

COMPETENCIA DESLEAL Y RESGUARDO DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES*

UNFAIR COMPETITION AND THE SAFEGUARD OF TRADE SECRETS

Alex Sosa Huapaya**

Pontificia Universidad Católica del Perú y
Universidad del Pacífico

The Law of Suppression of Unfair Competition, approved by Legislative Decree 1044, tries to avoid confusions about what is protected as a trade secret and what cases of misappropriation should be sanctioned.

In this article, the author questions the interpretation and application that has been consistently employed, in many cases, to some of the terms contained in the aforementioned law. For that purpose, the author explains the meaning of the trade secret and other related terms, such as prohibited competition and concurrent purposes. He then proceeds to elaborate an analysis about the economic function of protecting trade secrets and what should be the correct application of the Law of Suppression of Unfair Competition.

KEY WORDS: Trade secret, Law of Suppression of Unfair Competition, concurrent purposes, prohibited competition.

La Ley de Represión de la Competencia Desleal, aprobada por el Decreto Legislativo 1044, trata de evitar confusiones acerca de qué se protege como secreto empresarial y qué supuestos de apropiación indebida deberían sancionarse.

En el presente artículo, el autor cuestiona la interpretación y aplicación que se le ha venido dando, en muchos casos, a algunos de los términos contenidos en dicha ley. Para ello, explica el significado del secreto empresarial, y de otros términos relacionados como la competencia prohibida y la finalidad concurrencial. Luego, pasa a elaborar un análisis sobre la función económica de proteger los secretos empresariales y de cuál debería ser la correcta aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

PALABRAS CLAVE: Secreto empresarial, Ley de Represión de la Competencia Desleal, finalidad concurrencial, competencia prohibida.

* El autor agradece la participación de Piero Arias en la revisión del presente artículo.

** Abogado. Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Con estudios de especialización en Competencia Desleal, Derecho Publicitario y Libre Competencia por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y la Universidad Rey Juan Carlos - Fundación Pons. Ex Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Ética del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR). Profesor de la Universidad del Pacífico, de la PUCP y del Instituto Peruano de Publicidad. Jefe Académico del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico. Contacto: asosah@pucp.pe.

I. INTRODUCCIÓN

Una de las modalidades desleales que sufrió menos cambios en la transición de normas de represión de la competencia desleal¹ fue la de violación de secretos empresariales. De hecho, los cambios que se presentaron fueron únicamente de tipo técnico, es decir, se mejoró su redacción sin alterar su contenido, tal como lo señala la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal [en adelante, LRCD]: “[...] El Decreto Ley 26122 ostenta una redacción poco clara que se ha prestado a propuestas de interpretación alejadas de la finalidad de proteger la competencia por eficiencia, lo que debe ser evitado y es superado por el Decreto Legislativo al simplificar términos y contar con una redacción más precisa”.

A lo que se refiere la exposición de motivos es que, con la redacción anterior, no quedaba claro realmente qué es lo que se protegía como secreto empresarial ni los mecanismos de apropiación indebida que debían sancionarse. Estos problemas, supuestamente, se han visto superados con la LRCD; sin embargo, en este artículo pretendemos demostrar que, si bien hubo una mejora en la redacción, la aplicación de esta modalidad desleal viene siendo en algunos casos errónea por una mala interpretación del concepto “competencia prohibida” y, en otros casos, eficiente por una correcta aplicación del concepto de “finalidad concurrencial”, en lo que al ámbito de aplicación objetivo de la Ley implica.

Pero, para llegar a ese punto de discusión, en este artículo nos hemos propuesto previamente desarrollar la definición del secreto empresarial (lo que incluye el análisis de los requisitos que se deben cumplir para que la información sea calificada como secreta) y en qué consiste su protección, desde el ámbito del Derecho de la Competencia Desleal (si es que en realidad ésta existe).

Asimismo, en este trabajo de investigación buscamos entender la justificación económica de la protección de dichos secretos por parte del Estado y analizar –sobre todo, cuestionar– cómo viene aplicando la modalidad de violación de secretos empresariales el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual [en adelante, INDECOPI], a través de un análisis de las resoluciones emitidas en los últimos años. Así que, sin mayor preámbulo, entraremos al análisis de los secretos empresariales.

II. ¿QUÉ SON LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y POR QUÉ DEBEN PROTEGERSE?

La información empresarial se encuentra conformada por el conjunto de datos que permite a una empresa acceder al mercado o generar el conocimiento necesario para permanecer en el mismo. Muchas veces, con la experiencia que obtienen de la propia concurrencia y/o gracias a la inversión en investigación y desarrollo que realizan, por mencionar algunas formas, las empresas obtienen información que les otorga una ventaja competitiva, la cual, en la mayoría de casos, no desean que sea conocida por sus competidores²,

¹ Nos referimos al paso del Decreto Ley 26122 al Decreto Legislativo 1044.

² Según Massaguer, “los secretos empresariales, que carecen de definición legal, son en este sentido el conjunto de conocimientos o informaciones que no son de dominio público (secretos), que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa o de una unidad o dependencia empresarial, y que, por ello, procuran a quien los domina una ventaja (lo que no significa necesariamente que le proporcionen un valor intrínseco adicional, sin que pueda desconocerse la utilidad y ventajas que proporciona el disponer de ellos para la aprehensión de la información en el curso normal del desarrollo de la actividad industrial o comercial”. MASSAGUER, José. “Comentario a la Ley de Competencia Desleal”. Madrid: Civitas Ediciones. 1999. p. 386.

[...]

Los secretos empresariales constan de un elemento inmaterial o intelectual y de un elemento material o corpóreo. Su elemento inmaterial es, como queda dicho, una información, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o bien fruto de la investigación y experimentación, relativa al ámbito de lo industrial o lo comercial en los términos amplios que antes se indicaron. El elemento material son los escritos, soportes informáticos, cintas electromagnéticas, fotografías, planos, proyectos, modelos, maquinaria [...] que incorporan la información de que en cada caso se trate. El secreto empresarial, en realidad, es el primer elemento; el segundo es un mero soporte corpóreo, que en realidad no aporta a la información un valor intrínseco adicional, sin que pueda desconocerse la utilidad y ventajas que proporciona el disponer de ellos para la aprehensión de la información en el curso normal del desarrollo de la actividad industrial o comercial”. MASSAGUER, José. “Comentario a la Ley de Competencia Desleal”. Madrid: Civitas Ediciones. 1999. p. 386.

La Corte Federal de los Estados Unidos en el caso *ConFold Pac. v. Polaris Indus.* lo definió de la siguiente manera: “A trade secret is really just a piece of information (such as a customer list, or a method of production, or a secret formula for a soft drink) that the holder tries to keep secret by executing confidentiality agreements with employees and others and by hiding the information from outsiders by means of fences, safes, encryption, and other means of concealment, so that the only way the secret can be unmasked is by a breach of contract or a tort”. YEH, Brian T. “Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation”. Washington DC: Congressional Research Service. 2014. p. 2

por lo que suelen usar dos tipos de mecanismos para protegerla.

El primero de ellos es proteger dicha información como patente –en la medida que ésta cumpla con los requisitos³– u obra⁴, con lo cual obtiene un derecho de exclusiva sobre el uso de la misma, impidiendo, de este modo, la utilización de dicho bien por terceros, pero únicamente por un determinado periodo de tiempo (veinte años, en el caso de la patente; y la vida del autor más setenta años en el caso de obra protegida por los Derechos de Autor). Asimismo, el uso del sistema de patentes implica que sus competidores tengan acceso a ella, lo cual muchas veces no es deseado por el agente económico titular de la información que considera secreta pues entiende que, de conocer dicha información, sus competidores pueden ahorrarse costos en investigación e incluso desarrollar un producto mejor que les genere en un futuro una ventaja competitiva.

