

“No nos parece acertado interpretar que todo secreto empresarial constituye propiedad intelectual.”

“Dueño de tus silencios, esclavo de tus palabras”: Reflexiones sobre la protección legal de los secretos comerciales

51

Gustavo M. Rodríguez García*

Un refrán conocido señala que nadie guarda mejor un secreto que el que lo ignora. Sin embargo, revelar información valiosa puede ser necesario de modo que “guardarnos” el secreto puede no ser una alternativa viable; es más, si todos nos “guardáramos” información que estimamos valiosa podría producirse una situación ineficiente en términos de desarrollo y crecimiento económico. En otras palabras, no existe únicamente un interés individual que justifica cierta protección para la información revelada bajo condición de secreto sino que, además, nos interesa una política pública que fomente la unión adecuada entre ideas y capital.

Las ideas y el capital tienden a separarse; esto ha sido denominado por Robert Cooter y Hans-Bernd Schäfer como “el dilema de la doble confianza”. Un innovador sabe cómo hacer que un banco gane diez millones de dólares y está dispuesto a revelárselo al banco a cambio de un millón de dólares. El banco no quiere pagar sin tener una idea clara de cuál es la información y en cuánto puede valorarla. El innovador no quiere revelar información sin recibir su dinero dado que teme que el banco no pague luego de obtener la información. La información no es como un celular o como la revista que tiene en sus manos; una vez que sale de su esfera de control, ya no la posee solo usted. Para fomentar innovaciones, se requiere que el innovador confíe en el banco y el banco confíe en el innovador¹.

Para resolver el problema planteado por el dilema de la doble confianza, existen algunas alternativas: el régimen de protección para los secretos comerciales es una de ellas. Como notará el lector, proteger adecuadamente la información valiosa es importante en términos individuales y, también, de cara al desarrollo de las Naciones. En ese sentido, este trabajo pretende explorar las teorías planteadas con respecto a los secretos comerciales y, en particular, contrastar la tesis que propugna que los secretos deben ser tutelados como forma de propiedad intelectual y aquella que sostiene que la defensa adecuada se obtiene por la vía del régimen de represión de la competencia desleal.

* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina. Curso de post grado “La propiedad industrial como herramienta estratégica de gestión empresarial” (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina / Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra). Curso “Strategic Intellectual Property Management” (World Intellectual Property Organization). Curso “Technology and Innovation Management” (ESAN). Profesor de la Universidad del Pacífico, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Unidad de Post Grado de la Universidad de San Martín de Porres.

1 Robert D. COOTER y Hans-Bernd SCHÄFER. *Salomon’s Knot, How law can end the poverty of nations*, Princeton University Press, 2012, p. 27.

I. LA NORMATIVA APLICABLE

La Decisión N° 486 que regula el Régimen de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina contiene disposiciones relativas a la protección de los secretos empresariales. Este primer dato parece plantearnos la tesis que sostiene que al referirnos a los secretos empresariales, aludimos a una forma de propiedad intelectual con las peculiaridades que ello puede implicar. La calificación de la propiedad intelectual como “propiedad” no ha estado ni está exenta de debate. La propiedad intelectual, en general, implica el reconocimiento u otorgamiento de un derecho de exclusiva a favor del titular con relación al objeto protegido (un signo con aptitud distintiva o una invención patentable, por ejemplo).

Ese derecho de exclusiva se proyecta, de ordinario, de forma negativa. Decimos de forma negativa porque estos derechos suelen consistir en facultades para impedir la realización de ciertos actos no autorizados con relación a las titularidades existentes. La concesión de una patente farmacéutica no autoriza al titular a comercializar el producto en el mercado de la misma forma que el registro de la marca no implica una autorización para usar el signo (nótese que el signo pudo haber sido usado sin problema alguno sin registro).

Asimismo la propiedad intelectual, suele ser concebida con dos limitaciones importantes: (i) limitaciones de orden temporal referidas al plazo de vigencia del derecho; y (ii) limitaciones de orden estructural que incluyen las denominadas excepciones al derecho que, en realidad, no hacen a la configuración del mismo sino que aluden a los campos no cubiertos por éste. Temporalmente, el derecho de autor sobre una obra literaria, en la faceta patrimonial, se prolonga durante setenta años desde el primer día del año siguiente a la muerte del autor estructuralmente, el *ius prohibendi* del derecho no puede ser invocado en supuestos de ejercicio legítimo del derecho de cita, por mencionar un caso.

