individualizarse en algo corpóreo, convirtiéndose por tanto, en un interés jurídicamente valioso.²⁷⁵ Sin embargo, se puede distinguir no sólo la utilidad que deriva del medio físico en el que se plasma el bien inmaterial sino también la utilidad económica derivada del bien inmaterial en sí.
- El soporte físico del bien inmaterial es ilimitadamente repetible.²⁷⁶ La trascendencia, entendida como separabilidad de la idea del objeto material, implica la posibilidad de la circulación de la creación en un número indefinido de ejemplares corpóreos. Ello le otorga la condición especial para circular económicamente, a fin de que un número indeterminado de personas disfruten simultáneamente del bien, sin que su esencia se agote o se vea disminuida.
- Especialidades en su tutela. La facultad de multiplicar y reproducir la creación hace al bien apetecible y apto para ser transmisible jurídicamente²⁷⁷. El poseedor puede pretender simplemente el goce o uso personal de ese ejemplar determinado o bien perseguir su multiplicación y reproducción de la creación así plasmada. En este último caso, no basta la adquisición y posesión de algún ejemplar sino que se requiere el

²⁷⁵ Como afirma ARE, M., *Beni immateriali...*, ob. cit., p. 254, el bien inmaterial, como cualquier otra producción intelectual, sólo encuentra su utilidad económica con la realización concreta y, por tanto, *indirecta*, a través de un medio material. Citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., nota 249.

²⁷⁶ La respetabilidad es una característica que no se manifieste en todos los tipos de bienes inmateriales. Por ejemplo, en las obras del arte figurativo no cabe hablar de repetibilidad absoluta, ni siquiera con los modernos sistemas técnicos se puede reproducir fielmente el original de una obra pictórica.

²⁷⁷ Así, Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado...*, ob. cit., p. 118.

prototipo de todos ellos, el bien inmaterial, el *corpus mysticum* para ser reproducido. A tal efecto, el ordenamiento jurídico suele atribuir un monopolio legal, consistente en otorgar a un sujeto un derecho absoluto de exclusividad en la utilización de la creación, con efectos *erga omnes* que conlleva la abstención de todos los demás. Con la prohibición de la reproducción del bien por todos los individuos distintos del titular, se busca garantizar a un solo sujeto la probabilidad de ganancia representada por la posibilidad de utilizar la creación en una actividad con terceros. Así pues, se otorga al creador un derecho de exclusión, en cuya virtud puede prohibir a los terceros la explotación y aprovechamiento económico de dicho bien. Todo esto atribuido artificialmente por el derecho.

Expuestas las características básicas corresponde ahora determinar si la naturaleza o esencia del secreto se ajusta a la categoría de bien inmaterial en los términos expuestos.

a.2.2. El secreto empresarial como bien inmaterial. Posiciones doctrinales

El secreto empresarial tradicionalmente se ha considerado una especie de la categoría de bien inmaterial básicamente por su condición de intangible, sin embargo, un examen de sus rasgos específicos ha llevado a algunos autores a aceptar con reservas tal calificación.

Esther Morón Lerma señala que el secreto empresarial no es un bien inmaterial propiamente dicho por divergencias que vienen dadas por el objeto y su forma de tutela.

Respecto al *objeto*, afirma que el secreto se conforma de informaciones heterogéneas, las cuales, algunas pueden ser susceptibles de explotación continuada, esto es, aptas para el tráfico jurídico (transmisibles), por ejemplo, cualquier información técnico-industrial. En estos casos, el secreto empresarial constituye un bien inmaterial en el sentido señalado. No obstante, existen otros conocimientos que también lo son, pero que por el contrario se agotan en un solo uso. Es el caso de una estrategia publicitaria, los conocimientos adquiridos en el fracaso de un proceso de fabricación, la propuesta económica que se aceptará en una negociación empresarial, etc. Luego, si estas informaciones no son idóneas para ser disfrutadas simultáneamente por más de un sujeto, sin perder su valor, no constituyen bienes inmateriales en el sentido teórico que se viene estudiando²⁷⁸.

En cuanto a la *forma de tutela*, la doctrina suele convertir a los bienes inmateriales en objeto de derechos, ya sea de derechos de exclusión o absolutos o de derechos subjetivos no absolutos.

Los derechos absolutos atribuyen un derecho legal de exclusión *erga omnes* al creador, de allí que el ordenamiento jurídico seleccione como objeto de tutela sólo unas cuantas categorías (principio de tipicidad o de *numerus clausus*) cuya protección supone un *ius prohibendi erga omnes*, y deja todas las demás que no conllevan tal derecho al libre disfrute general²⁷⁹. Esta categoría la constituyen básicamente los bienes inmateriales protegidos

²⁷⁸ Señala la autora que unas características que sólo aplican en algunas de las informaciones que integran su objeto no pueden determinar la naturaleza del secreto. *La Tutela Penal...*; ob. cit. p. 232

²⁷⁹ Este es el criterio de T. Ascarelli, *Teoría de la concurrencia...*, ob. cit., p. 343. *Ibidem*, nota 260.

por la propiedad intelectual, o sea, los derechos de autor y los derechos sobre la propiedad industrial²⁸⁰.

Por otra parte, los derechos subjetivos no absolutos sobre bienes inmateriales, si bien no aparejan la concesión de un derecho de exclusiva sobre el mismo, otorgan derechos de carácter patrimonial²⁸¹.

Para la autora, el secreto empresarial no conlleva la atribución de un derecho absoluto²⁸²: Los derechos de propiedad intelectual (entiéndase industrial y derechos de autor) reservan a su titular la explotación exclusiva de las creaciones industriales, característica que no se produce en el secreto empresarial. La razón se debe a que se cercenaría fundamentales exigencias al privar a la sociedad de su conocimiento.

Es más, aceptando la flexibilización del criterio de lista cerrada que en los últimos tiempos se ha producido en materia de propiedad intelectual (en atención a la rapidez con que surgen las nuevas creaciones por una parte, y

²⁸⁰ Así lo expresa J.L. La Cruz Berdejo, *Elementos*, III, Derechos reales, ob. cit., pp. 479 y ss., cuando al abordar el estudio de los bienes inmateriales sólo hace referencia al derecho de autor y a la llamada propiedad industrial. L. Díez-Picazo, /A. Gullón, *Sistema de derecho civil*, vol. I, ob. cit., pp. 391-392, incluye en la categoría de los bienes inmateriales las obras del ingenio (legislación sobre propiedad intelectual y sobre propiedad industrial), las energías y el trabajo. En la doctrina mercantilista, M. Lobato García, *Sobre la usucapio libertatis de los bienes inmateriales*, en *Revista de derecho privado*, 1990, p. 983, integra en el objeto de los bienes inmateriales el derecho sobre un signo distintivo, el derecho de exclusiva sobre una invención y el derecho de autor. *Ibidem*, nota 258.

²⁸¹ En la literatura penal, J.R Serrano Piedecabras, ob. ult. cit., p. 867, afirma que *no confiere a su titular un derecho de propiedad (...), aunque le habilita, no obstante, para establecer negocios jurídicos*, lo que determina que *junto al carácter secreto (...), su transmisibilidad se convierta en una de sus características fundamentales*; en el área mercantil, José Antonio Gómez Segade, *Otro...*, ob. cit., p. 212. *Ibidem*, nota 267.

²⁸² Esther Morón Lerma señala que Ascarelli, T., en la *Teoría de la concurrencia...*, ob. cit., pp. 258, 261, 264, 285-286, específicamente niega la extensión del carácter de bien inmaterial al secreto, puesto que sobre éste no recae ningún derecho absoluto. Así mismo refiere a Lobato García, M., en *Sobre la "usucapio libertatis..."*, p. 983, y explicita que, aunque no excluye explícitamente la naturaleza de bien inmaterial del secreto empresarial, no puede deducirse una conclusión de otro tenor, al afirmar que "los llamados bienes inmateriales son derechos que se caracterizan porque confieren a su titular la exclusiva o monopolio legal para la explotación industrial de una invención, de un signo distintivo, etc. (...) Desde el punto de vista de la colectividad, estos derechos se caracterizan por el *ius prohibendi* del titular respecto a terceros". *La Tutela Penal...*, ob. cit, nota 259.

por otra, a lo engorroso que supone una modificación legislativa) la falta de semejanza estructural y funcional del secreto imposibilita su consideración como una modalidad de propiedad industrial²⁸³.

Si bien entre el secreto empresarial y los derechos de propiedad industrial (que atribuyen un *ius prohibendi*) existen puntos de encuentro, como es que persiguen un mismo objetivo, por ejemplo, el secreto como la patente²⁸⁴ fomentan y estimulan la creatividad y, por ende, el progreso y la innovación²⁸⁵, lo cierto es, ambos tienen regímenes de protección distintos y autónomos, con efectos diferentes.

Aunque una misma idea original pueda ser protegida mediante el derecho de patente (que otorga un derecho de exclusiva) o el secreto²⁸⁶, y en consecuencia, obtener ganancia tanto en un régimen como en el otro, en el caso del secreto, el derecho de exclusiva que se otorga es vulnerable, porque depende de un monopolio de hecho y no de derecho. En otras palabras, en la medida en que permanezca secreta la información, el empresario podrá utilizarlo en su provecho. Por tanto, resulta inaceptable el otorgamiento de un derecho absoluto *erga omnes* sobre el secreto pues con

²⁸³ Como ya se ha advertido, esta falta de semejanza estructural y funcional del secreto con las modalidades de propiedad industrial es constatada al abordar el estudio de la propia disciplina en la que ambos se integran, a saber, el derecho de la competencia, en sentido amplio, cuyo examen resulta de particular trascendencia (vid. infra). En este sentido, la propuesta de algún autor relativo a que dicha apertura se efectúe a través del derecho de la competencia desleal, lo que, en el fondo, conlleva propugnar la creación de nuevos derechos de exclusiva a través de la citada disciplina, ha suscitado graves objeciones, cuyo detallado análisis no puede abordarse. Al respecto, vid., extensamente, Pedro Portellano Díez, *La imitación en el Derecho...*, ob. cit., 158 y ss. Ibídem, nota 264.

²⁸⁴ Como manifestación típica de la propiedad industrial

²⁸⁵ La función económica que cumplen secreto y patente es la misma.

²⁸⁶ Así, el titular de un secreto empresarial detenta una posición jurídica de análogo contenido económico a la que corresponde al titular de un derecho de exclusiva. De ahí la legitimación excepcional para la acción de enriquecimiento injusto prevista en el artículo 18.6 LCD. Citado por Esther Morón Lerma. *La Tutela Penal...*, ob. cit, nota 271.

ello se desconocería obvias exigencias, al privar a la sociedad de su conocimiento.

Además, este régimen implica que la información puede dejar de ser secreta por actuaciones *legítimas* (cuando otros creadores hayan llegado de forma autónoma e independiente a los mismos resultados) lo cual no afectará los derechos e intereses del nuevo descubridor, quien junto con el primero podrá explotar los beneficios que tales informaciones le generen. Distinto es cuando la reserva de la información desaparece por conductas *ilegales* (cuando un tercero que se encuentre bajo deber moral, legal o contractual de respetar la voluntad del poseedor legítimo de mantener en reserva ciertas informaciones lo viola). En este caso, el Estado protege al poseedor legítimo contra las revelaciones no deseadas, por ello su protección es de naturaleza indirecta²⁸⁷.

De ahí que la opción por la tutela del secreto descansa en la inidoneidad de la información para la inscripción registral o en la propia decisión del empresario. Por ello buena parte de la doctrina ha considerado al secreto como un mecanismo de tutela autónomo, es decir, no residual o subsidiario a la propiedad industrial²⁸⁸.

²⁸⁷ El secreto industrial no goza de una tutela directa sino indirecta sobre la base del artículo 623 del Código penal y 2105 del Código Civil español y siempre que su revelación se realice incumpliendo una obligación establecida en un contrato, lo que obliga al autor a la reparación del daño causado. Por lo tanto, no existe un derecho absoluto sobre el secreto sino tan solo un interés a que éste sea tutelado indirectamente, bien subordinado a la voluntad contractual, o, bien, al amparo de la normativa sobre competencia desleal o tutela "aquiliana". Bianchi, Tutela delle conoscenze tecniche non brevettate, contratti di non comunicazione a terzi, en Riv. dir. ind., 1979, 1, pp. 376 y ss., spec. en p. 401. María, así lo refiere Luisa Llobregat, H. *Temas de Propiedad...*; ob., cit., nota 58.

²⁸⁸ Esther Morón Lerma, *Tutela Penal...*, ob., cit., nota 58.

No es tampoco para la autora un derecho subjetivo ni siquiera implica que sobre él recaiga directamente derecho alguno²⁸⁹.

Afirma que no existe norma alguna en el ordenamiento español que reconozca el derecho sobre el secreto. En consecuencia, es por ello que el poseedor de un secreto no puede actuar contra quienes, independientemente y por sus propios medios, adquieren y utilizan los conocimientos objeto del secreto. Así, nada se puede hacer frente a quien, por ingeniería inversa, a partir de la observación de cualquier objeto o producto del mercado, analiza y descubre, por ejemplo, un procedimiento de montaje, o frente a quien, por sus propias investigaciones, halla la mezcla exacta de los diversos ingredientes, ya conocidos, que se utilizan en una bebida refrescante cuya proceso de formulación sí es desconocido.

Con fundamento a los criterios expuestos la autora rechaza la categoría de bien inmaterial para singularizar el secreto de empresa. Considera que su nota definitoria es la de ser un *bien esencialmente económico*, condición que deriva de su carácter intangible, no apto para su inmediato disfrute económico, susceptible de ser repetido indefinidamente en su forma corpórea.

Esta interpretación responde a la especificidad de la realidad económica, jurídica y social del momento en la que el secreto cumple su función. El interés que se satisface con el secreto es de naturaleza patrimonial y se dirige a la explotación económica de los conocimientos que constituyen su objeto. Esta utilización económica puede cifrarse en el aprovechamiento del secreto en el seno de la propia empresa mediante su

²⁸⁹ No obstante, ver al respecto lo que se establece en el numeral relativo al Secreto como aspecto introductorio.

uso en exclusiva, su cesión o licencia a terceros, o su tenencia sin explotación inmediata. Por ello su valor lo pondera en términos relativos. El titular opta por la forma de explotación que estima más adecuada²⁹⁰, dependiendo del tipo de información y de su incidencia en la empresa a diferencia de lo que sucede con el régimen de los derechos de exclusiva, donde, por ejemplo en la patente, existe la obligación de explotar su contenido.

Por otra parte considera que el carácter patrimonial del secreto no debe identificarse solamente con la característica de transmisibilidad. La cesión o la licencia del secreto es una de las múltiples estrategias que el empresario puede adoptar. Incluso, es posible que la propia naturaleza de la información o la ponderación de su valor, que podrá variar de un empresario a otro, impida su transmisión.

El secreto ostentará validez jurídica siempre que reúna los requisitos estructurales examinados. A partir de ahí, convendrá o no transmitirlo, por muy diversos motivos, pero –señala- la oportunidad de la estrategia competitiva no puede condicionar su esencia.

Por ello concluye la autora que siendo la cualidad de bien económico la esencia del secreto empresarial, es su especificidad funcional, lo que lo diferencia del resto de valores o intereses económicos (de las modalidades de propiedad industrial), es decir, el derecho de la competencia y, en concreto, la competencia desleal.

²⁹⁰ El disfrute óptimo del secreto deviene en una decisión de su titular. Una información agotable en un solo uso puede revestir tanta o más relevancia para el empresario que cualquier otra susceptible de explotación continuada, pero de menor entidad.

a.2.3. Posición personal

Examinadas las características generales de los bienes inmateriales y la opinión expresada por la autora Esther Moron Lerma, en la presente investigación se es de la opinión que, no obstante, las argumentaciones expuestas, la esencia del secreto empresarial radica en la de ser justamente un bien inmaterial *sui generis*, un producto del ingenio humano que está individualizado por algunos rasgos, por ejemplo, la heterogeneidad de las informaciones, las cuales, como ya se ha expresado, pueden ser de explotación continuada (un proceso técnico-industrial) o tratarse de conocimientos que se agotan en una sola actividad. También la tutela que ofrece el Estado, la cual es de naturaleza indirecta, ya que no existen derechos de exclusiva sobre el secreto sino un monopolio de hecho que se hace valer a través de normas de competencia desleal.

En nuestra opinión el carácter de bien económico es un elemento común del cual gozan la mayoría de estos bienes intelectuales que sólo varía en cuanto a la forma de hacerse de los beneficios. Así, en el caso del secreto empresarial, puede consistir en alguna estrategia (no contraria a los usos comerciales) que a juicio del poseedor sea más conveniente a sus intereses o explotándolos conforme lo ordena la ley en el caso de la propiedad industrial.

2.2.2.6. Concepto de secreto empresarial

Examinado los requisitos y naturaleza jurídica corresponde ahora concluir este numeral del capítulo II con la presentación de un concepto amplio a fin de exponer un adecuado conocimiento de la institución, intentando sanearlo de vaguedades e imprecisiones.

Para ello se procede a exponer diferentes definiciones de la doctrina, legislación y jurisprudencia para finalmente presentar un concepto personal.

a. Definiciones formuladas por la doctrina, la jurisprudencia y la legislación nacional y extranjera

a.1. Doctrina

Se ha dicho que en Venezuela no ha sido estudiado doctrinariamente el secreto empresarial. Hildelgard Rondón de Sansó si bien no hace un desarrollo exhaustivo en su obra, no obstante, refiere que se trata de conocimientos o informaciones técnicas que tienen un valor que algunas veces supera al de las propias patentes; que el término secreto es alusivo a su carácter confidencial pero que el calificativo de industrial no es la forma más usual de denominarlos²⁹¹. Afirmo que su conceptualización emerge de la Decisión 344.

En sentido similar el profesor y especialista en propiedad industrial, Francisco Astudillo Gómez reseña que existen dos tipos de secreto, el comercial como aquellos conocimientos reservados sobre el conocimiento comercial y de mercado que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto, y el industrial, que es aquel reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que desea igualmente tener bajo confidencialidad por las mismas razones²⁹².

En Colombia, el secreto empresarial ha sido definido como el conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales

²⁹¹ *El Régimen de la Propiedad Industrial*, ob. cit. p 189

²⁹² *La Protección Legal...*, ob. cit., pp. 197 al 198

que, el empresario por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto”²⁹³.

En España, el catedrático José Antonio Gómez Segade, define el secreto empresarial como una categoría unitaria que engloba todos los secretos que componen la esfera privada de la empresa²⁹⁴.

También lo hace María Luisa Llobregat H., quien basada en la LCD vigente señala que habría que modificar el concepto de secreto empresarial (doctrinal) ya que la ley protege a cualquier titular de una información secreta, tenga o no cualidad de empresario en sentido jurídico. En ese sentido expresa:

Todo conocimiento reservado, sobre ideas, productos o procedimientos, concretados objetivamente, aplicable a los empresarios y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado, que por estar dotado de valor económico actual potencial, su titular desea mantiene oculto para lo cual adopta los medios adecuados según la naturaleza de la información²⁹⁵.

Más recientemente, la autora Aurea Suñol Lucea, no obstante considerar complicado elaborar un concepto de la institución ha definido al secreto empresarial como:

Toda información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente por medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual

²⁹³ Pachón, Manuel y Sánchez Ávila, Zoraida. *El régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá 1995, p. 181.

²⁹⁴ *El Secreto industrial...*, ob. cit., p. 47.

²⁹⁵ *Temas de derecho...*, ob. cit. p 371.

su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación con los sujetos a los que se la comunicó voluntariamente, como respecto de aquellos que la ignoran²⁹⁶.

a.2. Jurisprudencia.

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

En decisión de 31 de octubre de 2007, expediente 2002-058, de la Sala Político Administrativa del TSJ dictada en apelación interpuesta por Sincrudos de Oriente Sincor C.A. y Wellhead INC contra sentencia de 20 de marzo de 2002 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (acumulado al expediente 2001-456) (Sala Accidental) señalo:

Cabe destacar que el secreto industrial ha sido definido por la Superintendencia para la Protección y Promoción de la Libre Competencia como un tipo de información confidencial que tiene un valor comercial por el hecho de mantenerse en secreto, que comprende cualquier tipo de información sea técnica, comercial o de negocios, incluyendo fórmulas, proceso de manufacturas, especificaciones de productos, dibujos, planes de comercialización, listas de clientes, programas de computadoras, información de investigaciones y desarrollo, etc.... (Itálicas añadidas)

Se aprecia que la Sala en esta sentencia hizo uso de definiciones desarrolladas por otros organismos como lo es PROCOMPETENCIA y la Decisión 344 del otrora AC.

En otra decisión, de 13 de febrero de 2008 (expediente 2002-0716) con ocasión de recurso de nulidad interpuesto por Astrazeneca Venezuela, S.A.

²⁹⁶ *El Secreto Empresarial...*, ob. cit. p. 191

contra Resolución N° 084, dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la misma Sala estableció:

Ahora bien, en cuanto al lapso por el cual deberá protegerse dicha información, advierte la Sala que a diferencia de lo que ocurría en el régimen previsto en la Decisión 344 de la Comisión Andina de Naciones, la Decisión 486 aplicable *ratione temporis* a la controversia, dispuso en el artículo 263 que dicha protección perduraría...mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260...

Asimismo, se aprecia que tales condiciones, de acuerdo a lo consagrado en la señalada norma (artículo 260), se refieren a las siguientes:...

En efecto, en estricto apego a la letra de la norma en referencia, se aprecia que las condiciones en ella enunciadas fundamentalmente *se refieren al hecho de que la información objeto de la protección conserve su carácter secreto, tenga un valor comercial derivado de ese rasgo confidencial y que a su vez haya sido objeto de las medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para preservar el aludido carácter confidencial*²⁹⁷. (Itálicas añadidas)

Esta sentencia constituye un precedente en la materia tal como lo establece el mismo Tribunal en sentencia de 01/07/08²⁹⁸ pero lo que se desea resaltar es que allí el Máximo Tribunal tampoco expresa una definición propia de secreto empresarial sino que se limita a citar los requisitos que contiene la Decisión 468.

²⁹⁷ TSJ. Exp. 2002-0716.

²⁹⁸ TSJ. Exp. 2002-0620 [Documento en línea] disponible http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Ju_lio/00750-2708-2008-2002-0620.html. [Consulta el 12 de enero 2012]

Tribunal Constitucional colombiano

La Corte Constitucional en sentencia T 381/93²⁹⁹ hizo pronunciamientos relativos al secreto industrial. Por una parte lo define, lo identifica con el *know how* y se refiere a su protección.

Puede afirmarse que el Secreto Industrial es aquél aspecto de la órbita privada de la actividad Industrial o Comercial, que, en desarrollo de la privacidad y protección a que tiene derecho toda empresa, solo se da a conocer a ciertas personas y se mantiene oculto o reservado para los demás, con la facultad para conservarlo en esa forma siempre que, desde luego, no atenten contra las buenas costumbres y el orden público de la nación.

A su vez de la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir, los que se refieren a factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee. Lo que se conoce como “KNOW HOW” es objeto de protección jurídica en razón precisamente del vínculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenecen a la empresa y forma parte de su patrimonio³⁰⁰.

²⁹⁹ En la acción de tutela interpuesta por la sociedad BAVARIA S.A. contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales-Administración Grandes Contribuyentes de Bogotá, con el objeto de solicitar protección para su derecho de propiedad ante el hecho de que dicha entidad solicitó, entre otros datos, el cuadro de estándares para cervezas y maltas, por materias primas y marcas de productos, lo que equivalía –según la sociedad demandante- a la revelación de las fórmulas de las cervezas y maltas que produce la empresa, es decir, a revelación de un secreto empresarial, ya que a juicio de la sociedad actora, la revelación de un secreto industrial equivale a la pérdida de su propiedad.

³⁰⁰ Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana N° T-381/93. “Acuerdos de Confidencialidad”. Proexport Colombia [Documento en línea]. Disponible: <http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893.PDF>. [Consulta 14 abril 2009].

Se aprecia de la cita que la Corte colombiana reconoce al secreto industrial como una manifestación de la propiedad intelectual, y más específicamente, de la propiedad industrial.

a.3. Legislación

Ya que Venezuela no cuenta con un instrumento de esta naturaleza que defina el secreto empresarial, se han examinado algunos ordenamientos jurídicos de la región y se observa que muchos países consagran una ley que lo regula y define como se aprecia a continuación.

Chile

La reforma de 2005 de la Ley de propiedad industrial N° 19039 de 1991, incorporó todo un título relativo al secreto empresarial, dentro del cual se establece una definición:

Artículo 86. 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.

Argentina

La Ley de confidencialidad de 20 de diciembre de 1996 (N° 24.766), que trata sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos, establece:

Artículo 1°- Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honesto, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones:

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

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.

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

Honduras

La Ley de propiedad industrial de diciembre de 1999 previene un capítulo único para normar lo relativo a los secretos industriales estableciendo en primer término una definición:

Artículo 73. Se considerará como secreto industrial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

México

La Ley que regula la materia en el país azteca es la de propiedad industrial (1991) que previene un título para los secretos industriales (III) definiéndolo en el artículo 82:

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

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

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

Perú

El régimen de propiedad industrial en el Perú se reguló inicialmente por la denominada Ley general de propiedad industrial, Decreto Ley No. 26017, promulgada el 28 de diciembre de 1992³⁰¹, para luego, en una reforma del año 1996 asumir la denominación de Ley de propiedad industrial, decreto

³⁰¹ Ley General de Propiedad Industrial (Perú). [Ley en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prob/nat_leg/Peru/D823c.asp [Consulta 14 abril 2009].

legislativo N° 823 que en su título VIII consagra toda una normativa sobre el secreto industrial, definiendo la figura en el artículo 117.

Son susceptibles de protección como secreto industrial tanto el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general como el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales, resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros .

Panamá

La ley de propiedad industrial de 10 de mayo de 1996 (N° 35) define el secreto en el artículo 83:

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

Estados Unidos de Norteamérica

La UTSA que data de 1979 y que ha sido aceptada como ley general por la mayoría de los estados de Norteamérica define al secreto empresarial como:

Toda información, inclusive una fórmula, diseño o modelo, compilación, programa, mecanismo, método, técnica o proceso que:(i) tenga un valor económico independiente, actual o potencial, que no sea generalmente conocido, y no sea fácilmente accesible ("readily ascertainable)" por medios propios, por otras personas que puedan obtener un valor

económico por sus revelación o uso y, (ii) Que el propietario realice un esfuerzo razonable según las circunstancias para mantenerlo en secreto³⁰².

a.4. Concepto propuesto

Con fundamento en los temas examinados en cuanto al secreto empresarial se sugiere como definición amplia de la institución la siguiente:

Conjunto de informaciones de contenido empresarial referidas básicamente al ámbito industrial, comercial e interno de la empresa, que se mantienen en reserva por el valor competitivo que representa para su poseedor legítimo, quien, en todo caso, debe desarrollar medidas protectoras sobre las mismas que puedan evaluarse como razonables a fin de que puedan ser tuteladas por el Estado.

La definición sugerida contiene la expresión de los elementos que la doctrina y las normas internacionales han considerado necesarios o existenciales para su existencia; esto es:

- Es una información
- De contenido empresarial (referido al ámbito industrial, comercial e interno de la empresa).
- Ofrece alguna ventaja competitiva.
- Requiere medidas de seguridad.
- Dichas medidas deben establecerse de forma razonable.

³⁰² María Luisa Llobregat H., *Aproximación...*, ob. cit., p., Ver texto completo de la ley en *Uniform Trade Secrets Act with 1985 amendments*. [Ley en línea]. Disponible: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf [Consulta 14 abril 2009].

- Se tutela por el Estado.
- Para ser protegida no sugiere que conste en algún medio material.

2.2.3. Régimen jurídico del secreto empresarial

2.2.3.1. Normas que integran el sistema jurídico de protección del secreto empresarial en Venezuela

a. Consideraciones previas

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra sistema como un “conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí” o como “conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”. En cuanto al término jurídico señala que “atañe al derecho o se ajusta a él”³⁰³.

Cuando se analiza en conjunto el significado de ambos vocablos se podría decir que un sistema jurídico es aquel que se conforma de reglas, normas o principios que relacionadas entre sí contribuyen a organizar la vida en sociedad en sus distintas actividades. En el caso del secreto empresarial atañe al grupo de normas jurídicas que tratan todos los aspectos de la institución a fin de tutelarla ordenadamente.

Para lograr este objetivo se organizan todas las normas halladas en los últimos cincuenta años dentro del ordenamiento jurídico venezolano y que

³⁰³ Real Academia española. Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición. [Edición On line] Disponible: <http://lema.rae.es/drae/?val=jur%C3%ADdico> [Consulta 14 abril 2009].

estén referidas al secreto empresarial a fin de determinar si éstas efectivamente regulan todos los aspectos relacionados con la institución en estudio. Para ello se han clasificado en dos grupos: Internas e internacionales.

Con relación al primer grupo, y siguiendo un orden jerárquico se examina en primer la Constitución Nacional para continuar con otras de distintos rango o denominación (leyes, reglamentos, códigos, normas) las cuales se analizan según el ámbito de aplicación (económico, penal, salud, laboral). Estos instrumentos se citan en estricto orden cronológico de aparición con base a la última publicación en la gaceta oficial.

En cuanto a los instrumentos internacionales, de los cuales ha formado parte Venezuela y que de forma directa o indirecta protegen los conocimientos reservados o secretos empresariales, éstos se examinan también en orden cronológico atendiendo la fecha de adhesión de la República a tales instrumentos. En razón de ello, se comienza por la Decisión 344 AC (18/1/1994), se continúa con el TLC (1/1/95), el ADPIC (1995), el CUP (30/3/1995) y finalmente se cierra con el examen de la Decisión 486 de la CAN (01/12/2000).

Conviene advertir que tres de las citadas normas ya no rigen en el país. La Decisión 344 porque fue sustituida en su momento por una nueva, y el TCL y la Decisión 486 porque el gobierno venezolano se retiró de las respectivas agrupaciones. Sin embargo, por su significado y relevancia en la materia se consideran de obligada referencia.

b. Normas internas

b.1. Constitución Nacional

La CNRBV no protege el secreto empresarial de manera directa, no obstante, consagra principios de los cuales se puede desprender esa intención. En este orden se consideran tres normas que cumplen con ese fin: El derecho a la confidencialidad (artículo 60), la propiedad intelectual (artículo 98) y el principio de libre comercio y empresa (artículo 112).

Establece la CNRBV:

Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.

La confidencialidad concierne a la comunicación de información privada y personal de una persona a otra (confidente) y su connotación constitucional viene dada por la esencia de los hechos que deben mantenerse en secreto y reservado.

También puede calificarse de secreto el conocimiento -así no se confíe- que adquiere una persona con motivo del ejercicio de una profesión, arte u oficio, siempre que su divulgación pueda perjudicar a alguien. En el caso del secreto empresarial el valor competitivo de las informaciones es lo que

determina su protección, al punto que su revelación podría llevar a la ruina a una empresa³⁰⁴.

Ahora bien, la protección constitucional no es absoluta, admite que los conocimientos puedan ser comunicados lícitamente cuando la Ley lo señale expresamente o cuando medie orden judicial.

Existen distintas norma que establecen la posibilidad de que secretos empresariales puedan ser revelados, no obstante, se debe garantizar su protección. Si documentos contentivos de secretos comerciales o industriales constituyeran pruebas en algún juicio no sería ilegal que el tribunal los presente en la causa siempre que haga respetar su confidencialidad, por ejemplo, suspendiendo la publicidad del proceso (artículo. 333 del COPP, 24 y 112 del Código de Procedimiento Civil (CPC), es decir, que el debate se lleva a cabo a puertas cerradas; prohibiendo expedir copias de los instrumentos o preservando el secreto de las informaciones que no tenga relación con el juicio³⁰⁵.

En segundo lugar, el derecho constitucional a la *propiedad intelectual* también constituye una norma garantista del secreto empresarial.

Los derechos de propiedad intelectual han estado reconocidos constitucionalmente en Venezuela desde 1830. La Constitución vigente los contempla dentro de los derechos culturales y educativos. El artículo 98 consagra:

³⁰⁴ Jesús Eduardo Cabrera. (2012). *La prueba ilegítima por inconstitucional*. Ediciones Homero, Caracas, p. 625

³⁰⁵ *Ibíd*em, p 634.

...El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Se consagra la invención como objeto de tutela lo cual es acertado dado su significado en el desarrollo económico y social de la Nación.

Ya se dijo mas atrás que los conocimientos reservados de carácter empresarial (como una forma de invención) traen consigo propuestas innovadoras en diferentes ámbitos: tecnológico, científico, comercial, industrial, etc, por lo cual es irrefutable la función económica y social que cumplen los bienes intangibles, especialmente los de carácter industrial.

En su trabajo el abogado Evelio Hernández reseña sobre el carácter inventivo del secreto:

Desde un punto de vista material, se afirma que los secretos empresariales surgen con la capacidad inventiva del ser humano, es decir, desde el mismo momento en que el ser humano resuelve un problema técnico a través de una invención la cual necesita proteger frente al aprovechamiento de terceros. En muchos casos, el secreto empresarial se configura en la etapa previa de la solicitud de una patente, por cuanto el inventor antes de divulgar su invención ante las oficinas de patentes a través de su solicitud, conserva y mantiene en secreto su invención, tanto es así, que en virtud de la rentabilidad económica de la invención, la protección por vía de secreto empresarial resulta ser suficiente para el inventor. (Itálicas añadidas)³⁰⁶

³⁰⁶ Evelio Hernández. *El Secreto Empresarial: Regulación...*, ob. cit .p 1

Además, esta afirmación se corrobora por la existencia de invenciones que pueden estar tuteladas por el régimen de patentes o por el del secreto, según sea la decisión que tome el poseedor legítimo. Siendo así, resultaría absurdo concluir que una misma invención pueda o no estar protegida por la norma constitucional según se califique de una u otra forma.

Otro argumento en apoyo a esta tesis de protección constitucional del secreto es el reconocimiento que hace la Constitución de los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República. En la actualidad Venezuela es firmante tanto del CUP como del ADPIC, que contemplan normas sobre competencia desleal e informaciones no divulgadas.

Finalmente, también responde a nuestra tesis de consagración constitucional del secreto empresarial el principio relativo a la *libertad económica o libre empresa*³⁰⁷ (artículo. 112) cuyo principal antecedente se encuentra en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1791.

La CNRBV consagra que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. La norma ofrece un equilibrio entre la iniciativa privada en el ámbito económico (libertad de empresa, comercio e industria) y la regulación por el Estado de estas actividades, en función de proteger el interés social.