El mecanismo alternativo de protección es privado y, de hecho, más eficiente pues, si se maneja bien, puede quizás no solo generarle en la práctica un uso exclusivo a su titular, sino además impedir efectivamente el acceso a la información a sus competidores durante el periodo de tiempo que desee. Dicho mecanismo no es otro que la protección interna que puede implementar la misma

empresa para que dicha información no sea divulgada, adquirida o explotada por otros agentes económicos; es decir, el “titular” asume los costos de protección de su secreto empresarial a través de mecanismos de seguridad y, en caso de apropiación o sustracción de dicha información sin su consentimiento, podrá recurrir al Estado que, a través del Decreto Legislativo 1044 –Ley de Represión de la Competencia Desleal (LRCD)–, sanciona estos actos.

En este punto, es importante aclarar que el hecho de que la LRCD incluya a los actos de violación de secretos empresariales como una modalidad desleal no implica que este sea un mecanismo alternativo de protección que permita al poseedor de dichos secretos excluir a cualquier tercero de todo contacto con ellos –pues el costo de dicha exclusión la asume el poseedor del secreto–, sino solo un mecanismo para reprimir determinadas conductas^{5 6}.

En efecto, la protección que le brinda la LRCD al poseedor del secreto no se trata de una tutela al secreto en sí, sino contra los actos contrarios al principio de competencia por eficiencia que se derivan de la sustracción de dicho secreto; en este caso en particular, la divulgación, apropiación y explotación indebida del secreto por terceros sin autorización de su titular⁷.

³ Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Artículo 14.- “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

⁴ Siempre que cumpla con el requisito de originalidad.

⁵ MASSAGUER, José. Óp. cit. p. 393.

⁶ Sobre el particular, Galán Corona señala que “[...] el secreto comercial así descrito constituye un bien inmaterial, esto es, se trata de una creación de la mente humana que se hace perceptible y utilizable en las relaciones sociales a través de su plasmación en los medios o soportes adecuados y que por su importancia es objeto de tutela por el ordenamiento jurídico. Es decir, el ordenamiento jurídico reconoce que el secreto empresarial es un bien, esto es, objeto de derecho subjetivo y de carácter patrimonial, ya que posee, ínsito (sic), un valor económico que se manifiesta con toda claridad en el hecho de ser objeto de tráfico en el mercado. Pero es un bien peculiar, ya que al consistir en una idea, en un conocimiento es susceptible de ser poseído simultáneamente por una pluralidad indefinida de personas. De ahí que sea precisa la intervención del ordenamiento jurídico para hacer efectivo el señorío sobre el mismo, lo que se lleva a cabo en este caso no mediante concesión de un derecho de exclusiva, sino a través de las normas represoras de la competencia desleal”. GALÁN CORONA, Eduardo. “La regulación contra la Competencia Desleal en la ley de 10 de Enero de 1991”. Madrid: Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 1992. p. 94.

⁷ Sobre la protección de los secretos empresariales, Posner y Landes tienen una posición particular: “la amenaza de sanciones legales disuadirá al menos a algunos ladrones potenciales, de modo que la probabilidad de perder el secreto como consecuencia de una actuación ilícita será inferior si está en vigor esta normativa. [...] Teóricamente, los gastos públicos y los privados destinados a impedir el robo podrían ser complementarios, en lugar de sustitutivos, pero es improbable que así sea. Incluso si no se persigue rigurosamente el robo de secretos empresariales, las empresas podrían reducir notablemente la probabilidad de que tengan lugar de robos adoptando medidas como, por ejemplo, vigilar a los empleados de forma más cuidadosa o instalar sistemas de seguridad más efectivos. Empleará menos esfuerzos si la amenaza de sanciones legales ya disuade el robo de sus secretos empresariales”. LANDES, William y Richard POSNER. “La estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial”. Madrid: Fundación Cultural del Notariado. 2006. p. 475. Por su parte, Friedman señala: “one argument for the sort of limited protection that trade secret law provides is that, by making it easier to protect trade secrets, it makes them more productive. Without trade secret law the possessor of a trade secret might be limited to using it in his own Factory under his own eye, where he can make sure nobody is stealing it; with legal protection he has the option of licensing it to other people, suing them for misappropriation if they steal it, and enjoining third parties to whom they sell it”. FRIEDMAN, David. “Law’s order: What Economics has to do with Law and why it matters”. Nueva Jersey: Princeton University Press. 2000. p. 140.

Entender que la LRCD es un mecanismo alternativo de tutela para la propiedad del secreto comercial sería reconocer la existencia de un sistema de autoproclamación de patentes por los propios agentes económicos, sin que exista una evaluación por parte de la autoridad. Ello, evidentemente, se trataría de un régimen de protección ineficiente que lo único que generaría en el mercado serían incentivos perversos para que cualquier empresario busque rentas accionando contra sus competidores por apropiarse presuntamente de sus “ideas”⁸, máxime en un mercado globalizado como el actual, en el que la mayoría de “innovaciones” empresariales son lícitamente imitadas por los competidores (recordemos que existe libertad de imitación de iniciativas empresariales siempre que no exista riesgo de confusión).

Como vemos, la LRCD no tutela la propiedad del “titular” del secreto, solo los actos desleales detallados anteriormente que se pueden ejercer en contra de su poseedor. Por lo tanto, si el secreto comercial es revelado por el uso de ingeniería inversa, si se revela el secreto por negligencia del poseedor o si otro agente económico desarrolla exactamente la misma información comercial –sin sustraer ilícitamente la información de otro agente económico–, no se puede apelar a la LRCD para repeler dichos actos. Estos van a ser completamente lícitos.

Ahora bien, con esta aclaración no queremos decir que cuando el secreto empresarial cumpla los requisitos para ser patentable lo recomendable sea que el poseedor busque obtener el registro; de hecho, creemos que incluso en dicho escenario es más eficiente para un agente económico proteger

su secreto comercial por su propia cuenta, haciendo uso de la LRCD para denunciar su sustracción ilícita, pues, de hecho, sería mucho menos costoso.

Es que en un mundo como en el que vivimos, en el que, gracias a la tecnología, los costos de inventar algo y de que esto sea duplicado por un tercero se han reducido, resulta más beneficioso para un agente económico mantener en secreto una creación y no revelarla a través de una patente de invención, pues así podría explotarla por mayor tiempo y sin incurrir en costos para obtener un registro que le va a dar una protección absolutamente ineficiente, ya que lo más probable es que al poco tiempo de otorgado el derecho de exclusiva –o posiblemente antes–, la creación ya sea obsoleta^{9 10}.

La protección de la empresa por parte del Estado frente a la sustracción ilícita de sus secretos comerciales tiene fundamento económico, a pesar de que se trata de un costo privado que podría generar beneficios a la sociedad, toda vez que se revelaría información que puede ser utilizada de modo productivo generando con ello mayor competencia en el mercado (a diferencia de un robo de propiedad material). Sin embargo, dicho beneficio social será inferior a la suma de los costos sociales generados por la sustracción de información por robo o espionaje, medidos por los recursos destinados a conseguir y a evitar una transferencia de riqueza involuntaria, así como la reducción de incentivos a la actividad inventiva¹¹.

De este modo, podemos concluir que se justifica la sanción a la obtención de un secreto empresarial por la fuerza o por fraude ya que, de no ser

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibid.* p. 141.

¹⁰ “Companies may choose to maintain an invention as a trade secret rather than obtain a patent because their trade secret rights are not restricted to a limited number of years □ unlike patent protection, which lasts less than 20 years and upon expiration, thrusts the invention into the public domain. In addition, trade secret protection is far easier, quicker, and cheaper to obtain (immediately receiving legal protection upon a company taking reasonable efforts to maintain the secrecy of valuable business information), compared to the complicated, lengthy, and expensive process of acquiring a patent, which can take several years and requires the involvement of a federal government agency, the U.S. Patent & Trademark Office. However, obtaining patent protection may be more appropriate in certain instances, such as when a technology is difficult to maintain as a secret because competitors could easily reverse-engineer or independently discover it”. YEH, Brian T. *Óp. cit.* p. 5.