La norma comunitaria andina que es de aplicación preferente en nuestro país contiene, como ya hemos indicado, disposiciones relativas al tratamiento de los secretos empresariales. A nivel nacional, es el Decreto Legislativo N° 1044 “Ley de Represión de la Competencia Desleal” la fuente normativa que ha desarrollado los denominados actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales. En ese orden de ideas, podría discutirse si el secreto empresarial constituye una forma de propiedad intelectual, la misma que, dentro sus limitaciones, resulta tutelable en sí misma; o si, en cambio, es la vía de la competencia desleal el mecanismo de tutela para los secretos comerciales, en cuyo caso el reproche no versará sobre el empleo no autorizado del secreto, sino sobre las formas o medios empleados para hacerse de éste.

La disciplina de la represión de la competencia desleal se ocupa de sancionar el ejercicio de la actividad concurren-

cial valiéndose de medios indebidos. La captación de un cliente del competidor en sí misma no es un acto de competencia desleal² porque no existe un derecho de propiedad intelectual sobre la clientela que implique un derecho de exclusiva sobre la misma; la captación de un cliente del competidor mediante tácticas desleales sí resultará reprimible. Entonces, lo que se sanciona es el empleo de medios indebidos. Esto tiene sentido si se considera que lo que el derecho pretende evitar es que los participantes del mercado compitan basándose en cuestiones distintas a su propia eficiencia o esfuerzo (mérito de las propias prestaciones): cuando uno gana al cliente del competidor porque mejora su producto de forma que lo hace más atractivo, compite sobre la base de su propio esfuerzo o su propia eficiencia; cuando uno gana al cliente del competidor por inducirlo a error al emplear una presentación sospechosamente similar o por haber difundido rumores denigratorios referidos al competidor, compite empleando medios indebidos. La elección y empleo de estos medios serán reprochables.

El debate que se nos presenta, de acuerdo a lo adelantado, es determinar si el derecho tutela los secretos empresariales en sí mismos o reserva su esfera de actuación a los supuestos de aprovechamiento o adquisición desleal de los mismos. La diferencia es sustancial. Cuando una invención es patentada el titular tiene el derecho de impedir que terceros empleen su invento sin su autorización, sin importar si esos terceros llegaron al mismo invento por sus propios medios y sin valerse del esfuerzo del titular. El tercero no puede sostener válidamente que no infringe la patente por haber desarrollado el invento de forma independiente y por sus propios medios. En cambio, si lo que se confiriera al titular de la patente fuera tan solo una protección referida al empleo de medios indebidos, el tercero podría salir airoso de una denuncia demostrando que llegó al mismo invento de forma legítima. De nuevo, el enfoque dejaría de ser el bien en sí mismo y pasaría a ser los medios elegidos para la obtención o adquisición de tal bien.

En ese orden de ideas, corresponde incursionar en el meollo de la cuestión; para lo cual, se nos impone formular consideraciones que hacen al propio concepto de secreto empresarial. Será importante, desde ahora, contrastar las diversas posiciones que puedan plantearse sobre el particular a fin de hacer una interpretación adecuada de la normativa aplicable. La reflexión sobre este asunto, a modo de legitimación de nuestro tema de discusión, resulta razonable dado el tratamiento de los secretos empresariales en normas de propiedad intelectual como la Decisión N° 486. Es más, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio (en adelante, ADPIC) en su sección 7 se ocupa del tratamiento de la información no divulgada y el numeral 2 del artículo 1 del referido Acuerdo establece expresamente que la expresión “propiedad intelectual”, abarca todas las categorías de propiedad intelectual abordadas en las secciones 1 a 7. De esa forma, pareciera que

la calificación de los secretos empresariales como propiedad intelectual nos exigiría conferir una protección no limitada a los medios desleales.