El régimen de la economía de mercado se basa en la libertad de actuación, específicamente en la sana competencia. Este sistema permite por una parte, que la población disponga de un mayor número de bienes y servicios a un menor precio, y por otra, que los competidores, obtengan

³⁰⁷ principio que será comentado con mayor detalle en el numeral 2.2.4.2

ganancias económicas a las cuales aspiran mediante la constante innovación de técnicas que les permita lograr la calidad de sus productos en un menor costo. En este orden, el empresario puede elegir -con el único límite de no perjudicar los intereses públicos- los métodos que considere adecuados para desarrollar su actividad económica. Ya se ha dicho que los secretos de mercado son informaciones con un valor competitivo y es por ello que se protege el derecho a la utilización de los conocimientos técnicos que el empresario adquiere en el ejercicio libre de su actividad económica³⁰⁸.

Finalmente, la existencia de leyes de carácter económico preconstitucionales que han mantenido su vigencia por no colidir con la Carta Magna en esta materia (por ejemplo, la LPPLEC) y que refieran al secreto empresarial es un buen ejemplo de que el principio de la libertad económica y libre empresa constituye su fundamento.

Las razones expuestas otorgan pues solidas herramientas para considerar al secreto empresarial como una institución que participa claramente de la protección constitucional.

B.2. Normas del ámbito económico

b.2.1. Ley de propiedad industrial

Esta ley³⁰⁹ que data de 1955 tuvo importantes innovaciones en su momento como fueron la fusión en un solo texto de la Ley de patente de Invención y la de marcas; la creación del Registro de propiedad industrial así como el de los agentes que ejecutan actividades en el sector, la creación de

³⁰⁸ María Luisa Llobregat H., *Temas de propiedad...*, ob. cit., p 367.

³⁰⁹ Fue el resultado de un trabajo realizado por un conocedor y experto en la materia, el Dr. Mariano Uzcátegui Urdaneta quien en el año 1952 fue el Jefe del Departamento de la Propiedad Industrial del entonces Ministerio de Fomento.

las patentes de modelos y dibujos industriales, entre otros³¹⁰. Sin embargo, por el paso del tiempo no sólo se fue separando de la realidad industrial y tecnológica del país ya que han surgido nuevas creaciones sino que por la globalización, que está uniendo en tiempo y espacio a las naciones del mundo, ha llevado, entre otras cuestiones, a la transfronterización de la regulación de los bienes inmateriales.

Por ello, cuando esta ley retoma su vigencia³¹¹, tras la salida de Venezuela de la CAN con la consecuente desaplicación de la Decisión 486 en el 2006, se pone en evidencia su vetustez ya que está lejana a las nuevas tendencias mundiales de aplicar modelos normativos internacionales³¹² que cumplen con un estándar en cuanto a conceptos, categorías y procedimientos relativos a la propiedad industrial a fin de homogenizar las normas reguladoras de estos derechos en todos los Estados posibles.

Según el catedrático venezolano, experto en derecho mercantil, Alfredo Morles Hernández el retiro de Venezuela de la CAN produjo un efecto

³¹⁰ Carlos González la Greca. Mariano Uzcátegui y la Propiedad Industrial. En A. Uzcátegui (Comp). *Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta*: Tomo I. Dogmática Jurídica y Filosofía del Derecho (pp 39-45)

³¹¹ Vigencia que algunos doctrinarios han puesto en duda en atención a la interpretación que hacen del valor que le da la Constitución a los tratados internacionales. Así, se cita, a los solos fines especulativos el criterio de la profesora Hildgard Rondón de Sansó, quien sostiene que en algunos casos, como el de la propiedad industrial, los regímenes comunitarios *para imponerse tuvieron que desplazar total o parcialmente a la norma venezolana que los regía, que una vez derogadas no pueden renacer, por cuanto la superposición que sufrieron durante el régimen comunitario, les hizo perder validez y eficacia parcial en algunos casos y en otros total. No se trató de una inaplicación de la norma, sino de una verdadera y propia derogatoria.* (El Nacional, 2 de junio de 2006, página A-9). Otros, por el contrario consideran que la Ley de Propiedad Industrial si retomó su vigencia. El Dr. Héctor Faúndez, especialista en materia constitucional y Tratados señala que las normas andinas tienen rango constitucional según el art. 153 de la Constitución, pero estas no derogan el derecho interno. Las normas andinas o de integración se sobreponen sobre las nacionales y éstas últimas a pesar de estar en desuso y en desfase con lo que puede requerirse actualmente deben aplicarse nuevamente. Sarmiento Núñez Consulting (2005-2007). Noticias y Evento (Itálica añadida). *Consecuencias Jurídicas de la salida de Venezuela de la CAN* [Página web en línea]. Disponible: http://snconsult.com/noticias_detalle.php?idnoticia=41[Consulta 10 enero 2012]

³¹² Como son fundamentalmente, en la región, la Decisión 486 y a nivel mundial el ADPIC.

relevante en cuanto quedó sustituida una legislación comunitaria, provista de cualidades de permanencia, concertación, calidad técnica y preeminencia por una legislación nacional cuya estabilidad es desconocida o incierta y cuyo rango o jerarquía puede variar lo cual –a su parecer- introduce una incertidumbre que puede llegar a ser considerada intolerable por inversionistas extranjeros y desventajosa para inversionistas nacionales³¹³.

Esta incertidumbre se hace más notoria en torno a la institución del secreto empresarial por cuanto de estar regulado ampliamente por la norma comunitaria intempestivamente desaparece su tutela ya que la Ley de propiedad industrial no lo desarrolla; solo expresa en el artículo 15 numeral 5, en sentido negativo, que no son patentables las modalidades de trabajo o secretos de fabricación³¹⁴. Estas expresiones que no son definidas, explicadas ni desarrolladas en el instrumento, se prestan para erradas interpretaciones³¹⁵, más si se comparan con los contenidos de la Decisión 486 y con el ADPIC.

En consecuencia, ante la necesidad de resolver un caso determinado, donde esté involucrado el examen del secreto empresarial el intérprete inevitablemente deberá acudir a los referidos instrumentos internacionales, como también a la doctrina y la jurisprudencia para obtener una solución acorde a las realidades en que se vive.

³¹³ El retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y sus efectos en la legislación mercantil. Tomado de la Academia de las Ciencias Jurídicas y Sociales [Documento en línea]. Disponible: <http://acienpol.org.ve/cmacionpol/Resources/ArchivosCIJ/0002.pdf> [Consulta 19 febrero 2012].

³¹⁴ Denominación utilizada por el Código penal francés de 1810.

³¹⁵ Como las que sugiere el abogado especialista Jesús, López Cegarra, (2011) *Venezuela: Decisiones en materia de patente de invención*. Revista de Propiedad Intelectual. Año X, N° 14. pp. 240-264 [Documento en línea]. Disponible: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34152/1/articulo11.pdf> [Consulta 19 febrero 2012].

b.2.2. Ley sobre las prácticas desleales del comercio internacional

La citada ley³¹⁶ tiene por objeto regular las políticas destinadas a prevenir los efectos perjudiciales que se pueden ocasionar a la producción nacional por las importaciones de bienes hechas en condiciones de dumping o beneficios de subsidios y en tal sentido establece la posibilidad de abrir investigaciones para determinar prácticas desleales de comercio internacional, o sea, una averiguación antidumping.

Así, dispone que en el desarrollo de las investigaciones los interesados tendrán acceso a todas las informaciones facilitadas a la Comisión o a la Secretaría técnica por cualquiera de las partes afectadas por la investigación, con excepción de aquellas que hubieren sido declaradas confidenciales (artículo 45). También previene que las partes podrán presentar alegatos y confrontar posiciones teniendo la Secretaría técnica en estos casos el cuidado de salvaguardar el carácter confidencial de tales informaciones (artículo 45).

La Comisión y la Secretaría se abstendrán de divulgar las informaciones que hubieren recibido en el curso de una investigación antidumping cuando la parte que la haya suministrado lo hubiere solicitado fundamentándose en que su divulgación significaría una ventaja para un competidor (artículo 48).

En caso de procedimientos judiciales la Comisión remitirá, a solicitud del tribunal, las informaciones confidenciales y, a los fines de preservar el

³¹⁶ Publicada en Gaceta Oficial N° 4.441 de fecha 18 de junio de 1992. [Ley en línea]. Disponible <http://legal.com.ve/leyes/C313.pdf> [Consulta el 30 de marzo de 2013]

[Ley en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prob/nat_leg/Mexico/lipmexsc.asp [Consulta 14 abril 2009].

legítimo interés de las partes en la no divulgación de sus secretos comerciales, informará al juez sobre su carácter confidencial para que éste tome las medidas pertinentes (artículo 50).

El instrumento, como se aprecia de las normas citadas, regula el comportamiento que deben asumir las autoridades administrativas o judiciales en torno al tratamiento que debe darse a las informaciones confidenciales a lo largo de un proceso o procedimiento. En todo caso, las interrogantes que pudieran plantearse con relación a este instrumento es en cuanto a quién declara el carácter de reservado de esas informaciones y bajo qué criterios.

b.2.3. Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia

Este instrumento legal será examinado en el numeral 2.2.4 de la presente investigación.

b.3. Normas del ámbito penal

Solo a título ilustrativo se hará referencia a las conductas delictivas por cuanto su examen está excluido de la presente investigación.

b.3.1. Ley aprobatoria de la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes

En materia de estupefacientes esta Ley³¹⁷ establece en el artículo 12 numeral 11, referente a las sustancias que se utilizan en la fabricación lícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que cuando en un

³¹⁷ Dictada el 19 diciembre de 1988 y ratificada por Venezuela según Gaceta oficial de 21 de junio de 1999. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. [Pagina web en línea]. Disponible:
http://www.gafisud.info/documentos/esp/base/Normas%20Internacionales/convencion%20de%20viena_1988_es.pdf
[Consulta 14 abril 2009].

procedimiento judicial o administrativo una de las partes facilite información sobre tales sustancias, podrá exigir a la parte que la reciba, que respete el carácter confidencial de los secretos industriales, empresariales, comerciales, profesionales o de los procesos industriales que contenga.

b.3.2. Código Penal

El CP establece castigos por la revelación de secretos políticos o militares (artículo 134) y por la violación del secreto en sentido general (artículo 190).

Especial referencia merece el artículo 340 *ejusdem* por cuanto se castiga en el ámbito penal a las personas que con motivo a su posición, empleo, profesión, arte o industria manejen conocimientos sobre invenciones, descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto, .y no obstante, cometan fraudes en el comercio y en la industria al revelarlos. En estos casos se castiga la vulneración al principio de buena fe que suponen las relaciones de trabajo, cualquiera sea su ámbito.

También se sanciona a la autoridad pública que comunique o publique documentos o hechos de que esta en conocimiento o posesión por causa de sus funciones y que deba mantenerse secretos (artículo 206).

b.3.3. Ley especial contra delitos informáticos

Este instrumento se dicta a fin de regular las conductas ilícitas en el ámbito tecnológico las cuales se manifiestan de muy variadas formas. Son actividades tipificadas como ilícitas, entre otras, el acceso no autorizado (uso ilegítimo de *passwords* y la entrada de un sistema informático sin la autorización del propietario); el espionaje informático (acceso no autorizado a sistemas informáticos gubernamentales y de grandes empresas e

interceptación de correos electrónicos) y; la apropiación indebida de la propiedad intelectual, el cual se califica de delito contra el orden económico, y se configura mediante la reproducción, divulgación, modificación o copia de un *software*. También la violación de la privacidad de las comunicaciones es castigada en esta ley.

Los delitos informáticos contra la confidencialidad es un tema muy discutido en el derecho comparado. Uno de los asuntos que más ha generado polémica es la posibilidad que el empleador revise las conversaciones y envío de datos que hacen los empleados utilizando sistemas o equipos de su propiedad, así como la propiedad de la información contenida en dicho sistemas³¹⁸.

b.3.4. Código orgánico procesal penal

Protege el legislador penal³¹⁹ la información confidencial expuesta en una causa, sea cual sea su naturaleza. En este sentido el artículo 333 ordinal 3 contempla la posibilidad de que el debate no se haga público, ya sea total o parcialmente cuando *peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible*.

³¹⁸ Retomar análisis realizado por el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera en cuanto a la distinta naturaleza que pueden asumir las comunicaciones en estos casos. *La Prueba...*, ob., cit. pp. 312 al 316. También valen aquí los comentarios que se hicieron anteriormente sobre la llamada Ley Nokia.

³¹⁹ Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela (De 26 de agosto de 2009, G.O. 5930E de 04/09/2009) [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.ministeriobpublico.gob.ve/web/guest/codigo-procesal-penal> [Consulta 15 diciembre 2012]

b.4. Normas del ámbito de la salud

En el estudio del secreto empresarial ocupa un lugar muy importante el sector salud porque tiene cabida una especie conocida como *datos de prueba*³²⁰.

La razón de su valor deviene en cuanto al aporte que brindan a la salud de los seres vivos en general. No obstante, el tema aquí se limita a comprender en qué consisten estos datos de pruebas para el mantenimiento o recuperación de la salud del ser humano y cómo son regulados por el Estado venezolano, particularmente por los reclamos que se han presentado en el sector farmacéutico en cuanto a los criterios o políticas de protección.

b.4.1. Qué son los datos de prueba

Según explica el abogado especialista Evelio Hernández Salazar los datos de pruebas genéricamente considerados, se refiere a un conjunto de antecedentes que son resultado de experimentos que buscan demostrar la verdad o falsedad de alguna afirmación.

En sentido farmacéutico se refiere a toda información obtenida en un proceso de investigación en el cual se ha hecho una inversión de tiempo y dinero para concluir en la elaboración de un medicamento³²¹. Son pues los antecedentes necesarios que autorizan la comercialización de un producto farmacéutico.

Ahora bien, estos datos de prueba no los aporta todo tipo de fármaco. Para comprender esta afirmación hay que explicar previamente que según la

³²⁰ Ornella Bernabei Zaccaro. *La Protección de los Datos de Prueba Farmacéuticos y la Competencia Desleal*; p., 138.

³²¹ Evelio Hernández, *El Secreto Empresarial: Regulación...ob.*, cit .p. 29

doctrina medica existen tres tipos de industrias farmacéuticas: las de investigación, que compiten por el desarrollo e introducción de innovaciones farmacológicas en el mercado; las que fabrican medicamentos genéricos, y, las de alta tecnología, o sea aquellas empresas que elaboran productos biológicos como vacunas, enzimas, insulina, etc. Tal clasificación es recogida en las Normas de la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos y Sistema de Registro Nacional de Productos Farmacéuticos³²² (NJRPF) sólo que aquí se engloban en dos tipos de productos farmacológicos: los nuevos y los conocidos³²³.

Según Silvana Pezzela, a la industria innovadora le puede tomar más de veinte años la elaboración de un nuevo medicamento, el cual se desarrolla en tres etapas sucesivas.

Una *primera* relativa a los estudios que se realizan en la búsqueda del nuevo agente químico, que dura hasta que se identifica un compuesto específico susceptible de ser sometido a desarrollo clínico (etapa pre-clínica). En esta fase se constata la actividad farmacológica y toxicidad *in vitro* del compuesto, y luego se prueba en animales. Estando en condiciones para el desarrollo de un nuevo producto se procede a la solicitud de patente.

A partir de dicha solicitud comienza la *segunda* etapa que es el desarrollo del fármaco. El nuevo compuesto es sometido a pruebas clínicas en tres momentos. En el primero se prueba el medicamento en un pequeño número de voluntarios y se recolecta información sobre toxicidad,

³²² Cámara Venezolana de Droguerías. [Documento en línea]. Disponible: http://www.cavedro.org/wp/wp-content/uploads/2010/11/normas_junta_revisora_productos_farmaceuticos.pdf. [Consulta 30 abril 2013]

³²³ Los nuevos están en la Categoría A, grupo E y en la Categoría B Grupo F y los Conocidos en el Grupo G.

dosificaciones, datos sobre niveles de absorción y distribución de la droga en el organismo y efectos metabólicos.

En el segundo se administra la droga a pacientes para su tratamiento de modo de obtener pruebas sobre su eficacia y seguridad. El *tercero* concierne a realizar pruebas clínicas a gran escala que sirven para constatar la eficacia del medicamento, así como las reacciones adversas al mismo. Una vez que se completa esta fase es cuando se procede a la solicitud de autorización de comercialización del medicamento³²⁴.

b.4.2. Regulación de los datos de pruebas en Venezuela

En Venezuela la regulación de estos antecedentes, en el ámbito interno se fundamenta en tres instrumentos: Las NJRPF (1978), el Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Farmacia³²⁵ (RLEF) (1993) y la Ley de Medicamentos³²⁶ (LM) (2000), instrumentos que en conjunto norman lo referente al sistema de producción, comercialización y vigilancia de productos farmacéuticos.

b.4.2.1. Procedimientos para el registro sanitario de productos farmacéuticos

Para colocar en el mercado determinado producto farmacéutico, el interesado debe acudir al INHRR, adscrito al Ministerio de Salud y Desarrollo

³²⁴ *Registro de Medicamentos: Secreto a Voces*, artículo publicado en Ven Economía Hemeroteca, volumen 20, N° 1, octubre 2002. [Documento en línea]. Disponible: http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp3297_2244.pdf. www.veneconomia.com [consulta el 30 de abril 2013]

³²⁵ Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4.582 de 21 de mayo de 1993. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.camesip.org/documentos/gaceta4582.pdf>. www.caesip.org [consulta 30 abril 2013]

³²⁶ RADECON (grupo de trabajo perteneciente a la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres CENDITEL). Gaceta Oficial No. 37.006, de fecha 03 de agosto de 2000. [Documento en línea]. Disponible: <http://radecon.cenditel.gob.ve/wp-uploads/2009/03/ley-de-medicamentos.pdf> [Consulta 20 abril 2012]

Social hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social³²⁷ para que como organismo técnico asesor evalúe los medicamentos introducidos a trámite (artículo 19 LM), correspondiendo al Ministerio otorgar la autorización para comercializar (artículo 18 LM). Es oportuno señalar que esta facultad estuvo en manos del INHRR hasta que fueron modificadas sus competencias en la LM.

Del RLEF se infiere dos procedimientos diferentes para el registro sanitario de productos farmacéuticos. Uno, cuando el medicamento es nuevo, se realiza una evaluación completa que incluye pruebas farmacéuticas, referidas a las prácticas de manufactura y calidad del producto; y pruebas farmacológicas, relativas a la eficacia y la seguridad del producto en el organismo humano (o sea los datos de prueba). Esto se realiza en un trámite procedimental de ciento ochenta (180) días continuos (numeral 9, artículo 57 RLEF). Otro, para cuando se trate de la comercialización de un medicamento que no es una innovación, como es el caso de un genérico. En este supuesto se omite el requisito de pruebas pre-clínicas y clínicas por lo que el organismo dispone, para emitir su dictamen de un lapso improrrogable de sesenta (60) días continuos contados a partir de la admisión de la solicitud.

A este último procedimiento se le conoce como *procedimiento abreviado de registro* y se apoya en que al existir las pruebas pre-clínicas y clínicas para el principio activo del medicamento, porque se hicieron cuando fue registrado por primera vez, no es necesario que el siguiente fabricante las realice de nuevo porque eso encarecería la producción de medicamentos

³²⁷ Renombrado así en marzo de 1999

genéricos. En consecuencia se exceptúa a los productos conocidos o genéricos de la presentación detallada a la autoridad sanitaria de los estudios preclínico/clínico en virtud de que éstos reposan ante dicho organismo desde el momento en que fueron suministrados por el solicitante original.

b.4.2.2. Reclamos del sector farmacéutico innovador

Ante esta realidad los laboratorios innovadores arguyen que el costo de producción de un medicamento nuevo es sumamente costoso, pues como se dijo, deben presentar rigurosamente las pruebas clínicas y preclínicas a las autoridades sanitarias para obtener el respectivo registro. Por ejemplo, para el año 2002 el costo promedio para una empresa de investigación oscilaba entre \$80 millones y \$100 millones³²⁸.

Esta situación de desventaja (que ha creado el procedimiento abreviado) ha llevado a la empresa innovadora a solicitar ante las autoridades administrativas y judiciales la declaratoria de violación de secretos empresariales por conducta desleal de las empresas de fármacos genérico basado en que estas se estarían aprovechando indebidamente del esfuerzo ajeno.

Afirman que se trata de la utilización, para un provecho económico, de unos conocimientos confidenciales (estudios preclínicos y clínicos) a los cuales se llegó después de haber invertido tiempo y dinero para obtener tales investigaciones.

³²⁸ Pezzela, Silvana. (octubre, 2002) *Registro de Medicamentos: Secreto a Voces*, artículo publicado en VenEconomía Hemeroteca, volumen 20, N° 1, [Documento en línea]. Disponible http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp3297_2244.pdf [Consulta 16 febrero 2012].

Así mismo, los laboratorios innovadores exigen que la información confidencial (estudios preclínicos/clínicos) que presentan ante la Autoridad sanitaria sea protegida por un período de tiempo, lo cual supone una concesión de derechos de exclusividad que la industria genérica debe respetar para ingresar al mercado con sus productos.

Fundamentan su pretensión no sólo en beneficio propio en cuanto a recuperar su inversión y obtener beneficios económicos por la actividad que realizan sino además a favor de los consumidores quienes contarían con laboratorios que mantienen permanentemente investigaciones en pro de la producción de nuevos y mejores medicamentos.

De lo expuesto se deduce que los laboratorios innovadores piden que regule a los datos de prueba, por una parte, por las normas de competencia desleal y por otra, que sean tratados como una categoría especial de derecho de la propiedad intelectual.

b.4.2.3. Criterios a favor del procedimiento abreviado

PROCOMPETENCIA rechaza que exista una conducta desleal por parte de las empresas de medicamentos genéricos en la utilización del procedimiento abreviado para obtener autorización de comercialización de sus productos ya que la normativa del referido procedimiento no les exige la presentación detallada de los estudios preclínico/clínico en virtud de que éstos ya reposan ante la autoridad sanitaria.

Fundamentan tal excepción, por una parte, en razones de interés nacional, específicamente, en resguardando a la salud como un derecho humano fundamental, al garantizar el abastecimiento a la población de los productos farmacéuticos genéricos de primera necesidad, los cuales económicamente resultan mucho más accesibles que los medicamentos

originales. Por otra, por razones éticas de repetición de pruebas en seres humanos o animales³²⁹.

Sin embargo, en Resolución del año 2003 se estableció que si bien el procedimiento abreviado es legal no obstante su práctica podría ser cuestionable. Dice:

...a juicio de este Despacho, cuando los laboratorios nacionales hacen uso del procedimiento abreviado previsto dentro de la normativa que regula la materia no *adquieren información no divulgada por terceros*, ya que sólo se limitan a indicar en la planilla de solicitud correspondiente que se trata de un producto conocido, así como el principio activo, nombre y número de registro del producto aprobado.

Siguiendo esta línea de razonamiento, pareciera obvio que este régimen resulta suficiente para frenar aquellos actos que puedan incidir negativamente en el mercado y evitar el aprovechamiento por parte de terceros de la información contenida en los datos de prueba, sin embargo, en este caso en particular la práctica ha enseñado que el aprovechamiento por parte de terceros de esta información al hacer uso del trámite de registro abreviado de productos farmacéuticos ante las autoridades sanitarias, ha conllevado al aprovechamiento injusto de un esfuerzo ajeno, colocando a los agentes comerciales en posiciones de desigualdad económica frente al mercado. (Itálicas añadidas)³³⁰

329 Es nuestro deber advertir que no se halla en la página web de PROCOMPETENCIA criterios sobre el procedimiento abreviado desde el 2000 hasta el 2005, salvo la Resolución de 2003 comentada. Luego, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 y 2014 se observa el mantenimiento de un criterio favorable a la utilización del procedimiento abreviado en los casos de comercialización de los productos farmacéuticos conocidos. En lo que respecta a los años 2011 y 2012 la página del organismo no hizo publicaciones de Resoluciones. Ver en [Documento en línea]. Disponible en http://www.procompetencia.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=5&Itemid=10 [Consulta 15 febrero 2014].

³³⁰ Resolución No. SPPLC/0016-2003 de 23 de julio de 2003 [Documento en línea]. Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/162003.pdf>. [Consulta 30 abril 2013]

Sobre la incompatibilidad existente entre las normas la Procuraduría General de la República actuando como garante de los intereses públicos opinó en dicha causa:

... por tanto, por razones de seguridad jurídica y a los fines de evitar esta *dispersión de normas* –en muchos casos contradictorias- para la regulación de un aspecto tan importante como es el registro de productos farmacéuticos, este Máximo Organismo Asesor *recomienda que se unifiquen en una ley las normas que regulen el registro de productos farmacéuticos en Venezuela, de tal forma que exista una regulación sistemática y uniforme al respecto*³³¹. (Itálicas agregadas)

Unos meses después PROCOMPETENCIA reitera el criterio antes expuesto en cuanto la legalidad del procedimiento abreviado así como sus efectos negativos:

... a pesar de que existe una tendencia en otros países a establecer el procedimiento abreviado por razones de interés nacional íntimamente ligadas a la salud pública, así como por razones éticas de repetición pruebas en seres humanos o animales, *no es menos cierto que esta normativa pudiese originar una distorsión en el mercado que se estudia, ya que al estar la normativa interna venezolana al margen de las protecciones consagradas en el derecho internacional, se pudiese desincentivar al laboratorio innovador en el desarrollo de nuevos productos.* (Itálicas agregadas)³³²

Para sustentar su postura reprodujo la opinión de la Procuraduría General de la República citada y, en tal sentido compartió la necesidad de

³³¹ Resolución No. SPPLC/0016-2003.

³³² Resolución No. SPPLC/0024-2003 de 15 de octubre de 2003 [Documento en línea]. Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/242003.pdf>. [Consulta 30 abril 2013]

armonizar la legislación nacional con la protección prevista en la normativa internacional concluyendo en la conveniencia de la realización de un estudio de políticas públicas en el que se incluyan recomendaciones al caso analizado.

En la doctrina, la abogada Ornella Bernabei, opina que los datos de prueba no confieren derechos de exclusiva a quien posea la información, sino que por ser una especie de secreto empresarial su protección se rige por las normas de competencia desleal. Apoya su criterio en que ni en el ADPIC ni la Decisión 486, al regular el secreto empresarial y la información no divulgada, se refieren al “titular” sino a “quien posea legítimamente” o “quien lícitamente tenga el control”. Si el secreto empresarial fuese un derecho de exclusiva ambos instrumentos harían referencia al “titular” como sí lo hacen en el tratamiento de las marcas y las patentes

Señala además que el secreto empresarial y/o la información no divulgada que debe suministrarse a las autoridades de un país miembro, a los fines de obtener los permisos de comercialización, no es susceptible de ser protegida por un período determinado de tiempo como si se tratara de un derecho de exclusiva, sino que éstas informaciones se protegen de forma limitada contra usos comerciales desleales.

En relación al procedimiento abreviado afirma que según las NJRPF³³³ los solicitantes de registros sanitarios de medicamentos genéricos no tienen acceso a la información confidencial que presentan las empresas innovadoras, por lo que las actuaciones de las empresas genéricas no

³³³ (ya que estos instrumentos no contemplan procedimiento alguno, sino que se encuentra en el RLEF)

podrían catalogarse de desleal ni violatorias de la normativa contenida en el ADPIC y la Decisión 486³³⁴.

Más recientemente, la referida abogado alego en un proceso judicial³³⁵, a favor de la existencia de los citados procedimientos abreviados, justificaciones de orden lógicas, éticas, jurídicas y social.

Como razones lógicas considera que desarrollar nuevos estudios basados el mismo principio activo del producto nuevo registrado nada distinto podía aportar. Se trataría en consecuencia de una repetición inútil de experiencias cuyos resultados ya se conocerían.

Por lo que respecta a las motivaciones éticas, adujo que la eliminación del procedimiento abreviado implicaría realizar de nuevo, injustificadamente, sobre personas y animales las referidas pruebas y como fundamentos jurídico, que se violentaría el respeto a la dignidad personal e integridad física del ser humano, derechos que el Estado venezolano está llamado a respetar no solo por la normativa nacional sino por instrumentos internacionales³³⁶, los cuales reflejan el consenso en cuanto a que no se permita la realización de pruebas sobre humanos salvo que ello sea absolutamente necesario y beneficioso para las personas.

³³⁴ Ornella Bernabei, *La Protección de los Datos...*, ob., cit., pp.144-146 y p. 151.

³³⁵ Actuando en el juicio de nulidad interpuesto por la asociación civil Cámara Venezolana del Medicamentos (CAVEME) contra el Capítulo II Grupo G de las NJRPF del INHRR. Disponible, [Documento en línea] <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/00328-18412-2012-2009-0841.html>, en representación de las asociaciones civiles Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR) y Cámara Nacional de Medicamentos Genéricos y Afines (CANAMEGA) [Consulta 12 mayo 2013]

³³⁶ La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, el Código de Nuremberg formulado por el Tribunal Internacional de Nuremberg en 1946 y la Convención para la Protección de Derechos Humanos y de la Dignidad de la Persona Humana relativa a la aplicación de Biología y Medicina adoptada por el Comité de Ministros de Europa el 19 de noviembre de 1996.

Plantea que la justificación social tiene base económica. Al no exigirse los estudios clínicos y preclínicos a las empresas de genéricos, sus productos se producen a costos sustancialmente menores y en consecuencia se venden a precios también menores con relación a los productos nuevos. En este orden, la LM prevé como prioridad del Estado y como un tema de políticas públicas garantizar el acceso de toda la población a los medicamentos.

Finalmente adujo que la industria farmacéutica nacional “no tiene la capacidad económica ni técnica para poder descubrir nuevos principios activos, por lo que sería imposible presentar los referidos estudios preclínicos y clínicos para la obtención del registro sanitario de medicamentos”.

El TSJ en el citado juicio dictó una sentencia³³⁷ con un marcado criterio por lo social.

El juicio refiere a una demanda de nulidad contra el Capítulo II, Grupo G de las NJRPF presentada por (CAVEME) que alegó que dichas normas contradicen el artículo 18-22 del TLC³³⁸ porque no prevén un período durante el cual se excluya la posibilidad de utilizar procedimientos abreviados para obtener autorizaciones de comercialización o registros sanitarios para copias de productos nuevos, por lo que un laboratorio de manufactura puede solicitar y obtener una autorización de comercialización o registro sanitario

³³⁷ Decisión de la Sala Político Administrativa del TSJ de 17 de abril de 2012. Exp. N° 2009-0841. Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS. sentencia N° 00328.

³³⁸ Vale indicar que el referido TLC fue denunciado por el Gobierno venezolano dejando de surtir efectos a partir de 19 de noviembre de 2006. Indica la Sala que una de las razones esgrimidas por el Estado venezolano para denunciarlo fue considerar que daba cobijo a concepciones que propician graves dependencias en áreas sensibles como lo sería la producción de medicamentos, en virtud de que “la excesiva protección de los derechos de propiedad intelectual” incita la configuración de monopolios obstaculizando la potestad de los Estados de fabricar medicamentos genéricos a precios accesibles.

para una copia de un producto nuevo inmediatamente después de que el laboratorio de investigación haya obtenido la aprobación del producto innovador.

Al examinar las NJRPF y en particular las disposiciones impugnadas (Capítulo II, Grupo G) referidas a los requisitos y anexos que debe presentar toda solicitud de registro sanitario de productos farmacéuticos conocidos la Sala señaló que no existe plazo alguno durante el cual este vedado otorgar el registro sanitario a las copias de productos farmacéuticos nuevos, por cuanto el artículo 18-22 del TLC fue una norma programática que no llegó a desarrollarse (nunca se dictaron los cuerpos normativos destinados a regular las condiciones y plazos de protección aplicable en el territorio nacional) tal como lo sugería la referida norma internacional.

En cuanto a la protección que merecen los datos de prueba la Sala arguyó los mismos argumentos que estableció en decisión de febrero de 2008³³⁹, es decir, que aplicar la Decisión 486 de la CAN (que dispone que la protección a los datos de prueba perdura “mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260”, es decir, que la información siga siendo secreta, goce de valor comercial y que su poseedor legítimo haya adoptado medidas razonables) sería una tutela que podría prolongarse indefinidamente en el tiempo con lo cual desnaturalizaría la protección de tales laboratorios propiciando la creación de monopolios en materias trascendentales como la comercialización de medicamentos.

Afirma que una interpretación literal de las normas que rigen el tiempo de protección vulneraría los postulados del Estado social de derecho y de

³³⁹ N° 0151 de fecha 13 de febrero de 2008

justicia. De ahí que “en ocasiones el Estado pueda adoptar medidas limitadoras de tal protección”.

Indica también que una interpretación armónica del TCL y de la Decisión 486 conduciría a sostener que existe por parte de los Estados miembros la potestad discrecional de ponderar, atendiendo a las necesidades colectivas, si siempre o sólo en determinadas ocasiones, deben respetarse los cinco años que ‘...normalmente...’ se conceden como período de protección a los laboratorios que introducen sustancias novedosas. Expresa la Sala:

Tal ponderación resulta de vital importancia, puesto que la autorización concedida para el expendio de los medicamentos genéricos en modo alguno puede exponer al público a la obtención de fármacos... elaborados en condiciones inseguras...

De ahí que la Administración debe... proceder con criterios de extrema prudencia, a objeto de no conceder tales autorizaciones sino únicamente cuando medien razones de urgencia o necesidad.

No obstante, cumplidos tales requisitos considera la Sala que sí es posible otorgar dicha autorización incluso en contravención a un plazo preestipulado, que en el caso de Venezuela jamás ha sido expresamente regulado...”

Concluye entonces que será la propia autoridad competente, atendiendo cada caso, la que deberá valorar si se cumplen o no esas circunstancias especiales y ponderar en concreto los intereses en conflicto; por un lado, el acceso de la población a los medicamentos genéricos y por otra parte, la protección a los laboratorios que comercializan con medicamentos que involucran el empleo de nuevas sustancias químicas.

Para la Sala, las normas impugnadas lo que hacen es reconocer la potestad discrecional que asiste al Estado para otorgar las autorizaciones que estime pertinentes en aras de garantizar el derecho a la salud de la población. Da prioridad al acceso de los medicamentos sobre los derechos económicos de los laboratorios que traen al mercado nuevos medicamentos. En otras palabras, el Estado, atendiendo a las necesidades colectivas, decidirá si deben respetarse esos cinco años.

En todo caso, cabe resaltar que el Máximo Tribunal reconoce, aunque tímidamente, la necesidad de proteger la información suministrada por las empresas innovadoras.

Finalmente cita la decisión N° 0151 de fecha 13 de febrero de 2008 y menciona la N° 750 de fecha 02 de julio de 2008 y la N° 1646 de fecha 18 de noviembre de 2009.

b.4.2.4. Posición en contra del procedimiento abreviado

Contrario aquella posición se manifiesta el especialista **Evelio Hernández**, quien estima simplista considerar que no exista ilicitud por el hecho de que el régimen abreviado de solicitud de permisos de comercialización de productos farmacéuticos esté contemplado en una norma jurídica.