¹¹ Landes y Posner señalan que la pérdida de beneficios del titular del secreto comercial cuando éste ha sido divulgado no es un costo social, es solo un costo privado, pues “los competidores podrían hacer un uso productivo de la información contenida en el secreto empresarial, la sociedad se beneficiaría de dicho uso y el beneficio compensaría parte de las pérdidas del inventor, quizás todas ellas. Así pues, el robo de un secreto empresarial no goza de la misma relevancia que un robo ordinario. Además de la mayor dificultad de determinar en un litigio si la aparente apropiación de información es realmente un robo y no un descubrimiento autónomo (lo que no constituye un problema en caso de robo de bienes materiales) nos encontramos ante la situación de que el ladrón de secretos empresariales genera un beneficio social que no está presente en los robos de propiedad material (con alguna excepción relevante). El beneficio social viene dado por la reducción de costes o la mejora de la calidad resultante de un nivel de competencia superior, pues se elimina el monopolio sobre la información del titular del secreto. Sin embargo, estos beneficios probablemente sean inferiores a la suma de los costes sociales (similares en los dos tipos de casos) generados por el robo, medidos por los recursos destinados a conseguir y a evitar una transferencia de riqueza involuntaria, así como por la reducción de los incentivos a la actividad inventiva”. LANDES, William y Richard POSNER. *Óp. cit.* p. 476.

así, se incurriría en elevados costos en concepto de autorremedios y, además, los incentivos para la actividad inventiva se verían dañados^{12 13}.

III. ¿TODA INFORMACIÓN “SECRETA” QUE MANEJA UNA EMPRESA ES UN SECRETO EMPRESARIAL?

No, no toda la información que maneja una empresa tiene carácter de secreto comercial. Pero vamos por partes. La información que posee una empresa se puede dividir en tres categorías:

- a) La información de dominio público, que por su propia naturaleza puede ser tomada o utilizada por cualquier agente económico. Sobre esta información no existe –ni debería existir– protección jurídica alguna, debido a que su uso es permitido por cualquiera al tratarse de información que es de acceso público. Por ejemplo, los clientes de una empresa o sus planes de expansión si son publicados en su página web, las próximas promociones de una empresa de telefonía móvil si las revela a través de sus catálogos publicitarios, etc.
- b) La información protegida por derechos de propiedad intelectual, tales como una patente de invención, una patente de modelo de utilidad o una obra protegida por los derechos de autor. En esta categoría solo existen dos opciones lícitas para que la información que se protege pueda ser conocida por una empresa distinta a la titular: (i) que el titular permita su uso mediante licencias; o, (ii) que la vigencia de la protección haya vencido y la información protegida se haya trasladado al dominio público, con lo que regresamos al punto anterior¹⁴.
- c) La información que la empresa considera secreta y asume sus costos de protección con

el fin de utilizarla en su beneficio exclusivo. En esta categoría, sólo existen tres posibilidades jurídicamente lícitas para que un agente económico distinto a su titular pueda tomar o utilizar dicha información: (i) que la empresa titular permita su uso o conocimiento restringido a determinados agentes mediante contrato con deber de reserva; (ii) que la empresa titular libere dicha información, de modo voluntario o involuntario y que, en consecuencia, se pierda su reserva y se haya convertido en información de dominio público¹⁵; o, (iii) el uso de ingeniería inversa.

Ahora bien, en este punto es importante hacer una precisión: no toda información que la empresa considera como secreta es un secreto empresarial. ¿Cuándo estamos frente a un secreto empresarial? De acuerdo con el artículo 40.2 de la LRCO, la información empresarial, para considerarse como secreta, debe reunir las siguientes características¹⁶:

- a) Debe tratarse de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado;
- b) Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha información como tal; y,
- c) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

Respecto del primer requisito, se dice que la información necesariamente debe versar sobre un objeto determinado, en el sentido de que debe referir algún dato específico e identificable. Una vez individualizada la información y determinada su existencia, se podrá apreciar si ésta es de naturaleza reservada, lo cual supone analizar si se encuentra o no a disposición de terceros no autorizados.

¹² Ibid. p. 481.

¹³ En esa misma línea, García Menéndez sostiene que “la necesidad de la protección del secreto radica en el interés de la sociedad de que se fomenten la innovación y los avances científicos, industriales y comerciales, con el propósito de que redunden en un mayor bienestar y progreso comunitarios. Por tal motivo se justifica la creación de un marco normativo que proteja a aquellos que invierten recursos en la investigación y el desarrollo, y que apuestan su tiempo y su capacidad creadora para recoger los frutos de dichos esfuerzos.” GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. “Competencia Desleal: actos de desorganización del competidor”. Buenos Aires: LexisNexis. 2004. p. 81.

¹⁴ STUCCHI, Pierino. “Violación de Secretos Empresariales”. En: PASQUEL, Enrique; PATRÓN, Carlos y Gabriela PÉREZ (Coordinadores). “El Derecho de la Competencia Desleal”. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 2007. pp. 211-212.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Todo ello en concordancia con el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que establece los requisitos para que una información pueda ser considerada como secreto empresarial: (i) que la información sea secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; (ii) que tenga un valor comercial por ser secreta; y, (iii) que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantener el secreto.

Ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 literal a de la Decisión 486, que establece que el carácter secreto depende de que “[...] como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, [la información] no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva” [El agregado es nuestro].

Sobre este punto, es importante precisar que el hecho de que determinada cantidad de personas disponga de la información no implica que ésta deje de ser secreta. Este es el caso de los trabajadores de una empresa que tengan acceso a dicha información, autoridades públicas a las que se les haya revelado el secreto o la información secreta que se haya revelado a otra empresa en una negociación, todos ellos sujetos a un deber de confidencialidad contractual o legal.

En el caso de la información que se comparte con deber de reserva a los empleados, ésta no pierde su carácter de secreto ya que, sin la colaboración o ayuda de éstos, el empresario no podría aplicar sus conocimientos secretos¹⁷. Lo mismo podemos decir respecto de la información secreta que se comparte con deber de reserva en una negociación con otro agente económico, pues dicho traslado de información muchas veces es relevante para poder llegar a un acuerdo, por ejemplo, en el caso de una fusión empresarial. Sobre la información que se le revele a una autoridad pública, ésta no pierde su carácter secreto pues dicha entidad estatal tiene una obligación legal de reserva, aparte de la responsabilidad que recae sobre la parte de solicitar la reserva de la información que envía, lo cual solo demuestra su intención de mantenerla en reserva.

Ahora bien, conforme al segundo requisito, es indispensable para el titular demostrar una inequívoca voluntad de mantener el carácter secreto de la información, o al menos que haya adoptado precauciones significativas para su protección pues, de lo contrario, ninguna persona que pueda tener acceso a dicha información tendrá conocimiento de su carácter secreto y podría considerar que se trata de información de dominio público¹⁸.

El que la empresa tenga la carga de protección de su información se explica en que es menos costoso que ésta adopte medidas de precaución a que se tenga que analizar toda la información que recibe el agente económico que es causante potencial de la infracción, máxime si pudo apropiarse de dicha información por negligencia de su titular porque, de hecho, es un riesgo real que se pueda compartir la información de manera casual si es que no se adoptan medidas de seguridad sobre ella¹⁹.

Los mecanismos de precaución que puede adoptar la empresa pueden ser muy diversos. Algunos de ellos pueden ser los acuerdos de confidencialidad, medidas de seguridad física, encriptación de datos, accesos restringidos u otras alternativas tecnológicas análogas. En ese sentido, debe quedar claro que solo podrá considerarse reservada aquella información preservada con cuidado dentro del propio ámbito de conocimiento del titular y de aquellos terceros que hayan accedido a ésta con un deber de reserva.

En relación con el tercer requisito, en reiterados pronunciamientos el INDECOPI ha señalado que podremos hablar de valor comercial efectivo o potencial de un secreto comercial cuando su uso reporte un provecho patrimonial para el empresario que lo posee y, consecuentemente, ello genere una ven-

¹⁷ GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián. Óp. cit. pp. 86-87.

¹⁸ “Trade secret protection may extend indefinitely, lasting as long as the subject matter of the trade secret is commercially valuable and is kept confidential. However, the trade secret status of information may be lost if the information is accidentally or intentionally disclosed by anyone. Once a trade secret has been exposed to the public, its protected character is lost and cannot later be retrieved. However, disclosures of trade secrets to third parties for certain limited reasons do not waive trade secret protections, so long as the trade secret owner took reasonable measures to maintain its secrecy before and during disclosure, such as requiring non-disclosure or confidentiality agreements from each recipient of confidential information”. YEH, Brian T. Óp. cit. p. 3.