II. SECRETOS EMPRESARIALES E INFORMACIÓN NO DIVULGADA

Los secretos empresariales versan sobre información. No obstante, no toda información tiene aptitud para ser considerada como un secreto empresarial, de esta forma, hay información que ha sido difundida o que resulta evidente u obvia no puede ser considerada como secreto empresarial. El secreto empresarial es información no divulgada –y enseguida haremos algún matiz con relación a este punto– que se encuentra en la esfera de dominio de una empresa, siempre y cuando sea susceptible de relevancia económica para la misma. Esta información, por cierto, podría ser de diversos tipos³.

Suele emplearse el término “secreto comercial” de forma genérica como refiriéndose al campo de los secretos empresariales. En realidad, el secreto comercial es un tipo de secreto empresarial; no obstante eso, citaremos las observaciones que en referencia a los secretos comerciales ha formulado la doctrina y que resultan absolutamente aplicables al género de los secretos empresariales. Esto nos permitirá contrastar dos visiones que nos interesan ahora: (i) una visión que propugna o admite la *propietariación* de los secretos; y (ii) la perspectiva que concibe al derecho sobre los secretos empresariales como uno de carácter conductual (atiende a los medios indebidos y no al bien en sí mismo).

Desde la primera perspectiva (el secreto como forma de propiedad intelectual), Epstein sostiene que es precisamente porque existe un derecho de los individuos a mantener el secreto que existe la facultad para permitir la revelación de esa información a terceros bajo condición de confidencialidad. Así, se consideraría extraño pretender la ejecución de un contrato de información confidencial si el poseedor original no tuviera derecho de propiedad alguno sobre el secreto. Se agrega que, después de todo, uno no dice que alguien se ha convertido en el propietario de algo porque lo ha dado en arrendamiento sino, a la inversa, uno es propietario porque está en la posición de arrendarlo⁴.

Desde la perspectiva conductual, se sostiene que un secreto comercial no constituye propiedad en el sentido usual, ni en el sentido de la propiedad real, ni en el sentido de la propiedad intelectual; ya que no es algo sobre lo cual el poseedor tenga un derecho de exclusiva de uso y disfrute. Se cree que el derecho no concede medida legal

alguna si el secreto se filtra accidentalmente o se le desmascara mediante ingeniería en reversa. En cambio, el derecho si actúa cuando se pierde, por ejemplo, a través de un incumplimiento contractual o a través de otro acto ilícito⁵.

Sobre la base de esta última postura, Goldstein distingue entre el secreto comercial y el derecho relativo a los secretos comerciales. El primero encarna la información apropiada por una empresa y resguardada a través de distintas medidas de seguridad y prácticas del personal. El derecho sobre los secretos comerciales comienza cuando el secreto termina protegiendo a la compañía que, a pesar de las medidas y esfuerzos adoptados, no puedo preservar el secreto a pesar de la razonabilidad de las previsiones adoptadas para su manutención. El propósito del derecho sería proteger la información empresarial de la caza furtiva de empleados poco leales o de los intrusos indeseados; de esta forma, el derecho sobre los secretos comerciales sería una red de seguridad (*safety net*) que adolecería de cierta debilidad dado que confiere una protección circunstancial y variable⁶.

Mucho se ha argumentado a favor de una u otra posición (u otras basadas en la aplicación de teorías de responsabilidad civil o derecho penal); sin embargo, no existe una posición teórica unánime con respecto a la naturaleza de los secretos empresariales. Explicando la limitación en el campo de protección que confiere el derecho sobre los secretos, Friedman, Landes y Posner refieren que existen dos consideraciones: (i) el factor reciprocidad, que se basa en el hecho de que todo productor de información es también consumidor de información, debiéndose considerar el dato económico que revela y que, cuando los costos sociales de proteger un secreto a través del sistema legal son altos, es probable que los beneficios de la información compartida excedan los beneficios de una protección legal demasiado sólida; y (ii) que debe considerarse los costos y beneficios diferenciales con respecto a las diversas maneras de apropiarse de los secretos y de evitar tales apropiaciones. En cierta forma, el derecho debería dar una respuesta *ad hoc* que tienda a otorgar únicamente la protección eficiente en cada caso⁷.

