



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

“LA PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA

ERICKA PAOLA GARCÍA GUILLÉN.

Asesor: Lic. Adán Reséndiz Serrano.



MÉXICO, D.F.

2004.



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



DEDICATORIAS.

A mis padres, por revelarme que el amor, la perseverancia y el esfuerzo, son los secretos de la vida.

A Olivia, Isela y Edna por ser los tres secretos más bellos que descubro todos los días.

A mis queridos tíos Rafael e Hilda por descubrir que su apoyo y amor son incondicionales.

A mis amigos, no es un secreto la profunda confianza y cariño que les tengo.

AGRADECIMIENTOS.

Al Licenciado Adán Reséndiz Serrano, por el tiempo dedicado a la asesoría y revisión del presente trabajo.

A los Licenciados, Alejandra Álvarez Tamayo y Diego Ortiz Manríquez, por la confianza depositada en el ejercicio profesional.

A César Martínez Alemán, Lucía Consuelo Sarmiento, Samantha Andrade Chavarria, Tania Monroy Caudillo y Víctor Hugo Garnica, por su colaboración.

INDICE

INTRODUCCIÓN.

Pág.

CAPÍTULO PRIMERO. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

1. DIFERENTES ACEPCIONES DE SECRETO.	1
A) Etimología y Significación Gramatical.	
B) Conceptos Doctrinales.	
C) Modalidades del Secreto.	
a) Secreto Profesional.	
b) Secreto Sacramental o de Confesión.	
c) Secreto Bancario.	
d) Secreto de Estado.	
2. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.	5
A) Significación Gramatical.	
B) Conceptos Doctrinales.	
C) Conceptos Legislativos.	
3. COMPETENCIA DESLEAL.	8
A) Significación Gramatical.	
B) Conceptos Doctrinales.	
C) Conceptos Legislativos y Jurisprudenciales.	
4. CONCEPTO DE TECNOLOGÍA.	11
A) Etimología y Significación Gramatical.	
B) Conceptos Doctrinales.	
5. CONCEPTO DE MÉTODOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN.	13
A) Etimología y Significación Gramatical.	
B) Conceptos Doctrinales.	
6. INVENCIÓN.	14
A) Etimología y Significación Gramatical.	
B) Conceptos Doctrinales.	
C) Conceptos Legislativos.	
7. CONCEPTO DE PATENTE.	16
A) Etimología y Significación Gramatical.	
B) Conceptos Doctrinales.	
C) Conceptos Legislativos y Jurisprudenciales.	

8. CONCEPTO DE <i>KNOW HOW</i> .	18
A) Etimología y significación gramatical.	
B) Conceptos Doctrinales.	
C) Conceptos Legislativos.	
9. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.	20
A) Etimología y Significación Gramatical.	
B) Conceptos Doctrinales.	
10. CONCEPTO DE SECRETO INDUSTRIAL.	21
A) Significación Gramatical.	
B) Conceptos Doctrinales.	
C) Concepto Legislativo.	
11. CUADRO COMPARATIVO, ENTRE SECRETO INDUSTRIAL, PATENTE Y <i>KNOW HOW</i> .	22

CAPÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE DEL SECRETO INDUSTRIAL EN MÉXICO.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICO-LEGISLATIVOS.	25
A) Códigos Penales.	
B) Ley Federal del Trabajo de 1931 (LFT).	
C) Ley General de Normas y de Pesas y Medidas de 1961 (LGNPM).	
D) Ley de Invenciones y Marcas 1976. (LIM).	
E) Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas 1982 (LCRTT).	
F) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y Ley de Propiedad Industrial de 1991 a 1994. (LFPPI).	
2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.	29
3. LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LFT de 1970).	30
4. CÓDIGO PENAL FEDERAL.	31
5. CÓDIGO CIVIL FEDERAL.	33

6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

34

A) Cuestiones Preliminares.

B) Análisis de los artículos del Capítulo Único, del Título Tercero de la LPI.

- a) Artículo 82 de la LPI.
- b) Artículo 83 de la LPI.
- c) Artículo 84 de la LPI.
- d) Artículo 85 de la LPI.
- e) Artículo 86 de la LPI.
- f) Artículo 86 Bis de la LPI.
- g) Artículo 86 Bis 1 de la LPI.

C) Análisis de las fracciones IV, V y VI del artículo 223 correspondiente al CAPÍTULO III, del Título Sexto de la LPI.

- a) Fracción IV de la LPI. Revelación de un Secreto Industrial.
- b) Fracción V de la LPI. Apoderamiento de un Secreto Industrial.
- c) Fracción VI de la LPI. Uso ilegal de Secreto Industrial.

7. INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE LA LEY (JURISPRUDENCIA).

50

A) Revelación del Secreto Industrial, Elementos Constitutivos del Delito de.

B) Secretos Industriales.

C) Transferencia de Tecnología, La Guarda de Secretos Comerciales o Industriales no cesa por haber terminado el Contrato de.

D) Ilícito Civil. Lo Constituye la Transmisión de Conocimientos Técnico-Científicos no Patentables, Cuando un Empleado se ha Obligado a no Divulgarlos.

E) Secreto Industrial. Lo Constituye También la Información Comercial que Sitúa al Empresario en Posición de ventaja respecto a la Competencia.

8. TRATADOS INTERNACIONALES.

54

A) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

B) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

C) Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN)

D) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Costa Rica.

E) Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3) integrado por México, Colombia y Venezuela.

F) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia.

- G) Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua.
- H) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile.
- I) Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.
- J) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel.
- K) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras y el Salvador
- L) Tratado De Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)

CAPÍTULO TERCERO. FORMAS DE TRANSMISIÓN, EXPLOTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL.

1. CUESTIONES PRELIMINARES.	73
2. CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS.	74
A) Concepto.	
3. CONTRATO DE LICENCIA.	75
A) Concepto.	
B) Especies.	
C) Marco Legal.	
D) Clasificación.	
E) Elementos de Existencia.	
F) Requisitos de Validez.	
G) Obligaciones de las Partes.	
H) Extinción del Contrato.	
4. CONTRATO DE FRANQUICIA.	82
A) Concepto.	
B) Especies.	
C) Marco Legal.	
D) Clasificación.	
E) Elementos de Existencia.	
F) Requisitos de Validez.	
G) Obligaciones de Las Partes.	
H) Extinción del Contrato.	
5. CONTRATO DE UN SECRETO INDUSTRIAL O COMERCIAL.	88
6. CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD.	90

7. VENTAJAS DERIVADAS DE LAS RELACIONES JURÍDICAS EXAMINADAS. 90

8. PROTECCIÓN JURÍDICA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA. 91

- A) Antecedentes.
- B) La protección contractual del secreto industrial.
- C) Protección penal de los secretos industriales.
- D) Protección jurídica en el ámbito laboral.

CAPITULO CUARTO. DERECHO COMPARADO.

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 97

2. ESPAÑA. 98

- A) Constitución Española del 27 de diciembre de 1978.
- B) La Ley 3/91 de 10 de Enero de la Competencia Desleal.
- C) El Código Penal Español. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.
- D) Jurisprudencia Española.

- a) STS nº 4/2002, de 16 de Enero de 2002, Recurso de Casación nº 2601/1996, Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Ponente: José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, Procedencia: AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, vid: 1.15039533.
- b) Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, de 12 de Febrero de 2001, nº 56/2001, Recurso de Apelación nº 124/2001, vid: 1.171024.3.
- c) Sentencia de la Audiencia Provincial - Barcelona, de 18 de Diciembre de 2001, 213/2001 Recurso: Recurso de Apelación nº 196/2001, vid: 1.171056.3.

- E) Tratados Internacionales.
 - a) Convenio de París.
 - b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

3. ESTADOS UNIDOS. 113

- A) Ley General de Secretos Industriales (Uniform Trade Secrets Act) (en lo sucesivo la "UTSA").
- B) Ley de Espionaje Industrial de 1996 ("The Economic Espionage Act Of 1996) en lo sucesivo la "EEA":
- C) Casos resueltos con fundamento en la EEA.
 - a) United States of America v. Patrick and Daniel Worthing,

- Criminal No. 97-9 (W.D. Pa. December 7, 1996). 3
- b) United States of America v. Steven Louis Davis, Criminal No. 97-00124 (M.D. Tenn. 1997). 5.
 - c) United States of America v. Mayra Justine Trujillo-Cohen, Criminal No. H- 97-251S (S.D. Texas 11/14/97). 6.
 - d)
 - e) United States v. Matthew R. Lange (Eastern District of Wisconsin 9/7/99). 11.
 - f) United States v. Fausto Estrada (S.D.N.Y. March 21, 2001). 16.

D) The National Intellectual Property Rights Coordination Center, (IPR).

E) Tratados Internacionales.

- a) Convenio de París.
- b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
- c) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

4. FRANCIA.

129

- A) El Secreto de Fabrica.
- B) El *Know How* o el Saber-Hacer.
- C) Tratados Internacionales.
 - a) Convenio de París.
 - b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

CONCLUSIONES.

137

ANEXO ÚNICO.

ABREVIATURAS.

BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

La información es objeto de protección de diversas normas jurídicas, las que en algunos casos constriñen su divulgación, como en los códigos procesales, tratándose de pruebas confesionales y testimoniales, o bien se prohíbe su comunicación a terceros, como en la legislación que regula la secrecía de los profesionistas o de las Instituciones de Crédito.

Cuando la información se encuentra referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; métodos o proceso de producción; medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios, que tienen una aplicación industrial o comercial, que representan una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de esas actividades, y que por ello es resguardada como confidencial, nos encontramos frente a lo que nuestra doctrina, legislación y jurisprudencia han definido como un secreto industrial.

El propósito del presente trabajo, es exteriorizar un estudio general, sustentado en los conceptos fundamentales de lo que doctrinariamente, legislativamente y dentro de la interpretación judicial, se ha expuesto de la figura del secreto industrial, para proceder así, a su análisis dentro del sistema jurídico mexicano, con su posterior confrontación con los sistemas jurídicos de otros países e inferir su naturaleza y fines como institución.

El primero de los cuatro capítulos, busca limitar el campo de estudio mediante la determinación de lo que constituye y no un secreto industrial, ya que existen confusiones respecto de su naturaleza jurídica con otras instituciones de derecho, como son la patente, el *know how* y la información confidencial, así como si su ubicación como un derecho de propiedad industrial ha sido correcta, o bien debe considerarse dentro del ámbito de la competencia desleal.

En el capítulo segundo, se expone el sistema jurídico vigente en los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus fuentes directas como son sus antecedentes histórico-legislativos, su fundamento constitucional, la Ley Federal del Trabajo, los Códigos Penal y Civil Federales, la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo los acuerdos internacionales, negociados, adoptados y suscritos por el Estado Mexicano y la interpretación judicial que de esos cuerpos normativos se ha efectuado.

La construcción del capítulo tercero se conforma del análisis de las formas de transmisión, explotación y protección de los secretos industriales, con el objetivo de destacar los beneficios que concede a su poseedor y a la sociedad en general el resguardo y transmisión de la información que integra la institución en estudio, como un proceso necesario, reforzador de la competencia, estimulante de la innovación y acelerador del desarrollo, así como señalar que su transferencia a terceros ha rebasado con mucho las estrechas figuras establecidas por la legislación común.

Finalmente, el capítulo cuarto propone mediante un método comparativo, analizar y profundizar en el estudio de la figura del secreto industrial en los sistemas jurídicos de España, Estados Unidos y Francia, que permita distinguir sus diferencias y semejanzas con el sistema jurídico mexicano.

**CAPÍTULO PRIMERO.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES.**

1. DIFERENTES ACEPCIONES DE SECRETO.

A) Etimología y Significación Gramatical.

Etimológicamente, la palabra secreto "deviene del latín *secretum*, participio del verbo *secerno*, que significa separar, segregar.

Gramaticalmente, secreto es lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto. Reserva, sigilo. Conocimiento que exclusivamente alguno posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio. Misterio, cosa que no se puede comprender, negocio muy reservado. Adjetivo de oculto, ignorado, escondido, silencioso, callado y separado de la vista o del conocimiento de los demás."¹

Se entiende por secreto "aquello que debe permanecer ignorado, desconocido u oculto por voluntad de la persona que a consecuencia de su revelación pueda sufrir una contrariedad o un perjuicio."²

B) Conceptos Doctrinales.

El secreto, "significa en la vida ordinaria, falta de conocimiento por otras personas o imposibilidad de conocer determinadas cosas, circunstancias, o hechos".³

¹ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española, 22ª ed, ESPASA-CALPE, t. h/z, España, Madrid, 2001 p. 2036.

² DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, 13ª ed, t. p-z, México 1999, p.2876.

³ GOMEZ SEGAGE, José Antonio. El Secreto Industrial (*Know-How*) Concepto y Protección, Tecnos, Madrid, España 1974. p.42.

Para Crespi, el secreto es "un concepto relativo, supone saber (más) que otro y, por tanto, sólo surgirá cuando haya una pluralidad de personas, consistente en que ellas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimientos, hechos, etc."⁴

Rigo Vallbona, señala que el secreto es "un concepto de relación humana referida a noticias o conocimientos que voluntaria u obligatoriamente se tiene o deben tenerse reservados y ocultos".⁵

C) Modalidades del Secreto.

a) Secreto Profesional.

Es el "deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como médicos, abogados, notarios, etc., de no descubrir a tercero los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión".⁶

De esta manera, el secreto profesional es la "reserva a que se encuentran obligadas determinadas personas, (funcionarios, médicos, abogados etc.) en virtud de la cual no pueden divulgar los hechos cuyo conocimiento hayan obtenido en el ejercicio de sus actividades profesionales, y que les dispensa de la obligación de prestar testimonio ante los tribunales con referencia a los mismos".⁷

Por lo cual "es una obligación de orden e interés público que, con fundamento moral y social, nace como consecuencia de un conocimiento adquirido por una persona, en razón o con motivo del ejercicio por la misma de una profesión cuya existencia y desempeño son necesarios a los miembros de una sociedad en un determinado estado de la cultura, en virtud de la cual obligación el profesional no puede comunicar a otros aquel conocimiento"⁸.

⁴ *Ibidem*. p.p. 42 y 43.

⁵ RIGO VALLBONA, Jose. *El Secreto Profesional de Abogados y Procuradores de España*, Bosh, Barcelona España 1988, p.23.

⁶ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. *Op. Cit.*, p. 2036.

⁷ DE PINA VARA, Rafael. *Diccionario de Derecho*. 21ª ed, Porrúa, México 1999. p. 450.

⁸ RIGO VALLBONA, Jose. *Op.Cit.* p.179.

La Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal en su artículo 36 dice:

"Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas".⁹

b) Secreto Sacramental o de Confesión.

Se cita, como el "sigilo sacramental impuesto por el *Códex iuris canonici* al confesor de descubrir en lo más mínimo al pecador, ni de palabra, ni por algún signo, ni cualquier otro modo y por ninguna causa (canon 889). Por su parte el Canon 890 de dicho código prohíbe también, en lo absoluto, al confesor hacer uso, con gravamen del penitente, de los conocimientos adquiridos por medio de la confesión, aunque no haya peligro alguno de revelación".¹⁰

c) Secreto Bancario.

"Es aquella institución en virtud de la cual los bancos están obligados a mantener estricta reserva y ocultación de todos los antecedentes de sus clientes, y que hayan conocido como consecuencia de sus relaciones con éstas. Esta obligación cesa ante el mismo cliente por causas legales".¹¹

El artículo 117 Ley de Instituciones de Crédito establece:

"Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial

⁹ Publicada en el DOF., (Diario Oficial de la Federación) del 26 de mayo de 1995.

¹⁰ DE PINA VARA, Rafael. *Op. Cit.* p.450.

¹¹ VERGARA BLANCO; Alejandro. *El Secreto Bancario*, Jurídica Chile, Chile 1990. p. 20.

en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales. Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tiene las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten".¹²

d) Secreto de Estado.

Aquel, "que no puede revelar un funcionario público sin incurrir en delito. Grave asunto político o diplomático no divulgado todavía".¹³ Es la "reserva a que está obligado el titular de una función pública, en relación con las informaciones, noticias o datos de que tenga conocimiento por razón de su cargo, cuyo quebrantamiento constituye un acto delictivo, o bien el asunto de carácter político al que no se le da publicidad para evitar que su divulgación perjudique el interés de la nación".¹⁴

En ese contexto, el secreto es lo que debe permanecer oculto, ignorado desconocido, aislado del conocimiento general de la colectividad, y restringido a un grupo de personas quienes se encargarán de su salvaguarda pues su revelación puede ocasionar una contrariedad o un perjuicio para sus poseedores.

¹²Publicada en el DOF, el 18 de julio de 1990. Véase en: <http://www.juridicas.unam.mx>

¹³ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. *Op.Cit.* p.2036.

¹⁴ DE PINA VARA, Rafael. *Op.Cit.* p.450.

2. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A) Significación Gramatical.

Se le denomina así, a la "manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente y certificado de invención, dibujo o modelo industrial, etc., conferido de acuerdo con la legislación correspondiente"¹⁵

Se define también, como el "conjunto de derechos que se atribuyen al titular de una creación industrial, o de un signo distintivo que sirve para diferenciar en el mercado su actividad empresarial, o los productos o servicios que emanan de la misma. Se pueden, por tanto, percibir con claridad dos modalidades distintas de propiedad industrial: de un lado, la relativa a la protección de las actividades inventivas de aplicación industrial (patente, modelo de utilidad, modelo industrial, etc.), y de otro, la que tutela los signos distintivos de la empresa (marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento), que le permiten diferenciarse suficientemente en el mercado".¹⁶

B) Conceptos Doctrinales.

Para el Doctor Rangel Medina, la propiedad industrial es "el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprende cuatro grupos de instituciones: las creaciones industriales (patentes de invención, registros de modelos industriales, registros de dibujos industriales; secretos industriales y las variedades vegetales); los signos distintivos (las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales); la represión de la competencia desleal y los conocimientos técnicos o know-how y las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión".¹⁷

¹⁵ *Ibidem.* p.423.

¹⁶ DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Espasa Calpe, S.A., España, 2001 p. 1191.

¹⁷ RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, Mc Graw Hill, México 1998. p.2.

Viñamata Paschkes, señala que "la propiedad industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), a distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales, de otros dedicados al mismo giro y que les den derecho también a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a los que infrinjan tales derechos".¹⁸

C) Conceptos Legislativos.

En México, la propiedad industrial, es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Ese derecho confiere a su titular la facultad de excluir o autorizar a otros su uso o explotación comercial en territorio nacional; su duración depende de la figura jurídica para la cual se solicita su protección.

El artículo 2º, de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), establece en sus seis fracciones que su objeto es:

"Establecer las bases para que, en las actividades Industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos; propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores; favorecer la

¹⁸ VIÑAMATA PASCHKES. Carlos. La Propiedad Intelectual, Trillas, México 1998. p. 123.

creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles; proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos".¹⁹

A su vez en términos del artículo 1º, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, se establece que: "tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños o modelos industriales, las marcas de fábrica y de comercio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o designaciones de origen, así como la represión a la competencia desleal".²⁰

La propiedad industrial es por tanto, el conjunto de leyes, reglamentos, decretos y ordenamientos administrativos que la autoridad en la materia aplica para proteger las invenciones e innovaciones, y signos distintivos, a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales (dibujos y modelos), registro de marcas y avisos comerciales, publicaciones de nombres comerciales, las denominaciones de origen, secretos industriales, y la represión contra la competencia desleal.

¹⁹ Publicada en el DOF. 27 de junio de 1991; reforma D.O.F. 2 de agosto de 1994; 26 de diciembre de 1997, y 17 de mayo de 1999, véase en: <http://www.impi.gob.mx>.

²⁰ Publicado en el DOF. 27 de julio de 1976 véase en: <http://www.wipo.int>.

3. COMPETENCIA DESLEAL.

A) Significación Gramatical.

"Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil. La vigente Ley de Competencia Desleal de 11 de enero de 1991 tipifica como tales: los actos de confusión, los de engaño, las prácticas denigratorias y las imitativas, los actos de comparación que no cumplan algunas premisas, el aprovechamiento de la reputación ajena, la violación de secretos industriales, ciertas ventas a pérdida y otros".²¹

De esta manera, tendrá ese carácter la "conducta de un comerciante o industrial dirigida a desviar en provecho propio la clientela de otro por medio de maquinaciones dolosas, produzcan o no el efecto perseguido".²²

Por su parte la competencia ilícita es el ejercicio inescrupuloso del comercio y de la industria en perjuicio de los comerciantes o industriales del mismo ramo".²³

En la doctrina, las expresiones competencia ilícita y competencia desleal se han diferenciado entre sí y a la vez utilizado como sinónimos, sin que haya existido un criterio unánime sobre los conceptos correspondientes a las dos expresiones. En sentido amplio, todos los actos contrarios a la concurrencia honrada en materia industrial o comercial, son de competencia desleal e ilícitos; pero en sentido estricto son ilícitos los encuadrados en una expresa norma prohibitiva legal o contractual, es decir, desde el primer momento son violatorios de la ley o del pacto; por el contrario, los de competencia desleal no atentan contra disposición legal o pacto expresas, sino contra usos o prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a demostración.

²¹ DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. *Op. Cit.* p. 328.

²² DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho. *Op. Cit.* p.172.

²³ *Ibidem.* p.328.

B) Conceptos Doctrinales.²⁴

La competencia para Frisch Philipp, "es la relación entre sujetos, personas físicas o morales que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de venta de mercancías o prestación de servicios similares, con relación a una clientela también similar, de modo que puedan resultar repercusiones entre dichos sujetos, a causa del ejercicio de sus actividades en tal forma que pueda beneficiarse la actividad de otro.

Lo anterior significa que, los actos de competencia desleal son cualquier conducta realizada por algún empresario, sea comerciante, industrial, profesional, autor, artista o dedicado a actividades agropecuarias o forestales, sea persona física o moral, quien en su actividad empresarial competitiva, contravenga a las buenas costumbres, realice actos engañosos, actos de descrédito, uso ilícito de denominaciones, señales o avisos comerciales, corrupción de trabajadores u órganos de empresas y revelación de secretos empresariales".²⁵

Rangel Medina, expone que "el objeto de la acción contra la competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores La acción contra la competencia desleal está destinada a reprimir los actos que perjudiquen a terceros en materia de propiedad industrial y que no están suficientemente previstos por las disposiciones que la regulan".²⁶

²⁴ La descripción de la competencia desleal como actos contrarios a los "usos comerciales honestos", la "buena fe" y otros no ofrecen normas de comportamiento claras y de aceptación universal, ya que el significado de los términos es más bien abstracto. La norma de "lealtad" u "honestidad" en la competencia no es más que el reflejo de conceptos sociológicos, económicos, morales y éticos de una sociedad y por lo tanto pueden diferir de un país a otro (y algunas veces, incluso dentro del mismo país). También es posible que esta norma se modifique con el paso del tiempo. Además, siempre hay nuevos actos de competencia desleal, ya que claramente no existe ningún límite a la inventiva en el campo de la competencia. Hasta ahora han fallado todos los intentos por incorporar todos los actos de competencia actuales y futuros en una sola definición que al mismo tiempo defina todos los comportamientos prohibidos y sea suficientemente flexible para adaptarse a nuevas prácticas comerciales. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Protección contra la Competencia Desleal, OMPI, Ginebra 1994, p.25.

²⁵ FRISCH PHILIPP, Walter, COMPETENCIA DESLEAL. 2ª ed, Oxford, México 2000, p.p. 6, 146-148.

²⁶ RANGEL MEDINA, David. *Op.Cit.*, p.96.

C) Conceptos Legislativos y Jurisprudenciales.

En el derecho positivo mexicano, la libre competencia encuentra su fundamento constitucional en los artículos 5º y 28 de nuestra Carta Magna, los cuales establecen que a nadie podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor, invenciones y marcas.

Lo anterior da origen a normas que, salvaguardan intereses particulares, o bien protegen un interés general lesionado contra el acto de competencia desleal. Por un lado se garantiza la libertad comercial, industrial, de competencia, de trabajo, de propiedad privada, de libre iniciativa²⁷ y por el otro, se defiende la economía, el consumo y las riquezas nacionales.²⁸

Como ya se citó en el presente trabajo dentro del concepto de propiedad industrial, contenido en el artículo 1º del Convenio de París, ésta tiene como parte de su objeto la represión de la competencia desleal. Por su parte el artículo 10 bis del mismo ordenamiento señala:

- “ 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión, una protección eficaz contra la competencia desleal
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:

²⁷ Como ejemplos, se citan: la Ley de la Propiedad Industrial, artículos 2º, fracción VI y 213 fracciones I, IX y X; la Ley Federal de Protección al Consumidor, (DOF., 24 de diciembre de 1992) y la Ley General de Salud (DOF, 7 de febrero de 1984).

²⁸ La Ley Federal de Competencia Económica (DOF, 24 de diciembre de 1992).

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Finalmente cabe destacar el pronunciamiento realizado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del Amparo en revisión 3043/90, en el sentido de que "podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél".²⁹

4. CONCEPTO DE TECNOLOGÍA.

A) Etimología y Significación Gramatical.

Etimológicamente, la palabra tecnología proviene de los vocablos griegos tekhné (técnica o arte) y logos (tratado). El Diccionario de la Real Academia Española, la define como: "Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Tratado de los términos técnicos. Lenguaje propio de una ciencia o arte. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto".³⁰

²⁹ MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS; Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 320, Junio de 1991.

³⁰ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. *Op. Cit.* p.2144.

B) Conceptos Doctrinales.