¹⁹ Sobre el particular, Landes y Posner señalan que “se reconoce implícitamente esta cuestión en la regla que establece que no estimará la demanda del titular de un secreto empresarial por robo, a menos que haya adoptado medidas de precaución significativas para conservar el secreto. Se trata de una excepción al principio de que la negligencia contributiva no constituye una defensa en caso de que el daño sea doloso. Si A roba la billetera de B, A comete un hecho dañoso y no constituye una defensa la actitud poco cuidadosa de B consistente en dejar su billetera en un lugar donde fácilmente podría ser robada. Con esta excepción se reconoce la circunstancia de que un secreto empresarial no es propiedad material visible (como la billetera, un terreno vallado o, en este sentido, una parcela cuyos límites están especificados en una escritura en un registro de propiedad), sino simplemente información que el titular pretende conservar en secreto. La gente y las empresas no se preocupan por mantener en secreto la mayoría de información que poseen, por lo que el uso que terceros hagan de ella sin su consentimiento no es ilícita. Pero los terceros desconocen qué información es concebida por su titular como un secreto empresarial, a menos que éste lo indique adoptando las medidas necesarias para impedir que los individuos no autorizados lo descubran. Por este motivo, la apropiación accidental de un secreto empresarial es una posibilidad real y la carga de impedirlo recae en el titular del secreto y no en los potenciales individuos que deseen apropiárselo”. LANDES, William y Richard Posner. Óp. cit.

taja frente a los competidores que lo desconocen. Este es justamente el principal motivo por el cual el empresario que posee dicha información tiene interés en mantenerla reservada y confidencial²⁰.

Sobre este último requisito, es importante precisar que el término “valor comercial” debe ser entendido como “valor competitivo”, ya que no solo se limita a la información que pueda servir al agente económico en el intercambio de bienes o servicios. La información secreta puede incluso no trascender el ámbito interno de la organización productiva o consistir en información sobre procedimientos, técnicas, datos operativos o fórmulas que, luego del estudio de su utilidad o funcionalidad, se haya concluido que no son aplicables o que resultan irrelevantes (también llamado información de “valor negativo”).

En efecto, por ejemplo, en el caso de la información de “valor negativo”, dicha información generará igual una ventaja competitiva al agente toda vez que, gracias a esos resultados negativos, conocerá qué camino no debe recorrer para cumplir su objetivo. Esto, de hecho, significa un ahorro importante en costos de investigación que podría tener un tercero en caso de apropiarse de dicha información. Por ello decimos, dentro de este requisito de evaluación, que la información que no trasciende del ámbito interno calificará como secreta cuando permita al agente una participación más eficiente en el mercado²¹.

Para aterrizar todos estos requisitos en ejemplos, mencionaremos dos tipos de información a fin de analizar si constituyen secreto empresarial:

- a) Lista de clientes. Si se trata de una simple lista de clientes que contiene el nombre del agente y su información de contacto, evidentemente no va a configurar secreto empresarial al no cumplir con el primer requisito, ya que dicha información por lo general es de dominio público (bastaría con revisar la página web de los clientes para conocer la información de contacto). Para que una lista de clientes sea considerada un secreto empresarial debe contener información complementaria sobre, por ejemplo, las negociaciones o los descuentos por volumen aplicados, volúmenes de comercialización, entre otros, establecidos de manera particular y que reporten una ventaja competitiva al poseedor²².
- b) Contratos de *know how*. La naturaleza de este contrato, a diferencia del secreto comercial, tiene como objeto trasladar información, aunque sea de forma limitada. Parte de dicha información, por lo general, cumple con los requisitos antes mencionados, pues se trata de información sensible que de ser conocida por el resto de competidores puede generarles una ventaja competitiva.

De hecho, si bien existe información que puede calificarse como secreta en el *know how*, también es cierto que parte de la información que se traslada es sumamente trivial y de libre acceso al público. Un claro ejemplo lo encontramos en la fórmula de atención al cliente o el *trade dress* que imponen muchas franquicias²³. En ese sentido, podemos

²⁰ Para Massaguer, el elemento esencial y básico del secreto empresarial es que la información no sea de dominio público (requisito que se halla estrechamente relacionado con los mecanismos de los que hace uso el titular para mantener dicho secreto). Sobre el valor comercial, señala lo siguiente: “[...] el valor patrimonial no debe ser apreciado en términos objetivos o abstractos (por referencia a la utilidad y valor que puede tener para los terceros en general), sino subjetivos o particulares (por referencia a la utilidad y valor que su titular confiere a la información en cuestión, y que en esencia se manifiesta en la preservación de su carácter confidencial)”. MASSAGUER, José. Óp. cit. p. 387.

²¹ GARCÍA MENENDEZ, Sebastián. Óp. cit. pp. 88-89.

²² En la Resolución 006-2012/SC1-INDECOPI del 12 de enero de 2012, la Sala estableció a propósito de las listas de clientes lo siguiente:

“Si bien las bases de datos poseen un valor comercial efectivo derivado de los costos de búsqueda invertidos para recabar dicha información; ello no resulta suficiente para calificarlos como secreto empresarial y, por tanto, otorgarle la protección que dispone la Ley. Así, en anteriores pronunciamientos, la Sala ha considerado que la relación o listado de clientes de una empresa puede llegar a constituir un secreto comercial o empresarial, en la medida que dicha información se encuentra directamente vinculada a la situación comercial y posición en el mercado de un competidor.

[...]

De lo anterior se desprende claramente que la relación o lista de clientes no califica por sí misma como secreto comercial, **siendo que debe existir una justificación que sustente tal afirmación.**

[...]

Sobre el particular, de la revisión de la información obrante en el expediente se aprecia que la base de datos a la que hace referencia la denunciante se encuentra limitada a un listado de clientes y proveedores que no contiene mayor detalle (descuentos aplicados, beneficios ofrecidos, flujo de transacciones celebradas, etc.) y que es susceptible de ser conocida por cualquier tercero. En efecto, las referidas bases de datos contienen nombres de empresas y personas de contacto, lo cual se encuentra también en otras fuentes públicas de información (páginas web, guía telefónica, etc.) [El énfasis es nuestro].

²³ GARCÍA MENENDEZ, Sebastián. Óp. cit. pp. 93-94.

concluir que no todo *know how* implica un secreto comercial, pero en aquello que sí cumpla con los requisitos para obtener el carácter confidencial, será protegido por el artículo 13 de la LRCO.

IV. SUPUESTOS DE VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

Conforme a lo señalado en el artículo 13 de la LRCO, los supuestos en los que se configurará la violación a un secreto comercial son los siguientes:

A. Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente

En este primer supuesto, la divulgación o explotación del secreto empresarial se realiza contra la voluntad del agente económico titular de dicha información y por alguien que haya tenido acceso legítimo con deber de reserva o de modo ilegítimo.

Habrán **divulgación** siempre que el secreto empresarial se haga accesible al público en general o, incluso, a un único tercero. No será necesario que se determine si el o los receptores se encuentran en condición de explotar u obtener una ventaja competitiva del conocimiento de dicha información.

Sobre el particular, Galán Corona señala que “[...] la deslealtad se consume por el hecho de la comunicación, con independencia del uso que el receptor o destinatario de ésta pueda dar a los conocimientos adquiridos y que, de llevarse a cabo, podría adicionalmente encontrar su sanción a través de la figura de la «explotación». La precedente afirmación [...] se explica en base a que la disciplina jurídica del secreto empresarial no tiene por único objeto la protección del interés de su titular en el tráfico económico, sino que se extiende a la específica tutela del interés general, pues el secreto empresarial es un bien inmaterial que constituye un importante instrumento que incentiva la creación de información de carácter empresarial, económicamente valiosa, y su explotación, lo que redundaría en el correcto funcionamiento de un mercado basado en la eficiencia de las prestaciones”^{24 25}.