Considera que cuando un tercero acude al organismo competente y “apoya” su solicitud en los datos de prueba aportados por el solicitante original, no es más que favorecer legalmente el aprovechamiento del esfuerzo ajeno al no reconocer, más allá de que la actitud sea acorde con el ordenamiento jurídico, que desde el punto de vista material se está ocasionando un perjuicio económico al solicitante primigenio, permitiendo que terceros ajenos a la relación solicitante primigenio-autoridad sanitaria

haga uso de una información confidencial para apoyar su solicitud, lo cual coloca al tercero en una relación de ventaja frente al primer solicitante³⁴⁰.

Considera que, aunque la actividad es permitida, supuestamente para velar por la salud de los ciudadanos y proteger el acceso a los medicamentos pareciera que premia aquellos que no realicen inversiones en investigación y desarrollo de nuevas drogas, lo cual limita la competencia perjudicando en definitiva al ciudadano, quien tendrá en el mercado pocas opciones para el tratamiento de las enfermedades que les aquejan³⁴¹.

Concluye en que la protección de los datos de prueba en Venezuela, a través del régimen de la competencia desleal, resulta insuficiente e inconveniente porque las normas nacionales e internacionales aplicables conducen a favorecer la actitud parasitaria de aquellos que no dedican recursos a investigación y desarrollo, sino que prefieren “apoyar” sus solicitudes posteriores en estudios y pruebas realizadas por el solicitante primigenio, contribuyendo de esta manera a premiar el aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno a través de la política de procedimientos abreviados³⁴².

b.4.3. Conclusiones

Vista las opiniones y argumentos expuestos en uno y otro sentido no hay duda que ambos intereses requieren protección. La salud pública es un deber fundamental del Estado por su significado social. Del otro lado, los datos de prueba de los investigadores son producto de su esfuerzo, por lo

³⁴⁰ Evelio Hernández. *El Secreto Empresarial: Regulación...*, ob., cit., pp. 43,44

³⁴¹ *Ibíd.*, p. 44

³⁴² *Ibíd.*, p. 46

cual tienen derecho a obtener beneficios económicos para sí y para generar nuevas investigaciones que conciban nuevos medicamentos más eficaces para el tratamiento de enfermedades que aquejen a la población.

En razón de esto es pertinente citar un estudio de febrero del presente año, realizado por la OMC, la OMS y la OMPI denominado: *Promover el acceso a las tecnología y la innovación en medicina: intersecciones entre la salud pública, la propiedad intelectual y el comercio*³⁴³, en donde se plantea que “la coherencia entre las políticas de salud, las normas de propiedad intelectual y la política de comercio es clave para encontrar soluciones sostenibles de acceso a los medicamentos y a las tecnologías médicas”

La importancia del mismo radica en que es la primera vez que estas tres organizaciones mundiales, que se ocupan de la salud, la propiedad intelectual y el comercio agrupan sus conocimientos para plantear políticas necesarias para el avance de las tecnologías en los ámbitos de la medicina y la salud y lograr que lleguen a quienes más las necesitan, haciendo énfasis en entender la *innovación* y el *acceso* de forma global.

La innovación sin un acceso efectivo tiene escasas ventajas para la salud pública y la facilitación del acceso a la farmacopea existente sin alentar el desarrollo de nuevos medicamentos y nuevas tecnologías médicas limitaría los resultados en el ámbito de la salud.

³⁴³ Organización Mundial del Comercio. [artículo en línea] (5 de febrero de 2013), Lamy: la coherencia entre la salud, la propiedad intelectual y el comercio es clave para encontrar soluciones sostenibles de acceso a los medicamento [disponible en] http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl266_s.htm, [artículo en línea] (s/f) Información Sobre La Propiedad Intelectual: Who-Wipo-Wto Book. Promover el acceso a las tecnologías y la innovación en medicina. intersecciones entre la salud pública, la propiedad intelectual y el comercio. [Documento en línea] Disponible: http://www.wto.org/spanish/tratob_s/trips_s/trilat_5feb13_s.htm y ADPIC: La OMS, la OMPI y la OMC publican un estudio sobre innovación en el ámbito de la salud y acceso a los medicamentos (05 de febrero de 2013). [Artículo en línea]. Disponible en http://www.wto.org/spanish/news_s/news13_s/trip_05feb13_s.htm. [Consulta 30 de abril de 2013].

Esta visión de los citados organismos internacionales sobre los intereses que se debaten en materia de producción de medicamento indica la importancia de otorgarles la justa protección que merecen porque de no hacerlo inevitablemente el descuido de uno repercutirá sobre los valores del otro, y es deber del Estado mantener la proporcionalidad de sus acciones para lograr la sana convivencia de los ciudadanos. Por lo que es necesario que los entes gubernamentales competentes y las autoridades judiciales ofrezcan respuesta no solo legales sino fundamentalmente que tiendan a solucionar el debate.

b.5. Normas del ámbito laboral

b.5.1. La Ley aprobatoria del convenio N° 155 de la recomendación N° 164 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente del trabajo

Esta ley³⁴⁴ establece medidas de protección al secreto de naturaleza comercial. El artículo 19, literal c, si bien encarga al empleador adoptar mecanismos que permitan a los representantes de los trabajadores recibir información adecuada de las medidas que tome para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores; se exige a estos representantes, el compromiso de no divulgar las referidas informaciones que se les comunique cuando involucren secretos comerciales de la empresa.

En este orden, la empresa a los efectos de garantizar la reserva de dicha información, podría como medida de resguardo, suscribir con estos representantes compromisos de confidencialidad.

³⁴⁴ Procuraduría General de La República. Gaceta Oficial N° 3312 E de 10 de enero de 1984. [Documento en línea] Disponible: <http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/1984/3312.pdf>. [Consulta 30 abril 2013].

b.5.2. Ley del estatuto del funcionario público

Este instrumento legal tiene como marco de actuación el ámbito de la Administración Pública y establece a diferencia de la nueva LTTT, norma expresa sobre el deber de los funcionarios públicos de guardar reserva, discreción y secreto en cuanto a los asuntos que así lo requieran (artículo 33°6) y para los casos en que el funcionario incurra en la revelación de tales asuntos se prevé la causal de destitución como sanción (artículo 89°5).

La gravedad de esta sanción indica pues lo comprometido de estas conductas contrarias a la buena fe que debe existir en una relación de trabajo.

Dicha Ley también refiere a una limitación en el ámbito procesal en cuanto a que el funcionario público investigado tendrá derecho a solicitar, a los fines de preparar su defensa, que le sean expedidas las copias que fuesen necesarias del expediente, salvo aquellos documentos que puedan ser considerados por la Administración como reservados (artículo 89°5).

b.5.3. Ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras

En la reforma de 2012 se eliminó la norma contenida en el artículo 17 del instrumento anterior que prohibía expresamente al trabajador revelar secreto de manufactura, procedimientos, fabricación o situación económica de que tuviera conocimiento con ocasión de sus funciones. Sin embargo, tratándose que tal deber constituye un principio ético general en las relaciones de trabajo y que el artículo 79, literal h, previene como causal justificada de despido la “revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento” se infiere su plena vigencia.

Un tema destacado en el estudio del secreto empresarial tiene que ver con los trabajadores o ex trabajadores y el patrono con ocasión de la relación

laboral que pueda existir o que haya existido, en atención a la coexistencia de intereses en juego: Por un lado, el derecho al trabajo y por otro, los derechos a la intimidad, propiedad, confidencialidad y libertad de empresa, todos de orden constitucional, los cuales deben ser interpretados adecuadamente cuando sean debatidos en un proceso judicial a fin de mantener su justo balance. Este asunto es de un amplio contenido dada las dificultades y enorme casuística que conlleva todo lo relacionado con los conocimientos adquiridos por el trabajador en una empresa³⁴⁵.

También, como consecuencia de lo anterior corresponde en esta materia el estudio de los pactos de no competencia, ya referidos, que se pueden celebrar durante y después de la relación laboral. Vale enfatizar que estos acuerdos buscan regular conflictos que pueden surgir entre los empresarios y su trabajadores, que técnicamente no giran en torno a la protección del secreto empresarial sino de otros intereses del empresario, como es que el trabajador ponga al servicio de un competidor (de su antiguo empleador) la capacitación y conocimientos adquiridos a lo largo de su permanencia en la empresa de éste³⁴⁶.

c. Normas internacionales

Las normas internacionales, cualquiera sea su forma (Acuerdos. Convenios, Tratados³⁴⁷, etc.) Constituyen –en un sentido muy amplio–

³⁴⁵ María Luisa Llobregat H., lo denomina "skill". *Temas de propiedad...*, ob. cit., p. 378 y Aurea Suñol Lucea lo refiere en el capítulo IV de su obra *El Secreto empresarial...*, ob., cit.

³⁴⁶ Estos asuntos son desarrollados en *ibidem* pp. 379 a 384.

³⁴⁷ Para conocer mejor estas formas de relaciones internacionales se recomienda la página de las Naciones Unidas denominada Colecciones de Tratados .Definiciones de términos fundamentales en la Colección de Tratados de las Naciones Unidas [Documento en línea]. Disponible: <http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml> [Consulta 12 mayo de 2013]

mecanismos jurídicos creados para que los Estados se relacionen, comprometiéndose recíprocamente a cumplir las obligaciones y respetar los derechos que allí se establezcan con el objetivo de proteger intereses de distinta naturaleza en beneficio de los ciudadanos de los Estados Miembros.

En materia de propiedad intelectual las razones que llevan a los países a su protección pueden resumirse fundamentalmente en dos. En primer lugar, el reconocimiento legal de los derechos morales y patrimoniales de los inventores sobre sus creaciones (sea cual sea su naturaleza, industrial artística o científica). En Venezuela, ya se ha dicho, los derechos de propiedad intelectual se consagran en la máxima norma de la República, la Constitución Nacional. En segundo lugar, incentivar y propiciar la creatividad mediante políticas de Estado adecuadas así como difundir y explotar sus resultados propiciando intercambios locales e internacionales que favorezcan el desarrollo socioeconómico del país. Por tal razón, los gobiernos requieren adoptar instrumentos jurídicos de alcance internacional donde se establezcan normas de protección, y más aún en tiempos en que la globalización de la economía y la llamada sociedad de la información inciden vertiginosamente en esta materia.

Como ya se estableció más atrás, serán examinados en materia internacional la Decisión 344 (18/1/1994), el TLC (1/1/95), el ADPIC (1995), el CUP (30/3/1995) y la Decisión 486 (01/12/2000).

c.1. Decisión 344

En esta referencia es básico mencionar, antes de estudiar propiamente la Decisión 344 el órgano del cual emerge y los documentos que le anteceden.

El AC dio origen al Sistema de Integración Económica Regional de la Región Andina (SIERRA) que progresivamente ha ido reglamentando la materia de propiedad industrial. Este Acuerdo fue suscrito el 25 de mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú con el propósito de favorecer la creación de un mercado común para el desarrollo económico y social de los habitantes de la región. El 13 de febrero de 1973 se adhiere Venezuela³⁴⁸ y en 1976 se retira Chile de la Comunidad.

Mediante la Decisión 24 de la Comisión del AC se dispuso adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. A fin de cumplir con sus propósitos en esta materia se aprobó en junio de 1974 (Lima, Perú) la Decisión 85 que contiene la primera norma regional en propiedad industrial: el *Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial*. Esta Decisión se conformó de cuatro capítulos referentes a las patentes, a los dibujos y los modelos industriales, a las marcas y a normas operativas. Como se aprecia de estos enunciados, ninguno de los capítulos trató de forma específica el secreto empresarial. Dicho instrumento tuvo una vigencia de ocho años y fue inicialmente sustituido por la Decisión 311 de diciembre 1991.

Esta primera Decisión sustitutiva se denominó *Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina* y realmente tuvo una vida jurídica extremadamente corta, pues fue reemplazada en febrero de 1992 por una segunda Decisión sustitutiva, la 313³⁴⁹. Dicha Decisión que mantuvo la

³⁴⁸ Inter-American Development Bank. AC: Adhesión de Venezuela. [Documento en línea]. Disponible: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/013-Documentacion_01.pdf. [Consulta 12 de mayo 2013]

³⁴⁹ Organización de Estados Americanos. SICE - the Organization of American State's Foreign Trade Information System. Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N°

misma denominación para regular la propiedad industrial a su vez sería sustituida, por tercera vez, en poco menos de dos años por la Decisión 344.

Esta cuarta sustitución contenida en la Decisión 344 comienza a regir en Venezuela el 18 de enero de 1994³⁵⁰ y se denomina *Régimen Común sobre Propiedad Industrial* y tiene la significación que por primera vez el organismo comunitario reguló el secreto empresarial:

EL ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, Dr. Galo Pico Mantilla al comentar este instrumento dice que las disposiciones relativas a los secretos industriales son nuevas en el régimen de propiedad industrial del grupo andino. Afirma que por primera vez, en la Decisión vigente de las cuatro que hasta la fecha han estado dirigidas a regular esta materia, se incluye un capítulo destinado a los "Secretos Industriales"³⁵¹

El Capítulo IV contentivo de ocho artículos (del 72 al 80) refiere a grandes rasgos a lo siguiente:

- Se concede protección a quien lícitamente tenga el control de las informaciones contra la revelación, adquisición o uso sin su autorización por un tercero en la medida que la información cumpla con los tres requisitos básicos: que sea reservada, tenga valor comercial y sea objeto de medidas de protección.

4457 del 5 de agosto de 1992. [Documento en línea] Disponible: <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec313s.asp> [Consulta 12 mayo 2013]

350 Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonia peruana (SIAMAZONIA). La Convención sobre La Diversidad Biológica y la Propiedad Intelectual En Venezuela. [Documento en línea] Disponible: Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4676. en <http://www.siamazonia.org.pe/archivos/publicaciones/amazonia/libros/40/40000009.htm> [Consulta 12 abril 2013]

³⁵¹ Temas Jurídicos de la Comunidad Andina, Edición electrónica gratuita. 2009, [Pagina web en línea]. Disponible: www.eumed.net/libros/2009d/627/ [Consulta 12 diciembre 2012]

- La información deberá estar referida a "la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios".
- La información debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos y otras formas similares.
- Se niega el carácter de secreto industrial a "la información que sea de dominio público y la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial".
- No se establece plazo para proteger el secreto industrial por lo que éste subsiste por el tiempo que se mantenga en reserva.
- Prevé que el secreto podrá ser transmitido mediante contrato escrito en el cual consten "cláusulas de confidencialidad" y, previene la obligación general de reserva del trabajador en razón de las funciones que desempeñe.
- Se norman los datos de prueba. En este sentido se exige, para que se apruebe la comercialización de productos que utilicen nuevos componentes químicos, la presentación ante las autoridades de los antecedentes que determinan su seguridad y eficacia, señalando expresamente la norma comunitaria, que se protegerá los referidos datos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable.
- Establece la excepción de resguardo en dos supuestos: 1) Cuando la publicación de tales datos fuera necesaria para

proteger al público o 2) que se adopten medidas para proteger dichos datos contra el uso comercial desleal.

- Consagra la prohibición de que ninguna persona podrá presentar estos datos (antecedentes) en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto (genérico), sin una autorización concedida por quien los produjo, autorización que deberá ser por un período no menor de cinco años³⁵².
- Finalmente, contempla que la citada prohibición no impide que se pueda llevar a cabo procedimientos sumarios de aprobación para los productos no originarios.

Siguiendo la cronología correspondiente, cabe acotar que el AC fue reformado en varias oportunidades mediante los llamados protocolos modificatorios y fue con el Protocolo de Trujillo de 10 de marzo 1996³⁵³, que se introdujeron reformas de carácter institucional y por el cual se creó la CAN formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; se establece el Sistema Andino de Integración (SAI); se transforma la Junta del AC en Secretaría General de la CAN y se amplía la competencia normativa al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. En consecuencia, cuando la Decisión 344 es reemplazada en su totalidad por la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 se hace bajo el imperio de la entonces nueva CAN.

³⁵² Contado a partir de la fecha en que la autoridad sanitaria haya concedido al innovador la aprobación para poner en el mercado su producto

³⁵³ El protocolo está disponible en Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos (s.f.). [Documento en línea] Disponible: http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Carta_Ag/Trujillo.asp [Consulta 6 abril 2013]

c.2. Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia, México y Venezuela

El TLC fue suscrito por los gobiernos de Colombia, México y Venezuela el 13 de junio de 1994³⁵⁴ por ello también se le llamó Grupo de los Tres o G3. En sus orígenes (1991) fue un mecanismo de concertación política (1991) porque dichos países compartían posición frente al problema centroamericano además de un interés económico.

Las motivaciones que llevaron a transformar su carácter político en un acuerdo esencialmente comercial fueron los cambios económicos que desde el inicio de las negociaciones los tres países venían experimentando. Colombia y Venezuela emprendían procesos denominados de apertura económica e internacionalización, mientras México consolidaba el que había iniciado a finales de los años ochenta y simultáneamente empezaba las negociaciones del TLC con Estados Unidos y Canadá.

Por medio de la liberalización de las economías, los países buscaron incrementar su competitividad mediante un proceso de transformación productiva con miras a incrementar la eficiencia de los distintos sectores económicos. Como complemento a esta estrategia de apertura económica los países buscaron insertarse en el mercado internacional por medio de lo que se llamó la integración regional *abierta*, que pretendía la profundización de las relaciones comerciales de los países. Mediante este proceso se buscó

³⁵⁴ Venezuela publica la Ley aprobatoria del Tratado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4833 de 29/12/94 y comenzó a regir el 1/1/1995. Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE). Tratado de Libre Comercio. [Documento en línea] Disponible: <http://www.sice.oas.org/trade/go3/g3indice.asp> [Consulta 26 abril 2013]

no solo acceder a nuevos mercados sino desarrollar economías de escala, fomentar la inversión y promover el cambio técnico y la innovación.

Este nuevo enfoque en las relaciones económicas se tradujo en una tendencia hacia la conformación de bloques comerciales. La consolidación de la Unión Europea y la firma del TLC de América del Norte fueron antecedentes para el G3.

Respecto al contenido del tratado, el capítulo XVIII, sección C refiere a la propiedad industrial y los artículos 18-17 al 18-22 específicamente a los secretos industriales y los datos de prueba de bienes farmoquímicos o agroquímicos.

Así, el tratado:

- Concede protección contra la revelación, adquisición o uso sin consentimiento de quien lícitamente tenga control de un secreto industrial en la medida en que cumpla los tres requisitos ya conocidos: el secreto de la información, tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta y la persona que legalmente la tenga bajo su control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.
- Así mismo destaca la naturaleza o esencia de la información: "...necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los bienes, a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios" (artículo 18-17).

- Niega carácter de secreto industrial a la información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Advierte que no entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, la información que se proporcione a la autoridad por el poseedor a efectos de obtener licencias, permisos o autorizaciones (artículo 18-18).
- Exige que la información conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares (artículo 18-19):
- Establece que la protección perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el 18-17 (artículo 18-20).
- También refiere al derecho de transmitir el secreto; a las obligaciones para el usuario autorizado de no divulgar el secreto industrial por ningún medio; la posibilidad de establecer cláusulas de confidencialidad en los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle; al deber general de confidencialidad en que se encuentra toda persona con motivo de su trabajo, empleo, cargo, etc., y, las sanciones penales, administrativas por infracción a dicho deber (artículo 18-21).
- Finalmente, en cuanto a la protección de los datos de prueba que utilicen nuevos componentes químicos, si bien es una norma de contenido programático tal como lo establece el artículo 1-04 del mismo instrumento, lo cierto es que en una comparación con las normas que tratan el mismo asunto en el ADPIC y la Decisión

486 se aprecia una diferencia importante y es que en el G3 la parte que presente estos datos dispondrá de un periodo razonable de protección, que según la propia norma se entenderá normalmente de un lapso no menor a cinco años. Es decir, para que puedan otorgarse autorizaciones o registros sanitarios para copias de productos farmacéuticos nuevos deben haber transcurrido al menos cinco años contados a partir del otorgamiento de la autorización para comercializar el producto innovador (artículo 18-22).

Tal como fue expuesto el prenombrado Tratado fue denunciado por el Gobierno venezolano en el año 2006 argumentando que favorece dependencias en áreas sensibles como la producción de medicamentos, en virtud de la excesiva protección de los derechos de propiedad intelectual; que ello que incita la configuración de monopolios obstaculizando la potestad del Estado de fabricar medicamentos genéricos a precios accesibles para la población necesitada

c.3. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)

Señala Marcos Matías Alemán que a comienzo de los años noventa afloró un marcado interés del comercio internacional por los temas de la propiedad intelectual al punto que comenzaron a ser analizados en foros económicos.

Afirma que ello se aprecia en las negociaciones conocidas como la Ronda de Uruguay que finalizó con la adopción del Acuerdo que creó la OMC

el 15 de abril de 1994 que fue ratificado por Venezuela el 1 de enero de 1995 y que contempló como Anexo C al ADPIC³⁵⁵.

La OMC establece que el ADPIC, es hasta la fecha el Acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual³⁵⁶. Se trata de un documento que contiene estándares mínimos universales en materia de derecho de autor y derechos conexos; marcas; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales; patentes; esquemas de trazado e información no divulgada que incluye secretos comerciales y datos de pruebas.

Este Acuerdo se compone de tres tipos de disposiciones. En primer lugar, normas relativas a los principales sectores de la propiedad intelectual, es decir, refiere la materia que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse, las excepciones permisibles a esos derechos y la duración mínima de la protección.

Especialmente se cita de este grupo de normas aquella que declara que sus Miembros podrán prever una protección *más amplia* que la prevista en dicho Acuerdo³⁵⁷.

En segundo lugar, se armoniza con normas de procedimientos y recursos internos (civiles, administrativos, medidas provisionales, penales) a fin de garantizar al titular de derechos de propiedad intelectual su efectividad;

³⁵⁵ "Evolución del marco....".ob., cit., p 138.

³⁵⁶ Organización Mundial del Comercio. DPIC: información sobre los ADPIC. Acuerdo sobre los ADPIC: visión general. [Artículo en línea] (s/f). Disponible: http://www.wto.org/spanish/tratob_s/trips_s/intel2_s.htm [Consulta 26 abril 2013]

³⁵⁷ Artículo 1 (Naturaleza y alcance de las obligaciones). Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

y en tercer lugar, teniendo en cuenta las desigualdades o divergencias que pueden existir entre los países Miembros, se establecen normas de solución de diferencias.

El Acuerdo recoge los principios de *trato nacional* y *trato de la nación más favorecida* así como normas orientadas a evitar que las dificultades de procedimiento para adquirir o mantener los derechos de propiedad intelectual anulen las ventajas sustantivas del mismo. Se establece también que las obligaciones se aplican a todos los países Miembros y que los países en desarrollo dispondrán de un plazo más largo para su cumplimiento.

En cuanto a los secretos empresariales este tema fue introducido en la sección 7 de la Parte II, en un solo artículo, el 39, el cual está configurado de tres párrafos. Constituye –según Carlos Correa- el primer acuerdo internacional que reguló el secreto empresarial. Afirma que no existe antecedente internacional sobre esta materia³⁵⁸, sin embargo, se reitera que a nivel regional el AC lo había establecido, poco antes, en 1993 en la Decisión 344.

Del primer párrafo se desprende la ratificación de la disciplina de la competencia desleal como reguladora de la información no divulgada, siguiendo el esquema del CUP de 1883 lo cual evita que sea tratada como una manifestación tradicional de la propiedad intelectual, particularmente de la propiedad industrial. Expresa Carlos Correa:

El hecho de que ‘la información no divulgada’ sea considerada a los efectos del Acuerdo, una ‘categoría’ de la propiedad intelectual no implica la existencia de un derecho

³⁵⁸ Ob. cit. p. 169

de propiedad, ni de derechos exclusivos, como los conferidos por las marcas o patentes. Está aceptado que la 'competencia desleal' es una disciplina de la propiedad industrial³⁵⁹.

En segundo lugar, se utiliza la denominación "información no divulgada", que según el referido autor constituye una terminología general que no busca caracterizar los contenidos de la información sino sólo su naturaleza de "no divulgado"³⁶⁰.

Finalmente, se refiere al tratamiento que debe darse a la información divulgada y los datos de prueba. Estipula la norma: los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

De una interpretación literal pareciera que a los datos de prueba no le son exigibles los requisitos previstos en el segundo párrafo, sin embargo tal disquisición se descarta porque los datos de prueba también requieren el carácter de "reservados" para ser protegidos por las condiciones del Acuerdo. En todo caso, la redacción debió ser más precisa en ese sentido.

El segundo párrafo se refiere a las condiciones que deben darse para que las informaciones gocen de protección: Que sea secreta, tenga un valor comercial y además haya sido objeto de medidas razonables de protección.

³⁵⁹ Ob. cit. p. 170-171.

³⁶⁰ *Ibidem*, p 171; no obstante, se remite a los comentarios establecidos en esta investigación doctoral en cuanto a los fundamentos teóricos del carácter empresarial de la información.

La norma –se ha dicho- no otorga derechos de exclusiva sobre estas informaciones, no obstante, concede a los legitimados mecanismos para impedir que el tercero se haga de la información asumiendo una conducta contraria a los *usos comerciales honestos*. A los fines de evitar interpretaciones contradictorias de la referida expresión el acuerdo prevé como entender la referida expresión

El tercer párrafo del artículo 39 contiene disposiciones sobre los datos de pruebas y otros datos no divulgados cuya presentación exijan los gobiernos como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas. En este supuesto se establece el deber general de protegerlos contra todo uso comercial desleal.

Previene de forma específica la protección contra la divulgación y establece dos casos de excepción: Cuando sea necesario proteger al público o que se adopten medidas de protección contra todo uso comercial desleal. Se aprecia de lo expuesto que el ADPIC establece una fórmula amplia de protección cuyo desarrollo corresponderá realizar a cada país Miembro en sus legislaciones internas.

c.4. Convenio de la Unión de París

La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873 con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países. Tal conducta fue el inicio de lo que una década más tarde, 1883, daría lugar a la firma del CUP para la Protección de la Propiedad Industrial, primer instrumento de alcance internacional

destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales.

Este convenio fue firmado inicialmente por once Estados en 1883 durante la Conferencia Diplomática de París con el nombre de “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”. Posteriormente fue revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967³⁶¹. Venezuela lo suscribe el 30 de marzo de 1995³⁶².

Sus disposiciones pueden clasificarse en cuatro grupos: Un primer grupo relativo a normas de derecho internacional público que regula los derechos y obligaciones de los Estados miembros y los órganos de la Unión creadas por el Convenio, así como disposiciones de carácter administrativo. Un segundo grupo de normas que exigen o permiten a los Estados legislar en materia de propiedad industrial, por ejemplo, asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

La tercera categoría viene dada por normas sustantivas referente a los derechos y obligaciones de las partes privadas (aplican únicamente en la medida en que así lo exija la legislación interna de los Estados miembros). Entre otras, se señala el principio de *Trato Nacional* (artículos 2 y 3) el cual establece que cada uno de los países miembros debe otorgarle a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a los nacionales. También la *Asimilación a la condición de nacionales* (artículo

³⁶¹ OMPI. Tratados administrados por la OMPI. [Página web en línea] Disponible: http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2 [Consulta 15 enero 2009]

³⁶² Según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4882 de 30/3/1995 que publico Ley aprobatoria del Convenio de Paris. [Página web en línea]. Disponible: <http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/1995/4882.pdf>. [Consulta 15 enero 2009]

3) que permite que se aplique a los nacionales de los otros Estados contratantes la misma protección que la otorgada a sus propios nacionales sin que se le permita exigir para ello la reciprocidad. La idea es que la reciprocidad quede asegurada por la sola adhesión. Quedan protegido igualmente los nacionales de los Estados que no sean contratantes, siempre y cuando tengan domicilio en un país miembro o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la Unión.

Finalmente, una cuarta categoría de normas de derecho sustantivo relativas a derechos y obligaciones de las partes privadas. Aquí se encuentran un nutrido grupo de disposiciones: Las que definen la propiedad industrial, el derecho de prioridad; la interdependencia de las patentes, el reconocimiento del interés de perseguir las falsas indicaciones de procedencia y la designación de actos de competencia desleal, entre otros³⁶³.

El CUP es, como ha quedado dicho, el instrumento de aplicación internacional más antiguo en materia de protección de la propiedad industrial por lo cual se considera un antecedente jurídico para la reglamentación del secreto empresarial. Si bien el convenio no establece expresamente la figura del secreto, sin embargo, al contemplar la represión a la competencia desleal (artículo 1) y prohibir las conductas desleales en el mercado (artículo 10 *bis*) da pasó a que estos bienes intangible (conocimientos) de carácter económico que pertenece al sector queden tácitamente incorporado a su regulación.

³⁶³ Esta clasificación fue propuesta por el tratadista holandés, Prof. Georg H. Bodenhausen quien fuera el primer Director General de la OMPI. Citado por Gileni Gómez Muci en *La protección internacional a la propiedad intelectual*. Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 1994. p22

También refuerza este criterio los principios orientadores de la OMPI.

En 1967 nace la OMPI³⁶⁴ con la finalidad de velar por la protección en todo el mundo de los derechos de los creadores, por ello desde sus inicios pasó a administrar tanto el CUP como el Convenio de Berna, primeros instrumentos internacionales de trascendencia contenedora de los derechos de propiedad industrial y de los derechos de Autor³⁶⁵ respectivamente.

Así, cuando el artículo 2 *viii* del Convenio por el cual se crea la OMPI señala que la propiedad intelectual son los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas; las invenciones, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales; las marcas, los nombres y denominaciones comerciales, *la protección contra la competencia desleal y demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico*, se podría inferir que allí se está incluyendo al secreto empresarial.

En este orden, en un trabajo denominado *Principios Básicos de la Propiedad Industrial* el organismo hace una interpretación del significado y alcance de las normas de competencia desleal en el marco de los derechos de propiedad industrial y expresa:

La normativa de protección contra la competencia desleal complementa la protección de las invenciones, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas.
Reviste particular importancia para la protección de los

³⁶⁴ El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Venezuela se hace parte por Ley aprobatoria publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3311 de 10/1/84. [Documento en línea] Disponible: <http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/1984/3311.pdf> [Consulta 15 enero 2009]

³⁶⁵ Se recoge también el Convenio de Berna.

*conocimientos, la tecnología y la información que no son objeto de protección por patente pero que sean necesarios a los fines de la óptima utilización de una invención patentada (itálicas añadidas)*³⁶⁶.

Se infiere pues que la OMPI reconoce las reglas de la competencia desleal como disciplina que aplica en la propiedad industrial y en particular en el secreto empresarial, éste último, como una manifestación *sui generis* de los bienes inmateriales.

c.5. Decisión 486

En 1998 comenzó el proceso de revisión de la Decisión 344 por cuanto la intención era adaptar el documento comunitario al ADPIC³⁶⁷ que había sido dictado en 1994. Tal proceso de revisión culminó en el año 2000 cuando la CAN recoge el resultado de dicho trabajo en la Decisión 486³⁶⁸ con el nombre de *Régimen común sobre la propiedad industrial*. Según Marcos Alemán se trata de una norma extensa que regula con detalle todos los temas de la propiedad industrial en su acepción más amplia³⁶⁹.

En cuanto al secreto empresarial este instrumento comunitario también lo examina en siete artículos (del 260 al 266) e introduce algunos cambios producto –se reitera– de la intención del legislador andino de adaptarlo al ADPIC. En este orden se señalan los lineamientos de tales normas:

³⁶⁶ Principios Básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la OMPI N° 895(S) p 18. (s.f.) [Documento en línea] Disponible: http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf [Consulta el 15 de enero de 2013]

³⁶⁷ Anexo C dictado en 1995 por la OMC, organismo creado en 1994.

³⁶⁸ Entro en vigor en la ciudad de Lima, Perú, el 14 de septiembre de 2000, fue publicada en Gaceta Oficial del A C el 19 de septiembre de 2000 y fue suscrita por el Estado venezolano el 1 de diciembre de 2000.

³⁶⁹ Marcos Alemán *Evolución del marco.....ob.*, cit., p 138.

- Cambia la denominación a secreto empresarial, que es una terminología más amplia, según se ha examinado.
- Establece una definición donde se integran otras formas de secreto empresarial (artículo 260).
- Especifica cuando no se está en presencia de un secreto empresarial (artículo 261).
- Amplia los supuestos de conductas desleales (artículo 262).
- Se ratifican los requisitos fundamentales para la existencia del secreto (artículo 260).
- Elimina la exigencia prevista en la Decisión 344 de incorporar la información a un cuerpo o materia;
- Mantiene el principio de la protección mientras se conserve el secreto (artículo 263),
- Mantiene también el derecho a su transmisión, el deber del tercero adquirente de no divulgarlo y la posibilidad de establecer cláusulas de confidencialidad en los convenios (artículo 264)
- Ratifica la obligación general de confidencialidad (artículo 265)
- Ampara la protección de los datos de pruebas de nuevas entidades que se presentan a la autoridad sanitaria para solicitar permiso de comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas (artículo 266) pero elimina los tiempos de protección establecidos en la Decisión 344.

- Establece una fórmula amplia de protección que debe ser materializada por la legislación interna de los Países Miembros.
- No prevé plazos de protección temporal, sino que ordena brindar las garantías necesarias para evitar su uso comercial desleal, en otras palabras, medidas que impidan el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por parte de terceros.

Finalmente, se reitera lo que ya se ha dicho más atrás, y es que, en el año 2006 tras considerar la incompatibilidad del Acuerdo con los TLC que firman Colombia y Perú con los Estados Unidos, el Gobierno venezolano anunció su retiro de la CAN denunciando que aquella firma minimizaba el aspecto social del mismo³⁷⁰. Este anuncio se concretó formalmente cinco años después, el 21 de abril del 2011, según lo dispone el artículo 135 del Acuerdo³⁷¹.

Ahora bien, ante la referida denuncia, la interpretación que hace un sector de la doctrina nacional en cuanto al artículo 153 de la CNRBV es que las decisiones comunitarias andinas, a pesar del retiro, ya forman parte del ordenamiento jurídico venezolano y, por tanto, conforme al artículo 218 de la misma Constitución que dice *“las leyes se derogan por otras leyes”*,

³⁷⁰ Sin embargo el Sistema Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) la siguió aplicando por dos años, hasta el 17/9/2008. Rafael Badell Madrid. Comentarios sobre la normativa vigente en materia de propiedad industrial. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.badellgrau.com/?pag=60&ct=962>. [Consulta 15 abril 2013]

³⁷¹ **Artículo 135.-** El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia. El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado. En relación con los Programas de Integración Industrial se aplicará lo dispuesto en el literal i) del Artículo 62 [Documento en línea]. Disponible: <http://www.comunidadandina.org/> [Consulta 19 febrero 2010].

correspondería a la Asamblea Nacional derogar esas normas comunitarias y, en su caso, dictar las respectivas leyes sustitutivas.