Apoyando la tesis de los secretos comerciales como forma de propiedad intelectual, Lemley argumenta que, aceptándose que el derecho de exclusiva no es absoluto, este derecho genera incentivos para inventar en el sentido que confiere al desarrollador de información valiosa y nueva el derecho de impedir que otros la usen, maximizando la posibilidad de aprovechamiento económico que se derivan de la información. También sostiene que, de forma contraria a lo que podría creerse, el derecho

3 Por ejemplo, se ha señalado que es posible tener secretos industriales, secretos comerciales y secretos internos como especies del género secreto empresarial. Sobre ese punto, Pierino STUCCHI. *Violación de secretos empresariales*, En: El Derecho de la Competencia Desleal, Fondo Editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, (2007), p. 213.

4 Richard A. EPSTEIN. *Trade Secrets as Private Property: Their Constitutional Protection*, John M. Olin Law & Economics Working Paper N° 190, (2003), p. 5.

5 David D. FRIEDMAN, William M. LANDES y Richard A. POSNER. *Some Economics of Trade Secret Law*, Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, N° 1, (1991), pp. 61-62.

6 Paul GOLDSTEIN. *Intellectual Property. The Tough New Realities that could make or break your business*, Portfolio, (2007), p. 130.

7 David D. FRIEDMAN, William M. LANDES y Richard A. POSNER. *Op. Cit.*, pp. 66 y ss.

sobre los secretos comerciales generaría incentivos para la revelación de información en dos formas distintas: (i) en tanto que actúa como sustituto de las inversiones en medidas físicas de preservación de secretos (ocultar una planta de nueva y alta tecnología podría ser físicamente costoso por lo que el derecho substituye esa necesidad); y (ii) que la existencia del derecho permite a su titular revelarla para negociar con relación a la misma. Para vender una idea de forma eficiente es esperable que se necesite revelarla, pero esa revelación haría perder la condición de secreto que, precisamente, le da el valor especial. Así, sin protección legal a esta titularidad, el valor del secreto se pierde; en cambio, con la protección, se puede impedir que terceros usen la idea en contravención a la confidencialidad de la relación existente⁸.

Se han distinguido tres teorías principales que apoyan la tesis *propietaria* de los secretos empresariales: (i) la teoría de la exclusividad, que sostendría que los secretos implican un derecho de exclusiva por ser una forma de propiedad intelectual; (ii) la teoría integrada, que atiende a la forma de adquisición, uso y disposición de la información, así se sostiene que como el poseedor puede hacer un uso propio de la información y puede disponer de ésta, entonces existe un derecho de propiedad; y (iii) la teoría de la atadura, que sostiene que los secretos no son otra cosa que una colección de obligaciones y derechos. No obstante esta clasificación, y lo cuestionable que puede resultar cada teoría, partiendo de la premisa de que nos encontramos ante una forma de propiedad, se ha distinguido también entre (i) “propiedad colateral”, para aludir a los casos en los que la definición legal como propiedad es requerida para obtener protección; y (ii) “propiedad sustantiva” sobre la cual los secretos son una atadura o mixtura de derechos y obligaciones, diferenciándose de otras formas de propiedad intelectual en la colección particular de derechos implicados⁹.

Debe decirse, asimismo, que reconociendo la discrepancia que ya hemos apuntado, se ha sostenido que, a partir del ADPIC, debería entenderse, cuanto menos, que nos encontramos ante un instituto relacionado con los derechos de propiedad intelectual¹⁰; de esta forma, sin sostener tajantemente que se trata de una forma de propiedad intelectual, quedaría manifiesta la vinculación o relación existente entre los secretos empresariales y el sistema de propiedad intelectual a partir de su reconocimiento en el ADPIC.

Pues bien, apreciadas las posturas en consideración, corresponde explorar cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de un secreto empresarial (comercial o industrial) ya que ello puede ser un punto de apoyo para

adoptar alguna posición en torno a las visiones contrastadas; en cualquier caso, se da por descontado que cierta tutela es necesaria. No estamos reflexionando sobre la necesidad de conferir protección a los secretos, sino sobre cuál es la vía mediante la cual se efectiviza dicha protección de cara a las características del “bien” protegido, y atendiendo a la necesidad de lograr un balance eficiente entre la revelación de información valiosa y el valor agregado que confiere la condición de secreto a la información considerada.