Será tecnología, "la sistematización de todas las experiencias que aconsejen el empleo de habilidades, pericia, herramientas, instrumentos, mecanismos, habilidades, etc. que permitan aplicar los métodos que oriente a la realización de tareas científicas con miras al descubrimiento de la verdad en el tópico que sea motivo de atención y trabajo del investigador".³¹

Pérez Miranda refiere que "cuando la información es producto de un acto inventivo, novedoso susceptible de aplicación industrial, nos encontramos frente a lo que se ha dado en denominar tecnología."³²

Héctor Masnatta, señala que tecnología "es la sistematización de los conocimientos obtenidos por un método científico y ordenados consecuentemente, aplicando dicha sistematización en orden de su utilización. Comprende, una agrupación ordenada de conocimientos técnicos, los que, se plasman en fórmulas, especificaciones, modelos, dibujos, diagramas y procesos; puede estar en las mentes de las personas, en documentos o bien, incorporada en máquinas y otras entidades físicas. Asimismo, comprende lo que se conoce como experiencias de fabricación, conocidas internacionalmente como *know how* técnico o industrial".³³

De acuerdo con la Secretaría de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), "la tecnología asume cualquiera de las siguientes formas:

³¹ ARRELLANO GARCÍA, Carlos. Métodos y Técnicas de Investigación Jurídica, Porrúa, México, 1999 p. 80.

³² PÉREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México, 2ª ed, Porrúa, México 1999. p.153.

³³ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS, Secretos Industriales, véase <http://www.iie.org.mx>.

- a) Bienes de capital o bienes intermedios (en este caso incorporada a ellos)
- b) Trabajo humano (mano de obra a veces muy calificada y especializada),
y
- c) Información, generalmente de carácter técnico".³⁴

En términos generales podríamos aceptar como una definición la que afirma que: tecnología, es el conjunto de conocimientos que posee una sociedad y que son de aplicación en el proceso productivo.

Por lo cual, la tecnología se encuentra en todas las manifestaciones de la actividad productiva humana. Para un investigador, será las propiedades de un nuevo compuesto; para un industrial, el sistema de fabricación de un nuevo producto, estando presente así en la industria, el comercio, la agricultura; la salud y en el sector de los servicios como el turismo o la docencia, y en tantos otros aspectos del quehacer humano, los que se manifiestan bajo dos formas como productos o como procesos, es decir, como procedimientos o como manera de obtener los primeros.

Reconociendo lo anterior, no queda duda de la importancia que la tecnología, en conjunto con los otros factores de la producción (Capital, trabajo y Tierra), tiene para el desarrollo de los países, al favorecer y propiciar entre ellos su productividad y competitividad.

5. CONCEPTO DE MÉTODOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN.

A) Etimología y Significación Gramatical.

La palabra método deviene del latín "*methodus*, que significa modo de decir, obrar, hacer o proceder con orden; hábito o costumbre que cada uno tiene y

³⁴ Véase <http://www.unctad.org>.

observa. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla".³⁵

El significado de proceso, tiene su origen en el latín "*processus*. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial.

Producir se entiende en razón de su voz latina *producere*, como engendrar, procrear, criar, procurar, originar, ocasionar, fabricar, elaborar cosas útiles o servicios con valor económico, y producción, como la suma de los productos del suelo o de la industria".³⁶

B) Conceptos Doctrinales.

"En la interpretación de lo que debe entenderse por "producción" en el contexto de los secretos industriales, parece prudente recordar que la doctrina ha reconocido unánimemente que el secreto industrial está conectado con el sector técnico-industrial de la empresa. Si la doctrina ha considerado que por sector técnico-industrial se entiende cualquier actividad unida a la producción de bienes o servicios para el mercado, entonces el término producción no ha de entenderse en sentido restringido como equivalente de fabricación; por el contrario, puede abarcar otros sectores, como la reparación, mantenimiento, etcétera".³⁷

6. INVENCION.

A) Etimología y Significación Gramatical.

Del latín "*inventio, -onis*. Acción y efecto de inventar. Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido".³⁸ "Es también sinónimo de hallazgo, dando la idea de hallar algo hasta el momento oculto o ignorado. El uso corriente de la palabra

³⁵ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. *Op.Cit.* p.1499.

³⁶ *Ibidem.* p.p. 1838 y 1839.

³⁷ RANGEL ORTIZ, Horacio. La Violación del Secreto Industrial en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, EL FORO, 8ª Época, t. IV, núm. 2, México 1992, p.285.

³⁸ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. *Op. Cit.* p. 1297

invención ha venido a quedar restringido para aplicarla solamente al descubrimiento de nuevas realizaciones industriales".³⁹

B) Conceptos Doctrinales.

Pérez Miranda define a la invención, "como el contenido sustantivo del sistema de propiedad industrial, susceptible de apropiación en ciertos casos por parte del inventor independiente o de la institución (empresa, universidad, instituto, fundación) en la cual el mismo labora; las formas de esta apropiación son diversas dependiendo de su envergadura y/o de la voluntad del titular: patente, modelo de utilidad, secreto industrial, también lo son los derechos y deberes que se derivan de las mismas."⁴⁰

Baylos Corroza, indica que "es la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil. Podríamos definirla como la idea que tiene una persona sobre como combinar y disponer de una materia o energía determinadas para que, mediante la utilización de las fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico que no había sido resuelto hasta entonces".⁴¹

C) Conceptos Legislativos.

El texto del artículo 15 de la LPI señala:

"Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas".

³⁹ DE PINA VARA, Rafael. *Op. Cit.* pp. 332 y 333.

⁴⁰ PÉREZ MIRANDA, Rafael. *Op. Cit.* p.89.

⁴¹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed, Civitas, Madrid 1993. p.695.

Lo anterior significa que la invención es una creación de la mente humana, que constituye una solución novedosa de un problema técnico, mediante un proceso concreto de realización, que rebasa la concepción normal de la técnica en una determinada época.

7. CONCEPTO DE PATENTE.

Las patentes son una de las formas más antiguas de protección de la propiedad industrial, cuyo objeto consiste en alentar el desarrollo económico y tecnológico recompensando la creatividad intelectual, y a las empresas a seguir desarrollando nueva tecnología para su comercialización y utilización por el público para su bienestar.

A) Etimología y Significación Gramatical.

Del latín "*patens, patentis*"; manifiesto, descubierto. Patente de invención. Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella deriven"⁴²

Se ha reconocido a la patente dentro del ámbito de la propiedad industrial, como "el derecho de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras. Asimismo recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad"⁴³

B) Conceptos Doctrinales.

Fernando Serrano Migallón, define a la patente como "El derecho que otorga el Estado al autor de una invención, persona física o moral de explotarlo."⁴⁴

⁴² DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. *Op. Cit.* p.1700.

⁴³ DE PINA VARA, Rafael. *Op. Cit.* p.398.

⁴⁴ Derecho de la Propiedad Intelectual, La Propiedad Industrial en México, Porrúa, México 1998, p.3.

"Es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales."⁴⁵

Lañez Pareja, manifiesta que la patente, "es una concesión otorgada por los poderes públicos a un inventor, por la que éste adquiere el derecho civil durante un tiempo limitado (normalmente 17 o 20 años) de excluir a otros de explotar (hacer, usar o vender) lo que se proclama dicha patente. Como contrapartida, el propietario está obligado a revelar los detalles de su invento (descripción escrita, esquemas, depósito material) de forma que cualquier experto en el campo sea capaz de obtener los mismos resultados".⁴⁶

C) Conceptos Legislativos y Jurisprudenciales.

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deviene que las patentes son privilegios, que se otorgan por un determinado tiempo a los inventores y perfeccionadores de una mejora.

De los artículos 16,17 y 23 de la LPI, se desprende que las invenciones nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial serán patentables; asimismo, establece que para que una invención se considere nueva y resultado de una actividad inventiva, deberá considerar el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente y, por estado de la técnica, se entiende al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa que corresponda.

El Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito define a la patente de invención al indicar que ésta "ampara las creaciones intelectuales que se traducen en nuevos productos industriales o en nuevas composiciones de

⁴⁵ RANGEL MEDINA David. *Op Cit.* p.23.

⁴⁶ LAÑEZ PAREJA, Enrique. *Patentes biotecnológicas*, Universidad de Granada, España 2000. p.2. Véase en <http://www.ugr.es>.

materia o en el empleo de medios nuevos o en la nueva aplicación de medios conocidos para obtener productos o resultados industrialmente novedosos".⁴⁷

8. CONCEPTO DE *KNOW HOW*.

A) Etimología y significación gramatical.

La expresión *know how*, de origen estadounidense, se utiliza en el lenguaje común como la contracción del *know how to do it*, que significa "el saber como hacer algo", es decir, son los conocimientos técnicos que se tienen sobre una materia, de la más variada índole, pero relacionados con los procesos de fabricación.

B) Conceptos Doctrinales.

Para Gómez Segade⁴⁸, el *know-how* es "un saber-hacer, un conocimiento de algo; constituye por tanto, al igual que el secreto industrial, un bien de naturaleza intangible; su núcleo central y originario está constituido por las reglas, procedimientos y prácticas que permiten una rápida y ventajosa explotación de la invención, pero no representan su único objeto posible, cualquier clase de conocimientos secretos, desde las invenciones patentables, pero no patentadas, hasta las más insignificantes prácticas manuales, que tiene un carácter secreto, entendido en el sentido de que no ha sido puesto a disposición de la generalidad de los competidores"⁴⁹

Masnatta, define al *know how* como "el conjunto de informaciones necesarias para la reproducción industrial, que proceden de la experiencia en el proceso de producción y que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso personal, sea para transferirlas confidencialmente a un tercero"⁵⁰.

⁴⁷ R.A. 1163/70, Mendizabal y Cía. Sucesores, Cía Cerillera Mexicana, S.A., Magistrado Ponente Guillermo Guzmán Orozco.

⁴⁸ A juicio de este autor, no debe intentarse una definición del *know-how* válida universalmente, sino que la definición de la figura y la delimitación de sus contornos precisos deben dejarse a cargo de las legislaciones nacionales. Una definición uniforme del *know-how* podría perjudicar a los países fundamentalmente receptores del *know-how* (países subdesarrollados) en beneficio de los más ricos, que son los que habitualmente lo exportan". El Secreto Industrial (*know-How*) Concepto y Protección, *Op.Cit.* p. 132.

⁴⁹ *Ibidem* pp. 137, 140 y 152.

⁵⁰ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS. *Op.Cit.* p.54.

Hildegard Rondon de Sansó, señala que el *know how*, puede traducirse "como el conjunto de conocimientos técnicos no patentados, destinados al desarrollo de una actividad valorable económicamente de los cuales disponga un sujeto con carácter secreto o no y que sea susceptible de transmisión".⁵¹

Este concepto se refiere a "aquel conjunto de conocimientos y habilidades que permiten a una persona o grupo de personas desarrollar, producir, distribuir o comercializar un bien o un servicio con ventajas frente a otros competidores, pero con la característica de que dicha información bien puede estar en el dominio público, y en su caso son elementos como la experiencia y la destreza lo que permite consolidar la ventaja de ese "saber hacer". Es decir, en el caso del "*know how*" podemos considerar que una de sus diferencias básicas con los secretos industriales, es que no necesariamente es información que deba considerarse como confidencial".⁵²

La OMPI, identifica a los conocimientos técnicos con el *know how* y lo define como la "información o la maestría para una fabricación industrial o para la organización de una empresa industrial"⁵³

C) Conceptos Legislativos.

En el derecho positivo mexicano no existe legislación que haga referencia al *know-how*, como institución jurídica, por lo que nos remitiremos a la legislación extranjera, en concreto al artículo 1º del Real Decreto del 18 de diciembre de 1987, núm. 1750/87. Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica. Liberalización de la extranjera a empresas españolas. El cual establece de forma indirecta al *Know how*, como "los conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva".⁵⁴

⁵¹ *Ibidem* p.55.

⁵² JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, McGraw-Hill, México 1998, p.74

⁵³ Documento PJ/92 sobre la Transferencia de Tecnología a los Países en Desarrollo, Ginebra, 1 de junio de 1975.

⁵⁴ CHULIÁ VINCENT, Eduardo. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos I, J.M. BOSH EDITOR, Barcelona 1999, p.262.

9. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

A) Etimología y Significación Gramatical.

La palabra información proviene del "latín *informatio*, -onis. Acción y efecto de informar o informarse. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. La Confidencia, deviene del "latín *confidenti*, que significa la revelación secreta, noticia reservada y confidencial, es el adjetivo de lo que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más personas"⁵⁵.

La información de carácter privilegiado, es la que, por referirse a hechos o circunstancias que otros desconocen, puede generar ventajas a quien dispone de ella. Desde el punto de vista del derecho es aquella a la que se ha tenido acceso reservadamente, con ocasión del desempeño de un cargo o del ejercicio de una actividad empresarial o profesional, y que, por su relevancia, es susceptible de ser utilizada en provecho propio o ajeno".⁵⁶

B) Conceptos Doctrinales.

Jalife Daher, considera que "es información valiosa para su poseedor, pero referida a cuestiones de su esfera privada, la que no necesariamente tiene un contenido industrial, económico o comercial, y que le puede o no representar un valor económico o ventaja competitiva. Con lo que no toda la información confidencial puede ser materia de un secreto industrial".⁵⁷

Gómez Segade, distingue entre la información secreta e información confidencial, "la primera es aquella que no se conoce por nadie, la segunda es la que ha sido comunicada a otras personas con la obligación de guardar el secreto".⁵⁸

⁵⁵ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. *Op.Cit.* p.1274.

⁵⁶ *Ibidem*, t. a/z, p. 620.

⁵⁷ Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, *Op. Cit.* p.73.

⁵⁸ GOMÉZ SEGADÉ, José Antonio. *Op. Cit.* p. 152.

10. CONCEPTO DE SECRETO INDUSTRIAL.

A) Significación Gramatical.

Por secreto industrial puede entenderse "todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por un valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos".⁵⁹

B) Conceptos Doctrinales.

Rangel Medina, indica que se "ha definido al secreto industrial como todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores".⁶⁰

Gómez Segade, establece que "todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto".⁶¹

C) Concepto Legislativo.

El artículo 82 de la LPI, define al secreto industrial, como:

"Toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma."⁶²

⁵⁹ DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. *Op. Cit.* p.2877.

⁶⁰ Derecho Intelectual. *Op. Cit.*, p.53.

⁶¹ El Secreto Industrial (*Know-how*). Concepto y protección. *Op. Cit.* p.66.

⁶² No fue sino hasta junio de 1991, cuando la LPI, incorporó la protección de la figura del Secreto Industrial, toda vez que con anterioridad existía únicamente la protección aislada en diversas legislaciones, tales como el Código Penal y la LFT, pero no un concepto adecuado sobre el Secreto Industrial aún y cuando existía la pena para aquél que lo divulgara.

11. CUADRO COMPARATIVO, ENTRE SECRETO INDUSTRIAL, PATENTE Y KNOW HOW.

	SECRETO INDUSTRIAL	PATENTE	KNOW HOW
OBJETO.	La información de aplicación industrial o comercial de carácter confidencial.	Inventiones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva, y susceptibles de aplicación industrial, exceptuando las que determine la ley.	Conocimientos y habilidades que permiten saber, hacer, desarrollar, producir, comercializar y distribuir bienes o servicios, que pueden ser o no de carácter confidencial.
DERECHOS.	La explotación de la información, que le signifique tener una ventaja competitiva frente a otros.	La explotación y aprovechamiento exclusivo de la invención y hacer ese derecho oponible frente a terceros.	En la Legislación Mexicana, no se encuentra regulada de forma expresa esta figura. En otros países dependerá del reconocimiento que de esta institución se haga.
REQUISITOS	-La información debe estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos, métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. -Adoptarse los Medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y acceso restringido a la misma -Constar en un soporte físico.	-Novedad. -Altura Inventiva. -Susceptible de Aplicación Industrial	En la Legislación Mexicana, no se encuentra regulada de forma expresa esta figura. En otros países dependerá del reconocimiento que de esta institución se haga.
DURACIÓN	No tiene limitación, pues podrá tenerse protegido por todo el tiempo que se mantenga su confidencialidad.	La vigencia es de 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente	No Tiene
COSTO	El costo puede mantenerse a un nivel conocido según la protección requerida, pero variará según las circunstancias, y requerirá un costo continuo para mantener la confidencialidad.	Costo relativamente predecible, pero que puede ser más alto, en particular cuando se obtiene la patente en varios países. ⁶³	El costo atenderá a las circunstancias del caso.
TRANSMISIÓN	Convenios, Cláusulas de Confidencialidad y en general en los términos y las formalidades que establece la legislación común (compraventa, donación, cesión etc)	La Titularidad, podrá transmitirse o gravarse en los términos y las formalidades que establece la legislación común (compraventa, donación, cesión, etc.) El uso y explotación se realizará mediante licencias.	Convenios y Contratos. (Atípicos)

⁶³ El costo actual por la presentación de solicitudes de patente ante el IMPI, de conformidad con la tarifa publicada en el D.O.F., el 4 de febrero de 2003 es de \$7,356.52 pesos más I.V.A.

Precisadas las semejanzas y diferencias de las figuras en estudio en el cuadro precedente, determinaremos algunos aspectos sobresalientes:

Como ya se estableció, el contenido del secreto industrial puede consistir en formulaciones secretas, diseños, dibujos, patrones, procesos, información técnica no patentada, especificaciones, etc. Pero para que estos elementos puedan considerarse como secretos industriales, quien los posee debe tomar las precauciones debidas para mantenerlos como reservados u ocultos del conocimiento de los demás.

El *know how* no tiene como elemento esencial la reserva, al concebirse como un saber hacer o el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten a una persona o a un grupo de personas desarrollar, producir, distribuir o comercializar un bien o un servicio con ventajas frente a otros competidores; preeminencias que no se pierden por el hecho de su divulgación o de ser del dominio público. La diferencia entre ambos conceptos se refiere a cuestiones de forma y no de fondo, al tratamiento que la empresa le da al conocimiento que posee, para que el público no tenga acceso al mismo.

Respecto de las diferencias entre la patente, y el secreto industrial, la novedad, la altura inventiva y la susceptibilidad de aplicación industrial no son requisitos esenciales, que concedan al inventor mediante el reconocimiento del Estado, protección contra su uso y explotación. La protección que ofrece el secreto se da para evitar que otros puedan por algún medio, conocer esa información de aplicación industrial o comercial y con ello poder competir en un mercado determinado.

Otra acepción que suele crear confusión con la del secreto industrial, al existir elementos que los hacen parecer iguales, es la de información confidencial, la cual no necesariamente representa un valor económico o ventaja competitiva a su poseedor frente a terceros, pero puede tener un carácter valioso por encontrarse relacionadas con cuestiones de su esfera privada. Por lo que podemos precisar, que toda información constitutiva de un secreto industrial

debe ser confidencial, pero no toda información confidencial es objeto de un secreto industrial.

Con fundamento en todo lo anterior, se puede determinar, que el secreto industrial puede consistir por tanto en un *know how*, es decir, en un saber hacer derivado de un conocimiento o experiencia de fabricación, pero también puede ser una información técnica o desarrollo técnico que aún cuando cuenta con los requisitos de patentabilidad, su poseedor decida otra forma de protegerlo, resguardándolo para sí mismo, con el fin de evitar que sea del dominio público.

CAPÍTULO SEGUNDO.

RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE DEL SECRETO INDUSTRIAL EN MÉXICO.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICO-LEGISLATIVOS.

A) Códigos Penales.

El delito de violación o revelación de secretos, es previsto en nuestro derecho mexicano, desde el Código Penal del Estado de Veracruz de 1835, en los Códigos Penales para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1871 y 1929, y en el vigente Código Penal Federal de 1931, dentro de su Libro Segundo, Título Noveno, Capítulo I, Revelación de Secretos.⁶⁴

B) Ley Federal del Trabajo de 1931 (LFT).

En 1931, se publicó en el D.O.F., la LFT, vigente hasta el 1° de abril de 1970, la cual estableció en su artículo 133, fracción XI, la obligación de los trabajadores de “guardar escrupulosamente los secretos técnicos; comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen; así como de los asuntos administrativos reservados, con cuya divulgación puedan causar perjuicios a la empresa”.

C) Ley General de Normas y de Pesas y Medidas de 1961 (LGNPM).

El 7 de abril de 1961, se publicó en el D.O.F., la LGNPM, misma que en su artículo 31, definía a los secretos industriales, como “los procedimientos y condiciones de manufactura de los productos por medios físicos, químicos o biológicos, así como las condiciones de reacción en éstos dos últimos medios”.⁶⁵

⁶⁴ LEYES PENALES MEXICANAS, Instituto Nacional de Ciencias Penales, v. I, pp.65, 363 y 364 v. III, pp. 135, 202 y 203, INACIPE, México, 1971.

⁶⁵ Por lo cual esta ley, es considerada, como el primer ordenamiento que proporciona una definición al término secreto industrial, el cual sólo se había contemplado como supuesto normativo constitutivo de delito, sin precisar su concepto.

D) Ley de Invenciones y Marcas 1976. (LIM).

La LIM, publicada en el D.O.F., el 10 de febrero de 1976, no contenía disposición alguna que hiciera referencia a los secretos industriales, fue hasta la publicación de sus reformas el 16 de enero de 1987, cuando se introdujo en el artículo 211, como fracción IX, el delito de “usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, o bien por cualquier otra circunstancia ilícita”. La pena aplicable por la comisión del delito, era la prevista en el segundo párrafo del artículo 212 del nombrado ordenamiento, la cual comprendía de dos a seis años prisión.⁶⁶

E) Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas 1982 (LCRTT).

Esta ley, tenía como objetivo normar las condiciones de negociación de transferencia de tecnología y su flujo, para lo cual previó en su artículo 2° inciso g), la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de los convenios que debieran surtir sus efectos en territorio nacional, relativos a la transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades.

Por su parte en su artículo 15 fracción XI, de la LCRTT, determinaba que era causa de negativa de inscripción de un contrato obligar al adquirente de tecnología a guardar en secreto la información técnica suministrada por el proveedor más allá de los términos de vigencia de los actos, convenios o contratos, o de los establecidos por las leyes aplicables.⁶⁷

⁶⁶ La redacción expuesta, manifiesta el registro de secretos industriales, el cual no existía ni existe, sino únicamente es posible obtener para las invenciones una patente o un certificado de invención, según sea el caso, y registro tratándose de modelos de utilidad, diseños industriales o marcas, quizás fue redactado el artículo en comento, en pensamiento de que los secretos industriales se catalogaban como patentables o no patentables, tal y como se interpretó en el Amparo Penal en la Revisión 14772/32. Alter Max. 6 de julio de 1933. Mayoría de tres votos. Disidentes: Fernando de la Fuente y Salvador Urbina. Criterio que se expondrá en el apartado correspondiente en el cuerpo del presente trabajo.

⁶⁷ Publicada en el DOF, el 11 de enero de 1982 y entró en vigor a los treinta días naturales siguientes a esta fecha. Esta ley, abrogó la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de fecha 28 de diciembre de 1972.

La importancia como antecedente de la LCRTT, en el tema en estudio, radica en la postura del Estado respecto del control y registro de la transferencia de tecnología, lo que implicaba que en muchos casos se podría estar frente a conocimientos que podían constituir un secreto industrial, el cual se encontraría sujeto a acuerdos de voluntades que sólo se considerarían válidos y oponibles frente a terceros con su inscripción.⁶⁸

F) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y Ley de Propiedad Industrial de 1991 a 1994. (LFPPI).

Con fecha 27 de junio de 1991, se publicó en el DOF., la LFPPI, la cual amplió el marco de protección jurídica a la propiedad industrial en México, incorporando dentro en su artículo 2º fracción V, la regulación de secretos industriales.⁶⁹

La LFPPI, define de una forma más clara que la LIM, la figura del secreto industrial, al establecer que “Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”.

En ese sentido la LFPPI, proporciona además un esquema de protección mayor, al nombrar así, su Título Tercero “De los Secretos Industriales” (artículos 82 a 86) y catalogar como delitos dentro de su artículo 223 fracciones XIII, XIV y XV, su revelación, apoderamiento, y su uso sin consentimiento, e

⁶⁸ Una disposición de este tipo lo único que demuestra es la incomprensión que en ese momento existía de la figura de los secretos industriales en México y su obligada inclusión en la Ley de la Propiedad Industrial.

⁶⁹ De conformidad con su artículo primero transitorio, esta Ley abrogó a la LCRTT y su Reglamento así como la LIM (DOF, del 9 de enero de 1990).

imponer por la comisión de esas conductas, (artículo 224) de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En el artículo 225 de la ley en cita, se establece que "la averiguación previa relacionada con estos delitos, la iniciará el Ministerio Público Federal, tan pronto tenga conocimiento de los hechos que puedan tipificarlos y, dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales; pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaría mismo en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan".

La LFPPI, fue reformada el 2 de agosto de 1994, (en vigor el 1 de octubre del mismo año) modificándose su título por el de Ley de la Propiedad Industrial (LPI), y creando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como autoridad administrativa en la materia como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Respecto a la figura del secreto industrial se efectuaron las siguientes reformas:

En el artículo 82, dentro de la definición de secreto industrial, se incluyó a toda la información de aplicación comercial, es decir, mercadeo, listas de clientes, libros contables, planes de promoción, medios de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios que otorguen una ventaja tanto competitiva como económica, pero dentro del campo de las negociaciones comerciales.

Se adicionaron los artículos 86 BIS y 86 BIS 1, referentes a "la información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte", y a que en "cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un

secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia”.

Dentro del artículo 223, al eliminarse sus fracciones I a IX e incorporarse como infracciones en el artículo 213, se modifica el numeral de las fracciones dedicadas a los delitos de revelación apoderamiento y uso sin consentimiento de un secreto industrial y quedan comprendidos dentro de las fracciones III, IV y V respectivamente, además se incluye un último párrafo dentro del artículo 223, estableciendo que los delitos previstos en él se perseguirán por querrela de parte ofendida.