Discrepamos con la posición de este reconocido autor ya que, si bien reconocemos que la infracción se configura con la divulgación, consideramos que, además, dicha divulgación debe realizarse con finalidad concurrencial. Esto es, la divulgación debe generar efectos en el mercado y, a la vez, ser susceptible de mejorar la posición competitiva de manera directa o indirecta del que realiza el acto de divulgación de la información secreta²⁶. Si no se presenta dicha finalidad con-

²⁴ GALÁN CORONA, Eduardo. Óp. cit. pp. 364-365.

²⁵ Para García Menéndez, se debería sancionar la revelación y no la divulgación, ya que el ilícito, en la mayoría de los casos, no consistiría en comunicar la información secreta al público en general, sino a personas que la podrían utilizar posteriormente. GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián. Óp. cit. p. 101.

²⁶ De acuerdo a lo señalado por la Sala en su Resolución 473-2012/SC1-INDECOPI: “Un comportamiento tendrá finalidad concurrencial cuando a través de su realización, el empresario que lo comete, procura obtener o generarse algún tipo de ventaja en un determinado segmento competitivo. En ese sentido, serán actos concurrenciales todas aquellas actividades dotadas de trascendencia externa, esto es, que se ejecuten en el mercado y que sean susceptibles de mantener o incrementar el propio posicionamiento del agente que lo realiza. Ello se produce, ya sea incentivando directamente la contratación de sus propios bienes o servicios (efecto concurrencial directo) o promoviendo la posición de un tercero, en tanto la mejora de dicha posición le representa indirectamente un beneficio, al mantener con ese tercero una relación o vínculo de cualquier índole que le pueda generar una ventaja económica (efecto concurrencial indirecto).

[...]

Un acto con finalidad o efecto concurrencial directo se da cuando, por ejemplo, un fabricante de gaseosas difunde afirmaciones falsas sobre la eficacia del producto de su competidor. Esta denigración tendrá una finalidad concurrencial directa, porque el descrédito generado a la imagen del competidor es susceptible de reducir la demanda de los productos de este último, con la consecuencia inmediata de un posible aumento en la demanda de bebidas del realizador de la conducta.

Por su parte, existirá un caso de finalidad o efecto concurrencial indirecto cuando, por ejemplo, una entidad de intermediación financiera (Banco “A”), difunde una publicidad denigratoria que genera el descrédito comercial de un agente económico que participa en el sector inmobiliario (Inmobiliaria “X”). A primera vista, la afectación de la reputación de la Inmobiliaria “X” no representa beneficio alguno para el Banco “A”, el cual se encuentra en otro segmento: así, en nuestro ejemplo, el beneficiario directo de la afectación de la Inmobiliaria “X” sería la Inmobiliaria “Y”, pues el banco no mantiene una relación de competencia con ellas. No obstante, el ejemplo tendrá un efecto concurrencial indirecto si es que hay indicios suficientes que evidencian que la mejor situación de la Inmobiliaria “Y” posiciona al banco, como podría ser en el supuesto que la Inmobiliaria “Y” otorgue los préstamos hipotecarios exclusivamente a través del Banco “A” y, con ello, la mejor situación de este tercero empresario (la inmobiliaria) reflejará un beneficio mediato para quien comete la conducta (banco).

[...] resulta importante precisar que no será concurrencial una situación en la que existe un agente afectado como consecuencia de una conducta, pero no se produzca una ventaja económica directa ni indirecta para el agente que lo comete”.

currencial, no se puede siquiera aplicar la LRCD conforme a su artículo 2^{27 28}.

Aterrizando lo señalado, no podría denunciarse por violación de secretos empresariales a la secretaria con acceso y deber de reserva de información confidencial que, por error, comparta dicha información con un tercero –se equivoca en la dirección del destinatario y le envía información secreta por correo electrónico–, siempre que dicho acto no tenga por efecto la mejora de manera directa o indirecta de su posición concurrencial²⁹, lo que podría presentarse si es que ese tercero ha contratado previamente a dicha secretaria bajo condición de que le envíe información confidencial (en este escenario, estaría recibiendo una contraprestación por su acto o asegurando un posible contrato de trabajo con dicha empresa).

Estaremos frente a la **explotación** de un secreto empresarial cuando exista aprovechamiento u obtención de alguna ventaja del secreto, ya sea en in-

terés propio del agente que obtuvo el secreto o de un tercero (por ejemplo, el que pagó por obtener dicha información). En este supuesto, se sanciona al agente que obtuvo indebidamente dicha información y que sea susceptible de explotarla³⁰.

Ahora bien, es importante precisar que el Estado protege a los agentes económicos únicamente de la sustracción ilícita de sus secretos comerciales. Así, el agente económico carecerá de protección si revela dicha información secreta por negligencia o si un tercero llega a obtener dicha información a través de procedimientos de ingeniería inversa³¹.

En el primer caso, la información formará parte del dominio público y cualquier agente económico podrá hacer uso de ella³². En el segundo caso, el de la ingeniería inversa, el tercero que invirtió en obtener dicha información y la pudo obtener a través de dicho mecanismo, consideramos que podrá hacer uso de ella ya que no incurrió en ninguna de las modalidades de adquisición ilícita del secreto empresarial.

²⁷ Artículo 2.- “Ámbito de aplicación objetivo.

La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, sea concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la aplicación de esta Ley los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar habitualidad en quien desarrolla dichos actos”.

²⁸ Cabe señalar que de acuerdo a la doctrina española, cuya normativa de competencia desleal inspiró a la peruana, se ha establecido que en el supuesto de violación de secretos empresariales no es necesario acreditar la existencia de finalidad concurrencial. Así, Galán Corona señala que “[...] no debe olvidarse que la violación de secretos desde la perspectiva de la competencia desleal se engloba dentro del bloque de conductas desleales por atentar contra la posición de competidor y, por otra parte, tampoco debe olvidarse que en la disciplina relativa a la violación de secretos se entremezcla la temática propia de competencia desleal con la relativa a la tutela de los secretos empresariales en cuanto bien sobre el que recae el señorío de su titular. De ahí que el párrafo 3 del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal indique que «no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2, es decir, que se realice en el mercado y con fines concurrenciales»”. GALÁN CORONA, Eduardo. *Óp. cit.* pp. 98-99. En esa misma línea, Massaguer señala que “para que cualquiera de las conductas típicas [se refiere a la divulgación, explotación y adquisición] pueda ser considerada desleal, no es preciso que se realice en el mercado y con fines concurrenciales (art. 2 LCD). Este requisito general ha sido sustituido por la exigencia de que el sujeto agente actúe con el fin de obtener un provecho propio o de un tercero o de perjudicar al titular del secreto (art. 13.3 LCD). De esta exigencia, por lo tanto, cabe predicar una doble naturaleza: si desde un punto de vista estructural define el supuesto de hecho a que resulta aplicable la Ley de Competencia Desleal en esta materia, desde una perspectiva funcional introduce una condición para que las conductas consideradas puedan ser tenidas por ilícitas. Sea como fuera, lo cierto es que el legislador ha sustituido en este supuesto la exigencia de realización en el mercado con finalidad concurrencial por la intención de obtener un provecho o causar un perjuicio” [El agregado es nuestro]. MASSAGUER, José. *Óp. cit.* p. 395.

²⁹ En este escenario, la trabajadora podría incurrir en una causal de falta grave que pueda generar su despido pero no un acto sancionable por la LRCD.

³⁰ Para Galán Corona, sería explotación “no solo la utilización del secreto en la actividad empresarial por quien legítimamente, aunque con deber de reserva, o ilegítimamente accedió al mismo, sino también la revelación del secreto a otra persona a cambio de una contraprestación, e incluso, dado que el provecho o ventaja no tiene que ser imperativamente de carácter patrimonial, la utilización del secreto con fines meramente científicos o su alegación en el contexto de méritos curriculares por quien accedió al mismo, constituirá también explotación.” GALÁN CORONA, Eduardo. “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal”. Director: BERCOVITZ, Alberto. Navarra: Editorial Aranzadi. 2011. pp. 365-366.