III. ¿QUÉ ES Y CÓMO SE OBTIENE UN SECRETO TUTELABLE?

Cabanellas refiere que tanto las doctrinas francesa, alemana y española definen a los secretos industriales o comerciales sobre la base de tres elementos esenciales: (i) el carácter oculto de la tecnología considerada (aunque preferimos referirnos a la información más que a la tecnología), (ii) la voluntad de conservar la condición de secreto, y (iii) el interés en el mantenimiento de dicha condición. No obstante ello, sostiene que ese tercer elemento no debería ser entendido como definitorio del secreto, entre otros, porque la aplicación competitiva de una tecnología es muchas veces de imposible o difícil determinación y porque resultaría, según sostiene, difícilmente concebible que alguien adopte precauciones propias de los secretos si los mismos no revisten un valor para quien los posee; de esta forma, el interés en la preservación del secreto sería una consecuencia lógica del valor del secreto para su poseedor¹¹.

Los secretos empresariales son información. En lo que respecta a su definición desde el punto de vista legal, esa es la dilucidación que precisamente pretendemos ensayar aquí: ¿propiedad intelectual? ¿Un activo protegido contra su apropiación desleal? Incluso, de forma más extrema, no ha sido raro encontrar posturas que sostienen que los secretos no son otra cosa que una cuestión absolutamente fáctica, de hecho y no de derecho. Sobre esa postura, se ha destacado que pierde de vista que el secreto goza de las características de un bien jurídico al gozar de valor patrimonial y tener aptitud para ser objeto de negocios jurídicos¹².

La Ley de Represión de la Competencia Desleal, no obstante considerar como actos de competencia desleal a las violaciones de los secretos empresariales, no define qué entiende por tales; en cambio, el artículo 260 de la Decisión N° 486 sí define a los secretos empresariales señalando que se refieren a cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea le-

8 Mark A. LEMLEY. *The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights*, Stanford Law Review, Vol. 61, N° 02, (2008), pp. 329-337.

9 Michael RISCH. *Why do we have Trade Secrets?*, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 11, N° 01, (2007), pp. 16-19.

10 Federico P. VIVES. *Derechos de propiedad intelectual*, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, (2009), p. 198.

11 Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. *Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, (1984), pp. 459 y ss.

12 JOSÉ A. GÓMEZ SEGADÉ. *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*, Editorial Tecnos, Madrid, (1974), p. 82. Este autor defiende la tesis de que los secretos industriales, al menos, constituyen bienes inmateriales a pesar de no estar protegidos por derechos de exclusiva. Serían una forma de propiedad intelectual sin la exclusividad característica de ésta.

gítimamente, que pueda usarse en alguna actividad productiva, comercial o industrial, y que sea susceptible de transmisión a un tercero siempre que: (i) sea secreta, (ii) tenga valor comercial por ser secreta y (iii) haya sido objeto de medidas razonables para su manutención como secreta.

Ahora bien, la normativa desarrolla qué debe entenderse con la exigencia relativa a la condición de secreto, destacando que dicha condición existe cuando 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. De esta precisión, se extraen tres conclusiones: (i) el secreto no implica que la información solo la conozca su poseedora, ya que la norma alude a que “no sea generalmente conocida” y no a que “no sea conocida”; (ii) el secreto no implica que no pueda ser accesible de forma alguna sino que, si se aprecia con detenimiento, la norma alude a la “facilidad de la adquisición” por lo que podría interpretarse que la información difícilmente accesible pero accesible a fin de cuentas, se ve cubierta como secreto; y (iii) tales condiciones se examinan en función al círculo que concierne a la información correspondiente de lo cual se sigue que la revelación de una información tecnológica determinada en un círculo absolutamente ajeno no implicaría la pérdida de la condición de secreto.

A partir de lo expuesto, consideramos que resulta más adecuada la referencia a la tutela de la información confidencial que a la de los secretos. El secreto nos parece una cuestión fáctica: si un dato que solo poseemos nosotros lo revelamos a otra persona, dicho dato ya no es secreto. La Real Academia de la Lengua define al secreto, en concepto aplicable a nuestro campo de estudio, como el “conocimiento 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”¹³. No obstante ello, no siendo secreto, puede ser confidencial ya que la confidencialidad es una cuestión jurídica. La propia Real Academia de la Lengua define el término “confidencial” destacando lo siguiente: “que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más personas”¹⁴.