En el artículo 225 de la ley en cita, se eliminan como requisito de procedencia para el ejercicio de la acción penal en los supuestos dedicados a los secretos industriales, la emisión del dictamen técnico emitido por el IMPI.

2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

Como ya se estableció en los antecedentes histórico-legislativos del presente capítulo, la figura del secreto industrial en nuestro país, se encuentra regulada de forma expresa, dentro de la LPI, la cual tiene en opinión del maestro Rangel Medina, el carácter de reglamentaria del artículo 28 constitucional.⁷⁰

El texto del noveno párrafo, del artículo 28 de la CPEUM, establece como fuente legal de protección a los derechos de Propiedad Industrial, la excepción a la prohibición de la figura del monopolio, respecto del otorgamiento de “los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.

Ahora bien, la fracción XXXIX-F del artículo 73 de la CPEUM, faculta al Congreso de la Unión, “para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de

⁷⁰ Derecho Intelectual, *Op. Cit.* p.3

tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional”.

Por otro lado, la fracción XV, del artículo 89 de la CPEUM, faculta al Presidente de la República a: “Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”

De lo expuesto, se concluye que no existe remisión expresa a la figura o protección del secreto industrial en la CPEUM, pero que al preverse su marco jurídico de referencia y protección en la LPI, reglamentaria del artículo 28 constitucional, su fundamento encuentra su origen dentro del ámbito de la propiedad industrial.

3. LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LFT de 1970).

En LFT en vigor, los secretos industriales, se encuentran previstos en los artículos 134, fracción XIII y 47, fracción IX. El primer precepto establece como obligaciones de los trabajadores, “el guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa”.⁷¹

Por su parte la fracción IX, del artículo 47 de la LFT, considera como causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, “Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa”.

Al respecto, Baltasar Cavazos, señala que esta fracción implica para su procedencia, una doble probanza, “por una parte hay que acreditar que el

⁷¹ De este precepto, cabe destacar, la obligación de todo trabajador de preservar la confidencialidad de los asuntos administrativos reservados de la empresa, supuesto normativo, que no se incorpora dentro de la definición de secreto industrial contenida en la LPI.

trabajador reveló secretos de fabricación, o que dio a conocer asuntos de carácter reservado y, por otra, también, hay que probar que con dichas revelaciones, se causaron perjuicios a la empresa”.⁷²

En opinión de Vazquez González Luz, “basta con que se acredite que el trabajador quebrantó la confianza depositada por el patrón, para que exista una justificación suficiente para rescindir la relación laboral, independientemente de que se hayan o no producido los perjuicios a que se hace referencia”.⁷³

4. CÓDIGO PENAL FEDERAL.

El Código Penal Federal, publicado en el DOF, el 14 de agosto de 1931, y en vigor a partir del 17 de septiembre del mismo año, nombra su Título Noveno: “Revelación de Secretos y Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informativa” y a su Capítulo I, “Revelación de Secretos”.

El artículo 210, señala: “que se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”.

La sanción por la comisión de este delito se incrementa, de conformidad con el Artículo 211 del CPF, “de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial”. (Énfasis agregado).

⁷² CAVAZOS FLORES, Baltasar, Causales de Despido, 3ª ed, Trillas, México 1992. p. 44.

⁷³ Por lo anterior considera pertinente eliminar de la fracción IX del artículo 47 la frase “con perjuicio de la empresa”, a efecto de no tener que acreditar dicho elemento como justificación de la relación laboral. Consideraciones Laborales y Constitucionales del Secreto Industrial, Tesis de Licenciatura, Asesor: David Rangel Medina, UNAM, México, 2000. p.115.

El CFPP, por su parte, en su artículo 114, establece que: "Es necesaria la querrela del ofendido, solamente en los casos en que así lo determinen el Código Penal u otra Ley". Con lo cual el Ministerio Público y sus auxiliares, están obligados a proceder de oficio, en la investigación de los delitos que se contienen en los artículos 210 y 211 del CPF.

En otro aspecto, el tipo penal en comento, consagra lo que doctrinariamente se denomina norma genérica ya que de ella emanaron los tipos especiales, como los que actualmente se contienen en la LPI en el artículo 223, fracciones IV, V y VI, y no dentro del catálogo establecido en el CPF.⁷⁴

En ese sentido cabe destacar, el contenido del artículo 6° del CPF, que dice:

"Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y, en su caso, las conducentes del libro segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general."

Una vez apuntado lo anterior, cabe destacar, que cada una de las 32 entidades Federativas y el Distrito Federal, que conforman el Estado Mexicano⁷⁵, han emitido sus códigos punitivos, dentro del los cuales, exceptuando los Estados

⁷⁴ Los delitos especiales se encuentran definidos y sancionados de forma dispersa en varias leyes, en atención a criterios de materia, cualidades personales de los sujetos, o de las relaciones jurídicas, pero que al constituirse como conductas ilícitas, deben ser castigadas por ser contrarias a la ley y a los intereses de la sociedad. Lo anterior es así, que requieren para su comisión y existencia de elementos que específicamente señala la ley que los regula, tales como la calidad del sujeto activo, el bien jurídico protegido, o la forma de comisión del delito; en tanto que los delitos comunes no requieren mayores requisitos que los que señala la ley penal sustantiva.

⁷⁵ De conformidad con el artículo 40 de la CPEUM, el Estado Mexicano se encuentra organizado como una Federación, compuesta de estados libres y soberanos entre sí, con un gobierno interno propio, del cual emanan sus propias leyes, con aplicación y vigencia únicamente en la circunscripción territorial de la entidad federativa; en tanto que la Federación representada por el Gobierno Federal y sus instituciones, tienen la facultad de promulgar leyes que regulen situaciones que atañan a la Federación y a las entidades federativas, en lo individual o en conjunto. A estas leyes se les denomina del fuero federal.

de Chiapas, Oaxaca, y San Luis Potosí, prevén el tipo penal de revelación de secretos.⁷⁶ (Anexo Único).

5. CÓDIGO CIVIL FEDERAL.⁷⁷

Este ordenamiento, es susceptible de aplicación en materia de secretos industriales o conocimientos técnico-científicos no patentables, siguiendo el criterio pronunciado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de que su transmisión por quien se ha obligado a no divulgarlos constituye un ilícito civil, "...sancionable por el artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, en relación con el 2028 del mismo ordenamiento, dado que no se puede considerar apegada a las buenas costumbres la transmisión que se hace a terceras personas de este tipo de conocimientos, cuando el individuo que los difunde se ha obligado previamente a no hacerlo, ilícito este que también cometen aquellas personas a quienes les son transmitidos, así como las demás que intervienen en ese acto, puesto que su conducta debe considerarse igualmente contraria a las buenas costumbres a menos que demuestren que su participación en los hechos fue de buena fe".⁷⁸

En relación estrecha, el CCF nombra su capítulo V, "De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos", y en su artículo 1910, refiere que "El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause un daño a otro, está obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima" y el artículo 2028, señala "El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto

⁷⁶ Los delitos del fuero federal y del fuero común, en cuanto conductas ilícitas previstas y sancionadas en las leyes correspondientes, pueden ser reguladas en ambas, no existiendo por ello una duplicidad en su regulación, ya que en el primer caso, el delito afectará los intereses de la Federación y en el segundo, afectará los intereses de la entidad federativa o de la población de la misma.

⁷⁷ Publicado en el DOF, el 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928, y en vigor a partir del 1º de Octubre de 1932, mediante decreto publicado el 25 de mayo de 2000, y el 29 del mismo mes y año en DOF, se reformó por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su aplicación en el D.F., entrando en vigor el 1º de junio de 2000.

⁷⁸ Consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, Página: 333, dentro del Amparo directo 825/88. Imperial, S.A. y otros. 6 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Noé Adonai Martínez Berman.

al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado”.

Con lo cual, el que estuviere obligado a conservar la confidencialidad de un secreto industrial será responsable de los daños y perjuicios, por el solo hecho de contravenir esa obligación de no hacer, la cual ocasionó la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de su poseedor, o la privación de cualquier ganancia lícita que debería haberse obtenido con su cumplimiento.

Debido a lo anterior, quien al amparo del derecho privado goza de la posesión de un secreto industrial, goza del derecho de celebrar transacción sobre él, limitando su divulgación mediante la celebración de acuerdos de voluntades, de tal suerte que si la persona a quien le son transmitidos se obliga a no divulgarlos y posteriormente los revela a terceros, incurre con ello en un ilícito.

6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A) Cuestiones Preliminares.

La fracción V, del artículo 2° de la LPI, establece que su objeto es “la protección de la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales”.

En ese sentido la LPI, nombra el Capítulo Único, de su Título Tercero, “De los Secretos Industriales”, comprendiéndose de los artículos 82 al 86 bis 1, de los que realizaremos un análisis a continuación.

B) Análisis de los artículos del Capítulo Único, del Título Tercero de la LPI.

a) Artículo 82 de la LPI.

“Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con

carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad”.

El artículo en cita, proporciona una definición legal, de lo que constituye o no un secreto industrial, por lo que se evaluarán cada uno de los elementos que se conforman en esta enunciación.

- La Información de aplicación industrial o comercial.

El primer elemento de la definición en estudio, es el que todo secreto industrial, debe estar referido a información de aplicación industrial o comercial.

La aplicación, significa la posibilidad de emplearse o ponerse en práctica el conocimiento o información que conforma el secreto industrial, a fin de obtener un determinado resultado, de carácter útil en la industria o el comercio.

Al publicarse la LFPPI, en el DOF, el 27 de junio de 1991, sólo se consideró el carácter de aplicación industrial dentro de la definición legal de secreto industrial, lo que limitó y generó criterios de confusión en la aplicación de la ley, respecto de la información de carácter comercial; circunstancia que se aclaró en las reformas de la LPI, en agosto de 1994, incorporándose este elemento al concepto vigente.⁷⁹

- Información que puede constituir un Secreto Industrial.

Es aquella que se establece dentro del segundo párrafo del artículo 82, de LPI, es decir la que está referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

En ese sentido, estamos hablando de los elementos cualitativos o cuantitativos de un producto (bienes materiales o inmateriales, con un valor económico) o bien servicios (que comprenden esa prestación humana que satisface alguna necesidad social) y las formas (métodos de producción, distribución o comercialización) mediante las cuales se les otorgan las condiciones de elaboración y vías de entrega o reparto para su venta a los consumidores.

Entre la información que Mauricio Jalife Daher, califica como secreto industrial, se encuentran: las listas de clientes y proveedores, formulaciones, procesos industriales, estrategias de mercado, lanzamiento de productos, resultados de estudios comerciales y de mercado, sueldos, procesos legales, listas de

⁷⁹ En el caso, resalta el pronunciamiento del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dentro del Amparo en Revisión 504/96, Tesis: 1.4o.P.3 P, Página: 722, de Septiembre de 1996, que en su rubro señala: SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA.

precios, bases de datos y, de manera general, la información sensible que represente un valor económico para la empresa.⁸⁰

- Confidencialidad de la información constitutiva del Secreto Industrial.

Este elemento de la definición, se refiere a la naturaleza misma de todo secreto, es decir al carácter oculto, reservado, escondido que debe tener, toda la información que por el objeto en análisis, debe ser de carácter comercial o industrial. También conlleva a las acciones y medios para resguardar esa información separada de la vista o del conocimiento de los demás.

La condición que establece la ley, es que la información catalogada como un secreto industrial, sea resguardada por su poseedor (persona física o moral), con estricta reserva u ocultamiento, teniendo los medios suficientes para su protección. Estos medios impedirán que la información se encuentre en el dominio público y por ese hecho pierda su valor.

- La necesidad de representar una ventaja competitiva.

La información que integra el secreto industrial, debe significar para su poseedor, una ventaja competitiva o económica frente a terceros en el ejercicio del comercio. Entendiendo que una ventaja competitiva, es la condición de privilegio o preferencia que un comerciante tiene en el mercado, para sus productos o servicios y que le reporta un beneficio económico frente a sus rivales.

- Medios o sistemas para conservar la confidencialidad.

El último elemento del concepto en exposición, señala que es necesario utilizar los medios o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y acceso restringido de la información que se reconozca como secreto industrial.

⁸⁰ Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, *Op.Cit.* p.70.

El determinar, cuales son esos medios o sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y el acceso restringido a un secreto industrial, es una tarea amplia y dependerá en primer término de identificar la naturaleza o contenido de la información, para así crear los sistemas de su protección y resguardo, entre los cuales podemos mencionar entre otros:

Sobres cerrados, cajas de seguridad, circuitos cerrados de televisión, claves de acceso a los programas de cómputo y sistemas de seguridad de la empresa; rótulos, sellos y clasificación de la información con leyendas de "Información Confidencial", controles y revisión de entradas y salidas a áreas restringidas de empleados, clientes, proveedores y socios de proyectos, capacitación del personal que tiene acceso a secretos industriales, gafetes de identificación el registro cuidadoso de los empleados, suscripción de convenios o contratos de confidencialidad o bien reglamentos internos de trabajo, donde se especifiquen las políticas en materia de información confidencial que tenga la empresa.

"El ejemplo más conocido de una fórmula guardada como secreto industrial, es el de Coca-Cola, que muestra el tipo de medidas que pueden utilizarse para preservar en secreto determinada información, se sabe que sólo un par de personas conocen la fórmula total, la cual es guardada en una bóveda de alta seguridad, y la preparación del producto es dividida de tal manera que a ningún empleado se le permite el acceso al proceso completo, para evitar que pueda contar con toda la información sobre el producto".⁶¹

El artículo 82 de la LPI, refiere a su vez lo que no se debe entender por secreto industrial. Distinguiéndose tres supuestos normativos de excepción que se expondrán a continuación:

- No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público.

⁶¹ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS. *Op. Cit.* p. 70.

Es decir aquella que ha sido dispuesta, usada, divulgada o comunicada a todos, o bien que por su carácter es notoria, patente o manifiesta. El artículo 82 de la LPI en su último párrafo, precisa “que no se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad”.

- La que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible.

Nos encontramos ante el supuesto de que si bien, la información que integra un secreto industrial no es del dominio público, sí son conocimientos que resultan claros, ciertos y fáciles de conocer por un especialista de la materia de que se trate, por lo que tampoco constituirán una innovación que le represente a una persona obtener o mantener una ventaja competitiva en términos de la protección que otorga la figura legal definida en el artículo 82 de la LPI.

- La que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

Entendiéndose esto, como que el poseedor o usuario autorizado de un secreto industrial debe hacer del conocimiento de una autoridad administrativa o judicial, siempre que funden y motiven su petición en una disposición legal o en una orden judicial.

Con lo cual, podría pensarse en una desprotección de forma indebida a los secretos industriales, ya que sin importar el motivo de la orden judicial o la naturaleza de la misma, se expone su contenido, sin importar los intereses de su poseedor, al respecto cabe precisar lo previsto por el artículo 86 bis de la LPI, que determina que “en cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia”.

b) Artículo 83 de la LPI.

“La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares”.

Dentro de éste precepto, se establece que la información que integre un secreto industrial, conste en un soporte físico o material. Condicionante que puede entenderse, como un requisito que proporcione certidumbre a los poseedores de los secretos, mediante su materialización en documentos o soportes que permitan identificar, la fecha de su existencia y quien o quienes son sus poseedores.⁸²

En ese sentido, este requisito concede al poseedor de un secreto industrial la opción de instrumentar en la empresa los medios necesarios de seguridad para evitar su revelación, los cuales, sin embargo, deben actualizarse en ciertos períodos para alcanzar un grado aceptable de confiabilidad.

c) Artículo 84 de la LPI.

“La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales”.

⁸² Algunos autores, opinan que la vía idónea para este propósito, es que el interesado acuda ante un fedatario público, para que éste asiente una fecha del depósito o sellado del sobre que contenga el soporte material en que se ha colocado la información constitutiva del secreto, criterio, que no debe confundirse con la existencia de un registro obligatorio de secretos para su protección legal, ya que esto no se prevé en la LPI.

El contenido del artículo, expone el supuesto jurídico de transmisibilidad de los secretos industriales, conocimientos técnicos, asistencia técnica,⁸³ provisión de ingeniería básica o de detalle a terceros, mediante convenios o cláusulas de confidencialidad o bien mediante instrumentos afines a los derechos de propiedad industrial, como son la cesión, licencia o la franquicia, los cuales se analizarán en el siguiente capítulo.

La autorización otorgada a un tercero para usar la información de un secreto industrial, obliga a su receptor a no divulgarla en forma alguna y a utilizarla en los términos y condiciones pactadas en el acuerdo respectivo, no siendo obligatoria su inscripción ante el IMPI, como en el caso de otros derechos de propiedad industrial, y tener la ventaja de poderse o no limitar su vigencia.

d) Artículo 85 de la LPI.

“Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado”.

Este precepto, establece la obligación de no revelación, que debe guardar toda persona que con motivo de una relación de subordinación, trato comercial, o de otra índole, tiene acceso a la información que conforma un secreto industrial, siempre y cuando su poseedor, le haya prevenido respecto de su confidencialidad.

El artículo en comento, norma como supuesto de excepción a la abstención de revelación del secreto, la existencia de una causa justificada y el consentimiento de su poseedor o usuario autorizado. Disposición que puede significar en una interpretación estricta de la ley, una condicionante dentro de

⁸³ La enunciación de la provisión de ingeniería básica o de detalle pretende destacar las prevenciones que se debe tomar en los acuerdos de voluntades donde comúnmente se consiente transmitir ese estudio, aplicación, perfeccionamiento o utilización de los conocimientos por especialistas de las diversas ramas de la tecnología, en específico tratándose de sus principios fundamentales o bien de sus elementos más minuciosos.

cualquier procedimiento de carácter administrativo o judicial donde se requiera a una persona que ha tenido acceso a un secreto industrial, con motivo de su trabajo, profesión o relación de negocios, que lo revele, ya que, no obstante que exista una causa justificada para hacerlo, requeriría forzosamente del consentimiento de su poseedor o usuario autorizado para hacerlo y en caso contrario se podría constituir en un ilícito civil, de conformidad con el criterio pronunciado por Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dentro del Amparo directo 825/88. Imperial, S.A. y otros. 6 de mayo de 1988, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, Página: 333,

En cuanto al origen y vida de las relaciones de subordinación, trato comercial, u de otra índole, no se considera suficiente como medio de protección de los secretos industriales, el estipular declaraciones o cláusulas generales en los contratos de trabajo, de prestación de servicios profesionales o mercantiles, en el sentido que las partes se obligan unilateralmente o recíprocamente a no revelar ni utilizar la información transmitida, se requiere instrumentar a la par medios suficientes para conservar su confidencialidad, tal y como lo prescribe la definición legal contenida en el artículo 82 de la LPI.

Diversos autores han considerado, que el artículo no contiene en su redacción, la prohibición de las conductas de utilización o aprovechamiento del secreto, sólo el de revelación, lo que no concuerda con los términos del artículo 223 de las fracciones IV, V y VI de la LPI.

e) Artículo 86 de la LPI.

“La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial⁸⁴.

Se dice que una persona es civilmente responsable cuando alguien se encuentra obligado a reparar el daño material o moral que otro ha sufrido. La reparación del daño tiende primordialmente a colocar a la persona lesionada en la situación antes de que se produjera el hecho lesivo.

De esta manera la noción de responsabilidad civil, refiriéndonos a los secretos industriales, tiene por objeto imponer a la persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionalista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales, el deber de restituir o de reparar el daño ocasionado a su poseedor y, en su caso, indemnizarlo, no sólo por el hecho de un incumplimiento de una relación contractual o de subordinación sino por ser una conducta sancionable al constituirse en un hecho ilícito.

En opinión de Mauricio Jalife Daher, tal parece que la intención del legislador fue la de hacer aún más explícita la ilegalidad de contratar a empleados de los competidores, con el ánimo de obtener de éstos, secretos industriales a los que tuvieron acceso por su trabajo. Aunque es importante tener en cuenta que muchas veces, lo que el empleado hace en el desempeño de nuevos cargos, es poner en práctica las habilidades y experiencia aprendidas en trabajos previos, lo que no supone la utilización de información calificada como secreto industrial.⁸⁴

⁸⁴ Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, *Op.Cit.* p. 79.

f) Artículo 86 Bis de la LPI.

“La información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte”.

Para exponer los alcances del precedente artículo, precisaremos que por química, entendemos a la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición atómica,⁸⁵ es decir, estudia los caracteres, propiedades de los cuerpos simples o compuestos y sus afinidades para descomponerlos, reproducirlos y crear otros cuerpos dotados de nuevas propiedades.

La agroquímica, es la parte de esa ciencia aplicada a la utilización de productos en la agricultura, a todos los procesos físico-químicos que ponen los nutrientes a disposición de las plantas, los procesos bioquímicos que dan lugar a la asimilación de dichos nutrientes, la química de las sustancias que mejoran el rendimiento de los cultivos (fertilizantes y plaguicidas) y la química de los procesos de transformación de los productos vegetales por la industria agroalimentaria.

Por su parte la farmacoquímica, es una subdivisión de la farmacología (rama de las ciencias biológicas que estudia la acción de los agentes químicos naturales o artificiales sobre los seres vivos) que dedica su estudio a la actividad y efectos de los fármacos (medicamentos) con la finalidad de su utilización y producción como remedios de las enfermedades o para conservar la salud.⁸⁶

Expuesto lo cual, la LPI, remite la protección de la información de nuevos componentes de productos farmoquímicos y agroquímicos en los términos

⁸⁵ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, *Op. Cit.* p.1880.

⁸⁶ Véase. <http://www.biologia.edu.ar>.

de los tratados internacionales de los que México sea parte, los cuales se presentan en el punto ocho de este capítulo.

g) Artículo 86 Bis 1 de la LPI.

“Artículo 86 Bis 1. En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.

Ningún interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial a que se refiere el párrafo anterior”.

En la mayoría de los procedimientos de carácter judicial o administrativo, se ha previsto, la obligación de secrecía entre las partes, ahora bien tratándose de secretos industriales, este precepto expone la necesidad de resguardar esa información confidencial, en razón de que su divulgación podría ocasionar una daño irreparable a las partes.

Sin embargo, esta disposición suele ser desconocida por muchos tribunales e instancias administrativas ante las cuales se siguen procedimientos de tipo judicial, en los que no se toman medidas apropiadas para el debido resguardo de la información relativa a secretos industriales, limitándose tales medidas a prestar los expedientes sólo a personas autorizadas.

La medida que por excelencia debe tomarse en este tipo de asuntos es la siguiente: los documentos en los que consta la información deben manejarse por separado de las constancias del expediente, en sobre cerrado, conservado en el seguro del juzgado, dando acceso sólo a personas con interés específico en la información y únicamente para los fines del propio procedimiento.

Como ejemplo, sirve citar la prevención que se establece al respecto en la Ley de Ciencia y Tecnología (DOF., el 5 de junio de 2002), en su artículo 15, respecto del Sistema de Información sobre Investigación Científica y

Tecnológica (SIICYT) a cargo del CONACYT (El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), el cual establece como prevención para las personas o instituciones públicas o privadas que reciban apoyo de cualquiera de los fondos que otorgan, la obligación de proveer de la información básica que se les requiera, señalando aquella que por derechos de propiedad intelectual, o por alguna otra razón fundada debe reservarse.

Prevención que debe tomarse de igual forma por el CONACYT, dentro del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, (RENIECYT), que es un registro declarativo de carácter administrativo que favorece la vinculación entre la investigación científica y el desarrollo tecnológico, los estímulos a la inversión productiva y la generación de valor en las actividades y proyectos de ciencia, tecnología y formación de recursos humanos de alto nivel y cuya información no reservada sobre las capacidades científicas y tecnológicas de sus beneficiarios, se incluirá en el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica cuya operación estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En atención a que en la solicitud de registro, se requiere el proporcionar las actividades científicas y tecnológicas, con descripción de los proyectos a desarrollarse, mismas que en muchos casos puede contemplar secretos industriales susceptibles de protegerse.⁸⁷

C) Análisis de las fracciones IV, V y VI del artículo 223 correspondiente al Capítulo III, del Título Sexto de la LPI.⁸⁸

Los tipos penales del derecho, tienen la misión de proteger bienes jurídicos, localizarlos, es una tarea dogmática-jurídico-penal, que requiere de un análisis y discusión en torno a este tema. La regulación de la materia sobre propiedad industrial tiene múltiples interpretaciones.

⁸⁷ Véase. <http://www.conacyt.mx>.

⁸⁸ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS *Op.Cit.* p.96

La propiedad industrial constituye un bien de carácter inmaterial, la LPI así lo concibe en la fracción V, de su artículo 2, en la que comprende a los secretos industriales, con el objetivo de proteger las actividades industriales y comerciales.

En ese tenor, la LPI, en su artículo 223, señala que son delitos, la revelación, el apoderamiento y el uso de secretos industriales, en sus fracciones:

a) Fracción IV de la LPI. Revelación de un Secreto Industrial.

"IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto".

Los elementos del tipo son:

- Revelar a un tercero un secreto industrial;
- Que se conozca por razones de trabajo, puesto, cargo, desempeño profesional, negocio u otorgamiento de licencia;
- Sin consentimiento de la persona que guarde el secreto;
- Prevenido de su confidencialidad;
- Con ánimo de lucro para sí o para un tercero, y
- Para causar perjuicio a la persona que guarde el secreto.

El núcleo del tipo será revelar un secreto industrial que se conozca por razones de trabajo, profesionales o de negocios, sin consentimiento del poseedor del secreto, para obtener un lucro o causar perjuicio a quien guarda el secreto.

El bien jurídico protegido es la confidencialidad del secreto industrial.

Los sujetos son:

- Sujeto activo calificado, personal que conoce o tiene acceso al secreto.
- Sujeto pasivo, calificado, el poseedor de un secreto o el usuario autorizado del mismo.