Sin embargo, la Sala Constitucional del TSJ en sentencia de 4 de julio del 2012 con ocasión de recurso de interpretación constitucional³⁷² acerca del contenido del artículo 153 estableció con carácter vinculante que las normas que se adopten en el marco de los Acuerdos de integración son consideradas parte integrante del ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, mientras se encuentre vigente el tratado que les dio origen.

En cuanto a la vigencia de la Decisión 486 señaló que ésta cesó con ocasión del acto de la denuncia realizado por el Ejecutivo Nacional.

Lo expuesto ratifica la cesación de efectos del instrumento comunitario y en consecuencia los de la normativa allí establecida sobre el secreto empresarial, produciéndose en el país una especie de limbo jurídico sobre la materia, pues, la LPI de 1955 retomó su vigencia y, como ya se dijo, en su texto no desarrolla la institución en estudio.

En todo caso se puede considerar la posibilidad que, mientras no se dicte una norma que lo desarrolle adecuadamente, el secreto empresarial sea regulado en Venezuela por vía del ADPIC ya que es un instrumento (anexo C) de la OMC del cual forma parte la República según la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech. Por tanto, sería un instrumento de rango legal que se encuentran vigente e incorporado al derecho interno, de

372 Recurso intentado por los ciudadanos Pedro Perera Riera e Inés Parra Wallis y la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX). Expediente 06-0823 / 06-1178; sentencia N° 967 publicada en G.O. 39.975 de 31 de julio de 2012. [Documento en línea], disponible en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/967-4712-2012-06-0823.html> [Consulta 10 enero 2012]

aplicación directa³⁷³ y que prevalece sobre las leyes de la República. Todo esto aplicando por analogía la interpretación que del artículo 153 de la CN hiciera la Sala Constitucional en la citada decisión de 4 de julio del 2012.

En este sentido es oportuno expresar que CAVEME propuso en el año 2009 recurso de colisión de normas entre los artículos 27 y 33 de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech, mediante el cual se establece la OMC, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 4.829 del 29 de diciembre de 1994; los artículos 4 letra A, C, cardinales 1 y 2, y 5 letra D de la Ley Aprobatoria del CUP para la Protección de la Propiedad Industrial, y lo dispuesto en los artículos 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la LPI.

Dicho recurso fue admitido por la Sala Constitucional del TSJ el 14 de agosto de 2012³⁷⁴.

Si bien esta acción no gira en torno a la regulación del secreto empresarial propiamente, la decisión que se dicte podría constituir un antecedente orientador en esta materia.

³⁷³ En contra de la opinión aquí expresada, el SAPI organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular del Comercio, en decisión de 5 de noviembre de 2008, publicada en Boletín N°497, donde declaró sin lugar la solicitud de suspensión de efectos del Aviso Oficial de fecha 12/4/2008, expresó que el ADPIC y el CUP no son de aplicación directa en Venezuela.

³⁷⁴ Sentencia de la Sala constitucional del TSJ. Recurso de colisión de normas. Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales. Expediente No. 09-0227. [Documento en línea]. Disponible <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1239-14812-2012-09-0227.html> [Consulta 22 marzo 2013]

2.2.4. El secreto empresarial desde la perspectiva del derecho de la competencia y en particular su vinculación a la competencia desleal

2.2.4.1. Consideraciones previas

Describir el fenómeno de la competencia económica resulta indispensable por cuanto en su dinámica se incorpora el secreto empresarial como instrumento competitivo³⁷⁵.

En la aspiración de conquistar al cliente, el empresario necesita desarrollar una serie de estrategias que le permitan diferenciar su producto del que ofrecen los demás para así atraer la atención del consumidor. Una de estas estrategias lo constituye el secreto empresarial.

Lo expuesto constituye el fundamento del presente numeral, por lo cual, metodológicamente se ha configurado con el siguiente contenido.

Se inicia haciendo una descripción del principio de libertad económica y su manifestación a través de la libertad de empresa, para continuar con la interpretación del modelo económico que plantea la CNRBV y de cómo se exhibe en la realidad del país.

Se expone una definición de la competencia y de la competencia desleal, disciplinas jurídicas de carácter económico y la finalidad que ambas persiguen con el propósito de delinear la tutela del secreto empresarial

³⁷⁵ por ello su violación constituye un específico supuesto de deslealtad competitiva.

Seguidamente se expone una retrospectiva histórica-económica de la tutela jurídica del secreto empresarial de donde se evidencia el papel de la competencia desleal como disciplina regulatoria del secreto.

Se hace una una descripción de la legislación que regula la competencia desleal en Venezuela y el tratamiento que se le ha dado al secreto empresarial, lo cual se explica por vía de la comparación con la legislación española.

Por último se realizan algunos comentarios al proyecto de reforma que existe actualmente en la Asamblea Nacional en atención a esta sería la legislación que sustituiría la LPPELC.

2.2.4.2. Principio de libertad económica

La Declaración de los Derechos del Hombre de 1791, doctrina que en el siglo XVIII proclamó la igualdad del hombre ante la ley en todos los órdenes, originó en el campo de la actividad económica, una serie de modificaciones radicales que puso fin a la excesiva reglamentación producida en las etapas de las corporaciones y el mercantilismo. Así, de una economía reglada sobreviene una economía marcada por el sello liberal que rechazó todo tipo de prohibiciones. Se impone pues el principio de la libertad económica y de la libre competencia como medios de garantizar el bien colectivo³⁷⁶.

Se podría afirmar que este principio estuvo marcado por dos fases fundamentales. Una, llamada *liberalismo económico* caracterizado por una

³⁷⁶ En Francia se dicta la Ley Chapelier, Decreto 14-6-1791, por el cual se abole la asociación de ciudadanos de la misma profesión y prohíbe la asociación de obreros contra el libre ejercicio de la industria y comercio.

exagerada libertad individual y nula intervención del Estado que dio lugar a la creación y desarrollo de grandes corporaciones, en las que se introdujo la producción en masa enfocada a un mercado más amplio con enormes capitales, lo cual generó abusos de poder, en perjuicio de los empresarios más débiles, ya que llegaron a dominar el mercado basados en monopolios e imposición de políticas económicas de orden privado. Tales abusos plantearon la necesidad de la intervención del Estado, pero con otra visión. Ello genera el comienzo de una segunda etapa que podría denominarse de *liberalismo organizado* o de *liberalismo ordenado* que pretende y logra controlar el individualismo exacerbado regulando la concurrencia en el mercado, prohibiendo prácticas inmorales de competencia y situaciones monopólicas y oligopólicas consideradas dañinas para los intereses de la colectividad.

Es bajo este perfil que el citado principio se inserta en la mayoría de las Constituciones modernas del mundo con los respectivos matices políticos que rijan en un lugar y momento determinado.

Ahora bien, el principio de libertad de empresa constituye una clara manifestación del liberalismo económico³⁷⁷. Ello se aprecia cuando históricamente se observa que es a partir de la declaración de la libertad económica cuando los actores pueden desarrollar la actividad de su preferencia, con los límites que significa la participación del Estado en la actividad productiva a fin de proteger un interés superior: el de la sociedad. Lo expuesto autoriza a examinar, a modo de información, la libertad de

³⁷⁷ A este principio se relacionan otros derechos: el de la libre elección de profesión, la propiedad privada y medios de producción y el derecho de asociación para la realización y explotación de actividades económicas.

empresa desde dos puntos de vistas: Desde su *contenido*³⁷⁸ y en cuanto a sus *limitaciones*.

a. Principio de libertad de empresa

a.1. Contenido

Desde el punto de vista de su contenido el concepto de libertad de empresa abarca tres aspectos:

a.1.1. Libertad de acceso al mercado

Todo actor económico puede iniciar cualquier tipo de actividad económica legalmente permitida. Cuando se establece “cualquier tipo de actividad económica” significa que, desde el punto de vista objetivo, no hay campo que quede excluido de la actividad empresarial privada, salvo aquellas materias que se reserve el Estado por razones de interés público.

Desde el punto de vista subjetivo, implica que a nadie puede impedírsele acceder y estar en el mercado como empresario. Sólo excepcionalmente se podrá imponer el cumplimiento de determinados requisitos, por ejemplo, la capacidad técnica que se requiera cuando se trate de materias como la banca para proteger los intereses que los consumidores y usuarios.

Como consecuencia de esta libertad de acceso surge la *libre competencia*, disciplina que impone ordenar el mercado para garantizar la

³⁷⁸ Repositorio de objetos de aprendizaje de la Universidad de Sevilla. El contenido esencial de la libertad de empresa. (s.f.) [Artículo en línea] Disponible: http://rodas.us.es/file/3f1df2dd-4125-95f3-36da-b2d1ddbefe6a/1/tema7_SCORM.zip/page_03.htm. [Consulta 20 agosto 2011]

conurrencia. Es decir, el Estado debe establecer los mecanismos jurídicos necesarios a fin de salvaguardar la regla de la libre competencia.

a.1.2. Libertad de permanencia en el mercado

Es la posibilidad que tiene el empresario para decidir sobre la organización interna y externa de su empresa, así como el modo o forma de desarrollar su actividad, respetando claro está la normativa jurídica que exista en torno a ello. Constituyen manifestaciones de esta: la libertad de dirección de empresa, la cual se proyecta sobre las distintas funciones que integran la actividad directiva (planificación, organización y contraloría). También lo es la libertad de actuación en el mercado, que supone independencia para fijar precios, distribuir y vender productos y servicios, posibilidad de contratar libremente y de hacer publicidad, etc.

Finalmente, la protección de la existencia de la empresa, a través de una jurisdicción especializada y leyes adecuadas.

a.1.3. Libertad de salida del mercado

Es el derecho que tiene todo empresario a dejar de desarrollar en cualquier momento la actividad que lleva a cabo. En este sentido, por ejemplo, se contempla la posibilidad de adoptar medidas de conflicto colectivo que puede consistir en el cierre patronal, aunque con la limitación de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

a.2. Limitaciones

Ahora bien, en cuanto a las limitaciones que comporta el citado principio éstas se condensan en los siguientes aspectos.

a.2.1. Reserva de actividades económicas

Como ya se dijo el Estado, por ley, puede reservarse determinadas materias siempre que sean esenciales y se indemnice el perjuicio que ocasione dicha reserva. Sólo se podrá establecer estas limitaciones cuando se tenga por norte la consecución de un fin social de interés general.

a.2.2. Establecimiento de medidas

La expropiación: El Estado puede privar a los propietarios de la titularidad de sus empresas con la condición de que se les indemnice y siempre que así lo exija el interés social general.

La intervención de empresas: No produce modificación ni pérdida de la titularidad por parte del empresario, sino que el Estado pasa a tener control sobre el órgano de decisión de la empresa, que se encuentra en una situación crítica, para recuperarla. Igualmente puede el Estado, alegado razones de interés público, siempre que sean compatibles con el libre funcionamiento del mercado, establecer limitaciones en los precios, intervenir en las modalidades de distribución o venta; limitar la publicidad y cualquier otro tipo de actuación necesaria para salvaguardar la libre competencia.

En consecuencia la libertad de empresa es pues uno de los principios cardinales más importantes que informan la libertad económica.

b. Modelo económico venezolano

Dada la importancia del principio de libertad de empresa como garantía o tutela de ciertas informaciones empresariales, tal como se menciona en el contenido de libertad de permanencia resulta oportuno exponer el modelo consagrado en el artículo 112 de la CNRBV, lo que

permitirá determinar la vigencia del instituto en nuestro ordenamiento. Consagra el citado artículo:

..Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país (Itálica añadida).

La Sala Constitucional del TSJ, en sentencia de 24 de enero de 2002³⁷⁹ consideró que la cláusula del Estado social contenida en el artículo 2 de la CNRBV habilita para dirigir el proceso económico en función de objetivos sociales, referidos principalmente a la erradicación de los abusos derivados del ejercicio de la libertad económica de una clase reducida y dominante. Así, según esta interpretación el Estado social es producto de una lucha de clases que debe promover la desprotección jurídica de los poderosos. En la base de esta concepción teórica, la libertad económica es entendida como un derecho de una minoría, moldeable a favor de la mayoría.

En otra decisión de 01 de octubre de 2003 la citada Sala estableció que el sistema económico que recoge la Constitución de 1999 puede catalogarse como de *economía social de mercado*. Señala:

³⁷⁹ Sentencia de TSJ, Sala Constitucional de 24 de enero de 2002, Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero. Exp. 01-1274 Caso Asodeviprilara [Documento en línea] Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/enero/85-240102-01-1274%20.htm>. [Consulta 30 abril 2013].

Ahora bien, en relación con la expresa (sic) que contiene el artículo 112 de la Constitución, los Poderes Públicos están habilitados para la regulación –mediante Ley- del ejercicio de la libertad económica, con la finalidad del logro de algunos de los objetivos de “interés social” que menciona el propio artículo. De esa manera, el reconocimiento de la libertad económica debe conciliarse con otras normas fundamentales que justifican la intervención del Estado en la economía, por cuanto la Constitución venezolana reconoce un sistema de economía social de mercado. Así lo ha precisado esta Sala Constitucional en anteriores oportunidades:

A la luz de todos los principios de ordenación económica contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se patentiza el carácter mixto de la economía venezolana, esto es, un sistema socioeconómico intermedio entre la economía de libre mercado (en el que el Estado funge como simple programador de la economía, dependiendo ésta de la oferta y la demanda de bienes y servicios) y la economía interventora³⁸⁰ (en la que el Estado interviene activamente como el empresario mayor). Efectivamente, la anterior afirmación se desprende del propio texto de la Constitución, promoviendo, expresamente, la actividad económica conjunta del Estado y de la iniciativa privada en la persecución y concreción de los valores supremos consagrados en la Constitución.

Lo dicho en el párrafo que antecede encuentra su fundamento en la norma contenida en el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de

³⁸⁰ Por esta posición, se manifiesta quien fuera Procurador de la República el abogado constitucionalista Carlos Escarra, quien señala que se ha pasado “...De un modelo económico totalmente liberal a un modelo económico mixto, con mayores elementos sociales” [Página web en línea] Disponible: <http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/147146/carlos-escarra-fue-clave-para-impulsar-el-proyecto-politico-del-presidente-chavez/> [Consulta 25 abril 2013]

Venezuela... (Sentencia de 6-2-01, caso: Pedro Antonio Pérez Alzurut)³⁸¹.

En sentido similar se pronuncia el profesor José Ignacio Hernández quien considera que el Estado social a que se refiere el artículo 2 de la Constitución de 1999 se mueve sobre dos bloques paritarios. Uno que postula la participación del Estado regulando la economía para promover la justa distribución de riqueza, lo cual le permite desde reservarse áreas del quehacer económico hasta fundar empresas públicas. Por otra parte reconoce a la empresa privada a partir de la libertad económica y propiedad privada, que son tanto derechos fundamentales como instituciones constitucionalmente garantizadas (artículos 112 y 115). Además, se reconoce el derecho de acceso y selección de los consumidores a los bienes y servicios de su preferencia (artículo 117).

Sin embargo afirma que a partir de 2005 el modelo económico venezolano comenzó un giro explícito hacia una transición al socialismo en atención a la interpretación que se ha venido haciendo del citado artículo 2. Dice que el modelo económico que existe en Venezuela lo que hace es reeditar viejas técnicas de intervención (control de precio, control de cambio, planificación, empresas públicas, nacionalizaciones) pero con un elemento novedoso: su expresa y deliberada transición al socialismo³⁸².

³⁸¹ Sentencia del TSJ, Sala Constitucional de 01 de octubre de 2003, Magistrado Ponente: Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. 00-1680 Caso Parkimundo [Documento en línea] Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/2641-011003-00-1680.htm>. [Consulta 25 abril 2013]

³⁸² Seminario de profesores de Derecho Público. *Estado social y libertad de empresa en Venezuela: consecuencias prácticas de un debate teórico* (21 de julio de 2010) [Documento en línea] Disponible: <http://seminarioprofesoresderechobpublico.blogspot.com/2010/07/estado-social-y-libertad-de-empresa-en.html> [Consulta 30 abril 2013]

En atención a los anteriores criterios y al examinar el Proyecto Nacional Simón Bolívar en su fase 2013-2019 cuyo contenido deja ver sin reservas que la aspiración del Gobierno Nacional es la transición hacia un *nuevo modelo económico productivo socialista*³⁸³ parece evidente que se contraponen dos formas, uno teórico constitucional y otro pragmático resultado de las políticas económicas desarrolladas por el Gobierno sobre las cuales, como consecuencia de las influencias ideológicas, predomina un fuerte control de la actividad económica, políticas que han contado con la colaboración de la Asamblea Nacional al dictar leyes reguladora en esta materia³⁸⁴.

Se vive entonces una realidad en la que el sector productivo privado ha sufrido fuertes restricciones (expropiaciones, tributación, decretos de inamovilidad laboral, estrictos controles cambiarios de precios y de producción) lo cual demuestra el distanciamiento que existe con el modelo consagrado en la Constitución Nacional que puede catalogarse de *economía social de mercado*³⁸⁵.

³⁸³ Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Venezuela avanza en la construcción de modelo económico incluyente. (s.f.). [Artículo en línea]. Disponible: <http://www.mcti.gob.ve/Noticias/13567> [Consulta 30 abril 2013]

³⁸⁴ Tales como: Ley de Costos y Precios Justos, Decreto No. 8.563 publicado en la Gaceta Oficial No. 39.802 del 17 de Noviembre 2011, [Documento en línea]. Disponible: http://www.ciudadccs.info/wp-content/uploads/ley_de_costos_y_precios_justos20110719-0118.pdf. [Consulta 19 mayo 2013], Ley de Venta de Vehículos: El Carabobeño. Nuevos precios de Ley de Venta de Vehículos serán publicados en la web. (17 mayo 2013). [Artículo en línea]. Disponible: <http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/58734/nuevos-precios-de-ley-de-venta-de-vehiculos-son-publicados-en-la-web> [Consulta 19 mayo 2013], Ley sobre Ilícitos Cambiarios publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.975 de fecha 17 de mayo de 2010 [Documento en línea] Disponible: <http://www.cadivi.gob.ve/images/stories/pdfs/Leyes/Ley%20Illicitos%20Cambiarios.pdf>; [Consulta 19 mayo 2013]; Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.053 de fecha sábado 12 de noviembre de 2011. [Documento en línea] Disponible: <http://www.noticierolegal.com/politica-y-gobierno/presidencia-de-la-republica/9598-oficializada-en-gaceta-la-ley-para-la-regularizacion-y-control-de-los-arrendamientos-de-vivienda.html>. [consulta 30 abril 2013].

³⁸⁵ En otras palabras, la fórmula económica planteada en la CRBV de 1999 podría considerarse como una técnica intermedia de los dos modelos clásicos (sistema ecléctico). No es liberal capitalista puro ni está orientado a un intervencionismo exagerado bajo el manto de la función social. Esta visión también se desprende del artículo 299

Los mecanismos desarrollados por los órganos del Estado para ejecutar la economía del país dista del citado modelo constitucional pues se funda en excesivos controles que afectan la actividad innovadora del sector privado, convirtiendo a Venezuela en un destino poco atractivo para las inversiones nacionales o extranjeras.

2.2.4.3. La competencia como disciplina jurídica

a. Noción

Si bien el término competencia permite una amplia interpretación, no obstante aquí se limitará al ámbito económico dentro de la doctrina mercantil y jurídica.

La competencia es un fenómeno que tiene sus raíces en la idea de limitación o escases, pues la falta de recursos provoca la disputa o pugna entre quienes aspiran a lo mismo. Es esa posición de rivalidad entre varios por lograr el mismo objetivo lo que se define como competencia económica.

b. Características

La competencia entre empresarios goza de las siguientes características:

ejusdem que consagra un régimen socioeconómico fundado en la justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia y productividad. Igualmente establece la citada norma la necesidad de un trabajo conjunto del Estado con la iniciativa privada para promover el desarrollo de la economía nacional.

La participación del Estado en la actividad económica se desprende no sólo de los artículos 112 y 299. También las normas contenidas en los artículos 113, 114, 115, 116, 117 consagran regulaciones o medidas para combatir conductas como el monopolio, el ilícito económico y controlar la calidad en bienes y servicios. Así mismo, la potestad para ejercer los mecanismos de la expropiación y la confiscación cuando estén dadas las condiciones que autoricen a ello.

- La lucha de todos competidores es por la conquista del mayor número de clientes. En la pretensión de cada empresario de captar para sí un comprador no sólo se aspira la realización de una transacción comercial. Lo que se persigue de modo esencial es la conservación de clientes ya adquiridos; la conquista de uno nuevo (con esa concreta operación) y a su vez la adhesión de este último como adicto a la empresa para futuras compras. El empresario se propone pues apartar a sus pares para ser el primero. Su objetivo es lograr el número necesario de compradores para los bienes o servicios que se decide vender de acuerdo a las propias políticas de la empresa³⁸⁶.
- La relevancia jurídica de la competencia está en la idea de proximidad o analogía que existe en los bienes o servicios que ofrecen al mercado los empresarios, pues, como quiera que la capacidad de compra del consumidor es limitada, éste debe realizar un análisis de selección de dichos bienes. Por lo tanto, ello equivale a adquirir un bien a costa de la renuncia de otro. De allí que en sentido *lato*, se encuentren en situación de competencia todos los oferentes de bienes o servicios de cualquier rama o actividad. A medida que los bienes o servicios ofertados son más homogéneos la lucha se recrudece por conseguir los compradores, en consecuencia, el competidor deberá enfatizar su diferenciación del resto de productos. Los consumidores al pertenecer al mismo sector serán los mismos y

³⁸⁶ Como señala Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., p. 138 y 139: la política comercial o de venta del competidor asume una extraordinaria relevancia en la pretensión perseguida. Ver también nota 307.

por lo tanto deberán en muchas ocasiones ser “arrebatados al competidor”.

- Ante la lucha concurrencial producida por la limitación de recursos para satisfacer múltiples y similares aspiraciones, el criterio determinante del éxito o fracaso de los competidores radica en el libre juicio y opinión del consumidor que decide qué bien o servicio contrata y a qué oferente. Esta libertad de elección de que goza el comprador constituye un elemento esencial en la competencia económica, tanto en su vertiente individual, en cuanto libertad económica de todo ciudadano como en su vertiente institucional, en el sentido que se cumpla el mercado (intercambio de bienes y servicios) en condiciones óptimas.

Con fundamento a las características expuestas la competencia podría ser descrita como un escenario de rivalidad en que se encuentran las empresas que concurren en el mercado, en virtud de la cual cada transacción comercial que efectúe cualquiera de ellas representa, para las demás, una oportunidad comercial perdida³⁸⁷.

La competencia económica o mercantil también puede entenderse como la concurrencia de oferentes y demandantes de bienes y servicios dentro de un mercado específico, existiendo rivalidad entre los distintos competidores³⁸⁸. Por lo cual se constituye como el *marco jurídico y*

³⁸⁷ Hermenegildo Baylos Carroza, *Tratado...*, ob cit., p. 255

³⁸⁸ Centro de Vinculación Ciudadana A.C. Competencia Económica. [Documento en línea]. Disponible:<http://www.vinculacionciudadana.org/boletines/boletin5.pdf> [Consulta 14 abril 2010]

económico de la actividad externa de los empresarios. Así lo expresa el catedrático español Guillermo J. Jiménez Sánchez, quien además señala:

La competencia es el ambiente jurídico que todo empresario tiene derecho a encontrar al inicio y a todo lo largo de su actividad profesional. En su seno –en el seno de un ambiente competitivo- es donde el Ordenamiento permite y apoya el triunfo de aquellos de entre los empresarios que ofrezcan mejores prestaciones y precios a la gran masa de la clientela y de los consumidores³⁸⁹.

c. Normas que regulan la competencia

Conforme a esta doctrina la competencia se desarrolla mediante dos tipos de normas destinadas a la defensa de sus dos facetas: El derecho de la libre competencia y el derecho de la competencia desleal.

La primera persigue la represión de las prácticas empresariales que restringen o eliminan la competencia en el mercado o en uno de sus sectores³⁹⁰.

La segunda combate conductas empresariales, que sin producir restricciones a la libertad, tienden a evitar un triunfo empresarial fundamentado en prácticas desleales, cuando el triunfo sólo debe basarse en el ofrecimiento, por parte del empresario favorecido por la decisión del consumidor, de unas condiciones contractuales mejores y más favorables para el cliente que las ofertadas por sus competidores.

³⁸⁹ Derecho Mercantil. 7ma edición. 2002. Editorial Ariel. España. Tomo I, p. 658.

³⁹⁰ Para que haya competencia económica es necesario: 1. que las **condiciones de mercado sean iguales** para todos y no existan favoritismos. 2. **que en los mercados hayan varios participantes** y 3. **que ninguno de los agentes económicos detente demasiado poder para evitar que pueda determinar los precios y cantidades** ofrecidas de los distintos bienes y servicios.

d. Modelos de competencia

Para que un mercado se desarrolle en un régimen de competencia es necesario que concurren tres circunstancias:

- La formación autónoma de los precios,
- La libertad de elección de los consumidores y,
- La imposibilidad de que las empresas concurrentes basen exclusivamente en decisiones propias su política empresarial industrial o comercial³⁹¹

El grado de competencia que existe en cada mercado se determina confrontando la situación real con unos modelos teóricos o ideales. En términos económicos, existen dos tipos: *competencia perfecta* y la *monopólica*.

La primera supone la óptima asignación de los recursos escasos a la satisfacción de las necesidades. Sus características más resaltantes son:

- Hay infinidad de agentes económicos pequeños, quienes maximizan sus utilidades.
- No existen barreras a la entrada.
- No existe ningún tipo de restricción al comercio entre países y por esta situación hay movilidad de factores.

³⁹¹Hermenegildo Baylos Carroza, *Tratado...*, ob. cit., p. 255, afirma que por mercado de libre competencia se entiende “aquella forma de mercado caracterizada por la concurrencia de un gran número de productores incapaces de influir individualmente, de un modo significativo, en las condiciones del mercado”

- No hay diferenciación por productos, pues es el mismo producto para todos.
- La información que existe es completa y perfecta.

El segundo modelo, el de monopolio, se produce cuando no se actualizan los cinco supuestos anteriores. Es decir, en este caso sólo hay una empresa que produce el bien y no existe ningún sustituto. Derivado de lo anterior la empresa puede fijar el precio y cantidad de productos ofrecidos, obteniendo mayores utilidades. Este modelo elimina pues la competencia.

Advierte la doctrina española que la virtualidad que poseen estos modelos, como polos dialécticamente opuestos, no reside en su valor explicativo de situaciones reales, sino en un esquema de referencia. El primero, pone de relieve los efectos de una competencia pura sin fricciones en la que ninguno de los participantes tiene poder para imponer condiciones al mercado. El otro extremo, el de monopolio puro analiza los efectos de ausencia de competidores en el mercado. Así, el carácter meramente abstracto de estas hipótesis ideales conduce a despreciar una interpretación dogmática de competencia³⁹².

El sistema de competencia perfecta nunca se ha implementado por no encajar en la realidad³⁹³ no así el de monopolio, que ha tenido aplicación pero de modo sectorial y de forma excepcional³⁹⁴. Ahora bien, el primero se

³⁹² Cortes Márquez, G., *Principios de economía*...pp. 241 y ss, citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal*...ob., cit., nota 32, p. 143.

³⁹³ Para obtener referencias teóricas de este modelo se recomienda, *Ibíd*em, nota 322, p. 144.

³⁹⁴ También para conocer doctrina sobre este tema, *Ibíd*em, nota 323, p. 144.

convierte en un punto de referencia deseable cuyo seguimiento conduce a situaciones que pueden llamarse como de *máxima competencia posible*.

En este orden, para tener una aproximación del grado de competencia en que se encuentra un específico mercado la doctrina³⁹⁵ señala que ello se determina analizando los rasgos que caracterizan una situación en concreto en comparación con los rasgos del modelo de competencia ideal. En este sentido, cuanto mayor sea la intensidad de los elementos, esto es, formación autónoma de precios, libertad de elección del consumidor e imposibilidad de basar la política empresarial exclusivamente en decisiones propias, mayor proximidad a la referida situación de máxima competencia posible. Por el contrario, en la medida que los referidos criterios pierdan fuerza, mayor riesgo de encontrarnos en una situación de monopolio u oligopolio³⁹⁶.

En el mundo real, la situación de mercado que suele darse es una especie de híbrido o combinación de los modelos teórico señalados, es decir, de la competencia perfecta y el monopolio puro. En consecuencia, en la moderna sociedad de consumo, el esquema característico del mercado sería el de *competencia imperfecta* para cuyo funcionamiento se requiere de la concurrencia de unos requisitos mínimos:

Libertad de acceso al mercado, es decir, libertad para todos: oferentes y consumidores;

³⁹⁵Ibídem, pp. 146-147

³⁹⁶ Explica Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...ob.*, cit, p. 147 que se estará ante un mercado monopolista cuanto mayor sea el poder del empresario para determinar y fijar el precio de los productos y, ante un mercado con tendencia oligopolística en el caso de que el poder sobre el precio sea ostentado por grandes empresas, tras la suscripción de convenios en los que se suele pactar sobre el precio.

Libertad de acción, lo cual supone libertad de determinación de las condiciones en que ha de tener efecto la organización y desenvolvimiento de la actividad económica en el mercado. Ello implica, por una parte, libertad de los empresarios competidores, en cuanto a la *elección* de la actividad, de los medios con que se elaboran los productos o median los servicios y de las formas y técnicas empleadas. Por otra parte, libertad de elección entre las distintas ofertas por parte de los consumidores y usuarios.

Finalmente, *igualdad de condición y oportunidades* de todos los que acceden al mercado.

En los modernos mercados caracterizados por la lucha concurrencial exacerbada, los citados presupuestos mínimos de la competencia imperfecta, admiten una mayor precisión.

La búsqueda del ideal del bienestar social crea necesidades nuevas que conducen a un incremento en el consumo lo cual fomenta la producción e intercambio de bienes, recrudeciendo esa lucha concurrencial. Los empresarios ante unas materias primas de común acceso para todos y posibilidades de venta iguales en el plano jurídico se tropiezan con la dificultad de encontrar compradores, lo cual sólo logran superarlo arrebatándoselos a los demás competidores. Por tal razón, los oferentes abandonan la actitud pasiva de esperar que el consumidor manifieste voluntariamente sus apetencias y lo estimulan provocando en ellos actuales o potenciales necesidades, obligándolos, de forma solapada, a pronunciarse a favor de la propia empresa.

La fórmula para conseguir esta reacción del consumidor es **diferenciándose de los demás.**

Se trata que el empresario obtenga una singularidad y exclusividad que incline las preferencias del cliente hacia su empresa y la convierta en la única que ofrece el producto deseado por él. La intención de dicha diferenciación es que el consumidor: *Identifique* la empresa y la particularidad de su oferta frente a todas las otras del mercado, La *prefiera* por las especiales características de sus productos y/o servicios y finalmente la *elija*.

En este sentido, la tendencia del mercado actual es lograr la referida diferenciación a través de la denominada *competencia monopolística* pues lo que se persigue es la atracción y consolidación de una clientela “cuasinecesaria”³⁹⁷.

Entonces, la idea de vender un producto **diferenciado** del que ofrecen sus competidores conduce al empresario a la utilización de todos los medios y recursos a su alcance en cuyo logro el **secreto** se muestra como un **instrumento extraordinariamente valioso**. En efecto, el mantenimiento de la reserva de ciertas informaciones (procedimientos de fabricación, estrategias publicitarias, proveedores, entre muchísimos más) proporciona al empresario la exclusividad y un monopolio de *facto* que supone una ventaja competitiva para mantener y fortalecer la propia situación en el mercado, a costa de los demás competidores.

La idea es lograr que el producto presente algo que no tengan los otros, a fin de impedir que lo ofrecido por la empresa tenga en el mercado algún sustitutivo perfecto. Por ello es imprescindible diferenciar el bien o el servicio en: su variedad, en su calidad, en su utilidad, en su presentación, en

³⁹⁷ Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado ...*, ob. cit., p.276

su forma, en su sistema de venta, en fin, en cualquier nueva prestación que reporte una ventaja que logre captar al comprador.

Por lo tanto, cualquier innovación que, mantenida en secreto, pueda singularizar la oferta y proporcionar la diferenciación perseguida, otorga a quien la detenta una ventaja competitiva. En este sentido, la posesión de estos conocimientos en un mercado de **competencia monopolística como el actual** es ambicionado por cualquier empresario competidor.

2.2.4.4. Retrospectiva histórica económica de la tutela del secreto

a. Consideraciones previas

A lo largo de la historia el secreto empresarial ha coexistido con la empresa, la industria y el comercio. En sus inicios no contó con una regulación jurídica sino con mecanismos de protección desarrollados por el propio empresario artesanal. Una vez iniciada la tutela jurídica las razones de protección fueron de diversa índole.

En este sentido, el objetivo del presente numeral es describir los antecedentes que refiere la doctrina³⁹⁸ sobre el secreto, datos ineludiblemente vinculados al tema económico, para conocer cómo fueron los comienzos de su protección jurídica y las disciplinas que han participado en su regulación.

³⁹⁸ La documentación de esta retrospectiva está basada en el capítulo segundo de la tesis doctoral *La Tutela Penal...*, de Esther, Morón Lerma, presentada en el año 2001, en la Universidad Autónoma de Barcelona. [Documento en línea] Disponible <http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2001/tdx-0405102-104031/tdx.html> [Consulta 30 marzo 2007].

Así pues, esta retrospectiva comienza con las civilizaciones antiguas³⁹⁹. Luego, se destaca el llamado período de las corporaciones o guildas en los que no se percibía al secreto empresarial como una propiedad inmaterial sino como una obligación de confidencialidad⁴⁰⁰. Era tanto el control que ejercieron las corporaciones en el ámbito económico que se constituye en una etapa en la que resulta innecesaria la protección del secreto.

A las corporaciones siguió el mercantilismo distinguido por una intensa intervención estatal, donde el auge de la economía local motivó la aparición de una primera tutela del secreto, aunque circunscrita a ciertas industrias, hasta llegar al llamado liberalismo económico, caracterizado por la libre iniciativa económica donde comienza propiamente su protección jurídica.

En esta etapa la protección se inicia a través de las *normas penales* que tienen sus antecedentes en el Código napoleónico de 1810 que estaba dirigida más a sancionar la violación de deberes de fidelidad a cargo del trabajador que a reprimir un comportamiento desleal.

En el ámbito del Derecho privado se produce un fuerte nexo del secreto con la disciplina de la competencia desleal, forma tuitiva –dice Esther Morón Lerma- a la que naturalmente conduce una inteligencia integral del secreto cuya violación se revela como un claro supuesto de deslealtad en la lucha concurrencial⁴⁰¹, al punto, como se verá en el recorrido de estos

³⁹⁹ Eduardo Valera Pezzano. *Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial*. Artículo producto del "Proyecto de investigación en propiedad intelectual", que actualmente adelanta la línea de investigación en derecho comercial, del Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia). *Universitas*. Bogotá (Colombia) N° 121: 217-232, julio-diciembre de 2010.