³¹ “Unlike patent or copyright, trade secret law does not provide protection against someone who has obtained the secret without the consent of the owner but without violating his legal rights, for example, by reverse engineering a product that embodies the secret. It thus gives protection well short of full-scale property rights”. FRIEDMAN, David. *Óp. cit.* p. 139.

³² Sobre el particular, Landes y Posner señalan que “[...] la apropiación accidental de un secreto empresarial es una posibilidad real y la carga de impedirlo recae en el titular del secreto y no en los potenciales individuos que deseen apropiárselo. En contraste, en caso de apropiación de un secreto empresarial por robo las medidas de autoprotección de las víctimas potenciales serían muy elevadas y, además, el coste del potencial causante de cometer un daño doloso, es decir, el coste de no invertir en los recursos necesarios para que tenga lugar una transferencia de riqueza, es negativo, dado que las medidas adoptadas para llevar a cabo el robo consumen recursos reales. [...] la normativa sobre secreto empresarial debe sancionar la obtención de un secreto por la fuerza o por fraude (conjuntamente, lo definimos como «robo») debido a que, de no ser así, se incurriría en elevados costes en concepto de autorremedios y, además, los incentivos para la actividad inventiva se verían afectados”.

Ahora bien, es importante de todos modos señalar que el hecho de que la información sea susceptible de obtenerse mediante ingeniería inversa no implica que ésta deje de ser secreta ni que ello pueda utilizarse como argumento de defensa para justificar un acto de espionaje. En efecto, como bien señala García Menéndez, “[e] que obtuvo la fórmula por espionaje no puede alegar que no hay secreto económico (por lo tanto no se configura el acto de competencia desleal) por el hecho de que aquélla podría haber sido obtenida mediante el análisis de los componentes del producto, si no demuestra que la obtuvo lícitamente mediante esa técnica”³³.

El último supuesto de los incluidos en este inciso se presentará cuando el tercero divulgue o explote la información secreta a la cual no tuvo acceso legitimado por su titular. Este supuesto tiene por finalidad sancionar a un tercero que, a través del espionaje, sustraiga información secreta a fin de explotarla (venderla o hacer uso de ella en el mercado). Va a ser poco probable que se presente un acto de espionaje que tenga como única finalidad el divulgar la información, pero en caso de presentarse, si este acto carece de finalidad concurrente, la LRCD no le es aplicable (desarrollaremos la figura del espionaje más adelante, cuando hablemos del inciso b del artículo 13 de la LRCD).

Ahora bien, los sujetos que por lo general podrán infringir el inciso a del artículo 13 de la LRCD son los siguientes:

1. Empleado con contrato laboral vigente

De acuerdo a lo señalado en reiterada jurisprudencia del INDECOPI³⁴, si la divulgación o explotación del secreto comercial se realiza dentro de una relación laboral vigente, no estaremos frente a un acto de violación de secretos empresariales, sino frente a un acto de competencia prohibida³⁵, por lo que no procederá la aplicación de la LRCD.

Ello toda vez que, de acuerdo con nuestra legislación laboral, la competencia desleal entre trabajador y empleador constituye una conducta ilícita –causa de despido del trabajador–, conforme se puede apreciar en el artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto

Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que señala lo siguiente:

Artículo 25.-

“Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves:

[...]

- d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa; la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal”.

Mediante Resolución 0704-2008/TDC-INDECOPI, el Tribunal –ahora Sala– se pronunció sobre una conducta imputada que consistió en que dos trabajadores de una empresa constituyeron durante su relación laboral una empresa competidora y ofrecieron/vendieron sus productos en el mercado, atrayendo a clientes regulares de la empresa en la que eran empleados³⁶:

“En este orden de ideas, la doctrina laboral coincide en considerar desleal únicamente aquellos supuestos donde el trabajador, por cuenta propia, compite de manera directa con el empleador; o, de manera indirecta cuando el trabajador desarrolla una segunda actividad por cuenta de un tercero (como subordinado) en un cargo de dirección, decisión o el mismo tipo de trabajo. Es en estos casos donde se aprecia que el trabajador se encuentra en posición de afectar la actividad económica de su empleador.

Se puede apreciar que en el Derecho Laboral el concepto de deslealtad consiste en el solo ejercicio de una actividad económica del trabajador que compita con aquella desarrollada por su empleador. Es decir, la ilicitud deriva del sólo hecho de concurrir en el mercado.

Esta concepción de deslealtad es distinta de la aplicada en el Derecho Ordenador del Mercado. En este último, la conducta expuesta califica como un supuesto de competencia prohibida y no de competencia desleal. Ello puesto que el reproche de

³³ GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián. Óp. cit. p. 88.

³⁴ Invitamos a revisar las resoluciones 0704-2008/TDC-INDECOPI y 0288-2014/SDC-INDECOPI.

³⁵ Conforme al Precedente de Observancia Obligatoria contenido en la Resolución 0493-2004/TDC, Competencia Prohibida es “[...] una situación excepcional que no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Para que se configure la competencia prohibida, **la sola concurrencia en el mercado debe encontrarse negada y ser ilícita, no teniendo relevancia si la actividad realizada en el mercado se encuentra ajustada o no a la buena fe comercial**” [El énfasis es nuestro].

³⁶ Cabe señalar que dicho criterio sigue siendo usado por la Sala, como se puede apreciar de lo desarrollado en la Resolución 0288-2014/SDC-INDECOPI.

esta actividad no se deriva de los medios o formas utilizados para competir, sino del sólo desarrollo de la actividad económica del trabajador”.

Discrepamos abiertamente con este criterio, toda vez que consideramos que la figura denominada competencia prohibida **recae sobre actividades ilícitas (comercialización de drogas o armas de guerra, por ejemplo) y no sobre el acto en sí mismo**. Nos explicamos: en el Perú se encuentra prohibido hacer publicidad de productos sucedáneos –sustitutos– de la leche materna³⁷, por lo que sobre la base de este criterio cuestionado, la LRCD no sería aplicable a un anunciante que difunda publicidad sobre dicho producto pues esto se encuentra prohibido expresamente por otra norma legal. Como podrán apreciar, esto no tiene sentido pues la actividad –comercialización de sucedáneos de la leche materna– es completamente lícita, lo único prohibido es el acto de difundir publicidad; por lo tanto, la LRCD debería ser aplicable y el acto ser sancionado por infringir el principio de legalidad.

En ese mismo sentido, Diez Canseco y Muñoz de Cárdenas señalan sobre la Competencia Desleal y Competencia Prohibida lo siguiente: “[...] pese a ser ambas dos especies que forman parte del género conocido como Competencia Ilícita; las **conductas** antijurídicas que constituyen la segunda de dichas especies [se refieren a la Competencia Prohibida] quedan excluidas del ámbito de aplicación de la normativa represora de la competencia desleal. Esto es así puesto que la Competencia Desleal supone la realización de una **actividad económica permitida** (y, por tanto, lícita) que no se adecua a la buena fe comercial. En cambio, la Competencia Prohibida está representada por **actividades económicas cuya sola realización en el mercado resulta negada por el ordenamiento jurídico (y, por tanto, ilícita en sí misma) al margen de su adecuación a la buena fe comercial**”³⁸ [El énfasis y el agregado son nuestros].

De este modo, consideramos que el hecho de que un trabajador de una tienda comercial explote –compitiendo con su empleador– de manera indebida el secreto comercial sobre el cual tenía acceso con deber de reserva es, sin duda, una falta grave cuya consecuencia será el despido del trabajador –de acuerdo a nuestra norma laboral–; sin embargo, la actividad no es ilícita o prohibida, pues el concurrir en el mercado con una tienda comercial

es parte de nuestro derecho a la libertad de empresa. Lo ilegal o lo prohibido radica en el acto de apropiarse indebidamente de información secreta del empleador, lo cual debería ser sancionado también por nuestro artículo 13 de la LRCD pues, como hemos visto, no constituye competencia prohibida.