La referencia de ocasión es conocer un secreto industrial o tener acceso a él, se califica como un delito doloso, en el cual se puede configurar la tentativa, cuyo resultado es la revelación dolosa del secreto industrial y su requisito de procedibilidad es ser un delito perseguible a petición de parte o querrela.

b) Fracción V de la LPI. Apoderamiento de un Secreto Industrial.

“V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.”

Elementos del tipo:

- Apoderarse ilegalmente de un secreto industrial;
- Para usarlo o revelarlo a un tercero;
- Con ánimo de lucro
- Para sí o para el tercero o para perjudicar al que guarde el secreto o al usuario autorizado.

El núcleo del tipo es apoderarse ilegalmente de un secreto industrial para usarlo o revelarlo a un tercero, con ánimo de lucro para sí o para el tercero o, para perjudicar al que guarde el secreto o al usuario autorizado.

Los bienes jurídicos protegidos son la posesión y confidencialidad del secreto industrial y los derechos sobre éste.

Los sujetos son:

- Sujeto activo común, no calificado, cualquier persona.
- Sujeto pasivo, el poseedor o usuario autorizado de un secreto industrial.

Es un delito doloso, configurable la tentativa, perseguible por querrela, con el resultado de la substracción de un secreto industrial.

c) Fracción VI de la LPI. Uso ilegal de Secreto Industrial.

“VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industria o su usuario autorizado”.

Elementos del tipo:

- Usar información contenida en un secreto industrial;
- Que se conozca por razones de trabajo, cargo, puesto, ejercicio profesional, negocios e información de terceros;
- Sin consentimiento del poseedor o usuario autorizado del secreto;
- Con ánimo de lucro;
- Para causar perjuicio al poseedor o usuario autorizado del secreto.

El núcleo del tipo es usar un secreto industrial del cual tenga conocimiento, sin consentimiento del poseedor o usuario autorizado del mismo, para obtener un lucro o causar perjuicio al poseedor o usuario mencionados.

El bien jurídico protegido es la confidencialidad del secreto industrial y los derechos sobre el secreto industrial.

Los Sujetos:

- Sujeto activo común calificado, persona que conoce el secreto industrial.
- Sujeto pasivo, calificado, el poseedor o usuario del secreto industrial.

La referencia de ocasión es conocer un secreto industrial, es un delito doloso, configurable la tentativa, perseguible a petición de parte con resultado de la utilización dolosa de ese secreto industrial.

La sanción por estos delitos se establece en el Artículo 224 de la LPI:

“Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del Artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo Artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”.

7. INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE LA LEY (JURISPRUDENCIA).

En nuestro país, la jurisprudencia, es la interpretación judicial de la ley, firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o por Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito, a la cual la doctrina y la propia SCJN, en diversos criterios, han reconocido como fuente del derecho positivo mexicano.⁸⁹

La interpretación judicial que han pronunciado tanto las Salas de la SCJN, como los TCC, en materia de secretos industriales, es escasa y se construye a unos cuantos criterios aislados, los cuales nunca han integrado jurisprudencia, y fueron emitidos antes de la publicación de la LPI.

⁸⁹En atención a lo prescrito por el párrafo quinto, del artículo 94, de la CPEUM, y a los artículos del Capítulo Único de la Ley de Amparo (192 a197).

A) Revelación del Secreto Industrial. Elementos constitutivos del delito de.

Precedente, emitido por mayoría de tres votos por la Primera Sala de la SCJN, en el Amparo Penal en Revisión 14772/32. Alter Max, el 6 de julio de 1933, visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo: XXXVIII, página: 1381.

Si se atiende a la redacción de los artículos 210 y 211 del Código Penal del Distrito, se ve que el cuerpo del delito, tratándose de la revelación de secreto industrial, para quedar debidamente comprobado, requiere los siguientes elementos constitutivos: a) Que haya sido revelado un secreto por el delincuente. b) Que esa comunicación sea hecha sin justa causa y, a la vez, sin el consentimiento y en perjuicio de la víctima del delito. c) Que el secreto llegue al conocimiento del reo, con motivo de su empleo, y, d) Que el secreto revelado sea de carácter industrial. Esos cuatro elementos esenciales o específicos del delito, coinciden con los que, al comentar el artículo 418 del Código Penal Francés, enumera el tratadista E. Garcón, en su Código Penal anotado. Según dicho autor, los elementos constitutivos del delito son: Primero, la existencia de un secreto de fábrica; segundo, la comunicación de ese secreto; tercero, la calidad del autor de dicha comunicación; y cuarto, la intención dolosa del agente. Como el Código Penal vigente no proporciona elementos para ilustrar acerca de lo que por secreto industrial debe entenderse jurídicamente, es necesario precisar la connotación legal de esa expresión; Chaveau y Hélie, cuya autoridad cita el comentarista Garcón, hacen consistir la esencia del delito analizado, en que los medios de fabricación que han sido comunicados, pertenezcan exclusivamente a la fábrica, o que hayan sido inventados para ella; concepto que implica la idea de que se trata de un procedimiento nuevo. Garcón difiere de los autores antes citados, pues considera que para que se cometa el delito, no es necesario que se trate de un procedimiento o sistema nuevo, ya que esto implicaría una confusión entre el derecho de patentar un invento y la existencia de un secreto de fábrica, nociones que son totalmente diversas, pues lo importante, jurídicamente hablando, es que el procedimiento sea desconocido en la época en que se dice cometido el delito, aunque en épocas anteriores haya sido conocido y empleado el mismo procedimiento, con tal de que en la actualidad, por haber dejado de usarse, haya sido olvidado y, por esa causa, para quién lo conoce, constituya una ventaja de carácter industrial. Garcón considera que el secreto industrial o de fábrica, consiste en un procedimiento industrial, sea o no patentable, pero que solamente es conocido por un limitado número de industriales, quienes han sustraído el conocimiento del mismo, a sus competidores, o, de otra manera, el procedimiento de fabricación que por no estar al alcance de todos, representa para su dueño un valor mercantil, de tal manera que su divulgación le reporte un perjuicio apreciable. Concordando este conjunto de principios con nuestra legislación, puede establecerse que por secreto industrial o de fábrica, se entiende una idea o un procedimiento que, dentro de las condiciones normales que predominan en el mercado, no es conocido sino por limitado número de personas y es desconocido por los demás, especialmente por aquél que se beneficia conociéndolo delictuosamente. Sería antijurídico afirmar que para que exista un secreto industrial, fuera necesario demostrar que determinada idea o procedimiento, era desconocido en lo absoluto, por cualquier otra persona, pues semejante afirmación llevaría al absurdo, ya que, dando tal connotación al concepto secreto, se haría nugatoria la disposición penal respectiva, pues es física y legalmente imposible comprobar que un procedimiento o una idea, sean totalmente desconocidos en todo el mundo. Si se atiende al espíritu que anima al precepto

analizado, que trata de proteger a los industriales o inventores contra la posible deslealtad de sus colaboradores, impidiendo que éstos transmitan las nociones y los conocimientos que hayan adquirido por razón de su empleo, antes de que el fabricante o el inventor haya podido utilizarlos y patentarlos, se comprende que basta con que, efectivamente, el secreto de que se trate constituya una noción desconocida para la mayor parte de los competidores, para estimar comprobado ese elemento del cuerpo del delito de referencia. Los artículos 210 y 211 del Código Penal vigente, no señalan como elemento del cuerpo del delito, la necesidad de anular previamente una patente obtenida de modo fraudulento, y que posiblemente es el resultado de la comunicación delictuosa de un invento, y esto sucede, porque los principios contenidos en la Ley de Patentes, no pueden regir la situación anterior a la declaración que pone término al secreto de carácter industrial que trata de reservarse; el Código Penal es la norma aplicable a la garantía de los derechos de quien posee un procedimiento industrial, en vías de ser patentada y aún no lo está.

B) Secretos Industriales.

Tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo: XXXVIII, página: 1383, dentro del Amparo Penal en Revisión 14772/32. Alter Max, el 6 de julio de 1933. Por mayoría de tres votos por la Primera Sala de la SCJN.

Los secretos de carácter industrial pueden clasificarse en patentables y no patentables, y con relación a los primeros, es preciso distinguir dos épocas: la primera, comprende el período de gestación del invento, cuando todavía no ha sido divulgado el procedimiento industrial nuevo o desconocido, que constituye propiamente el secreto; y la segunda, que principia cuando, a consecuencia de una tramitación de la patente, ha sido anulado el secreto que rodeaba al procedimiento patentable. Cada una de estas épocas se rige por distintos preceptos jurídicos: el Código Penal tiene como campo propio la primera de ellas, en que el industrial necesita ser protegido contra la deslealtad de quienes le rodean y los fines de esa protección son de carácter ético. La Ley de Patentes reglamenta la segunda época, en que ya interviene un nuevo factor, consistente en el interés social por sostener la patente, y sus fines son económicos. En consecuencia, se comprende, sin dificultad, que puede comprobarse el cuerpo del delito de revelación de secreto industrial, sin que forzosamente haya de obtenerse la nulidad de una patente lograda a través de la comunicación delictuosa de ese mismo secreto, pues el delito puede ser cometido durante la época sustraída al régimen de la Ley de Patentes.

C) Transferencia de Tecnología, La guarda de Secretos Comerciales o Industriales no cesa por haber terminado el contrato de.

Criterio sostenido por unanimidad de votos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el Amparo en Revisión 486/78. Harbison Walker Refractories Company, el 30 de junio 1978, consultable dentro de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo: 109-114, Sexta Parte, página: 222.

Las cláusulas de guarda de secretos incluidas en los contratos sobre transferencia de tecnología, coinciden en la obligación para el adquirente de la tecnología, de no divulgar un conocimiento o sistema al que se tenido acceso en virtud de la prestación de servicios técnicos, ni de hacer otro uso del mismo especificado. En efecto, el uso de una patente o método puede ser facilitado, pero con la prohibición de hacerlo del conocimiento de otras personas salvo de aquéllos directamente relacionados con el mismo, e inclusive se puede obligar al receptor a incluir en los contratos de trabajo que celebre con sus empleados, una cláusula en la que éstos se comprometan a guardar el secreto comercial o industrial, al cual lógicamente tendrán acceso como consecuencia de la labor específica que desempeñan dentro de la empresa, situación jurídica que se surte en la generalidad de los contratos de transferencia de tecnología. Ahora bien, la obligación aludida tiene vigencia por el término del contrato que la contiene, ya que la finalidad de la misma es fundamentalmente la de impedir que terceras personas, básicamente competidoras, lleguen a conocer secretos industriales, causando un daño tanto al preceptor de tecnología, como al transmisor; sin embargo, aquella obligación no cesa el momento de concluir el término de vigencia del contrato, en virtud de que la misma no depende de la Ley de Transferencia de Tecnología, ni de los convenios que al respecto se hagan, surtiendo sus efectos con independencia de las prestaciones que constituyen el objeto real del contrato o sea en forma extracontractual, en virtud de que tal situación jurídica no se encuentra prevista dentro de las prohibiciones a que alude el artículo 7o. de la ley citada, puesto que en las 14 fracciones que contiene aquel precepto sólo hace referencia en forma limitativa a los casos en que no se puede registrar un contrato o convenio, mas no se establece la situación de que al fencer un contrato, también cesen los efectos de la cláusula de guarda de secretos.

D) Ilícito Civil. Lo constituye la transmisión de conocimientos técnico-científicos no patentables, cuando un empleado se ha obligado a no divulgarlos.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el Amparo Directo 825/88. Imperial, S.A. y otros, el 6 de mayo de 1988, pronunció por unanimidad de votos, el presente criterio, el cual es accesible en Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, página: 333.

La circunstancia de que no se genere el derecho de la sociedad que tuvo carácter de patrón a la reparación del daño directamente del contrato de transferencia de tecnología y del registro de éste, no significa que tal derecho no se encuentre protegido por la ley, puesto que el mismo deriva del compromiso de no divulgación que el empleado contrajo con ella, mediante el cual se obligó a no revelar a terceras personas y a no aprovechar para sí aun después de concluido el contrato de trabajo, los conocimientos técnico-científicos motivo de la controversia, porque dicha sociedad adquirió el derecho a la reparación del daño, en caso de que la divulgación se hiciera; compromiso éste que si bien recae sobre conocimientos no patentables y, por ende, susceptibles de ser aprovechados por cualquiera persona, no por ello transgrede normas de orden público, ni prohibitivas, puesto que la Ley de Invenciones y Marcas no dispone que los conocimientos no patentables deban considerarse por ese solo hecho necesariamente como del dominio público, lo que significa que mientras éstos no pasen a este dominio, pertenecen exclusivamente al acervo de la persona que los posee, quien al amparo del derecho privado puede celebrar transacción sobre los mismos, limitando su propagación mediante la obtención de compromisos de no divulgación que no son más que obligaciones de no hacer, que obtiene de

aquellas personas a quienes ha de transmitirlos y, por tanto, únicamente pueden ser aprovechados estos conocimientos por quienes sean autorizados para ello; de tal suerte que si la persona a quien le son transmitidos se obliga a no divulgarlos y posteriormente los revela a terceros, incurre con ello en el ilícito sancionable por el artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, en relación con el 2028 del mismo ordenamiento, dado que no se puede considerar apegada a las buenas costumbres la transmisión que se hace a terceras personas de este tipo de conocimientos, cuando el individuo que los difunde se ha obligado previamente a no hacerlo, ilícito este que también cometen aquellas personas a quienes les son transmitidos, así como las demás que intervienen en ese acto, puesto que su conducta debe considerarse igualmente contraria a las buenas costumbres a menos que demuestren que su participación en los hechos fue de buena fe.

E) Secreto Industrial. Lo Constituye también la Información Comercial que sitúa al empresario en posición de ventaja respecto a la competencia.

Tesis: I.4o.P.3 P, sostenida por unanimidad de votos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el Amparo en Revisión 504/96. Por el Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 20 de agosto de 1996, examinable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: IV, página: 722.

El secreto industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros.

8. TRATADOS INTERNACIONALES.

De conformidad con el artículo 133 de la CPEUM, "todos los tratados que estén de acuerdo con la misma y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión." De éste precepto se destaca el carácter de observancia, aplicación e interpretación que se les concede en el derecho positivo mexicano, a los acuerdos y tratados que se exponen a continuación y en específico, al análisis de las disposiciones contenidas en materia de propiedad industrial que hacen referencia a la

protección de los secretos industriales, para poder así apuntar las diferencias y semejanzas entre dichos ordenamientos legales.⁹⁰

A) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Este Convenio, da origen a la Unión de París y con ella a la regulación Internacional de la Propiedad Industrial, fue suscrito el 20 de marzo de 1883 y ha sido revisado en Bruselas, el 14 de diciembre de 1909; Washington, el 2 de junio de 1911; La Haya el 6 de noviembre de 1925; Londres 2 de junio de 1934; Lisboa, el 31 de octubre de 1958 y Estocolmo, 14 de julio de 1967.

México es parte de la Convención de París, desde el 7 de septiembre de 1903, y de su revisión en Estocolmo desde el 26 de julio de 1976, la cual fue publicada en el DOF, el 27 del mismo mes y año.⁹¹

El convenio consta de 30 artículos donde tal y como lo señala su artículo primero, regula: “las patentes de invención incluyendo en ellas las patentes de introducción o importación, certificados de invención, patentes, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicios, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen así como represión de la competencia desleal”.

⁹⁰ Tratado. "Nombre genérico por el que se denomina cualquier acuerdo entre dos o más estados u otros sujetos, sometido al derecho internacional y que crea una obligación jurídica para los mismos. En materia de tratados internacionales se encuentra regulado por la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969. Sus etapas normales son la negociación, la adopción del texto, su autenticación, firma y ratificación y publicación". <http://www.sre.gob.mx>.

⁹¹ Como el Convenio de París de 31 de octubre de 1958, para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de Ley Suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, en consecuencia, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio. Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte: SCJN, Tesis: 44, Página: 33.

Cabe destacar, que propiamente en el convenio, no aparece de forma expresa regulada la figura del secreto industrial, siendo en su artículo 10 Bis, dentro del ámbito de la competencia desleal donde se encuentra su protección, dispositivo normativo, que se transcribe a continuación:

“1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión, una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Con base en lo anterior y como ya se estableció en el contenido del capítulo primero del presente trabajo, la figura del secreto industrial, ha sido comprendida en diferentes materias, encontrado su origen dentro del contenido del Convenio de París en forma genérica, dentro del ámbito de la propiedad industrial y en específico, en la esfera de la represión a la competencia desleal.

B) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El ADPIC,⁹² que entró en vigor en México desde el 1 de enero de 2000, se ha considerado hasta la fecha como el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual que existe. Las esferas que comprende son: derechos de autor y derechos conexos, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes variedades vegetales, esquemas de trazado e

⁹² (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio) de 1994. Firmado el 15 de Abril de 1994 (Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales) depósito del instrumento de ratificación el 31 de agosto de 1994, publicado en el DOF, el 30 de diciembre de 1994. artículos 3 y 4 vigentes desde la entrada en vigor del Acuerdo.

información no divulgada (incluyendo secretos comerciales y datos de pruebas).

En el texto del acuerdo, en su parte II, Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, se nombra a la Sección 7: Protección de la información no divulgada y el artículo 39 prescribe:

"1. Al 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 de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal".

Este instrumento internacional, expresa la obligación de los países contratantes de proteger la información no divulgada contra los actos de competencia desleal previstos en el artículo 10 Bis del Convenio de París, contra cualquier acto de divulgación, apoderamiento o uso por terceros no autorizados de ésta y la aportada a algún organismo gubernamental u oficial como condición para aprobar la comercialización de ciertos productos. Para lo cual, exige como elementos constitutivos, el carácter secreto de la información, su valor comercial y la adopción de medidas para su preservación.

Si bien el acuerdo no cataloga a la información no divulgada como un derecho de propiedad, lo cierto es que concede a las personas que tengan legítimamente su control, la posibilidad de impedir que se divulgue, adquiera o utilice por terceros sin su consentimiento y de manera contraria a los usos comerciales honestos, (incumplimiento de contratos, abuso de confianza, la instigación a la infracción, etc.)

El ADPIC, también hace referencia sobre los datos de pruebas y otros datos no divulgados cuya presentación exijan sus miembros, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, con la finalidad de evitar todo uso comercial desleal, excepto cuando sea necesario para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

C) Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN)

EL TLCAN fue firmado el 17 de diciembre de 1992, aprobado por el Senado, por decreto publicado en el DOF, el 8 de diciembre de 1993, promulgado por decreto del 20 de diciembre de 1993 y vigente en México desde el 1 de enero de 1994.

El Tratado en su Sexta Parte, Capítulo XVII Propiedad Intelectual, establece en su artículo 1711 Secretos Industriales y de Negocios lo siguiente:

"1.-Cada una de las partes proveerá a cualquier persona los medios legales para impedir que los secretos y de negocios que se revelen, adquieran o usen por otras personas sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera contraria a las practicas leales del comercio en la medida en que:

a) La información sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisa de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas que normalmente manejan el tipo de información de que se trate,

b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta, y

c) en las circunstancias dadas la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

2.- Para otorgar la protección, cada una de las partes podrá exigir que un secreto industrial o de negocios conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

3.- Ninguna de las partes podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales o de negocios, en tanto existan las condiciones descritas en el párrafo 1.

4.- Ninguna de las partes desalentará ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos industriales o de negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a tales licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o de negocios industriales o de negocios.

5.- Si, como condición para aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una de las partes exige la presentación de datos sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del uso de dichos productos, esa parte protegerá los datos que presenten las personas contra la divulgación cuando la generación de tales datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

6.- Cada una de las partes dispondrá que, respecto a los datos señalados en el párrafo 5 que sean presentados a la parte después de la fecha de entrada en vigor de este tratado, ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto durante un período razonable después de su presentación. Para este fin, por período razonable se entenderá normalmente un lapso no menor de cinco años a partir de la fecha en que la parte haya concedido a la persona que produjo los datos la aprobación para poner en el mercado su producto, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de las personas para generarlos. Sujeto a esta disposición nada impedirá que una parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para tales productos sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

7.- Cuando una de las partes se apoye en una aprobación de comercialización otorgada por otra de las partes, el período razonable de uso exclusivo de la información proporcionada para obtener la aprobación se iniciará a partir de la fecha de la primera aprobación de comercialización".

Con lo anterior, El TLCAN, prevé la protección que los estados contratantes deben otorgar para impedir cualquier acto de revelación, apropiación o uso no autorizado de información secreta con valor comercial y en relación con la cual se hayan adoptado medidas razonables para su preservación; destacándose el hecho de que resulta optativo para las partes, el exigir que el secreto industrial o de negocios requiera, para su constitución, contenerse en un soporte material.

Se prescribe en su contenido, la obligación de los estados contratantes de garantizar la seguridad de la información aportada a organismos

gubernamentales con el objeto de obtener una aprobación para la comercialización de ciertos productos. Así como la prohibición a los estados contratantes, de limitar la duración de la protección de los secretos industriales o de negocios a un periodo determinado ajeno a la natural preservación de la reserva de la información materia del mismo.

D) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos Costa Rica

El TLC entre los gobiernos de Costa Rica y México, firmado el 5 de abril de 1994, aprobado por decreto publicado en el DOF el 21 de junio de 1994, promulgado por decreto publicado en el mismo medio de difusión el 10 de enero de 1995, y vigente en México desde el 1 de enero de 1995 es un instrumento internacional que denomina su Capítulo XIV Propiedad Intelectual y dedica su artículo 14-19 a la protección de la información no divulgada como sigue:

"1. Cada parte concederá protección a los secretos industriales o comerciales, entendidos éstos como aquellos que incorporan información de aplicación industrial o comercial que, guardada con carácter confidencial, signifique para una persona obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros en la realización de actividades económicas.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán los medios legales para impedir que los secretos industriales o comerciales se revelen, adquieran o usen por terceros sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera contraria a las prácticas leales del comercio, tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba esas prácticas, siempre que:

- a) la información sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) la información tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

3.- Si como condición para aprobar la comercialización de bienes farmoquímicos o de bienes agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una parte exige la presentación de datos sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del uso de esos bienes, esa parte protegerá los datos que presten las personas cuando la generación de esos datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la generación de esos datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

4.- Para otorgar la protección a que se refiere este artículo, cada parte podrá exigir que un secreto industrial conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

5.- Cada parte no podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales o comerciales mientras existan las condiciones descritas en los literales a), b) y c) del párrafo 2.

6.- Ninguna parte desalentará ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos industriales o comerciales imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a esas licencias, o condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o comerciales".⁸³

De lo precedente se aprecia que este instrumento internacional precisa como los elementos constitutivos del secreto industrial o comercial el que la información sea de carácter confidencial, que tenga un valor comercial y que la persona que la resguarde haya adoptado las medidas razonables para mantenerla en ese estado.

Otorga a su vez, a las personas físicas o jurídicas, los medios legales suficientes para impedir la revelación, adquisición o uso de un secreto industrial o comercial, mediante prácticas contrarias al comercio, como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, y la instigación a la infracción, y se establecen las condiciones que se deben tomar en la comercialización de bienes farmoquímicos o de bienes agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos.

E) Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3) integrado por México, Colombia y Venezuela.

Este instrumento internacional conocido como G-3 fue firmado el 13 de junio de 1994, aprobado por decreto publicado en el DOF el 16 de diciembre de 1994, promulgado por decreto publicado en el DOF el 9 de enero de 1995 y vigente en México desde el 1 de enero de 1995; observa la protección de los secretos industriales en contra de su revelación, adquisición o uso no autorizado, destacando su naturaleza confidencial, su carácter comercial y la adopción de medidas razonables, para la preservación de su carácter secreto, tal y como se

⁸³ COMPILACIÓN DE TRATADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PODERES APLICABLES EN LOS PAÍSES DEL CONTINENTE AMERICANO, Compilador, Mariano Soni, ASIPI, Quito, Ecuador 1995. p.p. 893 y 894.

precisa en los términos de su Capítulo XVIII denominado Propiedad Intelectual y en especial en los subsecuentes artículos:

***ARTÍCULO 18-17. PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES.**

1.- Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros en la medida que:

- a) la información sea secreta en el sentido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate,
- b) la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y
- c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo su control haya adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta.
- d) La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los bienes, a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios.

ARTÍCULO 18-18. INFORMACIÓN NO CONSIDERADA COMO SECRETO INDUSTRIAL.

1.- A los efectos de este capítulo, no se considerará como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

2.- No se entenderá que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efectos de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquiera otros actos de autoridad.

ARTÍCULO 18-19. SOPORTE DEL SECRETO INDUSTRIAL.

La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

ARTÍCULO 18-20. VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL.

La protección otorgada conforme al artículo 1817, perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas.

ARTÍCULO 18-21. OBLIGACIONES DEL USUARIO DEL SECRETO INDUSTRIAL.

1.- Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

Solamente podrá transferirlo o autorizar su uso con el consentimiento expreso de quien autorizó el uso de ese secreto.

2.- En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Esas cláusulas precisarán los aspectos que se consideren como confidenciales.

3.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de

usarlo y de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde ese secreto o de su usuario autorizado.

4.- La violación de lo dispuesto en este artículo sujetará al infractor a las sanciones penales y administrativas correspondientes, así como a la obligación de indemnizar los perjuicios causados con su conducta, de acuerdo con la legislación de cada parte.

ARTÍCULO 18-22. PROTECCIÓN DE DATOS DE BIENES FARMACOQUÍMICOS O AGROQUÍMICOS.

1.- Si como condición para aprobar la comercialización de bienes farmoquímicos o de bienes agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una parte exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, esa parte protegerá los datos referidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de esos datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

2.- Cada parte dispondrá, respecto de los datos mencionados en el párrafo 1 que le sean presentados después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, que ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorización de esta última, contar con esos datos en apoyo a una solicitud para la aprobación de un bien durante un período razonable después de su presentación. Para este fin, por período razonable se entenderá normalmente un lapso no menor a cinco años contados a partir de la fecha en que la parte haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su bien, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para generarlos. Sujeto a esta disposición, nada impedirá que una parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para esos bienes sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

ARTÍCULO 18-17. PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES.