En consonancia con la interpretación de la exigencia de secreto como una de confidencialidad de la información, Mitelman y Zuccherino han señalado que:

“(d)esde un enfoque objetivo, para que cierta información pueda ser considerada como secreta, solamente puede ser conocida por un número limitado de personas, circunstancia que implica que no debe ser de conocimiento general entre los expertos o competidores en el área pertinen-

*te. Resulta útil aclarar en este sentido que no es necesario exigir que sólo el titular tenga acceso a los conocimientos secretos, pues ello imposibilitaría en la mayoría de los casos la utilización y provecho económico de esos datos, los cuales requieren su comunicación a empleados, proveedores u otros círculos limitados de personas”*¹⁵.

La referencia de La Ley de Competencia Desleal peruana a los secretos empresariales como categoría, en vez de a los secretos comerciales o industriales, es acertada gracias a su amplitud. Los beneficios de esta amplitud han sido destacados por Llobregat Hurtado señalando que

*“(l)a amplitud del concepto, sobre todo en la determinación del objeto, permite englobar todos los secretos empresariales. El secreto empresarial, por consiguiente, puede ser una información técnica, una modificación técnica o un proceso de fabricación de diversa intensidad que pueda afectar a una parte o a todo el proceso productivo. Puede ser una invención originaria o puede ser el complemento de la misma. Puede asimismo ser objeto de secreto empresarial la información de carácter comercial”*¹⁶.

Ahora bien, se puede notar que incluso una invención originaria puede ser tutelada bajo el régimen de secretos empresariales. En ese sentido, cabe preguntarse por qué razón se preferiría el régimen de secretos estando disponible la opción de patentamiento que aseguraría, ahí sí sin cuestionamiento alguno, una protección más sólida. La respuesta permite describir algunos de los beneficios del régimen de secretos empresariales en contraste con el de patentes. El planteamiento de éstos permite tener una visión comprensiva del sistema dado que ya hemos incidido en la aparente debilidad que tendría al no implicar el otorgamiento o reconocimiento de derechos de exclusiva sólidos e infranqueables.

En general, existen dos ventajas del sistema de protección de secretos en contraste con el régimen de patentes: (i) a diferencia de lo que ocurre con el derecho sobre la patente, el secreto puede ser protegido a menor costo ya que no requiere de ningún trámite administrativo de otorgamiento ni se necesita acreditar el cumplimiento de requisitos como la novedad, aptitud inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial exigidas para la patentabilidad; y (ii) la protección de los secretos, a diferencia de lo que ocurre con las patentes, tiene duración indefinida. Una patente tiene un plazo de vigencia de veinte años contados a partir de la fecha de solicitada la patente; en cambio, un secreto puede durar eternamente en tanto se cumplan las condiciones ya mencionadas antes con relación a la preservación del secreto (confidencialidad).

13 Real Academia Española - “Secreto”. En: *Diccionario de Consulta de la RAE (WEB)*. Consulta: 15/10/2009. www.rae.es (El subrayado es nuestro)
 14 Real Academia Española - “Confidencial”. En: *Diccionario de Consulta de la RAE (WEB)*. Consulta: 15/10/2009. www.rae.es (El subrayado es nuestro)
 15 Carlos O. MITELMAN y Daniel R. ZUCCHERINO. *Protección jurídica de la Información Confidencial y de los Datos Científicos*, Editorial Lexis-Nexis, Buenos Aires, (2007), p. 9. (Los subrayados son nuestros).
 16 María Luisa LLOBREGAT HURTADO. *Temas de propiedad industrial*, Editorial La Ley, Madrid, (2007), 494.

El régimen de patentes puede ser tanto complementario como sustituto del régimen de patentes¹⁷.