Esta pésima interpretación de la Competencia Prohibida que viene utilizando la Sala tiene su origen en el precedente CIVA (Resolución 0493-2004/TDC), que como bien señalan Diez Canseco y Muñoz de Cárdenas “[...] omitió la precisión de que existe una diferenciación entre las actividades mercantiles ilícitas y las modalidades ilícitas de otras actividades mercantiles que, en general, constituyen competencia permitida. Esto, que parece un juego de palabras, posee especial trascendencia pues la noción de Competencia Prohibida que la autoridad de competencia debe manejar tiene que corresponder sólo al primer supuesto y no al segundo.

Para ello baste un ejemplo. Imaginemos el supuesto de la comercialización de muestras médicas de medicamentos (las mismas que, incluso, podrían llegar a ser presentadas ante el público como si no lo fueran). A primera vista, podríamos considerar que se está frente a un supuesto de Competencia Prohibida, pues se trata de una conducta ilícita. Empero, esta conclusión es errada en realidad. **No es la comercialización de muestras médicas de medicamentos lo que deba considerarse como actividad concurrencial para determinar si se trata de un caso de Competencia Prohibida, sino la comercialización de productos farmacéuticos, que en general constituye competencia permitida. En este caso, la comercialización de muestras médicas de medicamentos es sólo una modalidad ilícita de una actividad mercantil permitida y sujeta al ámbito de aplicación de la LCD**³⁹ [El énfasis es nuestro].

Este pésimo criterio genera como consecuencia que no se pueda reprimir la conducta paradigmática de esta modalidad desleal: la sustracción indebida de información secreta con finalidad concurrencial por parte del empleado. Ello, evidentemente, puede generar incentivos perversos en el mercado, toda vez que los empleados podrán sustraer y explotar la información secreta de su empleador a sabiendas que a lo mucho serán despedidos.

³⁷ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto Supremo 009-2006-SA, Reglamento de Alimentación Infantil.

³⁸ DIEZ CANSECO, Luis y Antonio MUÑOZ DE CÁRDENAS. “La noción restringida de la competencia prohibida: Apuntes sobre el INDECOPI y la informalidad desleal”. En: Anuario Andino de Propiedad Intelectual número 2. 2005. p. 292.

³⁹ Ibid. p. 297.

2. Ex empleado

Sobre este punto conviene empezar con una precisión: el mero traspaso de un ex empleado a una empresa competidora, incluso para ocupar un cargo similar, no implica una potencial violación de secretos empresariales. Una acusación de este tipo debe acompañarse de pruebas o indicios adicionales suficientes que permitan a la agencia de competencia entender que existe la posibilidad de que se lleve a cabo dicha infracción. La carga de acreditar ello corresponde a la denunciante. Y esto tiene mucha lógica pues, si se entiende como indicio de infracción el solo hecho del traspaso de un empleado a otra empresa en un cargo similar, esto podría afectar la movilidad laboral, lo cual definitivamente tendrá efectos negativos en el mercado.

En esa misma línea, la Sala señaló lo siguiente en la Resolución 2205-2013/SDC INDECOPI:

“Novatronic argumentó que el paso de tres ex empleados a una empresa competidora es evidencia suficiente o prueba plena de la inducción al incumplimiento del deber de reserva. No obstante, para declarar la responsabilidad de Sanms se debe probar que esta efectuó actos positivos concretos adicionales destinados a divulgar y/o explotar los secretos comerciales de titularidad de la denunciante, puesto que el mero traspaso de trabajadores no puede ser considerado sustento suficiente para adoptar una decisión por la Administración; la cual supondría la imposición de una sanción pecuniaria y una orden correctiva que restringe la iniciativa privada de un agente en el mercado.

La Sala reconoce que la obtención de evidencia directa de estos actos positivos adicionales resulta complicada, atendiendo a que por su naturaleza, los agentes involucrados en una conducta de violación de secretos empresariales generalmente destinarán esfuerzos para no dejar rastros y reducir la probabilidad de detección por parte de la autoridad de competencia. No obstante, no debe perderse de vista que una lectura acorde con las garantías de causalidad y presunción de licitud que deben regir todo procedimiento sancionador, exige de los denunciantes una actividad probatoria suficiente que –se entiende por el tipo de infracción– será esencialmente indiciaria.

En ese contexto, es relevante citar que en un anterior procedimiento seguido por la misma imputación, la responsabilidad administrativa del empresario competidor fue declarada tras corroborar que, sumado al traspaso de un trabajador con conocimientos reservados, existía una sólida prueba indiciaria que daba solidez a la hipótesis de adquisición indebida de los secretos empresariales ajenos.

Así, en la referida Resolución 0063-2009/SC1-IN-DECOPI del 16 de febrero de 2009, este colegiado conoció de una denuncia en la cual una sociedad minera (Newmont Perú S.R.L.) alegó que una empresa del mismo rubro (Back ArcMinerals S.A.C.), constituida por un ex empleado que había accedido a su información geológica confidencial relacionada con la identificación de zonas con potencial minero, obtuvo la referida información geológica secreta y se encontraba aprovechándola de manera ilegítima.

En dicho pronunciamiento se declaró fundada la denuncia, considerando no solo que el trabajador que se había trasladado tenía acceso a la información reservada, sino, esencialmente, atendiendo al hecho que de acuerdo con la información señalada en un informe pericial presentado por la sociedad minera denunciante, había una extrema coincidencia entre 24 denuncios mineros formulados por la imputada y las zonas en las que el ex geólogo de la denunciante conocía que existía potencial minero gracias al trabajo realizado en ésta. Indicio que, al demostrar una repetitiva y peculiar coincidencia, no tenía una explicación alternativa razonable distinta a la comisión de la infracción.

En cada empleo los trabajadores y, más aun, aquellos dedicados a labores técnicas, suelen acceder a conocimientos reservados de la organización a la cual sirven. En ese contexto, calificar el solo traslado de un empleado a otra empresa competidora como un acto prohibido de “potencial” revelación de secretos empresariales, sin anexar prueba directa o indiciaria complementaria como la que se menciona en el pronunciamiento anteriormente descrito, prácticamente impediría la movilidad laboral, limitando una práctica usual que afectaría significativamente el dinamismo de los mercados y la competencia”.

Ahora bien, en este punto se presenta un conflicto en determinar si los conocimientos que ya han pasado a formar parte de las habilidades del ex trabajador constituyen secreto comercial. Pongámonos en el supuesto que durante el tiempo de su contrato laboral aprendió todas las técnicas de marketing que eran consideradas “secretas” por su empleador, ¿ello significa que no puede aplicar ninguna de ellas en su próximo trabajo? De ser afirmativa la respuesta, estaríamos afectando gravemente un derecho constitucional de dicho ex trabajador.

Consideramos que, cuando el secreto empresarial pasa a formar parte del acervo profesional de quien tenía acceso legítimo a dicha información, no va a configurarse la sustracción ilícita de la misma y podrá hacer uso del conocimiento adquirido en un nuevo empleo o si decide iniciar

su propio negocio. En este supuesto, será responsabilidad de la empresa poseedora del secreto empresarial mantener en reserva su información, lo cual puede lograr a través de acuerdos de no competencia, los cuales deberá negociar con el ex empleado o pagarle lo suficiente como para que dicha persona no tenga incentivo alguno como para dejar la empresa⁴⁰.

3. Secretos empresariales en relaciones pre-contractuales

Cuando una empresa se encuentra en negociaciones con otra, por ejemplo, para adquirirla o para fusionarse con ella, por lo general tendrá acceso a la información secreta de dicha empresa. En este tipo de relaciones pre-contractuales, es común que las empresas en negociación firmen un “pacto de confidencialidad” en el cual se determinará qué información constituye secreto empresarial y el tiempo que dicha información permanecerá en secreto.

En este escenario, si el agente divulga o explota dicha información –con finalidad concurrencial–, no solo habrá un incumplimiento contractual del pacto de confidencialidad, sino también podrá ser sancionado por incumplir con lo dispuesto en el inciso a del artículo 13. Ello siempre y cuando dicha información califique como información secreta de acuerdo a los requisitos antes señalados, pues si esto no se cumple y la información divulgada o explotada no tiene el nivel de secreto empresarial, solo existirá un incumplimiento contractual que deberán resolver los agentes involucrados de acuerdo a lo pactado, pero no configurará de ningún modo un acto de competencia desleal.

B. Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo

Según la doctrina española, se puede entender el término “espionaje” –con carácter general– como “la adquisición subrepticia de cualquier información susceptible de ser calificada como secreto empresarial de terceros; o, de forma más detallada,

como cualquier procedimiento deliberado y activo de obtención de secretos empresariales ajenos a través de medios reprobables, distinto de su adquisición mediante la revelación de un tercero que al comunicarlo incumple su deber contractual de confidencialidad o su deber de lealtad sea de forma inducida o no”⁴¹.

En esa misma línea, para Galán Corona, “el espionaje supone, de un lado, un comportamiento deliberado y activo dirigido a obtener el conocimiento de un secreto empresarial, lo que excluye la obtención accidental o por error del mismo y, de otro, la utilización de medios reprobables. Es evidente que no resulta fácil realizar un elenco de estos medios reprobables: en todo caso, es reprochable la utilización de medios o técnicas que per se constituyen un ilícito o, atendiendo a la teleología de la norma, la utilización para su obtención de medios distintos de su desarrollo independiente o del empleo de técnicas de, en principio, lícito empleo, como es el caso de la ingeniería inversa”⁴².

Como vemos, el espionaje o sustracción indebida de la información secreta implica la adquisición de dicho secreto en contra de la voluntad del titular. Dicha conducta se realiza de manera directa por el infractor o de modo indirecto a través de un tercero bajo sus órdenes. Cualquiera de estos sujetos no debe tener acceso legítimo al secreto empresarial, ya sea porque no trabajan para el titular o, si siendo trabajadores, no tienen autorización para acceder a dicha información.

Cabe señalar que, para determinar que se haya producido el espionaje, va a ser relevante evaluar las medidas de seguridad que haya adoptado el “titular” para proteger su información⁴³. Si cualquier empleado o tercero ajeno a la relación laboral podía acceder a dicha información, ni siquiera podríamos hablar de la existencia de un secreto empresarial, pues no cumpliría con los requisitos para ser considerado tal.

Es importante en este punto volver a recalcar que la adquisición de secretos empresariales de forma casual o accidental, las realizadas sin conocer el origen ilícito de la información, así como la

⁴⁰ Galán Corona señala respecto de la información secreta a la que accede un trabajador que “[...] no es óbice para que el trabajador pueda poner en práctica para terceros (su nuevo empleador) los conocimientos que se encuentran ya integrados en su acervo profesional, incluidos los adquiridos durante el tiempo en que prestó servicios al anterior, pues los arts. 35 y 10.1 CE (reconocimiento constitucional del derecho al trabajo y libre desarrollo de la personalidad) constituyen fundamento suficiente”. GALÁN CORONA, Eduardo. Óp. cit. p. 370.

⁴¹ CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Violación de secretos, inducción y aprovechamiento de la infracción contractual e infracción de normas”. En: GARCÍA-CRUCES, José Antonio (Director). “Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad”. Valencia: Tirant lo Blanch. 2014. pp. 1545-1546.

⁴² GALÁN CORONA, Eduardo. Óp. cit. p.374.

⁴³ GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Óp. cit. pp. 108-109.

utilización de técnicas legítimas como puede ser la ingeniería inversa o cualquier otra técnica, no constituyen actos de espionaje y son completamente lícitos. En ese sentido, estas modalidades de obtención de información no pueden calificarse de “medios reprobables”, los cuales implican cualquier técnica utilizada por un tercero para obtener de modo deliberado una información a la que no tenía acceso.

Ahora bien, cuando el inciso b del artículo 13 se refiere a la “inducción al incumplimiento de deber de reserva”, castiga como ilícito la adquisición de secretos empresariales a trabajadores o ex trabajadores con deber de reserva a través de sobornos. Es decir, en esta modalidad desleal, se induce a divulgar el secreto al agente que ha tenido acceso legítimo a la información, lo cual se puede producir por lo general de dos formas: (i) el ofrecimiento de un pago (soborno) para revelar dicha información; o, (ii) el ofrecimiento de trabajo si revela el secreto al inductor⁴⁴.

En este caso, se sanciona al agente que paga un soborno por adquirir dicha información y no al empleado, pues en ese caso estaremos, como ya hemos comentado con anterioridad, frente a un acto de competencia prohibida (criterio con el que estamos en completo desacuerdo). Cabe señalar que este apartado puede colisionar con lo dispuesto en el artículo 15 de la LRCD, pues no es otra cosa que un claro ejemplo de un acto de sabotaje empresarial –que contiene al antiguo acto de inducción a la infracción contractual contenido en el derogado Decreto Ley 26122–; sin embargo, entendemos que, al estar relacionado con los secretos empresariales, forma parte del tipo incluido en el artículo 13 de la LRCD.

Por otro lado, cuando se habla de “procedimiento análogo”, según la doctrina debe entenderse como los casos en los que el agente que adquiere la información secreta no participa como parte directa en un acto de espionaje o de soborno, sino que adquiere dicha información secreta a sabiendas –o debiendo saber– que se obtuvo de manera ilícita⁴⁵.

V. REFLEXIONES FINALES

Nos gustaría culminar este artículo con algunas reflexiones prácticas, las cuales vamos a enfocar a modo de recomendación para el empresario que posea información que considere secreta.

En primer lugar, si llegó hasta este punto del artículo, le debe quedar muy claro que la mejor forma de proteger su información comercial secreta es asumir los costos de su protección. Puede hacer uso de sistemas de encriptado de información, accesos restringidos y cualquier otra alternativa tecnológica análoga, pero lo que no puede faltar son los acuerdos de confidencialidad que debe hacer firmar a las personas que tengan contacto con su información y aplicarles penalidades económicas en caso de revelación o explotación. El asumir los costos de la protección de su información y hacerlo de modo eficiente puede asegurar que ésta no llegue a manos de competidores.

Si descubre que su información ha sido difundida o explotada por algún tercero con deber de reserva o a través de actos de espionaje o análogos, podrá recurrir a la LRCD y denunciar por violación de secretos empresariales, siempre que pueda acreditar que su información cumpla con los requisitos para ser considerada por el Estado como “secreto empresarial”. De este modo: (i) dicha información debe recaer sobre un objeto determinado y no debe ser de conocimiento público; (ii) el poseedor de dicha información debe contar con las pruebas que acrediten que utilizó medidas necesarias para mantener el secreto de la información; y, (iii) dicha información debe otorgarle –al menos potencialmente– una ventaja competitiva.

Ahora bien, si es un empleado con contrato vigente el que ha estado difundiendo o explotando su información empresarial secreta, podrá recurrir a la vía civil y/o despedir a su trabajador, pero si decide denunciarlo ante el INDECOPI, solo va a obtener como resultado que ésta sea declarada improcedente pues, para la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y la Sala, el hecho de que un trabajador divulgue o explote un secreto empresarial es una conducta que califica como “competencia prohibida”, toda vez que dicho acto constituye una conducta ilícita –causa de despido del trabajador–, conforme al artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Criterio con el cual estamos en completo desacuerdo, conforme al análisis contenido en el presente trabajo de investigación.

En ese contexto, como agente económico, podrá denunciar la violación de secretos empresariales

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Ver: CARBAJO CASCÓN, Fernando. *Óp. cit.* pp. 1548-1549 y GALÁN CORONA, Eduardo. *Óp. cit.* p. 375.

cuando un tercero –que no es actualmente su empleado–, con o sin deber de reserva, sustrae su información con la finalidad de venderla a otro agente económico o explotarla para sí mismo poniendo en marcha una empresa. También podrá accionar contra el agente económico que pretenda sustraer su información secreta a través del espionaje o a

través del “soborno” a alguno de sus empleados con acceso al secreto empresarial, o al que adquiera la información secreta a sabiendas de su ilícita sustracción. Todo esto, siempre que dicho acto tenga efectos en el mercado y genere una ventaja en su posición competitiva, de modo directo o indirecto, al que lo comete.