1.- Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros en la medida que:

- a) la información sea secreta en el sentido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate,
- b) la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y
- c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo su control haya adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta.
- d) La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los bienes, a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios.

ARTÍCULO 18-18. INFORMACIÓN NO CONSIDERADA COMO SECRETO INDUSTRIAL.

1.- A los efectos de este capítulo, no se considerará como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

2.- No se entenderá que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efectos de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquiera otros actos de autoridad.

ARTÍCULO 18-19. SOPORTE DEL SECRETO INDUSTRIAL.

La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

ARTÍCULO 18-20. VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL.

La protección otorgada conforme al artículo 1817, perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas.

ARTÍCULO 18-21. OBLIGACIONES DEL USUARIO DEL SECRETO INDUSTRIAL.

1.- Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

Solamente podrá transferirlo o autorizar su uso con el consentimiento expreso de quien autorizó el uso de ese secreto.

2.- En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Esas cláusulas precisarán los aspectos que se consideren como confidenciales.

3.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo y de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde ese secreto o de su usuario autorizado.

4.- La violación de lo dispuesto en este artículo sujetará al infractor a las sanciones penales y administrativas correspondientes, así como a la obligación de indemnizar los perjuicios causados con su conducta, de acuerdo con la legislación de cada parte.

ARTÍCULO 18-22. PROTECCIÓN DE DATOS DE BIENES FARMOQUÍMICOS O AGROQUÍMICOS.

1.- Si como condición para aprobar la comercialización de bienes farmoquímicos o de bienes agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una parte exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, esa parte protegerá los datos referidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de esos datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

2.- Cada parte dispondrá, respecto de los datos mencionados en el párrafo 1 que le sean presentados después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, que ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorización de esta última, contar con esos datos en apoyo a una solicitud para la aprobación de un bien durante un período razonable después de su presentación. Para este fin, por período razonable se entenderá normalmente un lapso no menor a cinco años contados a partir de la fecha en que la parte haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su bien, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para generarlos. Sujeto a esta disposición, nada impedirá que una parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para esos bienes sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad⁶⁴

⁶⁴ *Ibidem.* p.p. 922- 924.

F) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia

El Capítulo XVI de Propiedad Intelectual de este acuerdo bilateral, firmado el 10 de septiembre de 1994, aprobado el 28 de diciembre de 1994, promulgado el 11 de enero de 1995 y vigente en México desde el 1 de enero de 1995; contempla la protección a la información no divulgada tanto de naturaleza industrial como comercial, en sus artículos:

***ARTÍCULO 16-37. PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y DE NEGOCIOS.**

1. Cada parte otorgará los secretos industriales y de negocios, entendidos éstos como aquellos que incorporan información de aplicación industrial o comercial que, guardada con carácter confidencial, permita a una persona obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros en la realización de actividades económicas.

2. Las personas tendrán los medios legales para impedir que los secretos industriales y de negocios se revelen, adquieran o usen por terceros sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera contraria a las prácticas leales del comercio, tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba esas prácticas, siempre que:

a) la información sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

b) la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

3.- Para otorgar la protección a que se refiere este artículo, cada parte podrá exigir que un secreto industrial y de negocios conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

4- Ninguna parte podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales y de negocios, en tanto existan las condiciones descritas en los literales a), b) y c) del párrafo 2.

5- Ninguna parte desalentará ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos industriales y de negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a esas licencias, o condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o comerciales.

ARTÍCULO 16-38. PROTECCIÓN DE DATOS DE BIENES FARMOQUÍMICOS O AGROQUÍMICOS.

1.- Si como condición para aprobar la comercialización de bienes farmoquímicos o de bienes agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una parte exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, esa parte protegerá los datos referidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de esos datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

2.- Cada parte dispondrá, respecto de los datos mencionados en el párrafo 1 que le sean presentados después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, que ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorización de

esta última, contar con esos datos en apoyo a una solicitud para la aprobación de un bien durante un período razonable después de su presentación.

Para este fin, por período razonable se entenderá normalmente un lapso no menor a cinco años contados a partir de la fecha en que la parte haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su bien, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para generarlos. Sujeto a esta disposición, nada impedirá que una parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para esos bienes sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad⁹⁵

G) Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua.

Este acuerdo de carácter internacional, vigente en México desde el 2 de julio de 1998, firmado el 18 de diciembre de 1997, aprobado por decreto publicado en el DGF el 26 de mayo de 1998, promulgado por decreto publicado en el DOF el 1 de julio de 1998; dedica su Capítulo XVII a la Propiedad Intelectual y su artículo 17-18 a la protección de la información no divulgada.

1. Las partes concederán protección a los secretos industriales o comerciales, entendidos éstos como aquellos que incorporan información de aplicación industrial o comercial que, guardada con carácter confidencial, signifique para una persona obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros en la realización de actividades económicas.

2. Cada Parte se asegurará de que el titular de un secreto industrial o comercial disponga de los medios legales para impedir que éstos secretos se revelen, adquieran o usen por terceros sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera contraria a las prácticas leales del comercio, tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba esas prácticas, en la medida en que:

- a) la información sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) la información tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

3.- Para otorgar la protección, cada Parte podrá exigir que un secreto industrial o comercial conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

4- Ninguna Parte podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales o comerciales, mientras existan las condiciones descritas en los literales a), b) y c) del párrafo 2.

5.- Ninguna parte desalentará ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos industriales o comerciales imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a

⁹⁵ *Ibidem.* p.p. 950 y 951.

esas licencias, o condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o comerciales.

6. Si como condición para aprobar la comercialización de bienes farmoquímicos o de bienes agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una Parte exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del uso de esos bienes, esa Parte protegerá los datos que presenten las personas, cuando la generación de esos datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

H) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de Chile.

Firmado en la ciudad de Santiago de Chile, el 17 de abril de 1998, aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el 24 de noviembre de 1998, según decreto publicado en el DOF el 30 diciembre del propio año promulgado por el Ejecutivo Federal, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 89 de la CPEUM, el 8 de julio de 1999 y publicado en el DOF el 28 del mismo mes y año.

El objetivo de este tratado, vigente en México desde el 30 de julio de 1999, es establecer una zona de libre comercio entre las partes, a través de los principios de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, para estimular la expansión y diversificación del comercio, eliminando sus barreras, facilitando la circulación de bienes y servicios, promoviendo condiciones de competencia leal, aumentando sustancialmente las oportunidades de inversión; protegiendo y haciendo valer los derechos de propiedad intelectual, creando procedimientos eficaces para su aplicación cumplimiento y para la solución de controversias.

Su Capítulo XV, se dedica a la Propiedad Intelectual, el cual si bien no establece de forma expresa la protección de la información no divulgada entre las partes, entre ella a los secretos industriales o comerciales, la relacionan con otros convenios sobre propiedad intelectual como el Convenio de París, obligándose a aplicarse al respecto al menos sus disposiciones sustantivas.

No obstante, el tratado en cita, regula la información confidencial, desde los aspectos del control de las prácticas abusivas o contrarias a la competencia y desde la perspectiva del derecho de inspección e información de mercancías con fines aduaneros que tienen las partes.

1) Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.

Lo que se conoce como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea,⁹⁶ en realidad son tres instrumentos firmados el 23 y 24 de febrero de 2000, aprobados por decreto publicado en el DOF, el 6 de junio de 2000, promulgados por decreto publicado en el DOF el 26 de junio de 2000 y que se denominan:

1. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por la otra. Contiene 60 artículos divididos en 8 títulos, donde establece que su finalidad es fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre las partes sobre la base de la reciprocidad y el interés común, a través de la liberación del comercio de conformidad, con las normas de la OMC.

El Título V, del acuerdo se denomina Contratación Pública, Competencia, Propiedad Intelectual y demás Disposiciones Relacionadas con el Comercio, y el artículo 12, señala el compromiso que tienen las partes de otorgar protección a los derechos propiedad intelectual, incluyendo la competencia desleal en términos del artículo 10 bis del Convenio de París y la protección de la información confidencial.

⁹⁶ La Comunidad Europea, hoy Unión Europea, fue creada tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia propuso oficialmente crear una federación europea, su proceso de integración se inició el 9 de mayo de 1950, conformándose inicialmente por seis países: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, posteriormente en 1973 se adhirieron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido; en 1981 Grecia, en 1986 España, Portugal y en 1995 Austria, Finlandia y Suecia.

2. La Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo. Su objetivo es la liberalización progresiva y recíproca del comercio de servicios, de la inversión y pagos, asegurar la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con las normas internacionales más exigentes; y el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias.

El artículo 36, de la decisión, se refiere a la confirmación de las partes de sus obligaciones derivadas de convenciones multilaterales sobre propiedad intelectual, tales como el ADPIC y el Convenio de París, entre otros, por lo que la protección de la información confidencial o no divulgada, será obligatoria para ellas en tales términos.

3. El Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. Es un tercer instrumento que consta de declaraciones conjuntas por medio de las cuales las partes convienen establecer los acuerdos necesarios para alcanzar los objetivos siguientes: la liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes, la apertura de los mercados convenidos de contratación pública de las Partes; el establecimiento de un mecanismo de cooperación en materia de competencia; el establecimiento de un mecanismo de consultas en materia de asuntos de propiedad intelectual; y el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias.

J) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel

El TLC entre México e Israel, fue firmado el 10 de abril de 2000, aprobado por decreto publicado en el DOF, el 2 de junio de 2000, promulgado por decreto publicado en el DOF, el 28 de junio de 2000 y vigente en México desde el 1 de julio de 2000.

Los objetivos del presente Tratado entre las Partes, se basan en los principios de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, con la finalidad de eliminar obstáculos al comercio, facilitando la circulación

transfronteriza de bienes y servicios, promoviendo condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentando sustancialmente las oportunidades de inversión; creando procedimientos eficaces para la aplicación, administración, cumplimiento y solución de controversias de este Tratado, así como mejorar sus beneficios al establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral.

Para lo cual, las partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo sobre la OMC, incluyendo el GATT de 1994 y otros acuerdos de los que sean parte, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, tal y como se establece dentro de su artículo 7-05, del Capítulo VII, nombrado Derechos y Obligaciones de la OMC.

Atento a lo cual la protección a los secretos industriales en el TLC entre México e Israel, queda sujeto a la protección que de la información no divulgada, otorga el artículo 39 del ADPIC, acuerdo internacional, ya abordado en el desarrollo del presente capítulo.

K) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras y El Salvador

El objetivo del TLC con el nombrado Triángulo del Norte⁹⁷, es el establecer una zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 1994 y en el Artículo V del El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)⁹⁸ y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional, entre ellas las relativas a la protección de los derechos de

⁹⁷ Firmado el 29 de junio de 2000, Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 19 de enero de 2001, vigente en México desde el 1 de enero de 2001

⁹⁸ La creación del AGCS fue uno de los logros principales de la Ronda Uruguay, cuyos resultados entraron en vigor en enero de 1995. El AGCS se inspiró básicamente en los mismos objetivos que su equivalente en el comercio de mercancías, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): crear un sistema creíble y fiable de normas comerciales internacionales; garantizar un trato justo y equitativo a todos los participantes (principio de no discriminación); impulsar la actividad económica mediante consolidaciones garantizadas y fomentar el comercio y el desarrollo a través de una liberalización progresiva. Véase en <http://www.wto.org>.

propiedad intelectual, y las disposiciones sustantivas del Convenio de Berna, el Convenio de Ginebra, la Convención de Roma y el Convenio de París.

Atento a lo cual dedica el Capítulo XVI, a la Propiedad Intelectual y su Sección

G - a la Información no divulgada, bajo los siguientes términos:

Artículo 16-36. Protección de la información no divulgada.

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, las Partes protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos u organismos oficiales, de conformidad con el artículo 16-37.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control, se divulgue a terceros, o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) sea secreta, en el sentido que, como conjunto o en la configuración y composición precisa de sus elementos, no sea conocida en general ni sea fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) la información tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) en las circunstancias dadas, haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta por la persona que legalmente la tenga bajo control.

3. Para otorgar la protección, cada Parte podrá exigir que un secreto industrial conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

4. Ninguna Parte podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales o comerciales, mientras existan las condiciones descritas en el párrafo 2.

5. Ninguna Parte desalentará ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos industriales o comerciales imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a tales licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o comerciales.

Artículo 16-37. Protección de datos de bienes farmacéuticos o agroquímicos.

Cada Parte, cuando exija, como condición para aprobar la comercialización de bienes farmacéuticos o de bienes químicos agrícolas que utilicen nuevos componentes químicos, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerá esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, cada Parte protegerá esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

L) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)

La Asociación Económica de Libre Comercio integrada por la República de Islandia, el Reino de Noruega, el Principado de Liechtenstein y la Confederación Suiza, celebró un TLC con México, el cual fue firmado el 27 de

noviembre de 2000, aprobado por el Senado el 30 de abril de 2001, promulgado el 29 de junio de 2001 y en vigor a partir del 1 de julio del mismo año.

Este acuerdo internacional dedica su ANEXO XXI, a la Protección de la Propiedad Intelectual, al establecer en su artículo 1º, que la definición y alcance de la protección de la propiedad intelectual, comprende, los derechos de autor, incluidos los programas de computación y las bases de datos, así como los derechos conexos, las marcas de bienes y servicios, las indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, los diseños industriales, las patentes, las variedades vegetales, las topografías de circuitos integrados, así como la información no divulgada.

Al respecto dentro del artículo 3, instituye como una norma sustantiva adicional, el que las Partes asegurarán en sus legislaciones respectivas la protección adecuada y efectiva a la información no divulgada, conforme al nivel establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular en su artículo 39, ordenamiento ya analizado en el presente apartado.

**CAPÍTULO TERCERO.
FORMAS DE TRANSMISIÓN, EXPLOTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL
SECRETO INDUSTRIAL.**

1. CUESTIONES PRELIMINARES.

El Secreto Industrial constituye para una persona o empresa, un valor económico de uso, cambio y una fuente de ingresos, pues su explotación comercial da como resultado una actividad lucrativa mediante su transmisión a terceros.

La Ley de la Propiedad Industrial, prevé diversas formas de transmitir y explotar los derechos que tutela, distinguiéndose entre estos: la licencia, la franquicia y la cesión.

Aunque los contratos referidos pueden identificarse como comunes en la transmisión de secretos comerciales e industriales, es de precisarse que la legislación de la materia deja abierta la forma en que estos podrán realizarse, entendiéndose en cada caso como un traje a la medida que en cada supuesto, se encontrara sujeto a las disposiciones contenidas en la reglamentación civil y mercantil.

Lo anterior es así que el artículo 84 de la ley en cita, dispone que la persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero, mientras que su usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el mismo por ningún medio.

Así mismo establece, que en los convenios por los cuales se transmitan conocimientos de asistencia técnica, conocimientos técnicos, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que se comprenden como confidenciales.

2. CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS.

A) Concepto.

La cesión, "es la acción de renunciar o transmitir los derechos de posesión, que alguien hace a favor de otra persona".⁹⁹

Cesión en sentido general, "es el acto jurídico, voluntario y libre, destinado al traspaso de bienes o derechos de un titular a otro".¹⁰⁰

Se concibe a la transmisión de los derechos sobre el bien de que se es titular a un tercero, de cualquier naturaleza y por cualquier título. En el caso en estudio, los secretos industriales pueden ser transmitidos mediante las diversas formas de cesión que se concibe en virtud de un acuerdo de voluntad del acto de transmisión, o bien, con la extensión de los derechos cedidos:

- **Cesión voluntaria.** Aquélla que su titular ha consentido de forma expresa al manifestar su voluntad.
- **Cesión forzosa.** Aquélla ajena a la voluntad del titular o propietario del bien, pudiendo producirse mediante el otorgamiento de licencias obligatorias.
- **Cesión del derecho de propiedad.** La que puede ser total o parcial y se presenta sobre un bien o una información.
- **Cesión del uso,** reconocida en la doctrina como "licencia de uso", constituye la simple transmisión del derecho a usar el bien o la información objeto del contrato, puede ser exclusiva o limitada en cuanto a vigencia, territorio y uso determinado. La cesión de uso, es un

⁹⁹ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, *Op. Cit.* p. 509.

¹⁰⁰ DE PINA VARA, Rafael. *Op. Cit.* p. 155.

instrumento adoptado por inventores que carecen de capacidad económica para explotar con sus propios recursos su invención.

3. CONTRATO DE LICENCIA.

A) Concepto.

"Un acuerdo de licencia es una asociación entre un titular de derechos de propiedad intelectual (licenciante) y otra persona que recibe la autorización de utilizar dichos derechos (licenciataria) a cambio de un pago convenido de antemano (tasa o regalía)".¹⁰¹

"Es un acto jurídico (convenio o contrato) en virtud del cual el titular de un derecho sobre una invención susceptible de explotación industrial patentada, registrada (modelo de utilidad o diseño industrial) o mantenida bajo secreto industrial, autoriza a otro su explotación, sin desprenderse de la titularidad del derecho, recibiendo como contraprestación una suma de dinero que generalmente se vincula a las ventas o utilidades obtenidas".¹⁰²

En sentido amplio, la licencia se puede definir como el acto jurídico por el que el titular de una patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, secreto industrial, asistencia técnica, autoriza a otro su uso y explotación sin desprenderse de la titularidad del derecho, autorización que puede pactarse a cambio o no, de una contraprestación.

En la licencia sólo se concede el uso del derecho, no se cede el mismo y este uso no necesariamente es exclusivo, su extensión puede abarcar la totalidad o parte del derecho y el territorio que abarca el mismo también debe ser delimitado.

¹⁰¹ Véase. <http://www.wipo.int/sme/es>

¹⁰² PÉREZ MIRANDA Rafael, *Op Cit.* p. 194.

B) Especies.

- **De común acuerdo.** Cuando las partes expresan su consentimiento y forma de licenciar total o parcialmente sus derechos de propiedad industrial.
- **Obligatorias.** Son las concedidas por inactividad y transcurso del tiempo en el uso y explotación del derecho de propiedad industrial conferido.

El artículo 70 de la LPI, contempla esta figura, al establecer:

“Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas”...

- **Utilidad Pública.** Son las concedidas por el Estado, argumentando causas de emergencia o seguridad nacional por el tiempo que esas causas subsistan.

La LPI en su artículo 77 prevé: “Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

Para la concesión de estas licencias se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72 y no podrán tener carácter de exclusivas o transmisibles”.

Por su objeto pueden ser:

- **Licencia de marcas y otros signos distintivos.** Es el acuerdo de voluntades entre una persona denominada licenciante, quien se obliga a permitir el uso de un signo distintivo registrado o en trámite a otra denominada licenciataria, quien por su parte se obliga a pagar la prestación convenida en su caso.
- **Licencia de derechos sobre patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales.** Pacto celebrado entre dos partes denominadas licenciante y licenciatario, mediante el cual se autoriza el uso y explotación de una patente de invención, registro de modelo de utilidad o diseño industrial, mediante el pago de la contraprestación convenida en su caso.
- **Licencia sobre secretos industriales o información confidencial.** Es el contrato por medio del cual el licenciante, autoriza al licenciatario para que use y explote un secreto industrial o comercial mediante el pago de la contraprestación convenida en su caso.

Por su ámbito de aplicación.

- **Exclusivas.** Cuando se otorgan a un solo licenciatario, para el territorio que se le asigne y se pacta una contraprestación.
- **No exclusivas.** Cuando el licenciante otorga dos o más licencias a diversos licenciatarios, dentro del mismo territorio, por los mismos derechos.

C) Marco Legal.

Licencia de derechos sobre patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales. La licencia de derechos sobre invenciones, se encuentra regulada en el Capítulo VI del Título Segundo de la LPI, así como en los artículos 5, 9, 10, 11 y 12 del RLPI.

Licencias de uso sobre una marca y otros signos distintivos. Las disposiciones generales en las licencias de uso de una marca, se encuentran previstas en el Capítulo VI, del Título Cuarto de la LPI, en sus artículos 136, 137, 138, 139, 140, 141, y 150.

Los avisos y nombres comerciales, se rigen por las mismas disposiciones que las marcas, al no existir disposición expresa que regule dichas figuras, de conformidad con lo establecido por los artículos 104 y 112 de la LPI, y 67 de su Reglamento.

El artículo 174 del citado ordenamiento legal, establece los términos que deben observarse para licenciar el derecho a usar una denominación de origen.

El RLPI, en sus artículos 5, 8, 10, 11, 12 y 64 contiene disposiciones que rigen a las licencias de uso de signos distintivos, en cuanto a las solicitudes y promociones en las inscripciones de esas licencias.

Licencia de secretos industriales y comerciales. Como ya se expresó con antelación, el artículo 84 de la LPI, posibilita la transmisión de secretos industriales a persona distinta a su titular, sin exigir requisito alguno para que éste surta efectos en perjuicio de terceros.

En ese tenor, la licencia es una forma de transmitir el uso de los secretos industriales o comerciales, la cual en atención a la naturaleza de estos, no es susceptible de inscripción ante el IMPI, pues se permitiría su acceso libre al público perdiéndose su esencia y carácter confidencial.

Finalmente los artículos 62, 84, 143 y 174 de la LPI, remiten de forma tácita o expresa a la aplicación de la legislación común en los aspectos sobre los cuales no se pronuncie la reglamentación de la materia, siendo correlativos así, con lo establecido por el artículo 1858 del CCF.

"Los contratos que no están especialmente reglamentados en este código, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento".

D) Clasificación.

Atípico. Al ser un contrato nominado, pero no reglamentado expresamente por la ley de la materia, la cual realiza un reenvío a la legislación común, rigiéndose por tanto por las reglas generales de los contratos, las estipulaciones que tomen las partes, y en lo que sean omisas, por las disposiciones del contrato con el que tenga más analogía, en el caso, con el contrato de arrendamiento.

Principal. Su existencia y subsistencia son propias, no necesitan de la preexistencia de otro contrato o acto jurídico.

Bilateral. Establece derechos y obligaciones recíprocas para las partes contratantes.

Oneroso o Gratuito. Los provechos y gravámenes pueden pactarse como recíprocos entre las partes, o solamente para una de ellas.

Tracto Sucesivo. Las prestaciones de las partes se ejecutan y cumplen de momento a momento por todo el tiempo de vigencia del contrato, por ejemplo, las del licenciatario quien se constriñe a pagar un precio inicial y uno periódico.

Conmutativo. Las partes conocen sus deberes y facultades desde el momento de su celebración.

Translativo de uso. Ya que a través de él, se traslada el uso de un bien inmaterial, invenciones, signos distintivos, secretos industriales, etc.

E) Elementos de Existencia.

El Consentimiento. Es la expresión de las voluntades entre el licenciante quien conviene en permitir el uso y explotación de una patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, secreto industrial, asistencia técnica y el licenciatario quien acepta explotarla y, en su caso cumplir con la prestación pactada.

El Objeto.

El objeto directo. Consistirá en la obligación del licenciante de permitir el uso y explotación de una patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, secreto industrial, asistencia técnica y la obligación del licenciatario de cumplir con las contraprestaciones que se hayan pactado.

El objeto Indirecto. Es el bien inmaterial, es decir la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, secreto industrial, asistencia técnica, que debe ser física y jurídicamente posible.

F) Requisitos de Validez.

La capacidad de las partes, los vicios en el consentimiento, la licitud en el objeto, y la forma de manifestar la voluntad, son requisitos que no se encuentran previstos en la legislación de la materia, por lo que también aquí opera lo dispuesto por los artículos 62, 84, 143 y 174 de la LPI y 1858 del CCF, es decir, se regirán por las disposiciones generales de los contratos contenidas en la legislación común.

Rafael Pérez Miranda, establece en cuanto a la formalidad de las licencias, que: "No se exige una formalidad específica, en principio se deberá cumplir con la estipulada para el contrato típico adoptado o el que se asemeje analógicamente (compra-venta total o parcial, arrendamiento financiero (leasing) con opción a compra (en el *know how*) y en el caso que se opte por su inscripción, realizarlo por escrito. Como se aclara la inscripción no es

constitutiva del negocio, sólo se requiere para lograr su oponibilidad frente a terceros.

El registro de los contratos de cesión o las licencias y el de los gravámenes que afecten patentes o registros, es un requisito indispensable para que tenga efectos *erga omnes* y se puedan oponer ante terceros (art. 62); este requisito se vincula a la asimilación que realiza el legislador del privilegio que otorga la patente".¹⁰³

G) Obligaciones de las Partes.

Obligaciones del Licenciante.

- Conceder el uso y explotación del derecho de propiedad industrial de que se trate.
- Permitir al licenciatarario operar bajo la licencia.
- Garantizar el derecho de uso y explotación del derecho de propiedad industrial.
- Proporcionar información, manuales y documentación operativa y técnica.
- Capacitar y Actualizar al personal del licenciatarario.
- Proporcionar asistencia técnica cuando el tipo de contrato lo requiera.
- Asumir su responsabilidad en caso de violación de derechos de propiedad industrial de terceros.
- Responder de los daños y perjuicios que sufra el licenciatarario por su culpa o negligencia.

Obligaciones del Licenciatarario.

- Cumplir con los pagos en la forma y tiempo convenidos.
- Usar y explotar el derecho de propiedad industrial conferido en los términos y condiciones estipulados en la licencia.
- Comunicar al licenciante sobre la operación de la licencia así como sobre posibles infracciones de terceros.

¹⁰³ PÉREZ MIRANDA Rafael, *Op. Cit.* p.p. 211 y 212.