Desde el derecho de patentes, debe considerarse que su funcionamiento

“(...) sólo puede apreciarse debidamente juntamente con el de tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Así, en particular, deberá tenerse en cuenta que el recurso por los inventores al sistema de patentes sólo tendrá lugar cuando éste sea más eficaz –respecto de una invención determinada– que el régimen de secreto y confidencialidad, en cuando a la protección de los intereses del inventor, por lo que resulta plenamente comprensible que exista un número significativo de invenciones patentables que no son patentadas, debido a la conveniencia que para su inventor puede resultar de mantenerlas en forma secreta”¹⁸.

Si el producto o procedimiento inventado no resultaría patentable por alguna razón, el régimen de secreto confiere cierta tutela legal; si, por el contrario, la patentabilidad es posible, el inventor tendrá la opción de decidir. Claro está, la protección más sólida del derecho de patentes obliga al inventor a divulgar su invención; en cambio, la protección, en apariencia, menos sólida del régimen de secreto no exige dicha divulgación pero implica la debilidad que hemos comentado. En este plano, los sistemas serían, en cierta medida, sustitutos.

56

IV. ¿PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS O TUTELA CONTRA LA VULNERACIÓN DE LOS MISMOS POR MEDIOS DESLEALES?

Ya hemos señalado que tanto nuestra normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial como el ADPIC, que versa sobre los derechos de propiedad intelectual en el comercio, se ocupan de la cuestión del régimen de secretos empresariales. Desde esa línea de pensamiento, parecería claro que el régimen de secretos empresariales integra el sistema de propiedad intelectual; no obstante ello, resulta importante que nos detengamos en la definición del *ius prohibendi* que correspondería al “titular” de los secretos empresariales.

En ese sentido, el artículo 262 de la Decisión N° 486 establece que “quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros (...)”. Enseguida, la norma enumera diversos supuestos que calificarían como competencia desleal; en ese sentido, no obstante estar comprendidos en el régimen de propiedad industrial desarrollado por la Decisión N° 486, pareciera que la protección conferida se limita a operar en contra de las prácticas desleales de comercio efectuadas por terceros.

Queda claro, asimismo, que la protección conferida por la Ley de Represión de la Competencia Desleal no alude a la constitución o reconocimiento de un derecho de exclusiva propio del sistema de propiedad intelectual. Antes de proceder a interpretar esta situación, resulta pertinente que enumeremos los supuestos considerados desleales en ambas normativas a fin de tener una mejor visión del campo de protección conferido en nuestro país a los secretos empresariales.

En primer término, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en su artículo 13, considera como prohibidos los siguientes actos: (i) 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; y (ii) adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo.

Por su parte, la norma comunitaria andina establece como desleales a las siguientes conductas: (i) explotar, sin autorización del poseedor legítimo, un secreto al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; (ii) comunicar o divulgar, sin la autorización correspondiente, el secreto anteriormente indicado con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero a fin de perjudicar al poseedor; (iii) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; (iv) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial adquirido por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; (v) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó lo adquirió por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos o que no tenía autorización del poseedor legítimo para comunicarlo; y (vi) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido de acuerdo al literal anterior en provecho propio o de un tercero o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto.

Siguiendo el análisis de Stucchi¹⁹, la normativa nacional en materia de competencia desleal no contempla expresamente los supuestos de divulgación y/o explotación de un secreto cuando es adquirido de otra persona o debiendo saber que dicha persona lo adquirió violando su deber de reserva o lo adquirió por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; sin embargo, dicho autor considera que, no estando cubiertos, podrían ser reprimibles en aplicación de la denominada cláusula general. Aunque esa inteligencia viene avalada por la actual interpretación de la cláusula general, nos parece que esta debería aplicarse residualmente a aquellos supuestos no contemplados, no permitiéndose ampliar el supuesto de hecho de las modalidades expresamente recogidas por la normativa. Por otro lado, y esta vez compartiendo

17 Steven SHAVELL. *Foundations of Economic Analysis of Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, 2004, pp. 160-161.

18 Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. *Derecho de las patentes de invención*, Editorial Heliasta, Tomo I, Buenos Aires, 2004, pp. 50-51.