⁴⁰⁰ *Ibídem*, p. 223

⁴⁰¹ Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., p.152

antecedentes, que el secreto actúa como factor impulsor de la legislación del derecho de competencia desleal.

Es en el ordenamiento jurídico alemán donde se implementa la disciplina de la competencia desleal, en cuyas reformas legislativas se evidencia su progresiva transformación, cuyo entendimiento es importante para la presente investigación por cuanto dota de significado al secreto empresarial, pues, con ocasión del paso del estado liberal al estado social de economía mixta, se produce el cambio de la protección del secreto del ámbito de la propiedad (como derecho subjetivo del empresario) al ámbito de la competencia (como instrumento competitivo del empresario)⁴⁰². En otras palabras, estas transformaciones en materia de competencia desleal implican un cambio de función de la competencia y a su vez una modificación del ámbito de protección del secreto.

Finalmente corresponde indicar que la pauta bibliográfica para esta referencia histórica de la evolución de la protección jurídica del secreto empresarial se corresponde fundamentalmente con la aquí muy aludida tesis doctoral de la autora española Esther Morón Lerma.

b. Etapas

b.1. La civilización antigua

En los pueblos de la antigüedad como Babilonia, Asiria, Egipto, etc. los comerciantes⁴⁰³ protegían sus avances tecnológicos (irrigación, metalurgia y

⁴⁰² En similar sentido se refiere Segura García, M.J., sobre la *Derecho Penal y Propiedad Industrial*. Citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., Nota 345

⁴⁰³ "los pueblos de la antigüedad (egipcios, babilonios, caldeos, fenicios y griegos) debieron adoptar reglas de conducta sobre diversas relaciones mercantiles, en las que posiblemente se encuentran rudimentos de algunas instituciones del derecho mercantil. Pero de esas pautas primitivas o rudimentarias resulta difícil establecer precedentes que tengan conexión directa con la estructuración de esta rama del derecho como disciplina

cerámica) así como recetas de perfumes, fórmulas para extraer vidrios de colores, manuales para entrenar caballos de carrocería e instrucciones para la apicultura transmitiéndolos exclusivamente entre sus hijos y descendientes.

Las antiguas civilizaciones también protegían sus secretos comerciales con una técnica que simplemente consistía en no dejarlos por escrito⁴⁰⁴. Otro método era escribirlos pero en mensajes cifrados. Las tabletas del antiguo Cercano Oriente que contienen fórmulas para crear vidrios y esmaltes, se encuentran escritas en un lenguaje incomprensible y difícil de descifrar.

En Egipto, una tableta del año 2000 a.c. contiene un pasaje escrito por un escriba del rey Mentuhotep, quien se enaltece por su vasto conocimiento en magia, arquitectura, escultura y ritos sagrados, señalando que sólo él y su primogénito están autorizados para conocer esos secretos⁴⁰⁵. Los académicos afirman que esta inscripción se refiere a uno de los primeros acuerdos de confidencialidad de la historia.

Se afirma, basado en hallazgos arqueológicos que los pueblos de la antigüedad no concebían el secreto comercial como un derecho de propiedad subjetivo, sino en una obligación de confidencialidad para quien tuviese acceso al secreto.

autónoma". José Ignacio Narváez García. Derecho Mercantil Colombiano, I, 2 (11ª ed., Legis, Bogotá, 2002) citado por Eduardo Valera Pezzano. *Sobre esclavos, guildas...*, ob. cit., p. 220. Nota 8

⁴⁰⁴ Morris Silver, *Economic Structure of the Ancient Near East*, 41 (Taylor&Francis, 1985), citado por Eduardo Valera Pezzano. *Sobre esclavos, guildas...*, ob. cit., p. 221, nota 12.

⁴⁰⁵ La tableta y su traducción pueden consultarse Michael A. Gollin, *Driving Innovation: Intellectual Property Strategies for a Dynamic World*, 26-28 (Cambridge University Press, 2008), citado por Eduardo Valera Pezzano. *Sobre esclavos, guildas ...*, ob. cit., p. 221. nota 15

La antigua Roma también recurría al secreto, pero se afirma que en el Derecho romano no existirían antecedentes que permitan asegurar que alguna norma lo protegiera. Señala la doctrina que en ninguno de los períodos de la historia de Roma hubo reglas que disciplinasen las prácticas competitivas del comerciante particular⁴⁰⁶. Sin embargo, se ha llegado a argumentar que en el Derecho romano existía una acción contra el tercero que inducía al esclavo de otro a revelar los secretos comerciales de su amo: la *actio servi corrupti*⁴⁰⁷. La base de esta teoría se halla en el Digesto de Justiniano, normativa que contiene el siguiente comentario del jurista Ulpiano al Edicto del Pretor⁴⁰⁸.

Dice el Pretor: el que fuere acusado de haber acogido a un esclavo o a una esclava, ajeno o ajena, y de haberle persuadido con dolo malo a alguna cosa, con lo que le hiciera peor a él, o a ella, daré contra él acción por el duplo de cuanto importare esta cosa.

El doctrinario Arthur Schiller planteó que el propietario de un esclavo estaba facultado para proteger la divulgación de sus secretos comerciales por parte de aquél, del mismo modo que lo haría un comerciante respecto de su empleado en tiempos modernos⁴⁰⁹. Salvo este caso particular, era permitida la copia de los productos o procedimientos industriales conservados en secretos

⁴⁰⁶ José Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit., p. 257

⁴⁰⁷ Véase A. Arthur Schiller, *Trade Secret and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti*, 30 *Columbia Law Review*, 837 (1930), y Alan Waston, *Trade Secret and Roman Law: The Myth Exploded*, 11 *Tulane Law Review*, 25-29 (1996) (refutando la teoría de Schiller y de otros académicos que sostienen la misma hipótesis sin verificar la fuente de la *actio servi corrupti*), citado por Eduardo Valera Pezzano. *Sobre esclavos, guildas...*, ob. cit., p. 221, nota 17.

⁴⁰⁸ *Ibidem*, p. 222 .nota 18,

⁴⁰⁹ *Ibidem*, pp. 225 y 222.

b.2. Las corporaciones

En la Edad Media las normas de las corporaciones, en términos generales, dominaban la economía. En la Europa Medieval del siglo XI las ciudades se transformaron en centros cerrados de consumo, intercambio y producción de bienes, principalmente de carácter artesanal. Los comerciantes, por razones de seguridad se asociaron “en guildas, hermandades, hansas y toda suerte de corporaciones cerradas y exclusivistas que se dictaban sus propios estatutos, imponían su autoridad y dirimían las controversias por medio de magistrados designados por los propios mercaderes designados”⁴¹⁰.

Estos estatutos fijaban la calidad de los productos, el volumen de producción, los precios, limitaba el número de aprendices, la duración del periodo de aprendizaje. Así mismo, regulaban los procedimientos de elaboración de los productos, por lo cual el artesano no sólo no podía apartarse de dichas reglas sino que debía acreditar su cumplimiento mediante marcas obligatorias. Igualmente prohibían obtener materias de determinadas zonas y comarcas, introducir mercaderías extranjeras y, en fin, aportar cualquier novedad que interrumpiese la regularidad gremial⁴¹¹.

El ideal medieval era el de la *estabilidad de las situaciones*⁴¹². Para el hombre medieval el mantenimiento y permanencia de las situaciones, hábitos y modos de vida es apreciado como un valor (el de la costumbre) que no debe ser perturbado por lo nuevo o el cambio.

⁴¹⁰ José Ignacio Narváez García. Derecho Mercantil Colombiano, I, 2 (11ª ed., Legis, Bogotá, 20002) citado por Eduardo Valera Pezzano. *Sobre esclavos, guildas ...*, ob. cit, p. 223, nota 29.

⁴¹¹ Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado...*, .ob., cit., p. 20, nota 350.

⁴¹² *Ibidem*, pp. 165-169, nota 351. Allí el autor hace una amplia descripción de esta infravaloración medieval de la novedad.

Ahora bien, la existencia de tal ideal tiene relación con factores económicos, técnicos y sociales de la época (dificultades de comunicación, la lentitud en el intercambio económico, las limitaciones de la demanda derivadas de los anteriores fenómenos) y con las asfixiantes medidas proteccionistas lo cual impidió la aparición de un sistema de producción mecanizado, permaneciendo el de carácter doméstico o artesanal⁴¹³. Es decir, las disposiciones de las corporaciones o gremios persiguen la regularidad en el método de elaboración, por lo cual resulta imposible modificar, innovar o mejorar dichos métodos (secreto o no) de producción. En consecuencia se impide cualquier competencia, por diferencias en la variedad o calidad de los productos.

En efecto, como lo expresa N Mazzacuva, en una sociedad que impone que los medios, procedimientos y hábitos de los productores sean idénticos a fin de preservar la regularidad en la elaboración de los productos los artesanos no podían ingeniar nuevas ideas que ofrecer al público⁴¹⁴.

Inclusive, la competencia entre los miembros de un mismo gremio estaba prohibida por la corporación. El respeto de las reglas corporativas se impone como garantía de la reputación y de la prosperidad de las artes, de las actividades económicas artesanales de una determinada comunidad⁴¹⁵.

Ante la necesaria inscripción en el gremio para el ejercicio de cualquier actividad económica pierde sentido la vulneración del secreto porque de llevarse a cabo su revelación, difícilmente el autor de la revelación lograría

⁴¹³ Esther Morón, Lerma *La Tutela Penal...*, ob., cit., pp. 158 y 159

⁴¹⁴ Citado por Esther Morón *Ibidem* p. 159, nota 354

⁴¹⁵ *Ibidem*, p 160

obtener un beneficio económico, al no poder competir directamente con el poseedor del secreto dado la fuerte reglamentación⁴¹⁶. En consecuencia, esta exacerbada reglamentación gremial si bien hizo superflua la protección del secreto empresarial, no impidió su desarrollo, por el contrario lo favoreció al mantenerse dentro de los gremios, las denominadas “artes y saberes secretos del comercio”.

Justamente, conocida la importancia de los secretos para el avance de la economía ciudadana los gobernantes intentaron atraer a los artesanos de otras ciudades para que revelasen y desarrollasen sus artes y saberes, con el fin de mejorar y enriquecer los propios métodos de elaboración de los bienes y así mejorar la industria nacional.

Así, los secretos se convierten en un instrumento valioso no para los miembros de un mismo gremio, entre quienes está prohibida la competencia sino para los gremios de diferentes ciudades, que buscan mejorar la calidad de sus productos. Con este propósito los soberanos dictan “cartas de protección” a los artesanos para garantizar su establecimiento en el país. Los casos más emblemáticos citados por la doctrina son las cartas de protección concedidas en 1331 (Siglo XIV) al flamenco John Kemp (tejedor de paños) para que llevara a Inglaterra sus secretos sobre el tejido; en 1440 (Siglo XV) a John von Shidame para que introdujera su sistema de fabricación de la sal y en 1452 (Siglo XV) se registra una concesión a favor de tres mineros de Bohemia, en razón de su dominio al conocimiento de las minas⁴¹⁷.

⁴¹⁶ José Antonio Gómez Segade, *El secreto industrial...*, ob., cit. pp. 257-258, advierte que si, aun a pesar de las barreras interpuestas por los gremios, un miembro del taller revelaba a un tercero un secreto industrial o él mismo fabricaba un producto según el secreto del gremio, los géneros fabricados podían ser quemados en la plaza pública.

⁴¹⁷ Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit, nota 370. Del latín *meliozem scientiam in Mineris*

Estos privilegios atribuían condiciones muy ventajosas (buenos empleos, concesión de una casa y de un lugar donde desempeñar la propia actividad) y, particularmente, otorgaban a su beneficiario la facultad de disfrutar de **forma exclusiva** durante un periodo de tiempo de la invención y, sobre todo, concedían el poder de excluir a terceros en su explotación⁴¹⁸.

b.3. El mercantilismo

En este periodo el derecho mercantil se hace fundamentalmente derecho estatal. Los factores políticos y económicos que determinaron el mercantilismo (organización económica basada sobre entidades nacionales y no locales o ciudadanas) sometieron a las antes fuertes corporaciones a un intenso control estatal hasta convertirlas en auténticos órganos del Estado⁴¹⁹. La necesidad de protección surgió por el fuerte desarrollo de algunas industrias artesanales como la de la tapicería o la de la fundición. En efecto, a finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII se promulgan reglamentos en el seno de las industrias de mayor importancia, como la de la tapicería y la de la seda en Francia, destinados a prohibir a los empleados la revelación de los modelos entregados como prototipo⁴²⁰. Esta protección del secreto surge con una finalidad más emparentada con el interés general que con el individual del poseedor del secreto. Se trata de salvaguardar la industria nacional y al país de ataques de naciones extranjeras dirigidos a fomentar la divulgación de sus secretos.

⁴¹⁸ N. Mazzacuva, N., ob. cit., p. 20. Estos privilegios los otorgaban arbitrariamente los soberanos, quienes, discrecionalmente, podían decidir, la concesión del privilegio, el momento y el beneficiario (que, en ocasiones, no coincidía con el inventor) y su revocación. En conclusión, mientras el juicio de oportunidad sobre la protección de estos procedimientos o invenciones dependa del arbitrio del príncipe será inadmisibles su consideración como auténticos precedentes de tutela. Citado *ibídem*, nota 371.

⁴¹⁹ Así lo afirma Ghidini, G., *Slealta...*, ob. cit., p. 19, citado *ibídem*, nota 372.

⁴²⁰ José Antonio Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit., p. 259.

Como quedo dicho más atrás las primeras conductas de incitación a la revelación de secretos industriales parten de los propios gobernantes y no de los empresarios o competidores. El interés general y la necesidad de defensa del país a los ataques del exterior se proyectarán en una incipiente normativa destinada a la protección del secreto. Por ejemplo, la Ley General prusiana (1794), es la primera norma que⁴²¹ contiene una prohibición general de la divulgación de secretos industriales y se encuentra ubicado en el título de los “delitos contra la seguridad exterior del Estado”.

De igual modo el Código penal francés de 1810 exagera la penalidad cuando la revelación se lleve a cabo a un extranjero o a un francés residente en el extranjero⁴²².

Se aprecia de lo expuesto que el creciente desarrollo económico exigió que la protección del secreto dejara de ser un interés sectorial de cada industria para reclamar, en el siglo XIX, una generalización de su tutela.

b.4. El liberalismo económico

Con el surgimiento del Estado liberal en el siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Francesa, se produce el reconocimiento de la libertad, igualdad y propiedad como derechos naturales del hombre que influirán todos los ámbitos del nuevo orden jurídico.

En lo que concierne al ámbito económico se proclamó la libertad del individuo en el ejercicio de cualquier actividad industrial o comercial. Ello supone la ausencia de la intervención del Estado en el que hacer económico,

⁴²¹ Especie de Ley Constitucional dictada en la antigua Monarquía Alemana que desaparece en el año 1942 con la segunda Guerra Mundial.

⁴²² M. M. Carrasco Andrino, citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., p. 79, nota 376.

pues ello podía ser interpretado como una nueva restricción a la libertad del individuo en la que se cifraba la diferencia radical con el anterior régimen⁴²³.

El régimen económico, en consecuencia, se encuentra regido por una absoluta libertad en cuanto a la elección de los medios y procedimientos de fabricación, a la aplicación de sistemas, la producción de bienes, su distribución y, en suma, en cuanto al esquema general del mercado mismo, sometido a las fuerzas naturales y al libre juego de los factores que lo han de promover. El advenimiento de la revolución industrial, supuso profundas modificaciones, no se reduce a su trascendencia técnica, sino que abarca las importantísimas consecuencias sociales y económicas que tuvo. Como expresa Hermenegildo Baylos Corroza, la revolución industrial significa, ante todo, “un extraordinario despliegue de la inventiva humana”, que se traduce, fundamentalmente, en el hallazgo masivo de nuevas fórmulas de mecanización⁴²⁴.

Efectivamente, con la revolución industrial comienza el uso de la máquina en el sistema de producción de bienes en detrimento de la vieja artesanía y del pequeño comerciante.

Esta absoluta libertad dio lugar a que durante un largo tiempo las autoridades legislativas o judiciales no intervinieran fijando restricciones a la competencia, salvo, los límites derivados en materia de exclusiva industrial (patentes y marcas). Ello se fundamenta en el extremo individualismo que caracterizó el nuevo régimen y que, en el ámbito privado, se llevó a la órbita del *derecho subjetivo del empresario*. En consecuencia, se exige la violación

⁴²³ A. Menéndez Menéndez, *La competencia desleal*, ob. cit., p. 32. Citado Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit. nota 380:

⁴²⁴ Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado...*, ob. cit., p. 203.

de un derecho subjetivo como presupuesto legitimador para la injerencia del Estado en el sistema del libre mercado⁴²⁵. En otras palabras, el Estado podrá intervenir restringiendo la libertad de industria que estos derechos de monopolio implican, con fundamento en la protección del derecho de propiedad⁴²⁶ o en la de un derecho de la personalidad⁴²⁷.

En fin, es esta rigurosa libertad económica la que permite que en materia de medios y estrategias concurrenciales, se considere legítima cualquier iniciativa, siempre que no se infrinjan los citados derechos de propiedad de otro empresario y no se violen las normas penales represoras de los fraudes más graves⁴²⁸.

Lo expuesto justifica que no existiera una norma general sobre la deslealtad competitiva pues de haber existido hubiera funcionado como un freno al arranque económico que solo podía afianzarse si se le dejaba el campo libre para las imitaciones y modalidades engañosas.

Tras la proclamación de la libertad de industria y comercio y la reafirmación del derecho de propiedad, como base de la nueva jerarquía de valores instaurados se hará necesaria una tutela **más generalizada** de la recién denominada “propiedad industria”.

⁴²⁵ Así es interpretado por la doctrina. N Mazzacuva, *La tutela penale...*, ob. cit., p. 21 y M. J Segura García, *Derecho Penal...*, ob. cit., pp. 52-53. Citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit, nota 383.

⁴²⁶ José Antonio Gómez Segade, citado por Esther Morón Lerma. *Tutela Penal...*, ob. cit, nota 384

⁴²⁷ Así, se encuentra la última justificación en la estimación de la disciplina como premio al esfuerzo o trabajo realizado por el empresario. T. Ascarelli, *Teoría de la Concurrencia...*, ob. cit., pp. 276 y ss. Citado ibídem, nota 385.

⁴²⁸ A. Menéndez Menéndez, *La competencia desleal*, ob. cit., p. 31, citado ibídem, nota 386.

b.4.1. Tutela penal del secreto

La tutela jurídica originaria del secreto industrial tiene base en el artículo 418 del Código Penal napoleónico de 1810.

Hasta su entrada en vigor la protección del secreto se ceñía a las medidas que particularmente adoptaran los sectores industriales más desarrollados, sin embargo, la promulgación de los derecho a la libertad y a la propiedad en condiciones de igualdad y las transformaciones económicas y sociales de finales del siglo XVIII (la internacionalización de los mercados y, por tanto, de las instituciones jurídicas vinculadas a la libre iniciativa económica⁴²⁹), hizo insostenible aquella protección de carácter sectorial.

A objeto de obtener una tutela más general por la violación de los secretos, se acudió, inicialmente al ejercicio de la acción civil, no obstante, resultó insuficiente, pues en muchas ocasiones la reparación del daño resultaba poco probable ya que el delator (generalmente empleado) alegaba insolvencia. Con el fin de cubrir ese vacío surge el artículo 418 del Código Penal en el que confluyen *motivaciones proteccionistas y de política exterior* (razonamientos del mercantilismo recién superado) y *postulados liberales* (fruto de los cambio de ideología que la revolución supuso⁴³⁰). Por ello la

⁴²⁹ Esther Morón Lerma, *La Tutela penal...* ob. cit., nota 394: El mercado abandona su carácter meramente local o, cuando más, regional y se extiende de tal modo que se presenta ante el vendedor la posibilidad de ampliar su actividad siempre que sepa captar la preferencia de los consumidores. Ver más en Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado...*, ob. cit., pp. 204-205.

⁴³⁰ El artículo 418 CP de 1810 establecía: "Todo director, empleado u obrero de una fábrica, que haya comunicado o intentado comunicar a extranjeros o a franceses residentes en el extranjero secretos de fábrica donde está empleado, será castigado con pena de prisión de dos a cinco años y una multa de 50 a 20000 francos (...) Si tales secretos han sido comunicados a franceses residentes en Francia, la pena será de prisión de tres meses a dos años y una multa de 16 a 200 francos..." (consultando en Ramella, A., "I segreti industriali", vol. LXIII, 1906, en ob. cit., p. 373). Esta situación se ha mantenido, con variaciones en las penas de multa, hasta la promulgación de la Ley nº 92-597, de 1 de julio de 1992, relativa al Código de la Propiedad Intelectual, modificada posteriormente por la Ley nº 92-1336, de 16 de diciembre de 1992, que deroga el citado artículo 418 del CP. El artículo 621-1 de la citada ley remite la regulación de la violación de secretos de fábrica a la prevista en el artículo 152-7 del Código de Trabajo, de modo que su tutela se halla, actualmente, extramuros del nuevo Código penal francés, vigente desde el

norma penal francesa salvaguarda dos intereses distintos. Por una parte, la preocupación de defender la industria nacional francesa frente a posibles injerencias externas⁴³¹. De ahí la superior penalidad de la revelación del secreto de fábrica cuando el destinatario era un extranjero o un francés residente en el extranjero⁴³².

Por otra parte, los principios del liberalismo consideraron imprescindible proteger al empresario frente a los ataques de otros competidores en la lucha, cada vez más fuerte, por la conquista del mercado. Esta tutela al servicio del individuo; en lo jurídico, se caracteriza por vincular la ilicitud a la lesión de derechos subjetivos.

En conclusión, la regulación penal del secreto tuvo una doble fundamentación: Un interés general a garantizar la propia capacidad competitiva de la economía de Francia junto al interés privado de preservar la competitividad del empresario.

1 de marzo de 1994. El art. 152-7 del Código del Trabajo mantiene la siguiente dicción: “El hecho de revelar o de intentar revelar un secreto de fábrica por el director o el trabajador de una empresa donde está empleado está castigado con dos años de prisión y 200000 francos de multa. El tribunal puede igualmente imponer, a título de pena complementaria, con una duración de cinco años o más, la interdicción de los derechos cívicos, civiles y de familia previstos por el artículo 131-26 del código penal”. *Ibidem*, nota 397

⁴³¹ Recuérdese que, originariamente, los secretos no se valoran como instrumento positivos por sus inmediatos poseedores, esto es; por los propios miembros del gremio, sino que se persiguen por los gobernantes como factor de enriquecimiento de la economía local frente a la de otras ciudades. Esther Morón Lerma, *La Tutela penal...*, ob. cit., nota 398.

⁴³² La agravación en función del destinatario de la revelación ha desaparecido. La superior penalidad de la violación del secreto industrial respecto a la del secreto profesional, con el que la doctrina observa similitud, es interpretada como remiscencia del estrecho vínculo que el objeto material del delito de violación de secretos de fábrica presenta con la seguridad exterior del Estado (así lo previno, DELMAS-MARTY, M., *Droit Pénal des Affaires. Partie Spéciale: infractions*, Tome 2, 3ª ed., Presses Universitaires de France, Paris, p. 396). En efecto, el artículo 378 del derogado código penal sancionaba la violación del secreto profesional con una pena de prisión de seis meses a un año y el vigente artículo 226-13 CP, con la de un año de prisión, ambas inferiores a las previstas tanto por el art. 418 CP como por el art. 152-7 CT. *Ibidem*, nota 401

Ahora bien, la concurrencia de estos heterogéneos intereses en la norma penal dio lugar a algunas incongruencias que originó discrepancia en la precisión del bien jurídico tutelado.

Así, por lo que se refiere al tipo penal del artículo 418, la amplitud e indeterminación que caracterizan la tipicidad subjetiva y el objeto material del delito, respectivamente, sufre una significativa restricción a consecuencia de la detallada indicación de los posibles sujetos activos del delito (director, empleado u obrero).

Esta restricción se resume en lo siguiente: Por lo que se refiere a la tutela del *interés general* (que aspira al desarrollo de la industria nacional) escapan las revelaciones realizadas por cualquier sujeto que no revista la calificación de director, empleado u obrero. En cuanto a lo que corresponde al *interés individual*, se protege la ventaja competitiva que supone para el empresario la utilización del secreto frente a los ataques de personal interno a la empresa, pero quedaba impune la violación del secreto por un tercero competidor.

Así, al margen del debate en torno al bien jurídico protegido, atendiendo al objetivo principal que con la tutela del secreto se persigue, la doctrina estima que la previsión penal estuvo dirigida a sancionar fundamentalmente el incumplimiento de *deberes de fidelidad* a cargo del trabajador⁴³³.

Ante esta situación la jurisprudencia francesa logra satisfacer los intereses individuales mediante la aplicación de los artículos 1382 y 1883 del Código de Napoleón y reserva el artículo 418 para supuestos de deslealtad

⁴³³ Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., nota 407.

considerados particularmente grave, como la violación de secretos de fábrica. Sin embargo, esta solución del ordenamiento jurídico francés no replicó en los países cercanos; éstos carecían de normas penales y además era insuficiente o casi nula su regulación del ilícito civil, por lo cual vieron frustrado la tutela de los intereses privados. Un caso emblemático de esta realidad que se describe se vivió en Alemania.

No obstante, el avivamiento de la lucha concurrencial desde finales del siglo XIX, dio lugar a que las grandes empresas alemanas, atacadas por competidores agresivos de menor tamaño que se benefician de la ausencia de normas estatales, comiencen a exigir la intervención del Estado en defensa de las posiciones adquiridas en el mercado. Reclaman entonces una *protección general de signo profesional* contra la competencia desleal⁴³⁴.

Se convierten en voceros de estas empresas las cámaras de comercio, las asociaciones profesionales e inclusive la doctrina, representando tales actuaciones el génesis de la primera legislación sobre competencia desleal.

b.4.2. Protección del secreto empresarial por vía de la competencia desleal

Si bien Francia fue la cuna de la teoría de la competencia desleal⁴³⁵, no obstante, fue Alemania, a finales del siglo XIX, el país que aprueba el 27 de mayo de 1896 la primera ley sobre competencia desleal⁴³⁶. Ninguna

⁴³⁴ A. Menéndez Menéndez, *La competencia desleal*, ob. cit., p. 65. Citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela penal...*, ob. cit., nota 410

⁴³⁵ El origen de la disciplina de la competencia desleal tuvo lugar en la jurisprudencia francesa elaborada sobre la base de la cláusula general de la responsabilidad civil. Efectivamente, el Código Civil de Napoleón de 1804, de acuerdo con el principio de libre competencia, y precedentemente a otras legislaciones fue el primero en aplicarse, adoptándose la sanción civil de los artículos 1382 y 1383 reguladores de la responsabilidad extracontractual, reprimiendo, entre otras conductas ilícitas, la violación del secreto de fábrica.

⁴³⁶ La *Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs*

legislación hasta entonces había regulado de forma general y sistemática la disciplina⁴³⁷ influenciando además el resto de los ordenamientos jurídicos cercanos⁴³⁸.

Es importante destacar –pues constituye el objeto de esta investigación– que en los debates que condujeron a la promulgación de la referida ley de competencia desleal desempeño un papel fundamental la necesidad manifestada por la industria alemana (química, cerámica y tabaquera) de tutelar el secreto industrial⁴³⁹.

Por ello, se examina la evolución de la competencia desleal, analizando cronológicamente los tres instrumentos legislativos que sobre la materia se produjo en Alemania, es decir:

- Periodo de la primera Ley para combatir la competencia desleal (1896)
- Periodo de la segunda Ley contra la competencia desleal (1909)
- Periodo de convivencia de la la Ley contra las prácticas restrictivas de la competencia (1957) y la Ley contra la competencia desleal (1909).

⁴³⁷ Indica José Antonio Gómez Segade, *El Secreto Industrial...*, ob. cit., p 262, notas N° 34, 35, que salvo la Ley portuguesa de 21 de mayo de 1896. También la Ley de 27 de abril de 1894 de Dinamarca sobre el empleo de falsas indicaciones de procedencia en las mercaderías; la Ley de 9 de noviembre de 1888 de Noruega que sancionaba las falsas indicaciones de procedencia al igual que la Ordenanza Real sueca de 9 de noviembre de 1888.

⁴³⁸ Esther Morón Lerma, *La Tutela penal...*, ob. cit., nota 411. La exigencia de una normativa específica reguladora de la competencia desleal se produce en Alemania y posteriormente en Italia, pp. 46 y ss.

⁴³⁹ Así lo expresa José Antonio Gómez Segade, *El Secreto industrial...*, ob. cit., p. 261, la protección del secreto empresarial fue un factor impulsor de la legislación contra la competencia desleal.

b.4.2.1. Periodo de la primera Ley para combatir la competencia desleal

El surgimiento de la disciplina de la competencia desleal se vincula al momento fundacional del liberalismo económico; sin embargo su construcción no se produce automáticamente con el nacimiento de la economía liberal, sino, una vez pasado el período del abstencionismo judicial en la actividad económica⁴⁴⁰, durante el cual sólo se aplicó la legislación sobre derechos de propiedad industrial⁴⁴¹.

Como ya se dijo Francia inicia su desarrollo pero fue en Alemania donde surge la primera legislación. Sin embargo, dicho surgimiento no fue inmediato debido a tres razones fundamentalmente. En primer lugar, la tardía proclamación del principio de libertad de industria y comercio. Ello se produce un 21 de junio de 1869 con la promulgación del Código Industrial del *Reich* alemán.

En segundo lugar, la interpretación que del referido principio hizo la Corte Suprema de Justicia alemana⁴⁴², pues consideró que la libertad de competencia admitía todo comportamiento concurrencial que no estuviese expresamente prohibido por una ley especial⁴⁴³. El órgano jurisdiccional se fundamentó en una rígida interpretación del principio de derecho común: *lo*

⁴⁴⁰ Significa que una vez dictado el principio de libertad económica, los tribunales no intervenían para sancionar conductas que pudieran ser consideradas desleal, solo lo podían hacer cuando estuviera tipificado como tal en las leyes.

⁴⁴¹ Que consideraba todos los bienes inmateriales (incluido el secreto) como una propiedad del inventor, quien podía disponer a sus anchas de su creación cuando y como quisiera.

⁴⁴² *Reichsgericht*

⁴⁴³ Doctrina de la *Sonderverbot* o prohibición especial. C. Paz-Arez, *El ilícito concurrencial de la dogmática monopolista a la política antitrust* (Ensayo sobre el Derecho Alemán). pp. 16 y sig. Citado por Esther Morón Lerma, *Tutela Penal...*, ob., cit., nota 417.

que no esté expresamente prohibido está permitido⁴⁴⁴. Entender lo contrario suponía una restricción indebida de la libertad de competencia y finalmente, la falta de previsión en el Código penal del *Reich* de 1871 de preceptos reguladores de la violación de secretos industriales o comerciales, en contraste con la mayoría de las legislaciones penales europeas del siglo XIX. La argumentación nuevamente radica en el escrupuloso respeto de los postulados liberales⁴⁴⁵. Por tales razones, en Alemania la protección del secreto industrial se fundó en la responsabilidad contractual por incumplimiento de cláusulas específicas en las que se fijaban sanciones a los trabajadores por revelación de secretos. Sin embargo, dicha protección resultó insuficiente, por lo cual los reclamos del sector empresarial se agudizan y trascienden a otros ámbitos de la sociedad que se convierten en portavoces de las nuevas exigencias.

Así, una parte de la doctrina jurídica propuso que se dictara un nuevo precepto en el Código penal. Otros no estaban de acuerdo con una regulación de naturaleza represiva y sugieren la vía civil para regular la responsabilidad por la violación de secretos industriales a través de una cláusula general similar a la del artículo 1382 del Código civil francés.

También la industria alemana se halló dividida. Por una parte, la industria química, la cerámica, la tabaquera y la lanera se mostraban verdaderamente interesadas en la protección penal. Por el contrario, los ingenieros rechazaban una normativa penal para los secretos⁴⁴⁶. En 1888 se

⁴⁴⁴ Así lo advierte C. Paz-Ares, *El ilícito concurrencial...*, ob cit, p.18, citado *Ibidem*, nota 417.

⁴⁴⁵ José Antonio Gómez Segade, *El secreto industrial...*, ob. cit., p. 263, n. 39.

⁴⁴⁶ No hay duda, como advierte K. Schafheutle, que la industria química alemana era la verdaderamente interesada en una tutela penal de la revelación de secretos, puesto que numerosas invenciones realizadas en dicho sector no eran susceptibles de ser patentadas. Citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela penal...*, ob. cit., nota 422.

aprobó completar el Código penal, destacando que la nueva disposición podía castigar la conducta reveladora de secretos bajo la hipótesis de infidelidad⁴⁴⁷.

En la Asamblea del comercio alemán celebrada el 22 de septiembre de 1894 se acordó recabar la protección contra la competencia desleal y en particular, contra la violación de secretos industriales⁴⁴⁸. En consecuencia, la urgencia de una legislación donde uno de los supuestos más grave de competencia desleal lo constituyera la violación de secretos ya estaba planteada por una mayoría.

Finalizadas las discusiones se logra la regulación penal específica en la Ley para combatir la competencia desleal (LPCCD), aprobada el 27 de mayo de 1896.

Si bien la doctrina había manifestado la necesidad de una cláusula general como técnica idónea para solventar eficientemente el problema de la competencia desleal, sin embargo, el legislador de 1896, saturado por la ideología del liberalismo y fiel a la doctrina de la *Sonderverbot*⁴⁴⁹, se inclina por la previsión de una pequeña cláusula general en el artículo 1 para la publicidad engañosa y por la represión de ciertos tipos de comportamientos desleales, como la denigración, el uso fraudulento de marcas y nombres y la revelación de secretos industriales en los artículos 9 y 10.

Por ello, a pesar del extraordinario progreso que esta ley supuso en la normación de la disciplina, devino insuficiente y desembocó trece años

⁴⁴⁷ *Ibidem*, p. 183.

⁴⁴⁸ José Antonio Gómez Segá, *El Secreto Industrial...*, ob. cit., p 265, nota N°48

⁴⁴⁹ Que exige la existencia de una prohibición especial

después, el 7 de junio de 1909, en la promulgación de la Ley contra la competencia desleal⁴⁵⁰ (LCCD).