- Mantener normas de calidad.
- Responder de los perjuicios que en el uso y explotación del derecho de propiedad industrial, ocasione por su culpa o negligencia al licenciante.
- Las demás que por su especialidad contenga la licencia.

H) Extinción del Contrato.

Las causas de terminación del acuerdo de licencia, son las comunes a todos los contratos (convenio expreso, nulidad, rescisión, confusión, etc...) y como se ha mencionado, se regirán por las reglas generales de los contratos, las estipulaciones de las partes y, en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en el CCF.

4. CONTRATO DE FRANQUICIA.

A) Concepto.

"Concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada".¹⁰⁴

"Contrato por medio del cual una persona, denominada franquiciante, le permite a otra, llamada franquiciatario, el uso de una marca de su propiedad, así como la explotación de cierta tecnología, publicidad y determinadas técnicas de mercadotecnia, a cambio del pago de una cuota por apertura de la operación y de entregarle un porcentaje de las ventas realizadas durante la vigencia del pacto".¹⁰⁵

La Franquicia "constituye un formato de negocios dirigido a la comercialización de bienes y servicios según el cual, una persona física o moral (Franquiciante) concede a otra (Franquiciatario) por un tiempo determinado, el derecho de usar una marca o nombre comercial, transmitiéndole asimismo los conocimientos

¹⁰⁴ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, t. a/g. Op. Cit. p. 1086.

¹⁰⁵ DÍAZ GONZÁLEZ, Luis Raúl, Manual de Contratos Civiles y Mercantiles, 2ª ed, Sistemas de Información Contable y Administrativa, México 2000. p. 133.

técnicos necesarios que le permitan comercializar determinados bienes y servicios con métodos comerciales y administrativos uniformes".¹⁰⁶

El artículo 142 de la LPI, prevé:

"Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue".

B) Especies.

- **De producto o marca.** Es la relación que concede al franquiciatario el derecho de fabricar, vender, comercializar y distinguir con una marca un producto desarrollado por el franquiciante.
- **De servicios.** El franquiciatario presta y comercializa servicios bajo la marca y el esquema desarrollado por el franquiciante.
- **De producción.** El franquiciatario fabrica y distingue los productos de acuerdo con las especificaciones del franquiciante.
- **De distribución.** El franquiciatario se encarga de la colocación, entrega y venta al consumidor final de los productos o servicios que fabrica o desarrolla el franquiciante.
- **De negocio.** Es un sistema global de hacer negocios, que incluye un producto o servicio, una marca, un sistema de comercialización, publicidad, manuales de operación, procedimientos, programas de selección, contratación y capacitación de personal

¹⁰⁶ GALLASTEGUI ARMELLA, Juan Manuel, Las Franquicias, "Diplomado a distancia vía satélite: El Sistema de Propiedad Intelectual en México: Su aplicación en los contextos Académico y Empresarial", IMPI-ANUIES-ILCE, transmitido en el período de marzo de 1999 a junio del 2000 México.

- **Territorial.** El franquiciante concede la franquicia de productos, servicios, producción, distribución o negocio a uno o varios franquiciatarios para una área geográfica determinada.

C) Marco Legal.

En la LPI, en su artículo 142, y en el artículo 10 de su Reglamento, relativo a los requisitos de forma que debe cumplir la solicitud de inscripción ante el IMPI y el artículo 65, respecto a los requisitos mínimos de índole económico, técnico y financiero que deben ser incluidos en el contrato.

D) Clasificación.

Atípico. No tiene regulación específica por la ley. Es decir aún cuando es un contrato nominado en la LPI y se establecen en el RLPI formalidades registrales para su inscripción ante el IMPI además de un mínimo de obligaciones atribuidas al franquiciante, éstas no constituyen una regulación determinada como la de un contrato de carácter típico.

Principal. Existe por sí solo, no depende de otra relación jurídica.

Nominado. Al encontrarse previsto en la de la LPI en su artículo 142.

Mercantil. Las partes son siempre comerciantes, al implicar la franquicia el ejercicio de una actividad lucrativa, como es la distribución y venta de productos o servicios.

Bilateral. Genera obligaciones y derechos recíprocos para el franquiciante y franquiciatario.

Oneroso. Las partes se gravan y se benefician de forma recíproca. El franquiciado debe pagar al franquiciador por recibir la licencia de propiedad industrial, asistencia técnica y por la inclusión en la estrategia de publicidad.

Tracto sucesivo. Se ejecutan a través del tiempo las prestaciones pactadas por las partes, en períodos durante los cuales se deben cumplir el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato en forma sistemática y permanente.

Conmutativo o bien Aleatorio. Dependiendo de la forma en que se pacten las prestaciones entre las partes, pues en caso de que se fije un porcentaje sobre las ventas del franquiciatario, revestirá el carácter de aleatorio; pero, si se establece un precio fijo a favor del franquiciante independientemente de la de las éstas, asumirá un carácter conmutativo.

E) Elementos de Existencia.

El Consentimiento. Se integra por el acuerdo de voluntades entre el franquiciante y el franquiciatario, para obligarse en los términos del contrato de franquicia.

El Objeto.

El objeto directo. Es la creación de los derechos y obligaciones entre las partes.

El objeto indirecto. Es el producto o servicio que ampara la franquicia, así como él o los bienes inmateriales que se transfieren con ella, es decir la patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, secreto industrial, asistencia técnica, los cuales deben ser física y jurídicamente posibles.

F) Requisitos de Validez.

Capacidad de las partes. Para la celebración de este contrato, las partes requieren de capacidad legal para ejercer actos de comercio, en términos del artículo 5 del Código de Comercio, es decir, los que en términos del artículo 450 del CCF, tengan incapacidad natural o legal y que no se encuentren comprendidos dentro de alguna de las prohibiciones para ejercer el comercio de conformidad con el artículo 12 del propio código (los corredores, los quebrados que no hayan sido rehabilitados y los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión).

Cabe señalar que para la celebración del contrato de franquicia es necesario que las partes cuenten con la capacidad de goce necesaria para contratar, acreditando ser el titular o licenciataria autorizado de los registros de marcas, nombres comerciales, de la patente o bien su carácter como poseedor del secreto industrial, que se pretende sujetar al régimen de franquicia.

Ausencia de Vicios. Aun cuando exista consentimiento en el contrato de franquicia, el mismo puede ser deficiente por un vicio que afecte el conocimiento o la libertad, por error, violencia, mala fe o dolo, sin embargo, al ser éste un contrato mercantil las partes no pueden argüir lesión como vicio de la voluntad, toda vez que los actos jurídicos de los comerciantes son regulados por la ley en la materia, es decir, el Código de Comercio y quienes los celebran son considerados peritos en la materia.

Licitud en el objeto, motivo o fin. El contrato de franquicia, como todo acto jurídico deberá ser lícito, en su objeto, motivo o fin; es decir, que de conformidad con el artículo 1830 del CCF, no debe ser contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

Forma. Se entiende por forma de un negocio jurídico, el medio exigido por la ley para la manifestación de la voluntad de las partes. Es principio de los contratos mercantiles, la libertad de las formas, contenida en el artículo 78 del Código de Comercio y su excepción en el artículo 79, por lo que al reputarse mercantil el contrato de franquicia, éste se registrará por dicho principio.

G) Obligaciones de las Partes.

Obligaciones del Franquiciante.

- Informar al franquiciatario el estado en que se encuentra su empresa.
- Proporcionar a su contraparte la información técnica requerida para la preparación de los productos o el suministro de los servicios, conforme al prestigio o imagen de la marca.

- Capacitar al personal a cargo del franquiciatario, a fin de que aprenda a utilizar sistemas de producción, comercialización, administración y control del negocio.
- Asesorar al franquiciatario cuando trate de ampliar la cobertura de sus operaciones, en los términos de la franquicia.

Obligaciones del Franquiciatario.

- Producir, vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos.
- Obligaciones de pago: una al inicio de la operación (cuota de apertura), y la otra consistente en cubrir periódicamente al franquiciante un porcentaje sobre el volumen total de las ventas realizadas.
- Operar y mantener con calidad, prestigio e imagen los productos o servicios a los que se refiere la marca.
- Respetar el ámbito territorial que sea le ha otorgado para operar la franquicia.
- Mantener en secreto las fuentes de información que constituyen el sistema de franquicia, sobre suministro, producción, venta, prestación, comercialización, publicidad.
- Vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos.
- Rendir cuentas al franquiciante en la forma y tiempo fijados por la franquicia.

H) Extinción del Contrato.

La franquicia termina por cualquiera de las causas que le ponen fin a los contratos, pero existe un motivo especial para dar por concluida la operación, siendo ésta la revocación, la cual se reserva el franquiciante cuando en la actitud del franquiciatario observa irregularidades que pongan en peligro el prestigio o imagen de la marca utilizada.

La terminación del contrato de franquicia es un tema de sumo interés, toda vez que a falta de regulación legal, el franquiciatario puede quedar desprotegido ante el franquiciante, ya que es la parte débil de esta relación.

Respecto a las causas generales de terminación, se ha considerado por diversos autores que al contrato de franquicia le son aplicables las mismas causas que a cualquier contrato en general como son: el agotamiento natural del contrato; el vencimiento del término; la muerte o incapacidad sobreviviente de uno de los contratantes; la voluntad unilateral de una de las partes; el mutuo consentimiento; la quiebra de uno de los contratantes o la rescisión del contrato por incumplimiento, o bien las que se pacten en su contenido.

5. CONTRATO DE UN SECRETO INDUSTRIAL O COMERCIAL.

Como se expuso en las consideraciones preliminares del presente capítulo, si bien la información que integra un secreto industrial o comercial puede ser transmitido, mediante, cesión, licencia o franquicia, también puede ser sujeto de un acuerdo de voluntades que se constriñan a las necesidades de las partes contratantes, buscando siempre preservar su confidencialidad, para seguir manteniendo esa ventaja competitiva frente a terceros ajenos a la relación jurídica existente, por lo que se recomienda que en dichos instrumentos legales se incorpore lo siguiente:

Naturaleza de la información objeto del contrato. Determinar el tipo de información que integra el secreto industrial o comercial, para instrumentar los medios de su protección y los derechos y obligaciones que dimanen del contrato.

Determinación de las obligaciones de las partes. Establecer los aspectos técnicos y administrativos, incluyendo la asesoría y asistencia técnica continua, remuneración, supervisión, se deben estipular en el acuerdo de voluntades para mantener en reserva la información constitutiva del secreto industrial y la buena relación contractual.

Duración y vigencia de los derechos y obligaciones: Especificar los efectos de la transmisión del secreto industrial, si son de carácter definitivo o temporal

es decir, si cesan con la terminación del contrato o perduran a través del tiempo.

Forma de pago y moneda. La contraprestación exigida por el poseedor del secreto industrial, que puede ser cumplimentada en una sola exhibición o en parcialidades, así como su moneda y el tipo cambio de la transacción.

Impuestos que gravarán la operación Los gravámenes que se generan por la transmisión del secreto industrial y la determinación de que parte es la encargada de asumirlo y enterarlo a las autoridades hacendarias.

Cláusulas relativas a los productos o servicios. La estipulación de los términos y condiciones en que se efectuará en el marco del contrato, la elaboración, comercialización de los productos o servicios que incorporan en sus procesos la información constitutiva de un secreto industrial.

Demarcación territorial del contrato. La exclusividad o no del derecho de uso y explotación en un país o territorio de la información que comprende el secreto industrial.

Asistencia técnica. Las exigencias en cuanto a la manera de utilizar y resguardar el secreto industrial, para lo cual se deben instrumentar manuales de operación y funcionamiento que permitan su explotación y el mantenimiento de las ventajas competitivas frente a terceros.

Relación laboral. Las disposiciones que tienden a establecer la exclusión de la relación laboral entre las partes contratantes y sus trabajadores, con el objetivo de que estos no establezcan relaciones de subordinación o prestación servicios con empresas competidoras, así como estipular los medios y formas en que estos deberán no revelar, copiar, utilizar, o de cualquier otra forma explotar el secreto industrial.

Prevención de la comisión de delito. Disposiciones que señalen y prevengan que la revelación, apoderamiento y uso del secreto industrial, sin derecho y autorización de su poseedor y para los fines estipulados en el contrato, pueden constituir delitos de conformidad con el artículo 223 de la LPI.

Sanciones, causas de terminación, ley aplicable y tribunal competente.
Que tienen por objeto determinar los supuestos de incumplimiento y conclusión de las obligaciones entre las partes y su sometimiento en caso de controversia a una jurisdicción judicial o arbitral, local o internacional.

6. CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD.

Etimológicamente el término confidencial, "tiene su origen del latín *confidentia*, que significa que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más personas".¹⁰⁷

Las cláusulas en los contratos, son las disposiciones que tienen por objeto el estipular las prestaciones y contraprestaciones entre las partes así como los derechos y obligaciones a que se constriñen.

Las cláusulas de confidencialidad, en consecuencia, buscan preservar dentro de una relación jurídica la confianza y reserva entre las partes. En materia de secretos industriales, estas estipulaciones, conforman el medio jurídico por el que su poseedor, conserve de forma oculta del conocimiento de los demás, esa información de carácter industrial o comercial que le representa una ventaja competitiva frente a otros en el mercado.

Las cláusulas de confidencialidad, de conformidad con el artículo 84 de la LPI, deben precisar los aspectos que se consideran con ese carácter, para evitar introducir a otras estipulaciones en un acuerdo de voluntades que no requieran de esas condiciones.

7. VENTAJAS DERIVADAS DE LAS RELACIONES JURÍDICAS EXAMINADAS.

La producción, comercialización y distribución de productos o servicios, comúnmente se ha llevado a cabo a través de contratos de compraventa, actualmente existe un panorama de figuras jurídicas de las que puede beneficiarse el poseedor de un secreto industrial, con el objeto de seguir

¹⁰⁷ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, t. a/g, Op. Cit. p. 620.

manteniendo ventajas competitivas en el mercado a través de su explotación mediante su transmisión a otros entre sus ventajas encontramos:

- El incremento en la venta de productos o servicios, sin necesidad de aumentar la inversión.
- La independencia económica, laboral y administrativa entre las partes contratantes.
- La inversión en un negocio, que tiene como garantías su acreditación en el mercado, al ofrecer ventajas competitivas frente a terceros.
- La transmisión con fines de explotación en el mercado, de un secreto industrial o comercial.

8. PROTECCIÓN JURÍDICA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.

Como observamos dentro del segundo capítulo del trabajo en exposición, no existe un solo dispositivo normativo que comprenda todos los medios legales que brindan protección jurídica a la figura del secreto industrial, nos encontramos así, frente a un régimen jurídico complejo que contiene normas de índole administrativo, penal, civil; contractual y laboral, ámbitos que se analizarán en el presente apartado.

A) Antecedentes.

"En la década de los años 70, con la primera ley que reguló la transferencia de tecnología, se generó una gran controversia alrededor de los secretos industriales, figura no reconocida por la legislación mexicana (salvo en el caso de las disposiciones sobre revelación de secretos de los artículos 210 y 211 del Código Penal para el Distrito Federal), ya que dicha ley, al igual que la Ley que abrogó, prohibía la celebración de contratos de licencia que contuvieran cláusulas con la obligación por parte del adquirente de guardar en secreto la información técnica suministrada por el proveedor más allá de los términos de vigencia del contrato a los establecidos por las leyes aplicables; de igual manera, cuando los contratos tenían de por medio una contraprestación, la misma ley establecía que los contratos no podían durar más de diez años.

Lo anterior significó en la práctica que mucha información técnica valiosa no se haya transferido a los adquirentes mexicanos de la tecnología ya que las disposiciones comentadas equivalían a que el adquirente mexicano de la tecnología se convirtiera en dueño del secreto industrial al terminar la vigencia del contrato correspondiente. Esta anómala situación generó una gran presión no sólo para eliminar la prohibición antes referida, y extender las obligaciones de mantener la confidencialidad aún después de la vigencia del contrato respectivo; sino también en el sentido de buscar una legislación que protegiera los secretos industriales.

La desregulación que se observó en la segunda mitad de la década de los años 80 dio como frutos algunos esfuerzos tales como la introducción de la fracción IX del artículo 211 de la LIM, mediante reforma del 29 de diciembre de 1986, que tipificaba como delito " usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto o bien por cualquier otra circunstancia ilícita". Esta disposición adolecía, sin embargo, de graves defectos, como el no definir los secretos industriales y además supeditar la acción penal al hecho de estar la invención o el secreto industrial (como si fuesen conceptos equivalentes); en trámite de registro, olvidando que un secreto industrial, por ejemplo: no se registra, y que las invenciones tampoco se registran, sino que pueden protegerse mediante el otorgamiento de una patente o bien mantenerse en forma reservada, a elección del inventor o de quien detente los derechos. No obstante estos inconvenientes, constituyen sin lugar a duda uno de los primeros esfuerzos por brindar algún tipo de protección a los secretos industriales en México.

En el área de Transferencia de Tecnología, otros esfuerzos dignos de comentarse, además de los casos de excepción manejados a discreción de la entonces Dirección General de Transferencia de Tecnología de la SECOFI, se encuentran contenidos en el reglamento de 9 de enero de 1990, que permitía inscribir el contrato de licencia de uso de información técnica, a pesar de que

contuvieran cláusulas que incurrieran en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 15 y 16 de la ley que reglamentaba, con la condición de que se cumpliera con algunos de los requisitos generalmente a cargo del adquirente de tecnología. Desafortunadamente, este reglamento nunca tuvo mucho eco en la práctica, a pesar de desregular en gran medida la transferencia de tecnología. De hecho, eventualmente tal reglamento, así como la ley que regulaba, fueron abrogados por la promulgación de la LFPP del 27 de junio de 1991, la cual contiene un capítulo dedicado a los secretos industriales".¹⁰⁸

B) La protección contractual del secreto industrial.

Es la que se desprende del artículo 84 de la LPI, referente a los acuerdos de voluntades donde se estipula la transmisión de los conocimientos o información que integran un secreto industrial, o bien la autorización o prohibición de su divulgación por las partes o terceros.

Este tipo de protección tiene por propósito el combatir la deslealtad empresarial de las partes, de sus trabajadores u otros prestadores de servicios que puedan tener acceso al secreto industrial por medios lícitos o ilícitos.

Por lo cual se recomienda que estos contratos sean suscritos o ratificados por todas aquellas personas que tengan acceso al secreto industrial, en virtud de los términos y condiciones estipulados en la relación contractual como son: Accionistas, directivos, personal de confianza, proveedores, etc.

C) Protección penal de los secretos industriales.

La protección que concede nuestra legislación dentro del ámbito penal, se encuentra contenida en las fracciones III, IV y V, del artículo 223 de la LPI, que contienen los tipos penales de revelación, apoderamiento y uso de un secreto industrial. Los cuales ya se expusieron en el contenido del apartado c) del punto número 6 del capítulo segundo.

¹⁰⁸ CARRASCO FERNÁNDEZ, Felipe Miguel, Delitos Empresariales, Editores S.A. de C.V., Puebla, Puebla, 2000, p.p. 15 a 17.

Los tipos penales antes referidos, a diferencia de los demás delitos en materia de propiedad industrial no requieren para el ejercicio de la acción penal que el IMPI emita un dictamen técnico, y conceden la posibilidad de la parte agraviada de demandar el pago de daños y perjuicios.

"La vía penal se inicia con la presentación de la querrela correspondiente ante la Procuraduría General de la República, toda vez que por mandato expreso, los delitos en materia de propiedad industrial son de orden federal y perseguibles exclusivamente a instancia de parte agraviada.

Las constancias y actuaciones que habrán de integrar la averiguación previa, dependerán de la naturaleza de la información materia del secreto industrial.

Lo que sí resulta un común denominador en todas las averiguaciones previas que se integran con motivo de la comisión de este tipo de delitos, es la indispensable coadyuvancia del querellante y la forzosa exhibición de los objetos en que conste la información materia del secreto y aquellos en donde conste el conocimiento del sujeto activo del delito del carácter secreto-confidencial de dicha información.

Sin embargo, es común, aún y cuando en principio la naturaleza del secreto no lo amerite, que el Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Delitos de Propiedad Intelectual e Industrial solicite a la Dirección General de Servicios Periciales de la propia Procuraduría, la emisión de un dictamen respecto a si la información materia del secreto industrial posee tal carácter.

De los asuntos que a la fecha se han ventilado en la PGR en relación con delitos de esta naturaleza, se desprende que las constancias y actuaciones a las que el Ministerio Público les da un valor fundamental para decidir si consigna o no la averiguación previa correspondiente ante el Juez competente, son el contrato de secrecía o su correlativo, el documento o material en que se objetive el secreto, el peritaje antes mencionado y las declaraciones de los testigos.

En forma extraoficial se sabe que en los últimos 6 años se han iniciado alrededor de 90 averiguaciones previas relacionadas con delitos en materia de secretos industriales, de las cuales se han consignado alrededor de 10 y se ha resuelto en definitiva uno.

Desafortunadamente nuestros jueces, y muy especialmente nuestros magistrados penales, han demostrado una clara reticencia a condenar a los responsables de la comisión de este tipo de delitos especiales. Esta tendencia, aunque presente en otras jurisdicciones del orbe, en nuestro país está profundamente marcada y mucho tendrá que hacerse antes de que nuestros juzgadores conciban el bien jurídicamente tutelado como uno de peso que justifique el encarcelamiento del responsable.

Como se explorará con el debido detenimiento en el módulo correspondiente, las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas el 17 de mayo de 1999 que tuvieron como principal objeto tipificar un delito marcario en materia de ambulante y agravar las penas de los delitos especiales previstos en dicha ley, excluyeron los tipos penales relativos al secreto industrial de su calificación como delitos graves.

Independientemente de los problemas prácticos que se mencionan en el presente documento, en relación con la represión de delitos de la naturaleza que nos ocupa, probablemente uno de los aspectos de más difícil comprobación, es el relativo al delito de uso que involucra a un tercero al que le hubiese sido revelado el secreto, ya que el tipo penal exige que éste conozca que la información que le está siendo revelada es de naturaleza confidencial.

Este elemento cognoscitivo impone una carga difícil para el perjudicado por la violación, que permite que en el caso más común de violación de secretos, que es la contratación de funcionarios o empleados clave de la competencia, el

nuevo empleador (que es el que realmente se ve beneficiado de la violación del secreto) nunca sea condenado por ésta".¹⁰⁹

D) Protección jurídica en el ámbito laboral.

La protección que brinda la Ley Federal del Trabajo, dentro de las relaciones de subordinación entre patrones y trabajadores, respecto de los secretos industriales, la encontramos en los artículos 134, fracción XIII y 47 fracción IX. Los que prescriben como una obligación del trabajador el guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa, lo que produciría en caso de incumplimiento de dicha obligación, la actualiza de una de las causales de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón.

No obstante, diversos doctrinarios siguieren señalar de forma expresa en los contratos individuales y colectivos de trabajo dichas prevenciones a los trabajadores que se sujetaran a la relación de subordinación, o bien suscribir con ellos contratos o cartas de confidencialidad atendiendo al caso concreto.

Lo precedente, con la finalidad de prevenir que durante y al término de una relación de subordinación, un trabajador que ha tenido acceso a un secreto industrial, pueda contratarse con otro patrón, con la única finalidad de obtener una beneficio económico con la revelación de ese secreto o simplemente con la pretensión de perjudicar a su antiguo patrón.

¹⁰⁹ LINDNER LÓPEZ, Hedwig, Protección a los Secretos Industriales y su uso no autorizado, "Diplomado a distancia vía satélite: El Sistema de Propiedad Intelectual en México: Su aplicación en los contextos Académico y Empresarial", IMPI-ANUIES-ILCE, transmitido en el período de marzo de 1999 a junio del 2000 México

**CAPÍTULO CUARTO.
DERECHO COMPARADO.**

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

"El derecho comparado cumple una multifuncionalidad: favorece un mejor conocimiento, interpretación y aplicación del derecho propio; sirve para propugnar reformas legislativas; es una vía de perfeccionamiento, unificación y armonización sistémica; vehículo para comprender a los pueblos extranjeros, y sustento para el establecimiento de relaciones internacionales de cooperación e integración. Por estas razones, está destinado a tener una influencia decisiva en las relaciones entre los hombres y los Estados, fijándose en el conocimiento lógico-sistemático de las normas, en conexión con la realidad mediante el criterio de interpretación sociológica que capta las posibilidades de armonización histórica y teleológica. Por añadidura, es complemento de la política jurídica o, lo que es sinónimo, de los procesos legislativos de producción normativa, aparte de servir para la formación de un juicio crítico y complementar a la filosofía del derecho".¹¹⁰

Expuesto lo anterior, el presente capítulo tiene como intención, el estudio de los sistemas jurídicos de protección de los secretos industriales en España¹¹¹, Estados Unidos de América¹¹² y Francia¹¹³, como expresión de la cultura jurídica

¹¹⁰ GARRIDO GÓMEZ, María Isabel. La Utilidad del Iuscomparatismo en la Armonización de los Sistemas Jurídicos, Biblioteca Jurídica Virtual, 2003. Véase <http://www.juridicas.unam.mx>

¹¹¹ España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, su soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria. (Artículo 1 de la Constitución Española). Véase en: www.congreso.es

¹¹² Los Estados Unidos de América, de conformidad con su constitución, son un sistema federal que divide los poderes entre el gobierno nacional y los estados que lo conforman, actúa mediante la autoridad entre tres ramas independientes; la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La primera hace cumplir la ley, la segunda elabora las leyes y la última las interpreta, se encuentran representadas respectivamente por el Presidente, el Congreso y la Corte Suprema. Véase en: http://www.constitution.org/cons/usa_span.htm

¹¹³ Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias. Artículo 1 de la Constitución Francesa. Véase en: www.legifrance.gouv.fr

vigente, observando sus semejanzas y diferencias concurrentes, para así confrontarlas con el sistema jurídico mexicano, en busca del perfeccionamiento y armonización de la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional.