19 Pierino STUCCHI. *Op. Cit.*, pp. 230-232.

la precisión del autor citado, la normativa andina exige que además de la comunicación o divulgación exista un ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar al titular; la norma de represión de la competencia desleal, por su parte, contempla el supuesto pero no exige la presencia del dolo al que parece aludir la norma andina. Nos parece que esta solución es más acertada.

Ahora bien, regresando a la interrogante que nos plantea optar entre las posiciones aquí planteadas, consideramos que la naturaleza de la protección conferida que calza con mayor perfección a las disposiciones consideradas es la de la disciplina de la represión de la competencia desleal. No negamos que gran parte de la información considerada secreto empresarial puede, en efecto, ser entendida como propiedad intelectual; no obstante, existe información empresarial susceptible de tutela –como lo puede ser un secreto comercial como una lista de proveedores o clientes– que no revestiría las condiciones para ser considerada propiedad intelectual. Así, siendo cierto que gran parte de los secretos empresariales integran el sistema de propiedad intelectual, debe aceptarse que no todo ese bagaje de información, necesariamente, estará comprendido en el mismo.

En cambio, es claro que se trate de propiedad intelectual o no, la protección será aplicable en todos los casos contra los medios de adquisición, explotación o divulgación desleal de dicha información. En los casos en los que la información sí constituya propiedad intelectual, se tratará de una propiedad intelectual de naturaleza especial que no implicará un derecho de exclusividad sobre la misma. Parte del debate se origina en que se han planteado las opciones como alternativas: o es propiedad intelectual o se protege por la vía de la competencia desleal; sin embargo, el hecho que se trate de propiedad intelectual no debe impedir que la protección se canalice de una forma distinta.

En ningún caso habrá derecho de exclusividad, se trate de información considerada como propiedad intelectual o no, y esta situación en nada afecta la naturaleza del bien

considerado; una cosa es la naturaleza del bien y otra la medida legal de protección del mismo. Esto se desprendería, a nuestro entender, de la propia norma comunitaria andina y del ADPIC que califican como propiedad intelectual a los secretos pero se cuidan de precisar que la protección es contra la competencia desleal²⁰. No obstante, ya hemos indicado, no nos parece acertado interpretar que todo secreto empresarial constituye propiedad intelectual.

V. CONCLUSIÓN

Existe aún mucho debate con relación a los secretos empresariales y si resultan susceptibles de exclusividad de la misma forma que otros derechos componentes del sistema de propiedad intelectual o si, por el contrario, la protección reservada a éstos se orienta a los medios y no al bien en sí mismo. A nuestro juicio, y sin negar que cierta información *desarrollada y específica* pueda ser considerada como propiedad intelectual, no existe un derecho de exclusividad sobre los secretos sino únicamente una protección contra la adquisición, divulgación o explotación de los mismos por medios contrarios a los usos comerciales honestos.

Esto no debe afectar la calificación de propiedad intelectual de los bienes inmateriales considerados porque la naturaleza del bien no debe ser confundida con la tutela que el derecho confiere al mismo²¹. Queda prohibida, únicamente, la conducta desleal, y no estando presente este elemento de deslealtad, el poseedor del secreto se verá indefenso y no podrá oponer derecho de exclusividad alguno. Así, la obtención de información (considerada secreto por un poseedor legítimo) por los propios medios y esfuerzo de un competidor (por ejemplo, mediante ingeniería en reversa) no podría ser considerada como conducta desleal porque no existirá un derecho exclusivo y excluyente. Esta protección disminuida respondería también a las menores exigencias que el ordenamiento demanda para la calificación de cierta información como secreto empresarial susceptible de tutela por la vía indicada.

20 El propio numeral 1 del artículo 39 del ADPIC, establece textualmente que: “(a)l garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada (...)”.

21 De hecho, debe distinguirse entre la propiedad intelectual y el derecho de la propiedad intelectual. Luego de apuntar el conflictivo escenario dentro del cual se mueve el derecho de autor en nuestros días, se ha señalado que “(...) la muerte del derecho de autor no significa la muerte de la propiedad intelectual. Sí significa que los productores de propiedad intelectual deben encontrar otras formas de ser recompensados por sus aportes”. Ver: David D. FRIEDMAN. *Future Imperfect. Technology and Freedom in an Uncertain World*, Cambridge University Press, (2008), p. 16.