Se advierte en ambas leyes un distanciamiento de la primigenia orientación penal (francesa), mostrándose por el contrario, una configuración jurídico privada de la disciplina lo cual supuso un avance importante en la regulación del fenómeno competitivo.

b.4.2.2. Periodo de la segunda Ley contra la competencia desleal de 1909

En este período el instrumento que marca la pauta en la evolución de la disciplina de la competencia desleal es la LCCD alemana de 1909 que consagra la **cláusula general**, que constituye una técnica legislativa que tuvo dos efectos importantes. Primero, se abandona la creencia de una absoluta libertad en materia económica y se alcanza una limitación general de dicho principio a través de la ley de la costumbre⁴⁵¹. Segundo, permite la progresiva adaptación de la ley a los sucesivos cambios sociales, económicos y políticos que se den con el paso del tiempo.

Ahora bien, ante la fuerte demanda empresarial de protección de las posiciones adquiridas en el mercado en este periodo la disciplina adquiere las siguientes características.

- Se privatiza y se neutraliza. Por una parte, en su orientación privatista el *objeto de tutela* se corresponde única y exclusivamente con los intereses privados de los empresarios en

⁴⁵⁰ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

⁴⁵¹⁴⁵¹ Artículo 1 UWG: "Quien en el tráfico económico con la finalidad de competir desarrolle comportamientos, que infrinjan las buenas costumbres, puede ser demandado para que cese en la realización de éstos e indemnice los daños y perjuicios causados". Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob.cit., nota 427.

sus relaciones recíprocas. lo cual califica a la cláusula general del artículo 1 como norma atributiva de derechos subjetivos.

La LCCD alemana de 1909 se constituyen en normas de protección estrictamente dirigidas a los competidores, por lo que no tutela a los consumidores, sólo quizás lo haga de modo residual.⁴⁵²

Por otra, la competencia desleal se caracteriza por su neutralidad político-económica y político-social. Es decir, el ilícito desleal surge por la sola lesión del derecho del competidor, con independencia de que la conducta lesiva contradiga, sea indiferente o favorezca la estructura del mercado. Ello significa que la normativa de 1909 tampoco tutela el orden institucional del mercado.⁴⁵³

- En lo que se refiere a la *naturaleza de la disciplina*, ésta se configura como mero derecho de conflictos. Las normas de la disciplina no posibilitan una intervención estatal en el fenómeno concurrencial, organizando y ordenando las relaciones económicas en el mercado, sino que se presenta como mero derecho de conflictos inter-empresariales (profesional). De ahí

⁴⁵² C. Paz-Ares, *El ilícito concurrencial...*, ob. cit., p. 30. Ciertamente, se produce en este periodo una quiebra de los postulados del liberalismo. Se trata de un proceso lento y progresivo, con reminiscencias liberales en el orden formal. Así, se considera excepcional la legislación de intervención (normativa sobre cárteles, por ejemplo) y se persevera en la inteligencia del derecho privado y, por ende, de la competencia desleal, como el ordenamiento exclusivo y neutral de la sociedad civil. Citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit.

⁴⁵³ *Ibídem*, nota 428. Citando a unos doctrinarios expresa la autora que la disciplina en el periodo anterior se caracterizaba por su carácter fragmentario, típico y penal, muy vinculado todavía a los derechos de propiedad industrial. Precisamente, ante la insuficiencia de esta normativa, se demanda una tutela más amplia y general, a cuyo objetivo se destina la adopción de la cláusula general, que se convierte en la norma dominante del derecho de la competencia desleal. En suma, la disciplina de la competencia desleal se ha independizado del derecho penal.

que la competencia desleal no pueda ser utilizada, en este período, como un instrumento de política-económica⁴⁵⁴ porque su finalidad primordial es proteger la posición del empresario en el mercado.

Esto explica la voluntad del legislador de tipificar normas sobre revelación de secretos. Su intención era proteger los derechos del empresario frente a la ruptura de la confianza que genera la revelación de secretos por el empleado.

- Respecto a los *parámetros de valoración del juicio de deslealtad* se remite a las categorizaciones extrajurídicas de los empresarios, morales o convencionales, lo que evidencia la concepción de la cláusula general como una norma de remisión.

Los empresarios logran que el juicio de deslealtad se remita a las buenas costumbres y a su vez, a la experiencia de la sociedad civil y en especial a los de la sociedad de empresarios, que con sus valores, usos y experiencia lo interprete, pero en ningún caso a las decisiones del propio Estado, pues la economía se entiende como un asunto de la sociedad civil.

Sin embargo, estas características comenzarían a variar hacia la década de los años treinta con ocasión de dos tesis presentadas por ULMER para el abandono de la construcción individualista y el inicio de la teoría de la función social del derecho de la competencia.

⁴⁵⁴ Así, C. Paz-Ares, *El ilícito concurrencial...*, ob. cit., la regulación de la disciplina y, en concreto, el parágrafo 1 UWG, se configura como una norma atributiva de derechos subjetivos. Citado *ibídem*.

En consecuencia, por una parte, se reorganiza el derecho de la deslealtad y el derecho antimonopolístico o *antitrust* en una unidad sistemática superior del derecho de la competencia, lo cual supondrá un intercambio de principios que favorecerá la extensión de la tutela de la LCDD alemana más allá de los intereses individuales de los competidores. Es pues el inicio de la protección institucional del orden del mercado⁴⁵⁵.

Por otro lado, se proyecta la tutela de los intereses generales y su consideración como momento instrumental del juicio de deslealtad⁴⁵⁶.

La vigencia de la LCDD, como era de esperarse, produjo reacciones a favor y en contra en el campo económico, social y empresarial, situaciones que fueron analizadas por los doctrinarios dando lugar, por ejemplo, a los citados principios. Todo ello confluyó como antecedentes para que, 48 años después, en 1957 se promulgara una nueva legislación que acompañaría aquél instrumento hasta la actualidad: la Ley contra las prácticas restrictivas de la competencia⁴⁵⁷ (LCPRC).

b.4.2.3. Período en el que conviven la Ley contra las prácticas restrictivas de la competencia y la Ley contra la competencia desleal alemanas

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial el abstencionismo estatal y el neoliberalismo económico reinantes exacerbaban las tendencias monopolistas lo que condujo a la cartelización del mercado⁴⁵⁸. Ante la amenaza de la eliminación de la competencia se toma conciencia de la

⁴⁵⁵ E. Ulmer, *Sinnzusammenhänge im modernen Wettbewerbsrecht*, Berlín, 1932, pp. 9 y ss., citado por Esther Morón Lerma, *La Tutela penal...*, *ob. cit.*, nota 445

⁴⁵⁶ E. Ulmer, *Wandlungen und Aufgaben im Wettbewerbsrecht*, en *GRUR*, 1937, pp. 769 y ss., *ibidem*, nota 446.

⁴⁵⁷ *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)*

⁴⁵⁸ Ello significa que antes de competir, las empresas procuran repartirse el mercado en lo geográfico, por segmento o bien coludirse.

necesidad de acometer una nueva política de competencia, destinada a garantizar su propia subsistencia. Estas disfunciones requieren su corrección mediante la intervención del Estado.

Se trata de asegurar la conservación de la competencia obligando a los agentes económicos a competir. Un liberalismo económico no sometido conduce a la propia destrucción de la competencia. Este cambio de orientación, de inspiración norteamericana, desembocó, a partir de 1945, en la convicción de que la libertad económica sólo puede funcionar en el marco de un ordenamiento garantizado jurídicamente por el Estado, esto es, por el derecho de la competencia⁴⁵⁹.

Esta doctrina del liberalismo ordenado permitió un sustancial cambio de la situación: transformar la disciplina de cárteles en una legislación *antitrust* o antimonopolística. Así, la promulgación LCPRC el 27 de julio de 1957 y el progresivo carácter dominante que esta norma asumió en el marco del ordenamiento económico, supuso la convivencia de ambas legislaciones (LCCD y LCPRC) y un fructífero intercambio de principios.

Así, mediante el acercamiento del derecho de la competencia desleal y la legislación contra las prácticas restrictivas de la competencia, surge el denominado derecho de la competencia⁴⁶⁰. Este intercambio dogmático determina el inicio de la reorientación de la disciplina de la competencia desleal, cuya naturaleza deja de ser la de mero derecho de resolución de

⁴⁵⁹ Las ideas fundamentales de la escuela de Friburgo, fundadora de la denominada *economía social de mercado*, cuyas investigaciones se iniciaron en los años 30 y cuya puesta en práctica se intentó a partir de 1945, se resumen en: 1) El mercado es presuntamente el distribuidor más social de los bienes y servicios escasos; 2) por ello se hace preciso cuidar la competencia; 3) hay que corregir las desigualdades con el objetivo final del mercado. W. Fikentscher, *Las tres funciones del control de la economía (Derecho antimonopolio)*, en *RDM*, nº 172/173, 1984, pp. 462-463. Esther Morón Lerma, *La Tutela Penal...*, ob. cit., nota 450.

⁴⁶⁰ Para un enriquecedor complemento de este asunto se sugiere examinar, *ibídem*, nota 453.

conflictos (individuales, primero; de grupo, después) para pasar convertirse en una norma de intervención estatal en la economía⁴⁶¹.

A tenor del concepto funcional de competencia que se impone, la naturaleza de la LCCD alemana ya no puede ser interpretada como una mera norma de solución de conflictos entre contrapuestos intereses empresariales sino como una ley de intervención, de organización y control, interesada en preservar la institución de la competencia y en defender la integridad y la estructura del mercado. Su caracterización como derecho de ordenación del mercado, integrado en el sistema de derecho económico, abandona la clasificación de la disciplina como derecho de clase o corporativo. De ahí que el ilícito concurrencial surja ante comportamientos que se alejan y contrarían la función político-social y político-económica que el instituto de la competencia asume modernamente y cuya deslealtad se configura no como la lesión de un derecho subjetivo del competidor, sino como un abuso institucional de la competencia.

El criterio que identifica el núcleo esencial de la deslealtad (razón que fundamenta el derecho de la competencia desleal) lo constituye el hecho de que nadie debe procurarse una ventaja ilícita a expensas de otros para obtener beneficios económicos. La ventaja es ilícita cuando no responde a la propia eficiencia o al propio esfuerzo, único instrumento del que debe armarse el empresario para acudir al mercado sino, por ejemplo, en el engaño a los consumidores sobre la calidad en la oferta.

⁴⁶¹ M.J Segura García, *Derecho penal...*, ob. cit., p. 115, el derecho de la competencia desleal se emancipa ya definitivamente de la propiedad industrial, citado por Esther Morón Lerma, La *Tutela Penal...*, ob. cit.

La construcción doctrinal del ilícito concurrencial y las reformas legislativas operadas en Alemania determinaron que la LCCD se constituyera en un sólido y relevante medio de tutela del secreto empresarial de diversa intensidad al establecer una acentuada protección penal y una menos enfatizada tutela civil.

En este período el derecho contra la competencia desleal surge como instrumento ordenador de la actividad concurrencial de todos los agentes económicos (generalmente profesionales) en el mercado mediante normas objetivas de conducta, superando las expectativas del derecho privado clásico para inscribirse en el derecho económico de intervención.

La disciplina se transforma en un derecho ordenador de las relaciones en el mercado, reconociendo y protegiendo no sólo los derechos de los competidores sino los de los consumidores y el interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial seguro, proceso en el que ha tenido un fuerte impacto la recepción del derecho de defensa de la competencia y del derecho de los consumidores. La finalidad perseguida por la disciplina, se centra –como nos lo señala Esther Moron Lerma- en la competencia económica como principio político, que integra en su defensa los intereses de todos aquellos cuya actividad y necesidades económicas y sociales se desenvuelven y satisfacen en el mercado, incluido el interés público⁴⁶².

Concluida esta retrospectiva histórica de la protección jurídica del secreto empresarial que concluyó concretándose en el derecho contra la competencia desleal corresponde en lo adelante abordar, en el ámbito

⁴⁶². *La Tutela Penal...*, ob. cit. pp. 483, 484.

nacional, la ley que regula la materia concurrencial, esto es, la LPPELC de 1991 y el proyecto de Ley Antimonopolio aprobado en primera discusión en el año 2012 por la Asamblea Nacional a fin de comprobar si en Venezuela la tutela del secreto empresarial ha seguido el mismo esquema que en el derecho comparado, es decir, que este siendo amparado por la disciplina de la competencia desleal.

2.2.4.5. Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia, la competencia desleal y el secreto empresarial.

a. Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia

A principios de los años 90 la mayoría de los países latinoamericanos comenzaron la transición hacia una economía menos controlada como reacción ante la crisis de la deuda. Para principios de los años 90, casi todos los países habían iniciado reformas estructurales, reduciendo las barreras comerciales, privatizando empresas del Estado, desregulando la economía y promoviendo la competencia.

En el caso de Venezuela, las políticas de competencia comenzaron con las reformas económicas iniciadas en 1989. Así en el año 1992, se promulgó la LPPELC⁴⁶³, instrumento que tiene como propósito regular la actuación de los agentes económicos con el fin de evitar las prácticas restrictivas del funcionamiento del mercado que afectan el beneficio de los consumidores y productores.

Los legisladores de entonces crean dentro del marco de esta Ley a PROCOMPETENCIA, órgano desconcentrado, adscrito al entonces

⁴⁶³ Dictada el 13 de diciembre y publicada en Gaceta Oficial N° 34.880 del 13 de enero de 1992.

Ministerio de la Producción y el Comercio⁴⁶⁴, encargado de la aplicación de dicha ley; y además; tiene entre sus propósitos, prestar apoyo técnico al Ministerio de adscripción en el desarrollo de las políticas públicas en el área de su competencia, principalmente en la realización de estudios económicos sectoriales e investigaciones preliminares que sirvan de fundamento para el análisis y estudios de los precios, comportamiento del mercado, medidas de salvaguarda, análisis de medidas complementarias, revisión de diversas leyes, entre otros.

La LPPELC fue el único instrumento legal que en forma general reguló la competencia en Venezuela, sin embargo, a medida que PROCOMPETENCIA se fue desarrollando se introdujeron otros instrumentos jurídicos que fortalecieron su capacidad de respuesta (reglamentos, lineamientos legales, etc). También, en las leyes del sector de telecomunicaciones y eléctrico, se introducen principios que regulan la competencia.

Así, el objetivo principal de PROCOMPETENCIA se constituye en la promoción y protección de la libre competencia en beneficio de los productores y consumidores en el territorio, lo cual se traduce en incremento en el número de opciones de los consumidores y “disciplina” en la conducta de los oferentes-demandantes. Las empresas (oferentes y demandantes) se ven obligadas a moderar precios, condiciones de comercialización y mejorar calidad y tipos de productos de los productos. Con ello, se pretende estimular la innovación y el dinamismo de los mercados.

⁴⁶⁴ Dicho organismo goza de autonomía funcional, aunque no cuenta con independencia, ni autonomía presupuestaria y financiera, lo cual considera una debilidad.

Señala el mismo organismo que sus responsabilidades se traducen en dos niveles. Por una parte, una responsabilidad general que consiste en:

- Contribuir y apoyar en la formulación de políticas económicas o medidas que promuevan y mejoren la dinámica de la competencia en los mercados en particular y en la economía en general.
- Luchar efectivamente contra las prácticas comerciales restrictivas

Por otra parte, su responsabilidad particular se traduce en:

- Determinar y sancionar las prácticas o conductas anticompetitivas y demás medios que puedan impedir, restringir o limitar el goce de la libre competencia.
- Monitorear los mercados mediante la apertura de investigaciones preliminares, a fin de determinar la existencia de prácticas anticompetitivas.
- Autorizar conductas restrictivas de la libre competencia.
- Elaborar informes de políticas públicas y/o especiales de diversos sectores que lo ameriten.
- Revisar y analizar leyes y/o proyectos de leyes, desde el punto de vista jurídico-económico, que guarden relación con el área de su competencia.
- Fortalecer las acciones de cooperación interinstitucional.

Las agencias de competencia, dependiendo de la naturaleza de su creación y de las características de sus mercados, priorizan las diversas prácticas anticompetitivas que van a atacar. En el caso de Venezuela, la LPPELC contempló las siguientes:

En materia de prácticas de explotación para la obtención de rentas no lícita:

- Abusos de posición de dominio
- Acuerdos entre competidores

En materia de prácticas de exclusión:

- Abusos de posición de dominio
- Acuerdos entre competidores
- Competencia desleal
- Boicot

En materia de competencia desleal, con desplazamiento de competidores:

- Violación de los secretos industriales.
- Simulación de productos
- Publicidad falsa o engañosa dirigida a limitar la libre competencia.
- Publicidad comparativamente falsa

- Soborno comercial
- Otros actos desleales, tales como: aprovechamiento del esfuerzo ajeno

En materia de Concentraciones, siempre que, produzcan o refuercen una situación de dominio, generen efectos restrictivos de la libre competencia:

- Joint venture
- Fusiones Adquisiciones

Finalmente, en cuanto a los sujetos de aplicación de la Ley, hay que señalar que, a pesar que Venezuela es un país con una alta influencia del sector público en la actividad económica, en la LPPELC no se contempló discriminación alguna, por ello la Ley aplica en forma general a:

Personas naturales o jurídicas; personas públicas o privadas y agrupación de alguna de las anteriores, o de su vinculación con otras; siempre que realicen actividades económicas, con o sin fines de lucro, en el territorio nacional⁴⁶⁵.

b. La competencia desleal en Venezuela

En Venezuela la competencia desleal está prevista legislativamente en la LPPELC. El enunciado del artículo 17 estatuye una prohibición general donde contempla la prohibición del desarrollo de prácticas, conductas o

⁴⁶⁵ PROCOMPETENCIA, Julio 2005, [Documento en línea]. Disponible:<http://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/38835563.pdf> [Consulta 12 mayo 2013]f

políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal, para seguidamente, en tres numerales, tipificar cinco conductas desleales específicas:

- La publicidad falsa o engañosa,
- Declaraciones falsas sobre los competidores,
- Soborno comercial,
- La violación de secretos industriales y
- La simulación de productos⁴⁶⁶.

Se considera que la disciplina de la competencia desleal ha tenido un escaso desarrollo legislativo en Venezuela en razón a que no cuenta con un instrumento especial ya que es tratada dentro de la LPPELC la cual regula el derecho de competencia, que si bien tiene sus puntos de encuentros con aquella, ambas persiguen fines distintos. En todo caso, esta deficiencia ha sido asumida por PROCOMPETENCIA, organismo administrativo que ha ido creando postulados doctrinales sobre todos los aspectos relacionados a las conductas desleales. Así lo afirma Enrique R. González Porras:

...Obviamente se dejó al papel doctrinario de Procompetencia, el sentar cátedra, así como crear las bases de análisis y de sanción para este tipo de conductas. Asimismo, el número de procedimientos administrativos llevados adelante por el ente regulador venezolano, el cual

⁴⁶⁶ Si bien parece claro el ámbito concurrencial que el legislador dio al tema de la competencia desleal en la Ley se aprecia que PROCOMPETENCIA plantea la eventual existencia de prácticas desleales fuera del ámbito estrictamente concurrencial (Resolución N° SPPLC/006-98 de PROCOMPETENCIA de fecha 27 de enero 1998) [Documento en línea]. Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/061998.pdf>. [Consulta 12 mayo 2013]

como ya hemos acotado procesa tanto casos restrictivos a la competencia, así como prácticas desleales, ha ido ganando proporción a favor de los últimos.....Asimismo, la escasa tipificación presente en la ley venezolana de competencia, ley que contempla el tema de la deslealtad y quebranto de la buena fe comercial, ha sido parcialmente subsanada a lo largo de la doctrina que la institución reguladora ha sentado a lo largo de su vida institucional...⁴⁶⁷.

En este orden, PROCOMPETENCIA definió este tipo de prácticas como conductas deshonestas asumidas por un determinado competidor en perjuicio de otro⁴⁶⁸.

b.1. Comparación de las legislaciones de competencia desleal de Venezuela y España.

Una forma de evidenciar lo antes expuesto es comparando nuestra legislación sobre la materia con la de otro ordenamiento, confrontando aspectos específicos de la competencia desleal⁴⁶⁹. En este sentido se ha seleccionado el ordenamiento español y se aprecian dos diferencias fundamentales.

En primer lugar, en cuanto a la Ley que lo rige. Ya se ha dicho que en Venezuela no existe ley especial sobre competencia desleal, sino que es tratada dentro de la Ley que rige la materia de la competencia. Por el contrario, el ordenamiento español cuenta de una parte, con la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) de 1989 (Ley 16/1989, de 17 de julio) y,

⁴⁶⁷ *Problemática de la competencia desleal en Venezuela.* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/> [Consulta 15 mayo 2013]

⁴⁶⁸ Resolución N° SPPLC/003-95, de fecha 09-01-1995, caso Datacobia-El mundo del Tóner. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/031995.pdf> [Consulta 12 mayo 2013]

⁴⁶⁹ Vale advertir que esta comparación se hace sobre algunos aspectos observados y considerados relevantes, por lo que de ningún modo se califican de únicos.

de otro, con una ley especial la LCD de 1991 (Ley 3/1991, de 10 de enero) las cuales tocan aspectos diferentes.

En segundo término, en relación a las condiciones exigidas para considerar la existencia de alguna cualquiera de las conductas desleales establecidas en la Ley, se puede apreciar que la legislación española de competencia desleal expresamente reconoce dos requisitos fundamentales para que pueda aplicarse sobre el infractor o la persona jurídica o personal que despliega la conducta desleal la sanción respectiva (artículo 2).

La primera condición consiste en que el acto se realice en el mercado y la segunda en que se lleve a cabo con fines concurrenciales, es decir, que la conducta desplegada tenga por finalidad mantener, fortalecer o beneficiar la presencia en el mercado de una actividad propia o la de un tercero.

En cuanto a la legislación venezolana, establece un único requisito para catalogar una conducta desleal: La eliminación del competidor. Sin embargo, PROCOMPETENCIA previene y aplica por vía de su doctrina administrativa tres condiciones:

- Un acto de competencia, es decir, que la práctica tenga fines concurrenciales.
- La naturaleza desleal del acto o la intencionalidad de quebrantar el principio de la buena fe y finalmente,
- un daño efectivo o potencial causado por el desarrollo de la conducta desleal⁴⁷⁰.

⁴⁷⁰ Resolución N° SPPLC/033-99, de fecha 04-06-99, caso Swagelock,

b.2. Comparación del tratamiento del secreto empresarial en Venezuela y España

Como se ha podido advertir en la retrospectiva histórica, la tendencia ha sido la de tutelar el secreto empresarial mediante la disciplina de la competencia desleal⁴⁷¹. El Estado proporciona protección a los poseedores legítimos de dichos conocimientos prohibiendo las conductas desleales de terceros que pretendan acceder ilegítimamente a estas informaciones para procurarse una ventaja competitiva en el mercado⁴⁷².

En este sentido, nuestra legislación en el citado artículo 17 ordinal 3° de la LPPELC dispuso, como ya quedó dicho, que la violación de secretos industriales constituye una conducta desleal que tiende a la *eliminación de los competidores*.

Se aprecia del texto de la norma que no se define qué es el secreto industrial, ni cuales conductas podrían catalogarse como trasgresoras del mismo. Además, algo que también se explicó inicialmente, usa una expresión limitativa ya que la reduce a la información de naturaleza industrial.

Por ello, PROCOMPETENCIA interpretando la única norma legislativa sobre el secreto empresarial, en su función formadora, considera como conducta violatoria la divulgación de la información secreta sin autorización de su titular en contravención de la relación de confianza o a través del espionaje o del soborno comercial.

⁴⁷¹ Disciplina que, como quedo dicho más atrás, combate aquellas conductas empresariales, que sin producir restricciones a la libertad tienden a evitar un triunfo empresarial fundamentado en prácticas desleales

⁴⁷² La Actuación del Estado en este sentido responde a un interés legítimo: El valor competitivo que las informaciones o conocimientos reservados representan para su poseedor legítimo.

Afirma además que en este tipo de prácticas desleales debe confluír ciertos elementos: que la información sea secreta, que sea poseída legítimamente, que se hayan tomado medidas razonables de protección, que la misma tenga un valor comercial y que se produzcan daños reales o potenciales en el mercado⁴⁷³

Es decir, la Administración exige la concurrencia de los requisitos existenciales que reconoce el derecho comparado y además agrega otro (el daño real o potencial) el cual es producto de su doctrina administrativa.

En España, son desleales y prohibidas las prácticas de divulgación o explotación de información o secretos industriales, sin la autorización respectiva. Además, se prohíbe la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos. Así está previsto en el artículo 13 de la LCD:

1. Se 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.
2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.
3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores *no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2*⁴⁷⁴.

⁴⁷³ Resolución N° SPPLC/ 008-2000, de fecha 21-02-2000, caso Wellhead,

⁴⁷⁴ 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*. 2. Se presume la finalidad concurrencial

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 secreto⁴⁷⁵.

Al comparar ambas normas se aprecia:

- Que la Ley venezolana refiere a secretos industriales, terminología superada conforme a las explicaciones expuestas; mientras que la española se vale de la denominación más amplia de secreto empresarial ya que toma como punto de referencia a la empresa.
- En tanto que el instrumento venezolano contiene –como se dijo– una norma general prohibitiva escueta, la española, por el contrario, se ancla en una disposición más específica al describir las conductas que constituyen prácticas comerciales deshonestas en materia de secreto empresarial.
 - En la Ley española, los requisitos exigidos para considerar la existencia de conductas desleales (que se realicen en el mercado con fines concurrenciales) no se exigen cuando se trata de violación de secretos industriales, así lo estipula el ordinal 3 del artículo 13. En Venezuela, por el contrario, como lo comenta Giovanna D' Onghia Inciarte, el artículo 17 de la LPPLEC establece como requisito que el acto tienda a la eliminación de los competidores sin que la citada norma (ni ninguna otra) establezca un tratamiento especial para el caso de la violación

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.

475 LCD, 3/91, (10 de enero 1991). [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1325> [Consulta 12 mayo 2013]

del secreto industrial. En consecuencia, el acto que vulnera un secreto industrial deberá cumplir con la citada condición a los fines de que el comportamiento del sujeto transgresor del secreto sea catalogado de desleal⁴⁷⁶ y en consecuencia sancionable.

En este tema, no ha sido siempre acertada PROCOMPETENCIA en sus interpretaciones, porque en lugar de incorporarse a los criterios o estándares del derecho comparado modernos y excluir, de los requisitos establecidos para los otros supuestos de conductas desleales, al secreto empresarial, no solo no lo hace⁴⁷⁷ sino que por el contrario, crea nuevos requerimientos por vía de doctrinal.

Con todas las observaciones que puedan hacerse es un hecho que la LPPELC de 1992 es el primer instrumento en el ordenamiento jurídico venezolano en darle al secreto empresarial tratamiento en el ámbito concurrencial por vía de la disciplina de la competencia desleal. Hasta entonces, sólo había sido regulado en el campo penal y en el ámbito del derecho laboral⁴⁷⁸.

⁴⁷⁶ Giovana D' Onghia Inciarte, *Requisitos de los actos de Competencia Desleal. Caso Específico del Secreto Industrial*, p. 75

⁴⁷⁷ Es decir, descarta de los supuestos de violación de secretos industriales el requisito legal de la eliminación de los competidores

⁴⁷⁸ En este sentido se manifiesta Tania González B. (1992) *La Competencia desleal*, p. 108, al señalar que en materia laboral el deber de propiedad que deriva del contrato de trabajo determina que el trabajador no pueda competir deslealmente con el patrono ni revelar secretos de manufactura industrial.

c. Proyecto de Ley Antimonopolio

Existe actualmente un proyecto denominado *Ley contra los Monopolios y otras prácticas de similar naturaleza* aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional en el año 2006 el cual, una vez sancionado, sería el instrumento que sustituiría la vigente LPPELC.

Según se aprecia del texto del referido proyecto, la Ley tendría por objeto (artículo 1) fomentar el desarrollo económico armónico y sostenible del aparato productivo nacional, mediante la prevención, corrección, eliminación, prohibición de los monopolios, oligopolios y, en general, de todas aquellas prácticas o conductas que afecten todos los productores, distribuidores, comercializadores de bienes o prestadores de servicios.

Ahora bien, llama la atención que dicho instrumento no contempla la regulación de competencia desleal⁴⁷⁹, sin embargo, refiere en el capítulo II relativo a las *Prácticas Económicas Engañosas y Fraudulentas*, en primer lugar una prohibición general en el artículo 20⁴⁸⁰ para inmediatamente exponer en el artículo 21 como casos específicos de tales conductas: la simulación de productos, el soborno comercial, el aprovechamiento de reputación ajena, el descrédito a un competidor, la violación de secretos industriales o comerciales y la publicidad comparativa engañosa.

⁴⁷⁹ Como si lo hace la ley vigente, tal como se vio al examinar el artículo 17 de la LPPELC

⁴⁸⁰ Artículo 20. Se prohíben las prácticas engañosas y fraudulentas en la totalidad o en partes de las fases de producción, distribución y comercialización de bienes o en la prestación de servicios, que produzcan el efecto de desplazar en determinados espacios económicos, de forma efectiva o potencial, total o parcialmente, a otros agentes económicos que realicen la misma actividad económica, generando un perjuicio para éstos o para la población en el ejercicio de su derecho al libre acceso a bienes y servicios, sin menoscabo de lo establecido en leyes especiales que regulan la materia de defensa de los usuarios y usuarias de bienes y servicios.

En cuanto a la violación de secretos industriales o comerciales considera:

...la divulgación, adquisición o uso de tales secretos, sin consentimiento de su titular o de la persona que legítimamente los detente o controle, y en particular, el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato o cláusula de confidencialidad, así como la adquisición y uso de secretos empresariales comunicados por quien los hubiera adquirido⁴⁸¹.

Si bien el citado texto constituye sólo un proyecto, lo que significa que habrá de esperar para analizar el contenido que finalmente sea aprobado por el órgano legislativo, no obstante, se pueden referir en este momento las siguientes observaciones:

- Se cambia de denominación: De Competencia Desleal a Prácticas Económicas Engañosas y Fraudulentas.
- La nueva propuesta sobre comportamientos deshonestos en el mercado sigue un esquema similar al de LPPELC ya que propone una prohibición general (artículo 20) para continuar en el siguiente (artículo 21), exponiendo conductas específicas, dentro de las que incluye la del secreto industrial o comercial o empresarial.
- En la prohibición general el proyectista precisó aun más el requisito legal establecido en la Ley⁴⁸² pues establece como

⁴⁸¹ Asamblea Nacional, Proyecto de Ley contra los Monopolios y otras prácticas de similar naturaleza. [Documento en línea]. Disponible: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/leyes/2013-03-21/doc_f0b80a8ff49a72eb21f374fd4ac797f7fa03ab8.pdf. [Consulta 12 mayo 2013]

⁴⁸² Esto es; la eliminación de los competidores.

requisitos de procedencia de la denuncia de prácticas económicas engañosas y fraudulentas, o sea, de la conducta desleal:

Que éstas se produzcan en la totalidad o en partes de las fases de producción, distribución y comercialización de bienes o en la prestación de servicios,

Que tales conductas desplacen de determinados espacios económicos a otros agentes económicos que realicen la misma actividad económica,

Que dicho desplazamiento se cause de forma efectiva o potencial, total o parcialmente y,

Que ello genere un perjuicio⁴⁸³ para éstos o para la población

- En cuanto a la institución objeto de análisis en la presente investigación el proyectista usa indistintamente la expresión *secreto industrial o comercial* y *secreto empresarial* lo cual, como ha quedado dicho más atrás, no se encuentra en sintonía con las recomendaciones de la doctrina y derecho comparado.
- Describe las conductas violatorias de la información secreta como divulgación, adquisición o uso sin consentimiento; el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato o cláusula de confidencialidad, así como la adquisición y uso de secretos empresariales comunicados por quien los hubiera adquirido.

⁴⁸³ Requisito que PROCOMPETENCIA venía exigiendo por vía doctrinal.

- Finalmente identifica al sujeto como titular o persona que legítimamente detente o controla la información confidencial.

Todo lo expuesto significa un avance en cuanto a la previsión del secreto empresarial en el país, por lo que se aspira a que no solo sea aprobado en su momento por la Asamblea Nacional sino que sea mejorado, tomando en cuenta fundamentalmente las recomendaciones de los especialistas⁴⁸⁴, como es excluir de la conducta desleal de violación de un secreto empresarial el requisito del desplazamiento de los agentes económicos.

⁴⁸⁴ específicamente de Giovanna D' Onghia Inciarte. *Requisitos de los actos de Competencia Desleal. Caso Específico del Secreto Industrial*, p. 75

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

La investigación en sentido general es la actividad intelectual que se realiza para entender el entorno y solucionar los problemas de la vida misma. En el orden racional o crítico es la que se desarrolla en los ámbitos empírico, técnico, científico y filosófico.

La investigación racional o crítica es una actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica, que tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos mediante la aplicación de un proceso.

Es reflexiva porque se requiere el examen profundo y minucioso de diferentes elementos: de las fuentes de conocimiento, es decir, los datos que se encuentran en la realidad; de los problemas asumidos; de los modelos de comprobación de las hipótesis; de los planes para desarrollar todas y cada una de las actividades de la investigación. Es sistemática porque lo importante en ella no es tanto dar con datos aislados, sino que permite vincular o relacionar nuestros pensamientos con los datos derivados del análisis crítico de las fuentes de conocimiento; porque integra los conocimientos adquiridos en el conjunto de los conocimientos organizados o en las teorías existentes.

Finalmente, la investigación es metódica porque requiere de procesos lógicos para adquirir, sistematizar y transmitir los conocimientos para el logro de los objetivos propuestos en atención al problema planteado. Es de suma

importancia, pues, el uso de la metodología apropiada garantiza que los resultados obtenidos tengan el mayor grado de confiabilidad.

3.1. Tipo de investigación

El presente estudio del secreto empresarial, como institución jurídica, tiene por objeto realizar un examen teórico de sus requisitos esenciales y naturaleza jurídica, para subsiguientemente establecer una definición o concepto, determinar la disciplina que lo regula y conocer los instrumentos legales que lo contienen. Toda esta investigación tiene como fin último establecer si en Venezuela existe una eficaz protección de la citada institución. En atención a los propósitos expuestos se concluye que se está en presencia de una investigación de carácter científico.

En este sentido, Fidas Arias indica que la investigación científica se refiere a un “proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes”⁴⁸⁵.

Ahora bien, en cuanto al tipo de investigación, existe diversidad de clasificaciones según sea la naturaleza de los fenómenos estudiados, que por lo general se mezclan o combinan, pues, como lo expresa Mario Tamayo y Tamayo “...los tipos de investigaciones difícilmente se presentan puros, generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación”.

⁴⁸⁵ Fidas Arias. *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. p. 22

Entre la variedad de investigaciones que existen los especialistas han desarrollado una tipología que atiende al propósito o finalidad perseguida, al nivel o grado de profundidad con que se aborda el objeto de estudio y al diseño o estrategia que se utiliza para responder al problema planteado⁴⁸⁶.

Dada la naturaleza y objetivos trazados, el presente estudio constituye una investigación que, según su propósito es teórica; según el nivel es descriptiva y según la estrategia utilizada para su elaboración cataloga como documental bibliográfica.