2. ESPAÑA.

El régimen jurídico español de protección de los secretos industriales, se encuentra previsto dentro de los ámbitos de la competencia desleal y el derecho penal, como se observa en el artículo 38 de la Constitución Española, en la Ley 3/91 de la Competencia Desleal y en su Código Penal.

A) Constitución Española del 27 de diciembre de 1978.

El artículo 38 de la Constitución Española, expresa en su contenido el principio de la libre empresa desde dos puntos de vista, el derecho de defensa de la competencia y el derecho de la competencia desleal.

“Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.

En ese contexto, el segundo punto de vista se reglamenta a través de la Ley 3/91 de la Competencia Desleal.

B) La Ley 3/91 de 10 de Enero de la Competencia Desleal.

Esta Ley culmina e integra el derecho español en la materia, al destacar su ámbito general de aplicación a todos los territorios del Estado Español; recoger y adecuar las normativas europeas más avanzadas y concebir como institución sujeto de regulación a la competencia desleal en beneficio de todos los que participan en el mercado económico español.

La Ley contiene veintiséis artículos, una disposición transitoria y una derogatoria. Se divide en cuatro capítulos como sigue:

Capítulo I. Disposiciones Generales. Consta de cuatro artículos que regulan de modo general el objeto de la ley, sus fines, y su ámbito de aplicación subjetivo y territorial.

Capítulo II. Actos de Competencia Desleal. Contiene en sus artículos 5 a 17 la tipificación genérica y específica de los actos de competencia desleal, tales como: prácticas de confusión (artículo 6) denigración (artículo 9) y explotación de la reputación ajena (artículo 12), los supuestos de engaño (artículo 7), de violación de secretos (artículo 13), de inducción a la infracción contractual (artículo 14) venta con primas y obsequios (artículo 8), violación de normas (artículo 15), discriminación (artículo 16), venta a pérdida (artículo 17) y publicidad comparativa (artículos 10 y 11).

Capítulo III. Acciones derivadas de la Competencia Desleal. Establece las acciones derivadas del acto de competencia desleal, tales como la declarativa, la cesación, remoción, rectificación, el resarcimiento de daños y perjuicios y el enriquecimiento injusto (artículo 18). El artículo 19 por su parte establece la legitimación activa para el ejercicio de dichas acciones y los artículos 20 y 21 hablan respectivamente de contra quienes podrán ejercitarse esas acciones y su periodo de prescripción.

El Capítulo IV. Disposiciones Procesales. Los artículos 22, 23 24, 25 y 26 prevén los presupuestos de ley procesal aplicable, competencia, diligencias preliminares al juicio, medidas cautelares y beneficio del demandante, respecto a la carga de la prueba relativa a la falsedad e inexactitud de las indicaciones o manifestaciones enjuiciadas en una causa de competencia desleal.

Cabe precisar la modificación que sufrió el artículo 22, así como la derogación de los artículos 23 25 y 26 motivada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Expuesto lo anterior, el tema que nos ocupa, los secretos industriales o empresariales dentro del régimen español, se encuentran tipificados como actos de competencia desleal, en los artículos 13 y 14 de la ley 3/91.

“Artículo 13

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

Artículo 14.

1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas".¹¹⁴

C) El Código Penal Español. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.

Dentro del Título XIII, Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico; Capítulo XI, De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores; del ordenamiento punitivo español, se localizan en los artículos 278, 279 y 280, los tipos penales de apoderamiento, difusión, revelación, y cesión de un secreto de empresa, así como la circunstancia atenuante del conocimiento de su origen ilícito, en cualquiera de esas conductas, cuando no se haya tomado parte en el descubrimiento del secreto.

"Artículo 278. 1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

¹¹⁴ vLex. La editorial jurídica en Internet, Barcelona 2004. Véase <http://comunidad.derecho.org>

2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.

3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.

Artículo 279. La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

Artículo 280. El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses"¹¹⁵.

Por su parte la sección 4, dentro de los artículos 287 y 288 contiene las disposiciones comunes a las secciones del capítulo XI del citado ordenamiento, los cuales establecen los presupuestos de procedencia de la denuncia o querrela del ofendido para el ejercicio de la acción penal, así como la publicación por parte de los Jueces o Tribunales de las sentencias en los periódicos oficiales u otros medios informativos.

¹¹⁵ Véase. <http://www.bufetalmeida.com>

Finalmente dentro del segundo párrafo del artículo 288, se encuentra la remisión al artículo 129, respecto de la adopción de medidas accesorias que podrá adoptar el Juez o Tribunal vistas las circunstancias del caso, como son: la clausura temporal o definitiva de la empresa, su disolución, la suspensión de actividades, la prohibición temporal o definitiva de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, o su intervención para salvaguardar los derechos de sus trabajadores o acreedores.

D) Jurisprudencia Española¹¹⁶.

La jurisprudencia dentro del ordenamiento jurídico español, tiene el carácter de fuente del derecho, cuya función es complementarlo con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.¹¹⁷

A continuación se transcribirán dos interpretaciones judiciales de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, y una del Código Penal Español:

- a) **STS nº 4/2002, de 16 de Enero de 2002, Recurso de Casación nº 2601/1996, Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Ponente: José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, Procedencia: AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, vid: 1.15039533.**

RESUMEN:

"PRIMERO.- La entidad "Ascensores Angulo S.A." ejerció una acción derivada de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, contra sus antiguos empleados -los hermanos, Don Vicente y D. L. C. F. contra Don Cecilio J. L. que había trabajado como inspector al servicio de la Entidad de Inspección y Control Reglamentario ATISAE, que por delegación de la Administración ejerce la inspección de los ascensores, y contra la sociedad "Ascensores Jicán, S.L." constituida por los precedentes demandados. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Madrid, en autos de menor cuantía 726/93, de fecha 4 de abril de 1994 desestimó la demanda e impuso las costas a la actora, salvo las del incidente de tachas, que se señalaron a la demandada, pero la resolución de alzada estimó el recurso de apelación de Ascensores Angulo S.A. y, revocando la sentencia del Juzgado, declaró que los demandados han incurrido en competencia desleal, prohíbe a los mismos realizar actos de tal naturaleza, consistentes "en la inducción de clientes de

¹¹⁶ La información fue obtenida en la página Web <http://v2.vlex.com>

¹¹⁷ De conformidad con el artículo 1 del Código Civil de 24 de julio de 1889 véase en: <http://civil.udg.es>

la actora a la infracción de sus deberes contractuales básicos, y en concreto, a la resolución unilateral y anticipada de conservación de los aparatos elevadores -ascensores- vigentes, sin respetar el plazo convenido en los contratos y condenando a los demandados a pagar solidariamente a la actora la cantidad de seis millones noventa y una mil setecientas cuatro pesetas en concepto de daños y perjuicios causados". Asimismo, ordena la publicación de la parte dispositiva de la sentencia a costa de los demandados en un diario de gran circulación de Madrid y sin expresa imposición de las costas de primera instancia, ni de las de apelación.

Contra dicha sentencia de apelación de 10 de junio de 1996 se han interpuesto los recursos de casación de la actora y de los demandados. El primero, que pretende aumentar el quantum indemnizatorio, añadiendo nuevos actos de competencia desleal, se articula en tres motivos, los dos primeros amparados en el nº 3º del art. 1692 LEC. que denuncian, respectivamente, incongruencia, infra petita y no haber tenido en cuenta la sentencia a quo las pérdidas posteriores de los aparatos por la actora, y el tercero, acogido al nº 4º del citado art. 1692 de la Ley procesal civil, estima infringido el art. 13 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero.

Por su parte, el recurso de los demandados, se encuentra conformado en dos motivos que aducen, respectivamente, quebrantamiento de las formalidades esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia -art. 120,3 de la Constitución, 248,3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- alegando insuficiencia de motivación y contradicciones en la misma. El motivo segundo estima inaplicados los artículos 38 y 51 de la Constitución y por aplicación indebida del artículo 14,1 de la Ley de Competencia Desleal."

1.- RECURSO DE ASCENSORES ANGULO.-

CUARTO.- El tercero y último motivo de este recurso, acogido a la vía casacional del nº 4º del artículo 1692 de la LEC. estima infracción del art. 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Se añade que el fundamento II de la demanda alegaba en la actuación de los demandados; la violación de los secretos de la recurrente del art. 13 de la referida normativa, pero en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida se recogen razones por las que se desestiman tales imputaciones, señalando, principalmente, que los precios de conservación se encuentran en el mercado y los conocen clientes y competidores. Se añade, igualmente, que cuando las ofertas se hacían por carta y por precio siempre inferior, los demandados acompañaban con la dirección del cliente y la ubicación de la instalación, el número de instalaciones y precio que ofertaba y tales cuatro datos eran conocidos por los demandados y añade, en contra de lo afirmado en la sentencia a quo, que tales datos no eran secretos, pero sí reservados y el art. 13 habla de cualquier otra clase de secretos empresariales y el deber de reserva habrá de deducirse del principio de buena fe, sancionado en el art. 5 de la Ley, concluye señalando la violación del art. 13 de la ley de Competencia Desleal.

El motivo tiene que decaer. Con acierto, la Sala a quo no estimó que la información de la actora sobre sus clientes, direcciones y precios aplicados constituya un secreto empresarial. Los precios son conocidos en el mercado por quien contrata con la empresa y por quien opera en dicho tráfico, que por la cuenta que le tiene y por ser esencial la referencia a los precios de los competidores para establecer una buena oferta.

La defensa de la competencia viene atribuida, tanto al Tribunal de Defensa de la Competencia (art. 7 de la Ley 16/1989, de 17 de julio), pero también a los propios particulares para que defiendan sus intereses a través de las correspondientes acciones ante el orden jurisdiccional civil. Pues bien, la sentencia recurrida señala con carácter de dato fáctico y no atacable, por ello en esta vía casacional que la actora -ahora recurrente- ha sufrido una sensible pérdida en los contratos concertados y desde el año 1990 ha perdido 422 ascensores, al paso que la entidad demandada ha obtenido un aumento. Tenía 102 ascensores en conservación y por tanto la demandada ha

contratado 74 ascensores que ha perdido la actora, pero añade que ello puede deberse a multitud de razones.

Pero el tema del motivo (acogido al nº 4º del art. 1692 LEC.) viene reconducido a señalar, si a unos hechos probados intangibles les es o no aplicable el citado precepto, art. 13 de la Ley de Competencia Desleal o no, pero no a cuestionar los datos fácticos por este cauce casacional, lo que no le está permitido y que desencadena el perecimiento del motivo.

FALLAMOS:

"El motivo perece por ello. QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador de los Tribunales, Don Isacio C. G. en nombre y representación legal de "ASCENSORES ANGULO, S.A." frente a la sentencia pronunciada por la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de junio de 1996, en autos de juicio declarativo de menor cuantía tramitados en el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Madrid nº 726/93, condenándoles al pago de las costas ocasionadas por su recurso."

Asimismo, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador de los Tribunales, Don Anibal B. H. en nombre y representación de Don Cecilio J. L. Don Vicente C. F. Don Lucio C. F. y la mercantil, ASCENSORES JICAN, S.L., frente a la sentencia más arriba referenciada, condenándoles al pago de las costas ocasionadas por su recurso. Y en su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los autos y rollo de Sala en su día remitidos."

ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL.- TEOFILO ORTEGA TORRES.- JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ .- Firmado y Rubricado.-

AUTO ACLARATORIO, Ponente: José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, Fecha del Auto: 25/01/2001, En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil uno.

b) Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, de 12 de Febrero de 2001, nº 56/2001, Recurso de Apelación nº 124/2001, vid: 1.171024.3.

TEXTO:

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LLEIDA., Sección Primera, Procedimiento Abreviado Núm. 371/00, Juzgado Penal Num. 2 de Lleida, Roto de Sala Núm. 24/01, SENTENCIA NUM. 56 /01, PRESIDENTE D. ANDREU ENFEDAQUE MARCO; MAGISTRADOS: D. FRANCISO SEGURA SANCHO; D. LUIS FERNANDO ARISTE LÓPEZ;

En la ciudad de Lleida, a doce de febrero de dos mil uno.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, integrada por los señores indicados al margen, ha visto el presente recurso de apelación contra sentencia de 13 de diciembre de dos mil, dictada en proceso abreviado número 371/00, seguido ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida. Es apelante J. A. H. B, representado por la Procuradora Dª. Mª Antonia Vila Puyol y defendido por la Letrada Dª. Carmen Vilella Gómez. Son apelados el Ministerio Fiscal y LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.L., representado por la Procuradora Dª. Eva Sapena Soler y defendido por el Letrado Dª. Francisco Sapena Grau. Es ponente de esta resolución el Ilmo. Sr. D. Andreu Enfedaque Marco, Presidente de esta Audiencia Provincial.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida se dictó sentencia en el presente procedimiento cuyos hechos probados acepta la Sala, dándolos aquí por reproducidos.

SEGUNDO.- La parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a J. A. H. B como autor responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por apoderamiento no autorizado de datos reservados de carácter personal en perjuicio de tercero, previsto y penado en el art. 197.2 del C.Penal, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de prisión de un año con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses a razón de 1000 pts./día., debiendo indemnizar a favor de Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.L. en 300.000 pts".

TERCERO.-Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación, mediante escrito debidamente motivado, del que se dio traslado al Ministerio Fiscal y apelado para adhesión o impugnación, evacuando dicho trámite el Ministerio Fiscal en el sentido de impugnarlo, solicitando la íntegra confirmación de la sentencia de primera instancia.

CUARTO.-Remitidos los autos a la Audiencia, ésta acordó formar rollo, y se designó Magistrado Ponente al que se entregaron las actuaciones para que propusiera a la Sala la resolución oportuna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El apelante impugna la sentencia condenatoria dictada en la primera instancia, planteando en primer lugar, y sin perjuicio de mantener en otros motivos de recurso el no haber incurrido materialmente en los hechos que le son imputados, que la acusación ha sido dirigida contra él por la comisión de un "delito informático de descubrimiento y revelación de secretos" previsto y penado en los apartados 1 y 2 del artículo 278 del Código Penal en relación con el artículo 197.1 del mismo Cuerpo legal (calificación de la acusación particular) o un "delito informático de descubrimiento y revelación de secretos" de los artículos 278-1 y 197-1 del Código Penal (Ministerio Fiscal), calificaciones ambas elevadas a definitivas en el acto del juicio oral, mientras que la sentencia del Juzgado de lo Penal le condena por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por apoderamiento no autorizado de datos reservados de carácter personal en perjuicio de tercero, previsto y penado en el artículo 197-2 del Código Penal. Ciertamente, hay que compartir la apreciación de la falta de homogeneidad no ya entre los dos sino entre los tres delitos en cuestión. Así, las acusaciones plantean que la conducta consistente en la entrada en el sistema informático de la perjudicada para apoderarse de archivos de datos de clientes de la misma integra el delito del artículo 278.1 (o su modalidad agravada de difusión a terceros del número 2 de dicho artículo). Dicho precepto está integrado en la sección tercera (delitos relativos al mercado y a los consumidores) del capítulo XI (delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial, al mercado y a los consumidores) del Título XIII (delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico), y en el mismo se sanciona a quienes "para descubrir un secreto de empresa se apoderen por cualquier medio de datos, documentos.....soportes informáticos u otros objetos.....o empleen alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197....." Como puede verse, el objeto del delito es el secreto de empresa en cuanto a dato propio o ajeno pero en poder de un determinado empresario que el mismo no desea sea conocido por terceros y que por ello presenta un indudable valor o interés económico, sea directo o indirecto para él y para quienes ilegítimamente pretenden acceder al mismo, de modo que con dicha ilegítima inmisión alteran las reglas del libre mercado obteniendo ventajas o beneficios frente a los competidores e incluso al propio sujeto pasivo. Dicho conocimiento de secretos, precisa el artículo 278, podrá verificarse, bien apoderándose materialmente de los datos en su soporte (papel o electrónico) bien utilizando una serie de medios de interceptación que, sin apoderamiento material propiamente

dicho permiten conocer, interpretar y en suma acceder a los mismos y por tanto hacerlos propios. Llegados a este punto, el referido artículo efectúa una remisión al artículo 197.1 que lo es únicamente a dichos medios. Así en el referido precepto se hace mención a interceptación de telecomunicaciones, utilización de aparatos electrónicos de escucha, transmisión, registro o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación. En efecto, dicho último precepto legal, comprendido en el capítulo I (del descubrimiento y revelación de secretos) del Título X del Código Penal (delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio) contempla conductas que tienen en común con las anteriores la apropiación o averiguación de datos o circunstancias reservadas y por tanto apartadas por su titular del conocimiento general, pero si en el primer caso el objeto de la ocultación o discreción es el interés económico de la empresa, en el segundo el objeto de protección abarca exclusivamente el descubrimiento de secretos o la vulneración de intimidad de otra persona (artículo 197.1) o bien, en el tipo más restringido del artículo 197.2, el apoderamiento, utilización o modificación en perjuicio de tercero de "datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado". La conducta imputada al acusado resulta incardinable de forma evidente en el referido artículo 278, en cuanto que la finalidad pretendida en su actuación no fue la vulneración de la intimidad de la entidad asaltada ni la de las empresas clientes de la misma sino la obtención de datos mercantiles que podían proporcionar ventajas de mercado, siendo aplicable en todo caso con preferencia, por el principio de especialidad el referido precepto frente al más genérico del artículo 197.1 (que no fue, además objeto de acusación, ni siquiera alternativa). Mas, en todo caso, en la sentencia que se recurre y sin razonamiento alguno al respecto no se aplica ninguno de los dos tipos legales sino un tercero (el del párrafo 2 del artículo 197) referido a una apropiación de ficheros o datos personales en ningún momento planteado por las acusaciones y por tanto ajeno al debate procesal. Tal aplicación, habida cuenta además de la diversidad de bien jurídico protegido entre el delito objeto de la acusación (artículo 278 del Código) y el objeto de condena (197.2) debe llevar a su inaplicabilidad, máxime teniendo en cuenta la diversidad de penas existentes entre ambos.

Procede por tanto acoger la pretensión del recurrente y habiendo acatado el Ministerio Fiscal y la parte acusadora particular la sentencia dictada en la que bien expresamente (parte dispositiva de la misma) se condenaba por delito que no fue objeto de acusación la estimación del recurso no puede llevar, por la aplicación del principio acusatorio, sino a absolver libremente al acusado, con declaración de oficio de las costas de ambas instancias.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de aplicación general y pertinente.

FALLAMOS

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por J. A. H. B contra sentencia de 13 de diciembre de 2000 del Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida que REVOCAMOS; ABSOLVEMOS al referido acusado, de los delitos objeto de la acusación, con declaración de oficio de las costas de ambas instancias.

La presente sentencia es firme, al no ser susceptible de ulterior recurso. Así lo pronuncian, mandan y firman.

c) Sentencia de la Audiencia Provincial - Barcelona, de 18 de Diciembre de 2001, 213/2001 Recurso: Recurso de Apelación nº 196/2001, vid: 1.171056.3.

RESUMEN:

Recurso de apelación por delito de hurto y delito relativo al mercado de los consumidores. Artículo 278 del Código Penal, descubrimiento de secretos de la empresa mediante el apoderamiento del sustrato material o electrónico en que aquellos se contengan.

TEXTO:

Audiencia Provincial de Barcelona, SECCION SEGUNDA, Rollo de Apelación nº 196/01, Procedimiento Abreviado 420/99, Juzgado de lo Penal nº 11 de Barcelona, SENTENCIA nº 213, Ilmo. Sr. Presidente, Don Pedro Martín García; Ilmos. Srs Magistrados, Don José Carlos Iglesias Martín, Doña M^a. José Magaldi Paternostro.

En la ciudad de Barcelona a veintiuno de marzo dos mil uno

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona ha visto en grado de apelación el Proceso Abreviado nº 420/99 Rollo nº 196/01, sobre delito de hurto y delito relativo al mercado de consumidores, procedente del Juzgado de lo Penal nº 11 de Barcelona, habiendo sido partes en calidad de apelante, Billares y Dardos S.L., representado por el Procurador Sr Guillem Rodriguez y defendido por el Letrado Sr Barangua Martín, y en calidad de apelados Francisco R. R. y Juan M. R., representados por el Procurador Sr Anzizu Furest y defendidos por el Letrado Sr. Solsona Montons.

El recurso fue impugnado por la representación procesal de los acusados que solicitó la confirmación de la resolución recurrida.

Ha sido Magistrado Ponente S.S.^a Ilma. Doña M^a José Magaldi Paternostro quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 17 de enero de 2001 y por el Juzgado de lo Penal nº 11 de Barcelona se dictó sentencia en el Proceso Abreviado 420/99 que contiene el fallo que aquí se da por reproducido por razones de economía procesal.

SEGUNDO.- Apelada fue la sentencia por la Acusación Particular y previos los trámites legales, se remitieron los autos a esta Sección, teniendo entrada en la misma el día 2 de marzo de 2001, habiéndose celebrado el día de la fecha la preceptiva deliberación y votación de los recursos interpuestos en cuya tramitación se han observado todas las prescripciones legales.

TERCERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho y los hechos probados de la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan y se dan por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada a los que se suman los contenidos en esta resolución.

SEGUNDO.- Contra la sentencia de instancia interpone el recurrente recurso de apelación única y exclusivamente respecto del delito relativo al mercado de consumidores y lo articula aun sin utilizar el preciso "*nomen iuris*" alrededor de un único motivo jurídico: error en la apreciación de la prueba en que habría incurrido el Juzgador a quo y que habría comportado el fallo absolutorio que pronuncia lo que habría comportado la indebida inaplicación del artículo 278 del Código Penal por el que se sostuvo acusación.

Sobre la base de los argumentos contenidos en el escrito de formalización del recurso solicita la revocación de la sentencia y la condena de los acusados de conformidad con sus pretensiones o subsidiariamente con las deducidas por el Ministerio Fiscal.

El recurso de apelación interpuesto no puede prosperar en esta alzada por las razones jurídicas que se explicitan en los Fundamentos de Derecho siguientes.

TERCERO.- Con carácter previo al análisis del fondo del recurso deben señalar dos extremos esenciales para la resolución del mismo:

1º) - Respecto al alegado error en la apreciación de la prueba en el que habría incurrido la Juez a quo, cabe poner de manifiesto, con carácter general, que si bien es cierto que el recurso de apelación permite la revisión de la valoración de la prueba efectuada por el Juzgador de instancia, cierto es también que el hecho de que aquella tenga como base las pruebas practicadas a su presencia, garantizados los principios de publicidad, oralidad y contradicción, oídas Acusación y Defensa y las propias manifestaciones del acusado (artículos 24 de la C.E., 229 de la L.O.P.J. y 741 de la Lecri) conlleva que, en principio y como pauta general, la valoración efectuada debe ser respetada por el Tribunal a quem, hecha excepción de que carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el acto solemne del Juicio Oral, lo que acaece en la sentencia objeto de apelación.

2º) El tipo penal descrito en el artículo 278 del Código Penal por el que se sostiene acusación requiere indefectiblemente para su relevancia penal que el sujeto, para descubrir los secretos de una empresa se apodere por cualquier medio del sustrato material o electrónico en que aquellos se contengan, derivándose claramente de la agravación establecida en el apartado 2º del mismo artículo que lo que se prohíbe bajo penal es el coloquialmente denominado "espionaje industrial". Dicho en otros términos, el sujeto con una conducta de apoderamiento material o ideal de papeles, documentos, soportes informáticos, etc., cuyo contenido contenga información de la empresa que objetivamente puedan ser considerados secreto de la misma en relación con la actividad que lleve a cabo, pretenda el acceso que le estaba vedado por su carácter secreto precisamente de información reservada de la empresa.

Contraídas estas exigencias legales al hecho objeto de enjuiciamiento resulta:

a) Que por un lado, y así lo admite la propia acusación que acata la absolución por delito de hurto, que no se ha acreditado fehacientemente que los acusados hubieren efectivamente sustraído el material que se dice pertenecía a la empresa en cuanto que no se ha probado que la documentación perteneciera a la misma por lo que difícilmente, partiendo ya de este punto, es posible sostener la presencia del tipo del artículo 278.

b) Por otro, ni siquiera la acusación niega que los acusados, por motivo de su labor comercial, conocieran el listado de clientes de la empresa y las facturaciones de la misma por lo que, dicho extremo -también admitido- priva a los mismos del carácter de "secreto" lo que impide, de nuevo, el cumplimiento de los elementos esenciales del tipo por el que se sostuvo acusación cuya finalidad no se halla en prohibir bajo pena conductas desleales o aprovechadas de trabajadores de una empresa para con la misma concretados en, después de abandonarla, hacerse con sus clientes u otros extremos con los conocimientos adquiridos durante la relación laboral sino en evitar que se difundan, trasmitan o se revelen a terceros secretos de la empresa de los cuales el sujeto se ha apoderado previamente

CUARTO.- En virtud de los argumentos jurídicos expuestos procede, con desestimación del recurso de apelación interpuesto, la confirmación de la sentencia apelada así como la declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada a tenor de lo dispuesto en los artículos 123 y ss del Código Penal y 239 y ss de la Lecri.

Vistos los artículos citados tanto del código penal como de la Lecri, criterios expuestos y demás normas de general y pertinente aplicación, administrando en esta instancia Justicia que emana del Pueblo en nombre de S.M el Rey.

FALLAMOS

Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Guillem Rodríguez, en nombre y representación de Billares y Dardos S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 11 de Barcelona a 17 de enero de 2001 en el P. A. nº 420/99, confirmar y confirmamos íntegramente y en todos sus pronunciamientos dicha sentencia declarando de oficio las costas procesales de esta alzada. Así por esta nuestra sentencia que se notificará al Ministerio Fiscal y a las demás partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Siguen las firmas, rubricados.- PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública, certifico. Concuerdia bien y fielmente con su original, al que me remito.