3.1.1. Investigación teórica

El trabajo que aquí se desarrolla se considera una investigación pura, también denominada básica o fundamental, porque se apoya dentro de un contexto teórico cuyo principal propósito es desarrollar teorías mediante el descubrimiento de ampliar generalizaciones o principios. Es decir, aquí se pretende generar conocimientos sobre la figura del secreto empresarial, partiendo fundamentalmente de explorar su contenido, naturaleza y normas que lo regulan en Venezuela a los fines de determinar si tales normas brindan una eficaz protección o si por el contrario son deficientes.

3.1.2. Investigación descriptiva

La investigación descriptiva trata de obtener información acerca del fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones. Este tipo de investigación, no se ocupa de la verificación de hipótesis sino de la

⁴⁸⁶ Fidas Arias, *El proyecto de investigación ...*, ob. cit., p. 27

descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido previamente.

En estas investigaciones llamadas también diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.

Afirma Mario Tamayo y Tamayo que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. Trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.

El objetivo en este tipo de investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan los resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.

En este sentido, partiendo de la base de reconocer los elementos o requisitos configuradores del secreto empresarial y su naturaleza jurídica se procede luego a examinar las diferentes normas que lo regula en el país a fin de concluir si tal como se encuentra al tiempo en el que se ha desarrollado la

investigación (2007-2013) el sistema de normas jurídicas regulatorio del secreto empresarial es efectivo en Venezuela.

3.1.3. Investigación documental bibliográfica

Se ha establecido que un tipo de investigación es aquella que se determina según la estrategia general de trabajo que el investigador utilice para alcanzar los objetivos propuestos o comprobar la hipótesis de investigación.

Siendo así, es válido mencionar que el investigador puede valerse también de diferentes estrategias las cuales varían según como planeé presentar el tema de estudio. En este caso la doctrina refiere a que la estrategia puede ser de campo, experimental y documental⁴⁸⁷. Atendiendo a esta clasificación, seguidamente se hace referencia al *diseño documental* por ser éste el esquema utilizado en el presente estudio.

La investigación documental hace referencia a un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales impresas, audiovisuales y electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos⁴⁸⁸

El Manual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador define la investigación documental como el estudio de problemas, con el propósito

⁴⁸⁷ Fidas Aria, *El proyecto de investigación...*, ob. cit., p 26

⁴⁸⁸ *Ibidem*, p 27

de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, informaciones y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos⁴⁸⁹.

Trata básicamente en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales tales como informes, libros, monografías y demás materiales informativos que aporten conocimientos para un mejor desarrollo de la investigación.

3.2. Datos y fuentes de investigación

Para realizar una investigación se requiere recolectar datos en diversas fuentes.

Según explica Fides Arias, dato es la unidad de información que se obtiene durante la ejecución de la investigación y que según su procedencia se clasifican en primarios: cuando son obtenidos originalmente por el investigador y secundarios: si son extraídos de la obra de otros investigadores.

En cuanto al vocablo fuente, es todo lo que suministra o proporciona dato o información susceptible de ser utilizada en la solución de un problema. Ahora bien, según su procedencia las fuentes de información pueden clasificarse en documentales (proporcionan datos secundarios) y vivas (sujetos que aportan datos primarios)⁴⁹⁰.

⁴⁸⁹ Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL) 2006 Caracas, p. 20.

⁴⁹⁰ Fides Arias. *El proyecto de investigación...*, ob. cit., p. 27

La fuente documental constituye un soporte material (papel madera, tela, cinta magnética) o formato digital en el que se registra o conserva una información que proporciona datos secundario.

A su vez se clasifican en fuentes documentales primarias o de primera mano (obra original) constituidas por aquellos documentos escritos que ofrecen información original. Los datos que estas contienen proceden de una experiencia directa de su autor y por lo general son leyes, monografías, tesis de grado, entre otras.

Las fuentes documentales secundarias o de segunda mano son documentos escritos que proporcionan información que ha sufrido un proceso de elaboración por una persona distinta a la que escribió el documento original. Es decir, los datos se obtienen a través de intermediarios. Una fuente secundaria es aquella que contiene información resultante de cualquier tipo de procedimiento de información primaria; contiene información primaria reelaborada, sintetizada y reorganizada o remiten a ella.

Además de la división en fuentes primarias o secundarias las fuentes documentales, en atención a los avances tecnológicos, se categorizan en impresas, audiovisuales y electrónicas según la *American Psychological Association*, en lo adelante APA⁴⁹¹.

⁴⁹¹ El estilo de publicaciones de la American Psychological Association (APA) ha sido adoptado internacionalmente por numerosas instituciones académicas, revistas científicas y editoriales. El formato de la APA para citar fuentes bibliográficas en el texto y para elaborar la lista de referencias es muy práctico. Guía para elaborar citas y referencias en formato APA. (enero 2012) [Documento en línea] Disponible:http://www.magisteriolalinea.com/home/carpeta/pdf/MANUAL_APA_ULACIT_actualizado_2012.pdf. [Consulta 23 enero 2013]

En atención a lo expuesto, el estudio sobre el secreto empresarial que aquí se desarrolla se nutre de la fuente documental, en cualquiera de las manifestaciones a las que se hizo referencia. Constituyen pues una herramienta fundamental en este trabajo las leyes, libros, tesis de grado, artículos científicos, opiniones de especialistas, artículos de periódico, sentencias, ya sea que provenga de un soporte físico o en formato digital. Igualmente son de gran utilidad las fuentes documentales secundarias, ya que en la presente investigación se ha tenido conocimiento de opiniones o criterios de autores, así como de leyes u otros instrumentos por comentarios o citas que se hacen por otros autores.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el logro de los objetivos planteados en esta investigación se hizo uso de diversas técnicas en cuanto a la obtención, selección y registro de información. Tratándose como se ha dicho de un estudio teórico basada en un diseño documental bibliográfico las técnicas que han sido utilizadas son el arqueo bibliográfico, el fichaje y el subrayado fundamentalmente.

3.3.1. Arqueo bibliográfico

El control bibliográfico consiste en explorar, buscar, indagar la información para el desarrollo de la investigación. Para la consulta y el aprovechamiento de las fuentes de conocimiento impresas, en especial de los libros y material afín, el investigador tendrá que buscar en bibliotecas, hemerotecas, archivos, centros de documentación, centros de información

virtual y consulta a expertos, entre otros⁴⁹². Una vez obtenida se clasifica, selecciona y organiza.

En este sentido, vale señalar que la información obtenida para elaborar la presente tesis se obtuvo de fuentes documentales primarias y secundarias. Es decir, se recolectó información de leyes, libros, artículos de opinión, notas de prensa, artículos científicos, revistas, tesis, etc., así como de citas contenidas en algunos de estos documentos respecto a otros autores o instrumentos relacionados con la materia del secreto empresarial, que son de interés para la investigación y que por diferentes motivos no se tuvo un acceso directo a las mismas.

3.3.2. Técnica del fichaje

La ficha es la memoria del investigador, es el instrumento donde deposita los datos que obtiene en su investigación. Es una técnica que permite acumular datos, recoger ideas y organizarlo todo en un fichero y representa una constante fuente de información, creciente y flexible.

En este sentido, cuando se lee una obra y se encuentra en ella alguna información de interés para el trabajo, que amerite ser fichada es recomendable anotar de forma inmediata la información bibliográfica, página y cualquier otro dato de donde se tomó, pues de lo contrario se corre el riesgo de extraviarla y que a la hora de querer consultarla ya no se recuerde.

La técnica del fichaje no se limita a la tradicional tarjeta sino que, en atención a los adelantos de la informática, ésta puede consistir en el

⁴⁹² Guía Metodológica para anteproyectos de investigación (2ª ed). FEDUPEL, 2005 Caracas. p. 27.

almacenamiento electrónico de los datos con gran economía de espacio y tiempo. Además, conlleva una ventaja adicional y es que permite que la información pueda ser cambiada de lugar, ampliada, borrada, seleccionada, jerarquizada y rescatada bajo diversas categorizaciones con celeridad, pulcritud y precisión⁴⁹³. En la presente investigación la ficha electrónica fue la técnica utilizada.

Las Libretas de apuntes o anotaciones, es una práctica menos técnica, sin embargo, también fue utilizada en algunos momentos de la investigación como por ejemplo, en la clasificación cronológica de las leyes e instrumentos internacionales que regulan el secreto empresarial. Igualmente, en los esquemas o bosquejos de lo que sería el contenido definitivo del índice del trabajo.

3.3.3. El subrayado

Señala la doctrina especializada que por lo general se utiliza para determinar la lectura del plan real de las ideas de un autor. En una primera lectura se extraen las ideas principales para luego aislarlas del resto de la obra y reestructurarlas en un plan lógico o para resumir la misma. También aplica para separar ciertos conceptos de autores y señalar los puntos centrales o de importancia de las tesis expuestas que se desean fichar o recordar; en algunos casos se utiliza para separar los argumentos débiles o criticables del trabajo así como los datos que no parecen ciertos o significativos en el contexto enunciado.

⁴⁹³ Maritza Montero y Elena Hochman. *Investigación documental técnicas y procedimientos*. pp. 22,23.

En resumen, el subrayado focaliza la atención en ciertas partes de la obra que responden a las necesidades del lector respecto de la misma, ya sea para la comprensión y el estudio de la totalidad y su ulterior análisis crítico, ya sea para entresacar algún aspecto que ha llamado en forma negativa o positiva la atención⁴⁹⁴.

3.4. Análisis de la información

Finalmente, para la elaboración escrita del trabajo se manejaron las técnicas de resumen de texto, resumen crítico y análisis crítico, que conforman las fases de un solo procedimiento mediante el cual se pretende conocer, comprender y evaluar un texto de forma total. Es importante señalar que cada una de estas técnicas presupone la anterior, por lo tanto las tres se complementan.

3.4.1. Resumen de texto

El resumen de contenidos tiene por objeto fundamental desarrollar la capacidad de síntesis del investigador. Consiste pues en dar testimonio exacto de las ideas siguiendo la estructura del texto a fin de que el lector obtenga un conocimiento preciso y completo de las ideas fundamentales. Esta técnica de análisis da objetividad al trabajo por cuanto se resumen las ideas principales sin alterarlas. Es decir, cuando se realiza un resumen, no caben las opiniones personales, interpretaciones o juicios críticos.

⁴⁹⁴ Maritza Montero y Elena Hochman. *Investigación documental técnicas...*, ob. cit., p. 20

3.4.2. Resumen analítico

En el resumen analítico se busca desarrollar la capacidad de análisis, aunque consiste también en una forma de síntesis, pero se reduce a lo conceptual y se desarrolla analíticamente. El propósito de esta técnica es descubrir la infraestructura o esqueleto básico del texto⁴⁹⁵ para precisar los elementos claves de su trama, es decir, analizar la coherencia interna de sus postulados, revelar la firmeza o debilidad de sus planteamientos, sus contradicciones, lagunas u omisiones para a partir de allí hacer un análisis crítico de la obra⁴⁹⁶.

3.4.3. Análisis crítico

El análisis crítico es la culminación del trabajo y se refiere a la valoración definitiva a partir de los elementos hallados en el texto mediante la presentación resumida y el resumen analítico. Esta técnica implica la realización de: inferencias, razonamientos, comparaciones, argumentaciones, deducciones, críticas, estimaciones y explicaciones, entre otras.

No hace uso de razonamientos exteriores para considerar el trabajo examinado sino que se centra en una evaluación interna del desarrollo lógico de las ideas, planteamientos o propuestas de un autor.

⁴⁹⁵ Idealmente, un texto contiene tres partes: los *propósitos* del trabajo; los *argumentos* y las *conclusiones* de lo anterior.

⁴⁹⁶ Maritza Montero y Elena Hochman. *Investigación documental técnicas...*, ob cit., p 59-61

Partiendo del resumen analítico⁴⁹⁷ se coteja el plan encontrado con un plan lógico ideal. Las divergencias que existan entre ambos constituyen – según Montero y Hochman- la base del análisis crítico⁴⁹⁸.

El texto que se examina se considera una unidad cerrada (puede ser una página o un libro). No interesa si la tesis del autor es correcta o si es aceptada por el lector. Lo importante **es el grado de rigor lógico en el desarrollo de sus ideas.**

El objetivo de esta técnica es evaluar la organización y construcción de la obra. La crítica de un texto, que puede basarse tanto en su forma como en su contenido, se limita en el análisis estructural a ver la obra como una totalidad, con una estructura interna y busca comprobar la elaboración lógica y construcción organizada de las partes y del conjunto de la obra. Es decir, no es un análisis del fondo (datos y conceptos manejados y criterios interpretativos), ni un análisis del estilo (relativo a la claridad de expresión, propiedad gramatical o corrección del lenguaje utilizado por el autor).

El análisis crítico guarda relación con el resumen analítico al desentrañar también el texto, pero en este caso (identificado ya el orden interior establecido por el autor) la evaluación se centra en el rigor lógico del mismo y en la solidez lógica en el desarrollo de sus ideas; es decir, busca evaluar la estructura interna del texto, entendiendo por tal la elaboración lógica y construcción organizada que permite transmitir un contenido revistiéndolo de una forma adecuada.

⁴⁹⁷ Allí queda al descubierto el orden de las ideas del autor, los argumentos que lo apoyan, la coherencia entre ellas y las omisiones o errores que pueda haber.

⁴⁹⁸ Maritza Montero y Elena Hochman. *Investigación documental técnicas...*, ob. cit., p 64.

La presentación debe ser precisa, sin vaguedades, siguiendo el esquema estructural lógico de un texto (introducción, desarrollo y conclusión).

Para un análisis crítico se debe laborar un esquema que contenga básicamente tres partes: una *introducción*, donde se expone la idea central de la crítica. El *desarrollo*, que contiene las ideas principales de la crítica que se realiza al autor. Además, las ideas secundarias con ejemplificaciones, descripciones, inferencias, entre otras. El número de párrafos dependerá del contenido general del texto criticado. Finalmente, las *conclusiones*: a las cuales se llega respecto a la obra evaluada.

Estos planteamientos deben realizarse utilizando un lenguaje sencillo, directo y propio. Para lograr dicho objetivo se recomienda el uso del diccionario a fin de orientarse en el uso adecuado del vocabulario.

En esta actividad resulta muy conveniente la lectura de textos de otros autores que traten sobre el mismo asunto, pues ayuda a tener una visión más amplia en cuanto al tema objeto de crítica. Es importante tener en cuenta que no se puede criticar una idea, posición o formulación de conceptos si no se tienen claros los elementos intrínsecos del tema a evaluar.

Estas técnicas en su conjunto fueron utilizadas en el tratamiento de los diversos contenidos desarrollados en la investigación, unos más densos o complejos que otros (textos, artículos de revista, artículos de opinión, sentencias) cuidando siempre, con mucho celo, de no modificar la idea original de la fuente que fue objeto de análisis.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Del examen de la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional y extranjera se desprende que aun en nuestros días, desde la perspectiva jurídica, no existe una terminología unificada para explicar el significado de estas informaciones. Se aprecia dificultad de identificarlo con una sola denominación.

La característica común es el uso de un amplio abanico de expresiones a las que se recurre para hacer referencia al secreto empresarial. Se utiliza pues, secreto industrial, secreto comercial, secreto de fabricación, información no divulgada o *Know how*.

La doctrina se esfuerza en hallar un término que funcione a modo de categoría genérica, que permita ordenar el conjunto de informaciones que tienen cabida en el concepto.

Siguiendo la posición de algunos doctrinarios españoles el vocablo que mejor se acomoda a la realidad tecnológica y a las economías de mercado es la de secreto empresarial por englobar todos los secretos que componen la esfera privada de la empresa.

2. Situación semejante se produce al momento de definir la institución. Se considera que la razón de tanta variedad radica fundamentalmente a lo heterogenia y cambiante que puede ser la información objeto de secreto, ya que puede tratarse de una simple fórmula, un procedimiento de

fabricación, una técnica de venta, una estrategia de publicidad, una información negativa, un dato tecnológico, un listado de cliente, una propuesta de negociación, entre muchas otras posibilidades. También cabe resaltar que la duración de la reserva no es fundamental para que tenga carácter confidencial por cuanto, estas informaciones pueden ser de explotación continuada (un proceso técnico-industrial) o tratarse de conocimientos que se agotan en una sola actividad.

Tomando en cuenta los requisitos existenciales que la doctrina, instrumentos internacionales y algunas leyes de distintos países presentan, se propone la siguiente definición:

Conjunto de informaciones de contenido empresarial referidas básicamente al ámbito industrial, comercial e interno de la empresa, que se mantienen en reserva por el valor competitivo que representa para su poseedor legítimo, quien, en todo caso, debe desarrollar medidas protectoras sobre las mismas que puedan evaluarse como razonables a fin de que puedan ser tuteladas por el Estado.

3. Sobre la naturaleza jurídica del secreto empresarial, se considera que estas informaciones efectivamente constituyen un bien inmaterial. Son un producto del ingenio humano que indudablemente está individualizado dentro de esta categoría por algunos rasgos: la heterogeneidad de las informaciones que lo componen, la forma de proteger el secreto (ejerciendo un monopolio de hecho) y la tutela jurídica que ofrece (a través la competencia desleal). Estos elementos lo diferencian de otros bienes incorporeales, también protegidos por el ordenamiento jurídico, pero a través de normas de la propiedad intelectual o industrial, fundamentalmente.

Podría afirmarse que ambas disciplinas, la competencia desleal y la propiedad industrial aplican al secreto empresarial y a los demás bienes inmateriales, solo que con mayor intensidad la primera al secreto y la segunda al resto de los intangibles.

En la determinación de su naturaleza jurídica, quedó expuesto que la atención del secreto empresarial se desplaza a su valor económico y se abandona la figura del creador como centro de interés.

4. En cuanto al examen realizado a las normas que regulan el secreto empresarial en Venezuela, se concluyó en que, en el orden constitucional el secreto empresarial cuenta con una fuerte base tuitiva. La CNRBV consagra tres normas que cumplen ese fin: el derecho a la confidencialidad (artículo 60), la propiedad intelectual (artículo 98) y el principio de libre comercio y empresa (artículo 112).

Sin embargo, a nivel de leyes, códigos, reglamentos o normas en general, el panorama es contrario. No se apreció, en el estudio realizado que la institución goce de un sistema que despliegue los citados principios constitucionales.

Especial referencia toca hacer en cuanto a la regulación de las pruebas clínicas realizadas por las empresas innovadores a nivel farmacéutico, las cuales constituyen una especial forma de secreto empresarial y son tuteladas por instrumentos internacionales dada su importancia en cuanto al aporte que brindan a la salud de los seres vivos.

En Venezuela estas pruebas se tutelan básicamente en tres instrumentos: las NJRPF (1978), el RLEF (1993) y la LM (2000).

Las empresas innovadoras han considerado que dicha tutela no garantiza sus derechos suficientemente ya que al permitir que las empresas farmacéuticas (de genéricos) utilicen sus pruebas clínicas se estarían generando actos violatorio de secretos empresariales y en consecuencia de competencia desleal, por lo cual han exigido a los órganos administrativos y jurisdiccionales que estas informaciones clínicas sean protegida por un período de tiempo, tal como se viene haciendo en otros ordenamientos jurídicos por aplicación del ADPIC.

PROCOMPETENCIA estableció en el año 2003 que “...por razones de seguridad jurídica y a los fines de evitar esta *dispersión de normas* –en muchos casos contradictorias- para la regulación de un aspecto tan importante como es el registro de productos farmacéuticos, este Máximo Organismo Asesor *recomienda que se unifiquen en una ley las normas que regulen el registro de productos farmacéuticos en Venezuela, de tal forma que exista una regulación sistemática y uniforme al respecto...*” (Itálicas agregadas).

Sin embargo, el TSJ en interpretación al principio constitucional del Estado social y de derecho, considera prioritario dar acceso a los medicamentos en beneficio de la población sobre los intereses económicos de los laboratorios que traen al mercado nuevas formulas farmacéuticas.

Vista las opiniones y argumentos expuestos no hay duda que ambos intereses requieren protección. La salud pública es un deber fundamental del Estado por su significado social. De otro lado, las pruebas clínicas de los investigadores son producto de su esfuerzo, por lo cual tienen derecho a obtener beneficios económicos para sí.

En este sentido los ordenamientos jurídicos deben procurar conocer y aplicar las recomendaciones que organismos involucrados con la materia como la OMC, la OMS y la OMPI, preocupados por las desavenencias jurídicas que se han producido en algunos países han presentado un trabajo denominado: *Promover el acceso a las tecnología y la innovación en medicina: intersecciones entre la salud pública, la propiedad intelectual y el comercio*, donde plantean la necesidad de que exista coherencia entre las políticas de salud, las normas de propiedad intelectual y la política de comercio, para encontrar soluciones sostenibles de acceso a los medicamentos y a las tecnologías médicas.

Es necesario entonces que los Gobiernos entiendan y procuren conciliar mecanismos jurídicos que den respuestas a ambos intereses, es decir, se plantee políticas que coadyuven en el avance de las tecnologías en los ámbitos de la medicina y la salud y lograr que lleguen a quienes más las necesitan, haciendo énfasis en entender los conceptos de *innovación* y *acceso* de forma global.

Sobre los demás instrumentos legales nacionales se observó que no hay un desarrollo sostenible del secreto empresarial conforme a los aspectos que se han referido (fundamentos constitucionales, modelo económico, avances tecnológicos, estándares internacionales). Por el contrario, existe retardo injustificable en su adaptación.

Un instrumento que evidencia lo expresado lo constituye la LPI de 1955, que, en comparación a leyes similares de la región se encuentra obsoleto. Esta ley, solo refiere escuetamente a la expresión “secretos de fabricación” en forma negativa (artículo 15, ordinal 5). En cambio, países de la región como Ecuador, Brasil y Guatemala, Perú, México y Honduras no han tenido reparo en incluir en sus respectivas leyes de

propiedad intelectual o industrial normas relativas al secreto empresarial, lo cual han hecho bajo la tutela de la disciplina de la competencia desleal.

Otro grupo de leyes, fundamentalmente de orden laboral, se limitan a citar el deber de secreto, por el principio general de lealtad, por lo cual establecen sanciones a trabajadores o empleados que no guarden la debida reserva de aquellos asuntos que conozcan con ocasión a las funciones que desempeña. En otros instrumentos se consagran normas de carácter procesales para preservar secretos empresariales que deban ser expuestos por motivo de procedimientos administrativo o en causas judiciales. Es el caso de leyes como el COPP.

Respecto a los instrumentos internacionales que regulan al secreto empresarial, al día de hoy Venezuela sólo pertenece al CUP y al ADPIC, ya que el Gobierno venezolano denunció en el año 2006 tanto el TLC como la Decisión 486 de la CAN.

Ello significa que el país se encuentra en un limbo jurídico en materia de tutela del secreto empresarial, pues ni la LPI ni la LPPLEC cuentan con un desarrollo significativo de la materia, por lo cual se exhorta al órgano legislativo nacional que dicte un instrumento que lo regule conforme a los parámetros internacionales.

Ahora bien, mientras se legisla, el tratamiento del secreto empresarial podría disciplinarse por vía del ADPIC el cual sería derecho interno y de aplicación directa en la República siguiendo la interpretación del TSJ del artículo 153 de la CNRBV ya que es un documento elaborado por la OMC, del cual forma parte Venezuela según la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech.

Vale acotar que el citado Acuerdo declara que sus Miembros podrán prever en su legislación interna una protección más amplia e inclusive, el método que consideren más adecuado para aplicar sus disposiciones.

También sería conveniente que Venezuela reingrese a la CAN y con ello se retome la Decisión 446 (que prevé normas sobre el secreto empresarial) lo cual redundará en beneficio de la reapertura económica.

5. El secreto empresarial como instrumento o técnica competitiva se regula por el derecho de la competencia y en particular por la competencia desleal. Este bien inmaterial no otorga derechos de exclusiva sino una ventaja en el mercado. Constituyen una estrategia que le permite diferenciar el producto del que ofrecen los demás para así atraer la atención del consumidor.

La competencia tiene base constitucional, el artículo 112 de la CNRBV consagra el principio de libertad económica y libertad de empresa.

El modelo económico propuesto por el constituyente puede catalogarse de economía social de mercado, o sea, un modelo donde el ciudadano desarrolla la actividad de su preferencia con la participación del Estado en la actividad productiva, estableciendo límites a fin de proteger el interés superior de la sociedad.

Sin embargo las políticas económicas que comenzaron a aplicarse a partir de 2005 dieron un giro hacia lo que el gobierno nacional denominó Socialismo del Siglo XIX lo cual se contrapone a los principios de la libre empresa y propiedad privada consagrados en la CNRBV porque se hace un uso exagerando de la intervención del Estado (control de precio, control de cambio, planificación, empresas públicas, nacionalizaciones etc,) sin justificar su requerimiento.

Este distanciamiento del modelo económico constitucional ha incidido en el desarrollo de los bienes intelectuales, y en especial del secreto empresarial, por lo que es necesario que se implementen políticas de Estado que retomen el valor e importancia de las creaciones intelectuales como elemento generador de competitividad, desarrollo y riqueza a fin de estimular la invención en el país, lo cual redundará a favor de la calidad de vida de la población, al contar con bienes y servicios que satisfagan sus necesidades e incorporar nuevas tecnologías y oportunidades de empleo.

La lucha concurrencial de mediados de finales del siglo XIX y en especial, el reclamo por la protección del secreto empresarial, dio lugar al surgimiento de la primera Ley sobre competencia desleal en Alemania (1896). Hoy, esta disciplina ha evolucionado y ha dejado de ser un mero derecho de resolución de conflictos para convertirse en una norma de intervención estatal en la economía.

En Venezuela, el instrumento que regula el secreto empresarial es la LPPELC de 1992 que previene normas de competencia desleal, lo cual si bien no ha sido la mejor técnica legislativa para el tratamiento de la materia es una iniciativa que puede ser mejorada.

Esta Ley ha sido el mejor soporte jurídico con el que cuenta el secreto empresarial en el país, ya que lo tutela por vía de la competencia desleal. Hasta entonces sólo estuvo regulado en el campo penal y en el ámbito laboral y funcional con fundamento a la violación del principio de buena fe.

Sin embargo la LPPELC es muy escueta en este sentido ya que no lo define, ni indica cuales conductas podrían catalogarse como trasgresoras del mismo.

Estas deficiencias fueron asumidas por la doctrina de PROCOMPETENCIA organismo administrativo que ha recogido los requisitos de procedencia establecidos por el derecho comparado (que la información sea secreta, que sea poseída legítimamente, que se hayan tomado las medidas razonables para mantenerla secreta, que la misma tenga un valor comercial) y además agrega otro de su autoría, o sea, el daño real o potencial.

Por otra parte, la ley no excluye al secreto empresarial de los requisitos del mercado, la concurrencia y la eliminación de los competidores (lo que si sucede en el derecho comparado). En consecuencia, éstos deben ser acreditados a fin de que el comportamiento del sujeto transgresor del secreto sea catalogado de desleal.

Finalmente, la denominación que se emplea debe ser actualizada ya que utiliza la expresión de secretos industriales, terminología superada conforme a las explicaciones expuestas en esta tesis.

En todo caso, si bien la normativa no está armonizada con los estándares internacionales que desde 1993 se han establecido en materia del secreto empresarial, no hay duda que su previsión le abrió paso como técnica de competencia.

En el proyecto de ley Antimonopolio que se encuentra aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (2006) se cambia la denominación de competencia desleal a prácticas económicas engañosas y fraudulentas. Sin embargo, sigue un esquema similar al de

LPPELC ya que propone una prohibición general para continuar exponiendo conductas específicas, dentro de las que incluye la del secreto industrial o comercial o empresarial.

En cuanto al secreto propiamente, el proyectista usa indistintamente las referidas expresiones; no excluye al secreto de los requisitos que deben cumplirse para las demás prácticas engañosas y fraudulentas, como es la necesidad de acreditar el desplazamiento de los agentes económicos.

Sin embargo mejora el contenido de la institución en otros aspectos ya que especifica las conductas violatorias de la información secreta como divulgación, adquisición o uso sin consentimiento; el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato o cláusula de confidencialidad, así como la adquisición y uso de secretos empresariales comunicados por quien los hubiera adquirido.

RECOMENDACIONES

1. La tutela del secreto debe orientarse a lo que se ha llamado la *nueva economía*, modelo basada en el valor del conocimiento y de la creatividad. En este caso para que el mandato sea eficaz se aconseja que el legislador nacional dicte normas que desarrolle los aspectos fundamentales del secreto empresarial conforme a los estándares internacionales y pondere tanto los intereses y esfuerzo del poseedor legítimo de la información como los de la sociedad.
2. Que la Asamblea Nacional dicte una ley especial sobre competencia desleal y en ella desarrolle adecuadamente la materia. En su defecto reforme la LPPELC y amplíe la normativa sobre competencia desleal. Particularmente, en materia de secreto empresarial exponga todas las normas necesarias para una regulación expedita y adecuada a los tiempos y estándares internacionales actuales. Así entre los principales asuntos: Utilizar la expresión de secreto empresarial, definir la institución, establecer sus requisitos existenciales, indicar enunciativamente algunas conductas que podrían catalogarse como trasgresoras del mismo y muy importante, excluir la violación del secreto empresarial expresamente de los requisitos que se exigen para los demás tipos de conducta desleal, es decir, que se éstas se produzca en el mercado y tienda a la eliminación de los competidores.
3. Que el sector empresarial representado por instituciones como FEDECAMARAS realice actividades que promuevan, informen y formen sobre el significado e importancia de la propiedad intelectual.
4. El Gobierno, por específico mandato constitucional (112 CNRBV) están llamado a establecer condiciones favorables para el progreso social y

económico. En este sentido, se recomienda que incorpore nuevas políticas públicas en materia de propiedad intelectual. Específicamente el el SAPI adscrito al Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio dentro de sus objetivos debería incluir, expresamente, el conocimiento, información y protección del secreto empresarial como manifestación (especial) de la propiedad intelectual.

5. Que la Academia propicie nuevos estudios en las áreas de la propiedad intelectual y fomente entre Universidades nacionales e internacionales congresos, simposios, estudios de postgrado, diplomados, seminarios, cursos para intercambiar y producir información tanto para los miembros de la universidad (profesores, personal administrativo, estudiantes) como para profesionales y público en general.

Especial recomendación a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UC en cuanto a la creación de una asignatura sobre propiedad intelectual dentro de la carrera de Derecho a fin de emprender el conocimiento de tan importante tema y abrir puertas a otras herramientas como revistas tecnológicas, Institutos, seminarios, diplomados, convenios con las Cámaras de comercio y otras instituciones del ramo que hacen vida en el estado Carabobo, que otrora fuera conocido como el estado industrial de Venezuela.

6. Es indispensable que los tres sectores mencionados: Gobierno Nacional, sector productivo privado y la Academia descubran puntos de coincidencia para desarrollar planes involucrados con la materia de propiedad intelectual. Así, que el Gobierno incorpore tecnologías al sector productivo y promueva proyectos de tecnología e investigación con el sector privado y la Academia.

REFERENCIAS

- Acuerdo de Cartagena (1993/1967) [página web en línea].
<http://radecon.cenditel.gob.ve/wp-uploads/2009/03/acuerdo-de-cartagena.pdf>
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (1995) [página web en línea].
Disponible: http://wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm
- Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (1994) [Página web en línea]. Disponible:
<http://www.mkmarcas.com/mksite/laws/marrakech.pdf>
- Agobian Viettri, Henry José (2010). El Sigilo Bancario y otros Secretos Afines en el Ordenamiento Jurídico Venezolano. Editorial Atenea. Caracas.
- Alemán, Marcos M. (2011). Evolución del marco normativo de propiedad industrial en los países andinos. En A. Uzcátegui [Comp]. Estudios en homenaje a Mario Uzcátegui Urdaneta, Tomo II. Propiedad Intelectual. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Mérida: Talleres Gráficos Universitarios de la ULA.
- American Psychological Association (APA). (2001) [Página Web en línea].
Disponible: <http://www.apa.org/centrodeapoyo/>.
- Andrew Schulman. (1995). El DOS no documentado. Ediciones Addison-Wesley, [Documento en línea]. Disponible:
http://books.google.co.ve/books?id=rz-kcAQAVHUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Arias, Fidias (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. (5ª ed) Caracas Venezuela: Editorial Episteme.
- Armas H., Mayela. (Mayo 22, 2012). Asamblea acelera proyecto de Ley Antimonopolio. Sección de economía. Nota de información [Artículo en línea].
Disponible:
<http://www.eluniversal.com/economia/120522/asamblea-acelera-proyecto-de-ley-antimonopolio>
- Astudillo Gómez, Francisco. (1º Semestre 2010). Los Bienes Inmateriales. Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Intelectual.

- Ministerio de Industria Turismo y Comercio, oficina española de patentes y marcas. Fundación CEDDE; N° 6. [Página web]. Disponible: http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Red_Expertos_Iberoamericanos_En_PI/Revista_Red_Expertos_Iberoamericanos_n6.pdf
- Astudillo Gómez, Francisco. (2004). La Protección Legal de las Invencciones: Especial referencia a la biotecnología (2ª ed). Venezuela: Universidad Gran Mariscal de Ayacucho/Universidad de los Andes. Estudios de Propiedad intelectual.
- Bajo Fernández, M. (1978). Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial. Madrid: Editorial Civitas.
- Bajo Fernández, Miguel, Pérez Manzano, Mercedes y Suárez González, Carlos Manual de derecho penal (Parte especial) (Delitos patrimoniales y económicos), Madrid, 1993, p. 380.
- Baylos Corroza, Hermenegildo (1993). Tratado de Derecho Industrial, Civitas Ediciones.
- Benavente Chorres, Hesber. (2008). El contrato de know how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos a ser considerados para su regulación normativa. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19714211>
- Bentata, Víctor. (1994). Reconstrucción del derecho marcario. Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Universidad de los Andes. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.
- Bentata, Víctor. (1996). Convención de Paris Trips y Venezuela. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 98 UCV, Caracas. [Documento en línea] Disponible: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/98/rucv_1996_98_405-416.pdf
- _____. (1998). Propiedad industrial: Jurisprudencia venezolana con su estudio. Serie Propiedad Industrial. Universidad de los Andes.
- _____. (2002). Los temas críticos en propiedad industrial. Mérida, Venezuela: Editado por el Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de Mérida.
- _____. (2007). Compendio de propiedad intelectual. Venezuela. Serie Compendios. Editorial: Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
- Bernabei Zaccaro, Ornella. (2003). Problemática sobre la naturaleza jurídica del secreto empresarial en el marco de los derechos de propiedad industrial en Venezuela. Trabajo presentado en Tema sobre Derechos

Constitucionales. Colectivo de Autores del escritorio Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez Caracas: Vadell hermanos.

_____. (1994). *La Protección de los Datos de Prueba Farmacéuticos y la Competencia Desleal*. Ensayos Jurídicos en Celebración de los 90 Años del Escritorio Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez.

Botana Agra, Manuel. (1994). Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de propiedad intelectual. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XVI. Madrid

Bunster Briceño, A., [Página web]. Disponible: http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/dogmatico_capi.pdf.

Cabrera, Jesús Eduardo(2012). La prueba ilegítima por inconstitucional. Caracas: Ediciones Homero.

Canaval Palacios, Juan Pablo. (2008). Manual de Propiedad Intelectual (1ª ed). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad del Rosario.

Carrascosa de Mena, José Manuel. (Junio 9, 2006). La CAN denunciada y la Propiedad Industrial. [Documento en línea]. Disponible: http://opinion.eluniversal.com/2006/06/09/opi_art_12592A.shtml

Carrillo de Albornoz, Antonio Ortega. (2007). Derecho Privado Romano. Madrid: Ediciones del Genal.

Centro de Comercio Internacional Unctad/Omc. (s.f.). http://www.itcevaluation.org/filedir/Project%20documents/Executive%20Summary%20Recommendations/Resumen_Ejecutivo_y_Recomendaciones.pdf

Centro de Documentación Judicial. (Panamá). [Página web en línea]. Disponible: <http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html>

Chávez, Hugo, Presidente. (2005). Discurso presentado en el V Foro Social Mundial organizado por el Movimiento antiglobalista. [Página web en línea] Disponible: http://www.forumsocialmundial.org.br/download/Chavez_speech_at_Porto_Alegre.pdf

Código Orgánico de Procesal Penal (Venezuela) (Gaceta Oficial N° 5930E) (septiembre, 04 2009) [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/codigo-procesal-penal>

Código Penal de Venezuela (Gaceta Oficial N° 549420) (octubre 20, 2000).

- [Transcripción en línea]. Disponible: <http://toonspot.com/codigo-penal-venezolano/http://toonspot.com/codigo-penal-venezolano/>
- Comunidad Andina de Naciones (CAN) [página web en línea]. Disponible: <http://www.comunidadandina.org/>
- CONCAMIN. (2009). Primer Congreso Internacional en Secreto Industrial. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.concamin.org.mx/discursos/EL%20PRIMER%20CONGRESO%20INTERNACIONAL%20EN%20SECRETO%20INDUSTRIAL.html>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Gaceta Oficial N° 36.860). (Diciembre 30, 1999). [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.cgr.gob.ve/contenido.php?Cod=048>
- Cuenca, Humberto, Derecho Procesal Civil. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca.1994 TI, p.393 y 394.
- Convenio de Berna (1886) [página web en línea]. Disponible: www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html
- Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). [Página web en línea] Disponible http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs_wo029.html#P38_1300
- Convenio de la Unión de Parías (CUP) (1883) [página web en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html
- Correa, Carlos. (1998). Acuerdos TRIPs régimen internacional de la propiedad internacional. (2ª ed). Buenos Aires, Argentina: Editorial de Ciencia y Cultura
- Corroza, H. Baylos. (1993). Tratado de Derecho Industrial. 2ª ed. Actualizado. Madrid: Editorial Civitas Ediciones, S.L.
- Corte Constitucional Colombiana en sentencia T 381/93. Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-381-93.htm>
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Civil. Magistrado Pero Octavio Munar Cadena. Bogota (22 de octubre 2008). Expediente T N° 11001-02-03-000-2008-01515-00. Acuerdo confidencialidad, reducción cláusula penal.doc. [Página web en línea]. Disponible <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bs51m0gpDIsJ:190.24.134.69/sentencias/Tutelas/2008/Civil/Dr.Pedro%2520Octavio%2520Munar%2520Cadena/Octubre/2008-01515-00%2520Acuerdo%2520confidencialidad,%2520reducci%25C3%25B3n%2520cl%25C3%25A1usula%2520penal.doc+%22Tribunal+Superior+de+distrito+judicial+de+Bogot%C3%A1%22+and+%22secretos+comercial>

es%22&hl=es-419&gl=ve&pid=bl&srcid=ADGEEsGUrNF2iWPnK6EJssXYMNOZ2i1UsBGcRwnJJzhf2v4K8fGKC0SowvICR7Ub3buZQig8AmKKQaq7HAVj4uDdJ3cLPK6_KhHcWaHziVjy75fRZ2yQNF4EnitEiNnMgey0MAkwU4k0&sig=AHIEtbQjqUn18f6YQ_60bfySSR8jA0yItA

D' Onghia, Giovanna. (2007). Limitaciones a la Figura del Secreto industrial como acto de Competencia Desleal en la Legislación Venezolana. Tesis de grado de especialidad no publicado, Universidad de los Andes, Venezuela.

Dávila, Johnny Antonio. (s.f.). Transferencia de tecnología: licencia y cesión de patentes y know how. [Artículo en línea]. Disponible: http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/transferencia_tecnologia.htm#_ftnref18

De Miguel, Asensio. (2008). La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional. España. [Documento en línea]. Disponible: <http://eprints.ucm.es/9512/>

Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (1993). Sistema de Información sobre comercio Exterior (SICE) (s.f.) [página web en línea]. Disponible: <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec344s.asp>

Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (2000). Sistema de Información sobre comercio Exterior (SICE) (s.f.) [página web en línea]. Disponible: <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec486si.asp>

Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. (Diciembre 01, 2000). [Documento en línea]. www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm.

Decisión N° 344 del Acuerdo de Cartagena (Venezuela). (Gaceta Oficial N° 4676) (Enero 18, 1994). [Transcripción en línea]. <http://www.siamazonia.org.pe/archivos/publicaciones/amazonia/libros/40/40000009.htm>

Derechos de propiedad intelectual en China, septiembre de 2009. [Página web] Disponible: <http://ip.people.com.cn/GB/152255/156834/9965786.html>

Díaz Jaramillo María José y Madero Arias, Cristina Decisión 486 de la comunidad Andina: régimen común sobre propiedad industrial. (2002). Tesis de grado para optar por el título de abogado no publicado. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. [Página web en línea]. Disponible: http://www.javeriana.edu.co/biblos/coleccion/tesis_juridicas_d.htm o

<http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgiirsi/?ps=O8j1Feyzim/B-GENERAL/43700402/88>
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-45.pdf>

o

Díaz Manríquez, Nora. (2006). Patentes, secretos empresariales y registros sanitarios de productos farmacéuticos en Venezuela: propuesta para una coordinación interinstitucional. Tesis de grado de especialidad no publicado, Universidad de los Andes, Venezuela.

Diez Picazo, Luis (1995) *Fundamentos del Derecho Civil*, Vol. III (4^{ed}), Madrid.

Domínguez Guillen María Candelaria (2002). *El Secreto Profesional y el deber de Testimoniar*. Artículo Publicado en libro homenaje a Humberto Cuenca. TSJ. Fernando Parra Aranguren Editor. Colección Libros homenajes N° 6, Caracas.

_____. (2013)...” *La obligación negativa*. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N° 2, Caracas.

El blog de Catalina. Exp. 2009-00095, caso Caracol Televisión S.A. [Página web en línea]. Disponible: <http://responsabilidadporesecretosempresariales.over-blog.es/article-los-criterios-jurisprudenciales-sobre-el-da-o-por-violacion-de-secretos-empresariales-colombia-49458412.html>.

Farina, Juan Manuel. (1999). Contratos comerciales modernos: Modalidades de contratación empresarial. (2^a ed). Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea.

Fariñas Díaz (Mayo 07, 09). La protección constitucional de la Propiedad Intelectual en Venezuela. Revista de Propiedad Intelectual. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. [Revista en línea] <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/189014944002.pdf>

Farrando, Miguel I. (2001). El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas. Madrid: Editorial Civitas.

Font Acuña, Thais E. (2009). Régimen Jurídico del Secreto empresarial como obra del Ingenio. Trabajo de ascenso no publicado. Universidad de Carabobo.

Font Segura, Albert. (1999) La protección Internacional del Secreto Empresarial, Colección Estudios Internacionales N° XXXI, Madrid: Editorial Eurolex.

- Gómez Muci, Gileni. (1994). La protección internacional a la propiedad intelectual. Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
- Gómez Segade, José Antonio. (1971), Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues, T. II, Madrid: Editorial Tecnos.
- _____. (1974). El secreto Industrial (Know-how): Concepto y protección. Madrid: Editorial Tecno.
- _____. (1995). Secreto industrial, en Enciclopedia Jurídica Básica. Madrid: Editorial Civitas.
- González Porras, Enrique R. (s.f.) en su trabajo Problemática de la competencia desleal. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/>
- González B., Tania. (1992). La Competencia Desleal. Caracas, Venezuela. Fórum Editores C.A.
- González la Greca, (2011). Carlos. Mariano Uzcátegui y la Propiedad Industrial. En A. Uzcátegui [Comp]. Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta: Tomo I. Dogmática Jurídica y Filosofía del Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Mérida: Talleres Gráficos Universitarios de la ULA.
- González Merino, Arcelia. (1999). Propiedad intelectual, diversidad biológica y desarrollo sustentable. Revista Espacios.Com. Volumen 20 (3). [Documento en línea] Disponible: <http://www.revistaespacios.com/a99v20n03/31992003.html>
- Hernández Salazar, Evelio Isaac. (2007). El Secreto empresarial: Regulación de los datos de pruebas en la normativa venezolana. Tesis de grado de especialidad no publicado, Universidad de los Andes, Venezuela.
- Horacio Benítez (octubre 9, 2005) Presidente Chávez define Socialismo del siglo XXI [Manuel Cabieses]. [Página web en línea]. Disponible: <http://www.aporrea.org/ideologia/a17224.html>
- Iglesia Muñoz, Carmen Gabriela. Protección a los secretos empresariales en la nueva ley de propiedad industrial. (2005). Revista de Derecho de la empresa N° 3. Publicado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. [Revista en línea] Disponible en: http://drevistas.ucv.cl/detalles_numero.php?tituloID=235&numeroID=367
- Irakulis Arregi, N. (s.f.). La capacitación de clientes desde la perspectiva del

derecho de la competencia (comentario a la sentencia del Tribunal Supremo del 17 de julio de 1999)", La Ley, 2001-5.

Juramento de Hipócrates, [Página web] Disponible:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32955/54/sesion2_1.pdf.

La Propiedad Intelectual. (s.f.). [Documento en línea]. Disponible:
<http://www.slideshare.net/guionbajho/la-propiedad-intelectual>.

Ley 256 colombiana sobre competencia desleal (1996) [Transcripción en línea]. Disponible:
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0256_1996.html

Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes (19 diciembre de 1988) (ratificada por Venezuela el 21 de junio de 1999) [Transcripción en línea]. Disponible:
http://www.gafisud.info/documentos/esp/base/Normas%20Internacionales/convencion%20de%20viena_1988_es.pdf

Ley aprobatoria del Convenio de Paris. (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4882) (Marzo 30, 1995) [Transcripción en línea]. Disponible:
<http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/1995/4882.pdf>

Ley Aprobatoria del Convenio N° 155 de la Recomendación N° 164 sobre la Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente del trabajo (Venezuela) (Gaceta Oficial N° 3312) (enero 10, 1984). [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/1984/3312.pdf>

Ley aprobatoria del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3311) (enero 10, 1984) [Transcripción en línea]. Disponible:
<http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/1984/3311.pdf>

Ley de Competencia Desleal, 3/91 (España) (10 de enero 1991) [Transcripción en línea]. Disponible]
<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1325>.

Ley de Confidencialidad (Argentina) (N° 24.766) (1996) [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=103>

Ley de Información no Divulgada de Costa Rica (N° 7975) sancionada el veintidós de diciembre de 1999. [Transcripción en línea]. Disponible:
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/lind7975.asp

Ley de Medicamentos (Gaceta Oficial N° 37.006), (Agosto 03, 2000)

- [Transcripción en línea]. <http://radecon.cenditel.gob.ve/wp-uploads/2009/03/ley-de-medicamentos.pdf>
- Ley de patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales. (Nicaragua). [Documento en línea]. Disponible: <http://www.procompetencianic.org/info/leyes/Ley354PatenteInvencion.pdf>
- Ley de Promoción y Defensa de la Competencia (Uruguay) Ley 18.159, (Nº 27288). (Julio 30, 2007), [Transcripción en línea]. Disponible: <http://200.40.229.134/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18159&Anchor>
- Ley de Propiedad Industrial (Brasil) (Nº 9.279) (1996) [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.ftaa-ica.org/intprop/natleg/Brazil/SPA/L9279sD.asp#compet>
- Ley de Propiedad Industrial (Chile) (Nº 19.039, reformada en 2007 por Ley Nº 20160) (1991) [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30406>
- Ley de Propiedad Industrial (Guatemala) (Decreto Nº 57-2000) [Transcripción en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/guatemala/lpindb_s.asp
- Ley de Propiedad Industrial (Honduras) (1999). [Transcripción en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/honduras/lprinde.asp#tit7c2
- Ley de Propiedad Industrial (México) (1991). [Transcripción en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Mexico/lipmexsc.asp
- Ley de Propiedad Industrial (Panamá) (Nº 35) (1996) [Transcripción en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129260#LinkTarget_1209
- Ley de Propiedad Industrial. (Venezuela) (Gaceta Oficial Nº 24873) (Octubre 14, 1955). [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=3985>
- Ley de Propiedad Intelectual (Ecuador) (1998). [Transcripción en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320n.asp#corte
- Ley del Estatuto de la Función Pública. (Venezuela) (Gaceta Oficial Nº 37.522) (11 de julio de 2002). [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.suscerte.gob.ve/index.php/es/la-institucion/biblioteca-suscerte/marco-legal/leyes/252-ley-del-estatuto-de-la-funcion-publica>
- Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. (Venezuela) (Gaceta Oficial Nº 37313) (Octubre 30, [Transcripción en línea]. Disponible:

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/gaceta-oficial;jsessionid=FF315CEF8A1C8443035BDBCCD5ED5521?p_p_id=62_INSTANCE_pU98&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_62_INSTANCE_pU98_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_pU98_groupId=10136&_62_INSTANCE_pU98_articleId=40086&_62_INSTANCE_pU98_version=1.0

- Ley General de Propiedad Industrial (Perú) (Decreto Legislativo N° 823) (1996) [Transcripción en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129324
- Ley N° 3/1991 de Competencia (España), (enero 10, 1991) [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1325>
- Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Venezuela) (Abril 30, 2012) [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.lottt.gob.ve/>
- Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la libre Competencia. (Venezuela) (Gaceta Oficial N° 34.880) (Enero 13, 1992). [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.sice.oas.org/compol/natleg/Venezuela/34880>
- Ley Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (Argentina) (N° 11.723) (1933) [transcripción en línea]. Disponible: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm>
- Ley sobre derechos Autor. (Venezuela) (14 de agosto de 1993). [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=3989>
- Ley sobre las Prácticas Desleales del Comercio Internacional. (Venezuela) (Gaceta Oficial N° 4.441) (Junio 18, 1992). [Transcripción en línea]. Disponible <http://legal.com.ve/leyes/C313.pdf>
- Ley sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición (Panamá) (N° 45) (2007) [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25914/7277.pdf>
- Ley sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición. (Gaceta No 25914) (Octubre 3, 2007). [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25914/7277.pdf>
- Linguee. Diccionario Editorial. Traducción de Trade Secret. (2011). [Página web en línea]. Disponible: <http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/possessing+trade+secret.html>.

- Llevat, Jorge y otros. Protección de los secretos empresariales a través de los Derechos de Propiedad Intelectual y de la Ley de competencia desleal. (marzo 26, 2010) [Documento en línea]. Disponible: <http://www.aippi.es/pdf/grupo-espanol/informe-q215.pdf>.
- Llobregat H. María Luisa. (mayo 1999). Aproximación al concepto de secreto empresarial en derecho español y derecho norteamericano Id. vLex: VLEX-56194126 [Documento en línea]. Disponible: <http://vlex.com/vid/56194126>
- _____. (Mayo 1999). Aproximación al concepto de secreto empresarial en derecho norteamericano Id. vLex: VLEX-56198451 [Documento en línea]. Disponible: <http://vlex.com/vid/56198451>
- _____. (2002). Temas de Propiedad Industrial. Las Rozas Madrid: La Ley-Actualidad S.A.
- López Cegarra, Jesús. (2011). Venezuela: Decisiones en materia de patente de invención. Revista de Propiedad Intelectual. Universidad de los Andes. Año X, N° 14. Mérida-Venezuela. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34152/1/articulo11.pdf>
- Los RecursosHumanos.com. (05/03/2009) [Página web] Disponible:<http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/3997-los-jefes-podran-controlar-el-e-mail-de-sus-trabajadores-en-finlandia.html>
- Marco Molina, Juana. (1995). La propiedad intelectual en la legislación española. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas.
- Martínez Villalba, Carlos Riofrío (Enero 2006). El Derecho de los Secretos: fundamentación de una teoría general. [Artículo en línea]. Disponible: <http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/200601-2121810151110543222.html>
- Martínez Villalba, Carlos Riofrío El Derecho de los secretos. Editorial Temis.2008
- Massaguer Fuentes, José (1989). El Contrato de licencia de Know-How. Barcelona, España: Librería Bosch.
- _____. (1999). Comentario a la ley de Competencia Desleal Colección 1ª Edición. Madrid España: Editorial Civitas.
- Molina Galicia, Rene. La prueba de testigos. Revista de Derecho Probatorio N°3. Caracas. Editorial Jurídica Alva. 1994, p. 174.

- Mónica Hernández. (2009). La información confidencial: un patrimonio empresarial. Cómo gestionarlo y protegerlo. [Documento en línea]. Disponible:
<http://www.madrimasd.org/informacionldi/analisis/opinion/opinion.asp?id=38346>.
- Montero, Maritza y Hochman, Elena. (2005). Investigación documental técnicas y procedimientos. Caracas, Venezuela: Editorial Panapo.
- Morles Hernández, Alfredo. (s.f.). El retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y sus efectos en la legislación mercantil. [Documento en línea]. Disponible:
<http://acienpol.org.ve/cmacionpol/Resources/ArchivosCIJ/0002.pdf>
- Morón Lerma, Esther. (2002). Tutela Penal del Secreto de Empresa, desde una Teoría General del bien jurídico. Tesis de grado para optar por el título de Doctor en Derecho no publicado. Universidad Autónoma de Barcelona, España, 2002. [Versión completa en línea]. Disponible:
<http://www.tdx.cat/handle/10803/5066>
- Nicol Zeballo, Stefany Butron *Derecho al Secreto. Marco teórico*. [Página web]. Disponible: <https://www.academia.edu/5998337/>
- Normas de la Junta Revisora Productos Farmacéuticos (1998). [Transcripción en línea]. Disponible: http://www.cavedro.org/wp/wp-content/uploads/2010/11/normas_junta_revisora_productos_farmaceuticos.pdf
- Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Colecciones de Tratados .Definiciones de términos fundamentales en la Colección de Tratados de las Naciones Unidas. (s.f.) [Página web en línea]. Disponible:
<http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (1967). La OMPI. [Página web en línea]. Disponible:
http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs_wo029.html#P38_1300
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (Octubre de 2002). Estudio sobre la enseñanza de la propiedad intelectual en universidades de américa latina. [Documento en línea] Disponible:
http://www.wipo.int/lac/en/documents/pdf/estudio02_lipszyc.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f). Inventar el Futuro. Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Serie “La propiedad intelectual y las empresas. Nro. 3. Guía

dedicada a patentes de invención. [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/sme/917/wipo_pub_917.pdf.

Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI). (s.f.). Actividades: Cómo proteger los secretos comerciales de su PYME? ¿Qué es un secreto comercial? [Página web en línea] disponible: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). Principios Básicos de la Propiedad Industrial. (s.f.) (N° 895(S)). [Página web en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). La Clave de la Propiedad Intelectual: Guía para pequeños y medianos exportadores. Disponible en: La clave de la propiedad intelectual. Guía para pequeños y medianos exportadores. [Documento en línea] http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/itc_p163/wipo_pub_itc_p163.pdf

Organización Mundial del Comercio (OMC) (1994) ¿Qué es la OMC? [página web en línea]. Disponible: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

Organización Mundial del Comercio. [Artículo en línea] (05 de febrero de 2013). ADPIC: La OMS, la OMPI y la OMC publican un estudio sobre innovación en el ámbito de la salud y acceso a los medicamentos disponible en http://www.wto.org/spanish/news_s/news13_s/trip_05feb13_s.htm.

Organización Mundial del Comercio. [artículo en línea] (5 de febrero de 2013), Lamy: la coherencia entre la salud, la propiedad intelectual y el comercio es clave para encontrar soluciones sostenibles de acceso a los medicamento [disponible en] http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl266_s.htm.

Organización Mundial del Comercio. [Artículo en línea] (s/f) Información Sobre La Propiedad Intelectual: Who-Wipo-Wto Book. Promover el acceso a las tecnologías y la innovación en medicina. Intersecciones entre la salud pública, la propiedad intelectual y el comercio [disponible en] http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trilat_5feb13_s.htm.

Ortega Carrillo de Albornoz, Antonio (2007) Derecho Privado Romano. Ediciones del Genal. 1ª Edición.

Ortuño Sánchez-Pedreño, José María. *El Oficio de Abogado en las Partidas de Alfonso X El Sabio*. Facultad de Derecho Universidad de Murcia.

- [Página web] Disponible:
http://www.fundacionmarianoruizfunes.com/ver_articulo.php?articulo=80.
- Otamendi Rodríguez-Bethencourt, Juan José (1994) *Comentarios a la Ley de Competencia desleal*, Aranzadi, Pamplona.
- Pachón, Manuel y Sánchez Ávila, Zoraida (1995). *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
- Pacto Andino. Decisión 344 Comisión del Acuerdo de Cartagena. (s.f.) [Documento en línea]. <http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc40.htm>.
- Payan Rodríguez, Carlos Felipe. (noviembre 2011). Secreto Empresarial, vigencia como mecanismo de protección en la propiedad intelectual. *Revista la Propiedad inmaterial* N° 15. [Artículo en línea] Disponible: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3006/2650>
- Peña Valenzuela, Daniel. (2001). *Nuevos alcances de los secretos empresariales en Colombia*. Foros Universidad del Externado. [Artículo en línea] Disponible: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/1757/1565>.
- Pérez de la Cruz Blanco, Antonio. (2008). *Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia*. Manuales Profesionales Mercantil. Madrid, España: Marcial Pons.
- Pérez, Alexis. (2005). *Guía Metodológica para anteproyectos de investigación* (2ª ed). Caracas: FEDUPEL.
- Pezzela, Silvana. (Octubre 2002). Registro de Medicamentos: Secreto a Voces, artículo publicado en *VenEconomía Hemeroteca*, volumen 20, N° 1, [Documento en línea]. Disponible http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp3297_2244.pdf
- Pico Mantilla, Galo. (2009). *Temas jurídicos de la comunidad andina*, Edición electrónica gratuita. [Libro en línea]. Disponible: www.eumed.net/libros/2009d/627/
- Portellano Díez, Pedro (1997) *Protección de la información no divulgada*, en obra *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC): el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*. Coord. por Juan Luis Iglesias Prada, Vol.1, ISBN 84-89246-08-4, págs.335-362
- PROCOMPETENCIA, Julio 2005, [Documento en línea]. Disponible:<http://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/38835563.pdf> [Consulta 12 mayo 2013]

- PROCOMPETENCIA Resolución N° SPPLC/003-95, de fecha 09-01-1995, caso Data copia-El mundo del Tóner. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/031995.pdf>
- PROCOMPETENCIA Resolución N° SPPLC/006-98 de Procompetencia de fecha 27 de enero 1998) [documento en línea]. Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/061998.pdf>.
- PROCOMPETENCIA Resolución No. SPPLC/0024-2003 de 15 de octubre de 2003 [Documento en línea]. Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/242003.pdf>.
- PROCOMPETENCIA. (s.f.) [Página web en línea]. Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve>.
- PROCOMPETENCIA. Resolución No. SPPLC/0016-2003 de 23 de julio de 2003 [Documento en línea]. Disponible: <http://www.procompetencia.gob.ve/images/162003.pdf>.
- Protocolo modificadorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo De Cartagena) [página web en línea]. Disponible: http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Carta_Ag/Trujillo.asp
- Proyecto de Ley contra los Monopolios y otras prácticas de similar naturaleza. (21 de marzo de 2013).[Documento en línea]. Disponible: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/leyes/2013-03-21/doc_f0b80a8ff49a72eb21f374fdf4ac797f7fa03ab8.pdf.
- Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión del Acuerdo de Cartagena (octubre 21, 1993). Gaceta Oficial N° 4676 extraordinaria del 18/01/1994. [Documento en línea].
- Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Farmacia. (Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4.582) (Mayo 21, 1993) [Transcripción en línea].<http://www.camesip.org/documentos/gaceta4582.pdf>
- Reglamento de la Ley de Información no Divulgada de Costa Rica (N° 34927-J-COMEX-S-MAG) (s.f.). [Transcripción en línea]. Disponible: <http://www.tra.go.cr/NormativaRegistral/Reglamento%20a%20la%20Ley%20de%20informaci%C3%B3n%20no%20divulgada.pdf>
- Revista de la red de expertos latinoamericanos en propiedad industrial, N° 6 (Primer semestre de 2011), [Página web en línea]. Disponible: <http://www.miem.gub.uy/gxpfiles/miem/content/video/source0000000066/VID0000050000000994.pdf>
- Revista de Propiedad Intelectual. (s.f.). Universidad de los Andes [Página web en línea]. Disponible: <http://www.saber.ula.ve/propiedadintelectual/>

- Rincón Cuellar, Luis Fernando. (1999). Los Derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la propiedad industrial y el derecho de la competencia. Tesis de grado para optar por el título de abogado no publicado. Pontifica Universidad Javeriana, Colombia. [Página web en línea]. Disponible: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf>
- Rivas, I. (1995) Técnicas de Documentación Investigación I. Caracas, Venezuela. UNA.
- Romero Martínez, Brenda (21 de agosto de 2011) En Colombia hay un uso eficiente de la propiedad intelectual [Marco Alemán]. El Heraldo. De Colombia. Disponible: <http://www.elheraldo.co/tendencias/en-colombia-hay-un-uso-eficiente-de-la-propiedad-intelectual-marco-alem-n-34535>
- Rondina, Homero. (2011). La propiedad intelectual y el derecho de autor en arte, diseño, arquitectura y comunicación visual. Manual de Teoría y Práctica Legal. [Documento en línea]. Disponible: <http://es.scribd.com/doc/55430921/Derechos-de-Autor-Homero-Rondina>
- Rondón de Sansó, Hildegarda. (1995). El Régimen de la propiedad industrial: Con especial referencia a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Caracas: Editorial Arte.
- _____. (2000). Análisis de la constitución venezolana de 1999: partes orgánicas y sistemas. Caracas: Editorial Exlibris.
- _____. (Junio 9 al 16, 2006). El Retiro de la CAN. Diario el Quinto Día, sección País, Pág. 21.
- Sabino, Carlos. (2000). El proceso de la investigación. Venezuela: Editorial Panapo.
- Sánchez, Roger David. (s.f.). ABC de propiedad industrial. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.slideshare.net/rogersdb4/abc-de-propiedad-industrial>.
- Schulman, Andrew. Desensamblado del DOS, [Libro en línea]. Disponible: http://books.google.co.ve/books?id=rz-kcAQAVHUC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=secreto+empresarial+en+los+estados+unidos&source=bl&ots=lgXO8Yopnv&sig=JVNHfGrTJe_-26eEBfIJOi9tD7E&hl=es&sa=X&ei=9wdTUeDBL4_I9QSQ5IGwDg&sqi=2&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=secreto%20empresarial%20en%20los%20estados%20unidos&f=false
- Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana N° T-381/93. “Acuerdos de Confidencialidad”. Proexport Colombia [Documento en línea]. Disponible: <http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3>

220DocumentNo2893.PDF.

Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, de 01 de octubre de 2003, Magistrado Ponente: Pedro Rafael Rondón Haaz. Exp. 00-1680 Caso Parkimundo [Documento en línea] disponible <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/2641-011003-00-1680.htm>.

Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, de 24 de enero de 2002, Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero. Exp. 01-1274 Caso Asodeviprilara [documento en línea] disponible en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/enero/85-240102-01-1274%20.htm>.

Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ. Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero, Exp. n° 00-2254. [Documento en línea]. Disponible <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/febrero/184-160206-00-2254.htm>

Sentencia de la Sala constitucional del TSJ. Recurso de colisión de normas. Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales. Expediente No. 09-0227. [Documento en línea]. Disponible <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1239-14812-2012-09-0227.html>

Sentencia de la Sala de Casación Civil: (Colombia) Recurso de amparo interpuesto por la sociedad Fomex contra la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá en octubre de 2008 [Documento en línea]. Disponible https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bs51m0gpDIsJ:190.24.134.69/sentencias/Tutelas/2008/Civil/Dr.Pedro%2520Octavio%2520Munar%2520Cadena/Octubre/2008-01515-00%2520Acuerdo%2520confidencialidad,%2520reducci%25C3%25B3n%2520cl%25C3%25A1usula%2520penal.doc+%22Tribunal+Superior+de+distrito+judicial+de+Bogot%C3%A1%22+and+%22secretos+comerciales%22&hl=es-419&gl=ve&pid=bl&srcid=ADGEEsGUrNF2iWPnK6EJssXYMNOZ2i1UsBGcRwnJJzhf2v4K8fGKC0SowvICR7Ub3buZQig8AmKKQaq7HAVj4uDdJ3cLPK6_KhHcWaHziVjy75fRZ2yQNF4EnitEiNnMgey0MAkwU4k0&sig=AHIEtbQjqUn18f6YQ_60bfySSR8jA0yItA

Sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ (01 de julio de 2008). Exp. 2002-0620 ([Documento en línea] disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Julio/00750-2708-2008-2002-0620.html>).

Sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ (13 febrero 2008).

[Documento en línea]. Disponible
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00151-13208-2008-2002-0716.htm>

Sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ de 17 de abril de 2012. Exp. N° 2009-0841. Magistrado Ponente: Emiro García Rosas. Sentencia N° 00328. [Documento en línea]. Disponible:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/00328-18412-2012-2009-0841.html>

Sentencia de la Sala político administrativa del TSJ. Recurso de Apelación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en recurso de nulidad. Magistrado Ponente: Emiro García Rosas. Decisión de 17 de abril de 2012, N° 00328. Expediente N° 2009-0841.[Documento en línea]. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/00328-18412-2012-2009-0841.html>

Sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ. Expediente N° 2002-058. (31 de octubre 2002). [Documento en línea] Disponible en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/01727-311007-2007-2002-0580.html>.

Sentencias de la Sala constitucional del TSJ. Recurso de interpretación Magistrado Ponente: Luisa Estela Morales. Recurso de interpretación constitucional interpuesta por los ciudadanos Pedro Perera Riera e Inés Parra Wallis y la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), Expediente No. 06-0823/06-1178, publicada en G.O. 39.975 del 31 de julio del 2012 [Documento en línea]. Disponible <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/967-4712-2012-06-0823.html>

Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonia peruana (SIAMAZONIA). La Convención sobre La Diversidad Biológica y la Propiedad Intelectual En Venezuela. [Documento en línea] Disponible: Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4676. en <http://www.siamazonia.org.pe/archivos/publicaciones/amazonia/libros/40/40000009.htm>

Sharay Angula (Julio 11, 2012). T.S.J. insta a la Asamblea Nacional a Revisar la Ley de Propiedad intelectual [Artículo en línea]. El Mundo, Economía & Negocio. Disponible: <http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/parlamento/tsj-insta-a-la-an-a-revisar-la-ley-de-propiedad-in.aspx>

Sherwood, Roberto. M. (1997). Los sistemas de propiedad intelectual y el estímulo a la Inversión (1ª ed). Buenos Aires: Editorial Heliasta.

- Sotillo, J. R. (1990). El régimen jurídico de las invenciones y mejoras en el Derecho del trabajo venezolano. Trabajo de Grado en Maestría del Derecho del Trabajo. Tesis de grado de maestría no publicado no publicado, Universidad Central de Venezuela.
- Stumpf, Herbert. (1984). El contrato de know how. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A.
- Suñol Lucea; Aurea. (2009). El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la ley de competencia desleal (1ª ed). España: Editorial Civitas.
- Tamayo y Tamayo, Mario. (2009). El proceso de la investigación científica (5ª ed) México: Limusa.
- Tobón Franco, Natalia. (2008). Secretos industriales, comerciales y Know how. Bogotá, Colombia: Biblioteca jurídica Diké.
- _____. (2012). Límites a la protección de los secretos empresariales. [Documento en línea]. http://www.nataliatobon.com/index.php?option=news&pag_id=10&new_id=100&new_cat_id=1&alr=aymsoft&
- _____. (s.f.). Sanciones por revelar los secretos comerciales en Colombia. Bogotá, Colombia. [Artículo en línea]. Disponible: http://www.nataliatobon.com/aym_images/files/articulos/Sanciones_por_Revelar_los_Secretos_Comerciales_en_Colombia-Natalia_Tobon.pdf.
- Torres Ibarra, J.C. y Castro Muñoz, M.A (1999). El Know how. Tesis de grado para optar por el título de abogado no publicado. Pontifica Universidad Javeriana, Colombia, 1999. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS23.pdf>
- Troller, A. (1957). Il segreto industriale nel sistema dei Diritti sui beni immateriali", en Rivista di Diritto Commerciale, P. I.
- UNESCO. (2005).Hacia Las Sociedades Del Conocimiento. Informe Mundial de la UNESCO. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.slideshare.net/caritous/hacia-las-sociedades-del-conocimiento>.
- UNESCO. (octubre 9, 1998). Conferencia mundial sobre la educación superior. La educación superior en el siglo XXI: visión y acción. [Documento en línea]. Disponible: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
- Uniform Trade Secrets Act with 1985 amendments.* Disponible: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf

- Universidad Central de Venezuela (UCV). (2004). Manual para la elaboración de Tesis Doctorales, Trabajos de Grado y Trabajos Especiales. Caracas: UCV.
- Universidad Central de Venezuela, SIDEP Centro de Documentación e Información de la Coordinación Central de Estudios de Postgrado. (s.f.) [Página web en línea]. Disponible: <http://www.postgrado.ucv.ve/biblioteca/default.htm>
- Universidad de los Andes. Grupo de Investigación Unidad de Consultoría y Proyectos en propiedad intelectual. (s.f.). [Página web en línea]. Disponible: <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/1606>
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2006). Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales. Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL).
- Uzcátegui Angulo, Astrid. (2011). Función Social de la Propiedad Intelectual. En A. Uzcátegui [Comp]. Estudios en homenaje a Mario Uzcátegui Urdaneta, Tomo II. Propiedad Intelectual. Mérida, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Talleres Gráficos Universitarios de la U.L.A.
- Zamudio, Teodora. (2001). Protección Jurídica de las innovaciones (1ª ed). Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc S.R.L.