E) Tratados Internacionales.

La Constitución Española en su El Título III, De las Cortes Generales, en su Capítulo Tercero, De los Tratados Internacionales establece en su artículo 96 que:

1. "Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94."

a) Convenio de París.

España forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde el 7 de julio de 1884 y de su revisión en Estocolmo el 14 de abril de 1972.

El artículo 10 Bis del Convenio de París, establece la obligación de asegurar a los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Por lo que al ser un instrumento de carácter internacional válidamente celebrado por España, conforma en relación con el artículo 38 de su Constitución y la Ley 3/91 de la Competencia Desleal, parte de su ordenamiento interno de protección a los secretos industriales o comerciales.

b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Estado Español, es signatario del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) desde el 29 de agosto de 1963 y miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, adoptando y aplicando así el ADPIC y en el caso en estudio su artículo 39 referente a la protección de la información no divulgada.

Dentro del documento, donde obra parte del examen de la aplicación del ADPIC, a la legislación interna de España, se precisó lo siguiente¹¹⁸:

¹¹⁸ El documento fue elaborado en reunión celebrada del 26 al 30 de mayo de 1997, por el Consejo de los ADPIC, el cual está integrado por todos los Miembros de la OMC y se encarga de la supervisión de la aplicación del Acuerdo, y en particular, de la observancia por parte de los Miembros de las obligaciones dimanantes del mismo, documento donde se examinó la legislación española en materia de información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Véase en: <http://www.wto.org>

El Acuerdo sobre los ADPIC, como instrumento normativo internacional, posee primacía sobre el derecho nacional, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución Española y con el artículo 1.5 del Código Civil. Las normas contenidas en los Tratados Internacionales obligan a España desde su entrada en vigor y forman parte del ordenamiento interno y gozan de eficacia plena.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, señalan que los compromisos internacionales prevalecen sobre las normas internas vigentes en la misma materia en caso de contradicción o conflicto entre ellas, siempre que los primeros, sean claros e incondicionales en su aplicación directa. (Sentencia del Tribunal Constitucional 28/1991, BOE 13.3.1991, Sentencia del Tribunal Constitucional 180/1993, BOE 5.7.1993, Sentencia del Tribunal Supremo de 22.5.1989 y Sentencia del Tribunal Supremo de 26.3.1991).

España cumple con la obligación de confidencialidad establecida en el artículo 39.3 ADPIC, en relación con un pedido de aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas, datos de pruebas u otros no divulgados, desde antes de ser aplicable en España el ADPIC, el 1º de enero de 1996, mediante el Real Decreto Nº 767/1993, de 21 de mayo sobre evaluación, autorización, registro y condiciones de dispensación de las especialidades farmacéuticas de uso humano, el cual contempla en su artículo 15 denominado "Garantía de Confidencialidad", la obligación de guardar secreto sobre la solicitud de autorización y sobre la documentación que se acompañe, así como con La Ley del Medicamento (Ley 25/1990) que establece ese principio de confidencialidad en su artículo 32, y finalmente con el Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre sobre productos fitosanitarios, que en su artículo 32.1 impone el deber de confidencialidad siempre que se solicite a instancia de parte.

La violación de secretos industriales y empresariales es un acto de competencia desleal sancionado por el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de

Competencia Desleal (BOE 11.11.1991). Contra dichos actos se pueden ejercer las acciones que la Ley establece en sus artículos 18 a 21.

En España la protección de la documentación aportada por un solicitante de autorización de comercialización no se condiciona al hecho de que sea titular de una patente, como se desprende del artículo 11, del Real Decreto 767/1993, que contiene dos cautelas:

- Primera: "Sin perjuicio del derecho relativo a la protección de la propiedad industrial y comercial (sic)". En otros términos, el procedimiento de segunda autorización sanitaria se regula con independencia de que exista o no un derecho de patente.

- Segunda: "Un segundo solicitante de autorización de un medicamento esencialmente similar a otro ya autorizado (...) puede, con el consentimiento expreso del titular de la autorización, referir algunas partes de su solicitud al expediente original". Esto es, para revelar el secreto del expediente se requiere el consentimiento expreso del primer solicitante de autorización sanitaria.

3. ESTADOS UNIDOS.

A) Ley General de Secretos Industriales (*Uniform Trade Secrets Act*) (en lo sucesivo la "UTSA"),

La protección de los secretos industriales o de fabricación en los Estados Unidos de Norteamérica ("EUA"), deriva desde 1800 (caso *Vickery vs Welch* 1837) de su derecho local consuetudinario, el cual se ha basado en las teorías que lo consideran como un derecho de propiedad, un derecho contractual y finalmente, como un deber general de confianza o buena fe entre quienes se transmite.

El caso *Vickery vs Welch*, constituye posiblemente el primer antecedente en EUA de controversia en materia de secretos de fabricación. El cual aconteció con motivo de la venta de un molino de chocolate en 1836, en Braintree, Massachussets. En el contrato, el vendedor se obligaba con el comprador a transferirle la propiedad del molino y transmitirle el secreto de como hacer el chocolate a cambio de un pago inicial de \$2,000,00 USD y ocho pagos anuales de \$ 7,500,00 USD, comprometiéndose, recíprocamente el comprador, a no revelar ese secreto a nadie más.

El conflicto se presentó cuando el comprador argumentando un impedimento para ejercer el comercio, buscó ante los tribunales de Massachussets, obligar al vendedor a no transmitir a terceros el secreto de cómo hacer el chocolate, pues éste se había negado a ofrecer al comprador una promesa escrita de no hacerlo. El tribunal determinó que las partes debían estarse a los términos y condiciones del contrato y ordenó al vendedor no revelar el secreto a otros; sin embargo, resolvió que con la compraventa del secreto en los términos pactados, no se impedía el ejercicio del comercio pues esa relación contractual simplemente lo delimitaba.¹¹⁹

En la actualidad a pesar de que algunos Estados de EUA, todavía resguardan los secretos en base a esas teorías, la mayoría reconoce en su legislación la forma de salvaguardarlos de conformidad con la UTSA, adoptada por la Conferencia Nacional de los Comisionados sobre Leyes Estatales Generales (*The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*) en 1979, enmendada en 1985, la cual ha contribuido a crear un régimen normativo genérico de protección.

La UTSA, se encuentra integrada por 12 artículos que prescriben en su artículo primero las definiciones aplicables como son: secretos de fabricación, sujetos, medios y conductas (robo, soborno, espionaje entre otros) de su apoderamiento.

¹¹⁹Milton E. Babirak, Jr., *The Virginia Uniform Trade Secrets Act: A Critical Summary of the Act and Case Law*, Virginia Journal of Law and Technology Association, University of Virginia, 2000. Véase en: <http://www.vjolt.net>

El secreto de fabricación se encuentra definido como: la información técnica o no técnica, que incluye una fórmula, el modelo, la compilación, el dispositivo de programa, el método, la técnica, o el proceso, que:

- (i) Tiene un valor económico independiente, real o potencial, por no ser conocida generalmente y por no ser fácilmente accesible por algún medio por otras personas quienes pueden obtener un valor económico de su descubrimiento o empleo, y
- (ii) Su propietario o poseedor ha realizado los esfuerzos razonables para mantenerlo en secreto.

De los artículos 2 a 7 de la UTSA, se establece el catálogo de acciones que se podrán ejercitar, destacándose la cesación de la conducta; el resarcimiento en vía de daños y perjuicios; el pago de honorarios a los abogados; la preservación del secreto; su período de prescripción, y la independencia en el ejercicio de acciones civiles o penales.

Los artículos 8 a 12 prevén el carácter uniforme y general que deberá tener la legislación local; la composición de su título; su vigencia e irretroactividad, y la forma en que podrá ser abrogada.

El proceso de adopción de la UTSA¹²⁰, ha conllevado a la promulgación de leyes locales en 42 de los 50 Estados que integran los EUA. Destacándose que los estados de Alabama y Carolina del Norte, adoptaron la ley pero restringiendo o ampliando su ámbito de protección, como se observa en el siguiente cuadro:

¹²⁰ Stephen Fishman y Rich Stim. Trade Secret Basics, The Magazine for Growing Companies, November 01, 2000, Véase en: <http://www.inc.com/articles/legal>

**Estados que han adoptado alguna versión de la UTSA,
(States that Have Adopted Some Version of the Uniform Trade Secrets Act)**

Estado	
Ley	
Alabama Ala. Code. §§ 8-27-1 et seq.	Alaska Alaska Stat. §§ 45.50.910 et seq.
Arkansas Ark. Stat. Ann. §§ 4-75-601 et seq.	California Cal. Civ. Code §§ 3426 et seq.
Colorado Col. Rev. Stat §§ 7-74-101	Connecticut Conn. Genl. Stat. §§ 35-50 et seq.
Delaware Del. Code Ann. Title 6 §§ 2001 et seq.	District of Columbia D.C. Code Ann. §§ 48-501 et seq.
Florida Fla. Stat Ann. §§ 688.001 et seq.	Hawaii Haw. Rev. Stat. §§ 482B-1 et seq.
Idaho Idaho Code §§ 48-801 et seq.	Illinois Ill. Ann. Stat. ch. 140 §§ 351-59
Indiana Ind. Code. Ann. §§ 24-3-1	Kansas Kan. Stat. Ann. §§ 60-3320 et seq.
Louisiana La. Rev. Stat. Ann. §§ 51:1431 et seq.	Maine M.R.S.A. Title 10 §§ 1541 et seq.
Maryland Md. Com. L. Code §§ 11-1201 et seq.	Minnesota Minn. Stat Ann. §§ 325C.01 et seq.
Montana Mont. Code Ann. §§ 30-14-401 et seq.	Nebraska Neb. Rev. Stat. §§ 87-501 et seq.
Nevada Nev. Rev. Stat. §§ 600A.010 et seq.	New Mexico N.M. Stat. Ann. §§ 57-3A-1 et seq.
North Carolina* N.C. Gen. Stat. §§ 66-152 et seq.	North Dakota N.D. Cent. Code §§ 47-25.1-01 et seq.
Oklahoma Okla. Genl. Laws §§ 6-41-1	Oregon Or. Rev. Stat. §§ 646.461 et seq.
Rhode Island R.I. Gen. Laws §§ 6-41-1 et seq.	South Dakota S.D. Cod. Laws §§ 37-29-1 et seq.
Utah Utah Code Ann. §§ 13-24-1 et seq.	Virginia Va. Code. Ann. §§ 59.1-336 et seq.
Washington Wash. Rev. Code. Ann. §§ 19.108.010 et seq.	West Virginia W. VA. Code. §§ 47-22-1 et seq.
Wisconsin Wis. Stat. Ann. § 134.90	

B) Ley de Espionaje Industrial de 1996 (“*The Economic Espionage Act Of 1996*”) en lo sucesivo la “EEA”:

Las compañías estadounidenses invierten millones de dólares para crear y proteger su información confidencial de sus competidores, su robo y transferencia, son conductas que se han incrementado exponencialmente con la ayuda de la revolución informática. El auge de Internet es un reflejo de este crecimiento exponencial al usarse como una herramienta para la destrucción de los derechos sobre los secretos industriales, tales como: el código fuente de un programa de cómputo; una fórmula bioquímica, etc., los cuales pueden ser tan valiosos para una empresa como hace unos años era la fábrica completa.

En la actualidad, las computadoras hacen extremadamente fácil hacer una copia ilegal y transferir información valiosa de secretos industriales. Un empleado puede bajar información de un secreto de la computadora de una compañía a un disquete o disco compacto, y llevárselo a su casa y transmitirlo en minutos a cualquier parte del mundo. La parte receptora a su vez puede hacer lo mismo en minutos. En el transcurso de días, una empresa de EUA, puede perder el control total sobre sus secretos industriales.

El 11 de octubre de 1996, el Presidente de los EUA, William J. Clinton firmó la EEA, la cual se consideró en su momento como el mayor avance en la regulación de secretos de fabricación en los EUA, al establecer con carácter federal los delitos de espionaje industrial y robo de secretos de fabricación y conceder al Departamento de Justicia, la autoridad para perseguir su comisión dentro y fuera del país o vía Internet.

Las leyes federales anteriores a la EEA, habían resultado inadecuadas para proteger los derechos de una empresa sobre su información privilegiada, limitando así su campo de acción a la legislación civil. En la vía penal se buscó la protección de los secretos industriales mediante la tipificación de las conductas

previstas por las leyes de robo a propiedad y los estatutos de fraude por robo de correspondencia, las cuales requerían la prueba de la existencia del fraude y el robo de bienes, delitos que no se configuraban, por el criterio de las Cortes de no considerar a los bienes inmateriales como bienes susceptibles de apropiación.

El Congreso de los EUA observó que las compañías no tenían los recursos financieros para ejercitar las acciones civiles o los medios necesarios para investigar y obtener las pruebas que acreditaran el robo de sus secretos industriales, y de que el pago de daños en la vía civil resultaba insuficiente para combatir la apropiación indebida de los secretos, así como la conveniencia para quienes cometían los delitos de absorber los costos de los juicios como parte del negocio.

La EEA surge así de la pretensión de llenar las lagunas de las leyes federales y locales anteriores, creando esquemas de protección para toda información de carácter económico que representa una ventaja competitiva para su poseedor. La ley se encuentra dividida en las siguientes secciones:

- 1831. Espionaje Industrial.
- 1832. Robo de Secretos de Fabricación.
- 1833. Supuestos de Excepción.
- 1834. Confiscación Criminal.
- 1835. Ordenes para conservar la confidencialidad.
- 1836. Procedimientos Civiles contra Violaciones.
- 1837. Conductas fuera de los EUA.
- 1838. Concurrencia con otras leyes.
- 1839. Definiciones.

1831. Espionaje Industrial. Se tipifica el delito de espionaje industrial, como aquél que es cometido por quién se apodera del secreto industrial mediante las conductas ilícitas de robo, fraude, reproducción, transmisión, compra, posesión,

su tentativa o bien mediante una conspiración, con el fin de beneficiar a un gobierno o agente extranjero.

Las penas que se establecen por la comisión de esas conductas, son de prisión hasta por quince años o multa de hasta \$500,000 USD, o bien ambas sanciones y si se cometió por una organización la multa puede ascender hasta \$10, 000,000. USD.

1832. Robo de Secretos de Fabricación. Es supuesto normativo constitutivo de delito, el apoderamiento ilícito del secreto industrial por un individuo u organización, en su beneficio o el de otros y en perjuicio de su dueño o propietario, mediante las conductas de robo, fraude, reproducción, transmisión, compra, posesión, su tentativa o bien mediante conspiración.

Las penalidades en la Sección 1832 pueden ser de prisión hasta por diez años o multa de hasta \$,500,000 USD, o ambas, mientras que una organización puede ser multada hasta \$5, 000,000.00 USD.

1833. Supuestos de Excepción. Se establece en esta sección, como primer supuesto normativo de excepción, las conductas cometidas en ejercicio de sus facultades por una entidad gubernamental o Estado de los EUA. Como segundo supuesto se encuentra el requerimiento de información que constituye un secreto industrial por una entidad gubernamental con autoridad legal para ello.

1834. Confiscación Criminal. Se prevé la confiscación criminal a favor de los EUA, como sanción adicional a la comisión de los delitos tipificados en las secciones 1831 y 1832. Circunstancia que implica la pérdida de la posesión o característica de propiedad del secreto industrial obtenido o usado ilícitamente por una persona, agente u organización extranjera.

Se establece también que dichas confiscaciones se realizarán siguiendo el procedimiento previsto en la sección 413 de la Ley para el control, prevención y abuso de drogas (*The Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control 1970*), así como los casos de excepción.

1835. Ordenes para Conservar la Confidencialidad. Establece que durante un proceso iniciado bajo la ley, el tribunal federal podrá emitir órdenes y tomar todas las acciones necesarias para conservar la confidencialidad de los secretos industriales, siguiendo las reglas de los procedimientos criminal, civil, federal de evidencia y toda la legislación aplicable.

Mediante la tramitación de un incidente ante un Tribunal de Distrito, se puede resolver autorizar que la información considerada como un secreto de fabricación sea revelada.

1836. Procedimiento Civiles contra Violaciones. El Procurador General, está autorizado a iniciar acciones civiles para obtener una orden en contra de cualquier violación de la ley, su jurisdicción corresponde a las Cortes de Distrito de los EUA. Por tanto no existe impedimento para iniciar la acción civil antes de la penal, y la de medidas precautorias para preservar la confidencialidad de los secretos industriales.

1837. Conductas fuera de los EUA. El EEA establece su ámbito de aplicación contra conductas que se cometen fuera de los EUA, si el afectado es un ciudadano o extranjero residente permanente en el país, una institución constituida bajo sus leyes, un Estado o subdivisión política del mismo, o bien es una conducta que se comete en ofensa de los EUA.

1838. Concurrencia con otras Leyes. La jurisdicción de la ley corresponde exclusivamente a las cortes federales. Sin embargo no se impide la substanciación de procedimientos civiles o penales ante otra entidad federal o

estatal de los EUA, que existan respecto de la apropiación ilícita o robo de secretos industriales.

1839. Definiciones.

Organización extranjera. Es cualquier agencia, oficina, ministerio, componente, institución, asociación, agrupación de negocios comercial o legal, corporación, firma o entidad que es controlada, auspiciada, comandada, administrada, dominada por un gobierno extranjero.

Agente extranjero. Es el oficial, empleado, servidor público, delegado o representante de un gobierno extranjero.

Secreto industrial. Significa todas las formas y tipos de información financiera, de negocios, científica, técnica, económica, de ingeniería, incluyendo patrones, planos, compilaciones, dispositivos de programa, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procesos, programas o códigos, tangibles o intangibles independientemente de cómo se almacenen, compilen o se ubiquen físicamente en memoria, electrónicamente, gráficamente, fotográficamente, o por escrito si:

- a) El propietario ha tomado medidas razonables para mantener la información en secreto; y
- b) La información tiene valor económico independiente, real o potencial, por no ser conocida generalmente y por no ser fácilmente accesible a través de medios adecuados por el público.

El propietario o poseedor. Es la persona o entidad quien acredita ser el legítimo poseedor o licenciatario autorizado del secreto de fabricación.

C) Casos resueltos con fundamento en la EEA.¹²¹

a) *United States of America v. Patrick and Daniel Worthing, Criminal No. 97-9 (W.D. Pa. December 7, 1996). 3*

Con motivo de un contrato de prestación de servicios Patrick Worthing trabajó en PPG Industries, INC., como supervisor de un equipo de mantenimiento de las instalaciones de investigación y desarrollo de la empresa, teniendo acceso a oficinas, disquetes, proyectos y todo tipo de información de investigación confidencial.

La acusación se basó, en una operación encubierta del FBI, donde mediante una carta de Owens-Corning, un rival comercial de PPG Industries, INC, se incitó a Patrick Worthing, a la venta de la información confidencial de ésta última, auxiliándose en tal tarea de su hermano Daniel Worthing.

Los hermanos Worthing, fueron procesados bajo el Secciones 1832 (a) (1), (3) y (5) de la EEA. Patrick Worthing fue declarado culpable del robo de secretos de fabricación y condenado el 5 de junio de 1997 a 15 meses en la cárcel y 36 meses de libertad condicional, Daniel Worthing, fue declarado culpable de conspirar, poseer y entregar secretos de fabricación y condicionado a un período de prueba 60 meses y 6 meses de confinamiento en su casa.

b) *United States of America v. Steven Louis Davis, Criminal No. 97-00124 (M.D. Tenn. 1997). 5.*

Steven L. Davis era un ingeniero de control de procesos de Wright Industries, Inc., en Nashville, Tennessee. En verano de 1996, Gillette Company, contrató a Industrias Wright, para asistirle en el desarrollo de su siguiente generación de sistemas de navajas para afeitar y Davis fue designado como el ingeniero del proyecto suscribiendo así un acuerdo de confidencialidad.

¹²¹R. Mark Halligan. Reported Criminal Arrests and Convictions under the Economic Espionage Act of 1996, Véase en <http://my.execpc.com/~mhallign/indict.html>.

La acusación sobre Davis, versó en la violación de la Sección 1832 (a) (2) (y 3) de la EEA, al enviar por facsímil y correo electrónico a los competidores de Gillette, dibujos de ingeniería de carácter confidencial que se relacionan con el proyecto a su cargo. Por lo cual también fue acusado por fraude de cable de conformidad con la Sección 1343 del Título 18 del Código de los EUA.

Davis fue declarado culpable el 26 de enero de 1998 y condenado el 17 de abril de 1998 a 27 meses de prisión, 3 años de libertad condicionada y a pagar en vía de reparación del daño a Gillette de \$508,575 USD y a Wright Industries \$726,576 USD.

c) United States of America v. Mayra Justine Trujillo-Cohen, Criminal No. H- 97-251S (S.D. Texas 11/14/97). 6.

La oficina del Procurador en Houston, Texas, atrajo con fundamento en la EEA, la acusación de robo de secretos de fabricación en contra Mayra Justine Trujillo-Cohen, ex-consultora de Deloitte & Touche.

La acusación en contra de Mayra Justine Trujillo, se sustentó, en la sustracción del software llamado " AFRONT for SAP" propiedad de Deloitte & Touche que ella efectuó, al momento de separarse de dicha institución con la finalidad de revenderlo a otras empresas, obteniendo así un beneficio económico ilícito.

La Sra. Trujillo-Cohen fue condenada el 26 de octubre de 1998 a 48 meses de prisión y 3 años la libertad supervisada y a pagar en vía de reparación del daño, \$337,000.00 USD y \$ 200.00 USD por una evaluación especial.

d) *United States v. Matthew R. Lange (Eastern District of Wisconsin 9/7/99). 11.*

La acusación sobre Mateo Lange, consistió en su intento de vender los dibujos de partes de ingeniería de un avión propiedad de Replacement Aircraft Part Co. Inc. (RAPCO) a uno de sus competidores.

Lange, un dibujante que laboraba para RAPCO, se apropió ilícitamente de los dibujos y los ofertó mediante cuentas de correo electrónico a un ejecutivo de una empresa competidora, por aproximadamente ocho millones de dólares.

El ejecutivo del competidor RAPCO fungió como informador encubierto para poder procesar a Mateo Lange, quien el 12 de diciembre de 1999, fue declarado culpable por violaciones a la EEA, e infracciones de derechos de reproducción y fraude de cable y condenado el 3 de febrero de 2000 a 30 meses de prisión y 3 años la liberación supervisada, y al pago de \$2500.00 USD y como evaluación especial al pago de \$ 525.00 USD.

e) *United States v. Fausto Estrada (S.D.N.Y. March 21, 2001). 16.*

Fausto Estrada era un prestador de servicios de alimentos de la empresa Flik International Corp. contratada por la oficina central de MasterCard en New York, para proveerla de almuerzos y comidas privadas en su sala de juntas en el período del 29 de enero de 2001 y el 7 de marzo de 2001.

La acusación sobre Estrada versó en su oferta de vender en febrero de 2001, a Visa información confidencial de MasterCard contenida en un paquete de programas, mediante la utilización del sobrenombre "Cagliostro", a cambio de \$100,000 USD para secretos de los años 1999 y 2000 y otros \$1000,000 USD por información del año 2001.

Una operación encubierta del FBI y del Intellectual Property Squad se realizó cuando uno de sus agentes, se hizo pasar por un representante de Visa y negoció con Estrada la compra de los documentos de MasterCard. Las negociaciones culminaron con reunión clandestina en un cuarto de hotel, en la cual el agente secreto se citó con Estrada para el intercambio del dinero por los documentos con lo cual se logró su procesamiento por el robo de secretos de fabricación con fundamento en la sección 1832 del EEA, y por fraude de correo y transporte entre estados.

D) *The National Intellectual Property Rights Coordination Center, (IPR).*¹²²

El FBI (*The Federal Bureau of Investigation*) y el Servicio de Aduanas de los EUA, (*The U.S Customs Service*), han conformado el IPR, un centro de coordinación nacional sobre derechos de propiedad intelectual para combatir los delitos en la materia y en el comercio (incluyendo los secretos industriales), conjuntado esfuerzos en beneficio de las empresas, mediante la aplicación de las leyes, y la instrumentación de un contacto central para denunciar los delitos.

El centro funciona como una coordinación para la recolección, análisis, y diseminación de información en materia de derechos de autor, infracciones a marcas registradas, robos de señales y secretos de fabricación para contar con elementos fidedignos que lleven a buen término una investigación. También es un punto de contacto con todas las entidades del gobierno, el Congreso, y medios de comunicación entre otros en cuanto a la aplicación de la ley.

El IPR, con la finalidad de obtener información sobre la comisión de delitos en perjuicio de las personas, industrias, asociaciones y empresas titulares de los derechos de propiedad intelectual, mantiene un estrecho contacto con ellas, con el objetivo de conocer la forma de comisión de esos ilícitos y las pérdidas

¹²² El IPR, se encuentra ubicado en Avenida Pennsylvania 1300, NW, Rm. 3.5A Washington, DC 20229 Tel. (202) 927-0810., e incluso se pueden hacer denuncias en línea a través de su página de Internet www.customs.gov/iprcenter

económicas que producen, para instrumentar las acciones hacia su combate en un marco de estricta aplicación de la ley.

E) Tratados Internacionales.

El artículo 6, de la Constitución de los EUA de 1787, establece que: "Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier Estado"¹²³.

a) Convenio de París.

EUA, forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde el 30 de mayo de 1887 y el 25 de agosto de 1973, incluyó a Puerto Rico como parte de su territorio y ámbito de aplicación del convenio.

El Convenio de París no habla expresamente de protección de los secretos industriales o comerciales, pero su artículo 10 Bis, establece la obligación de asegurar a los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

La divulgación, apoderamiento o uso por terceros no autorizados de un secreto industrial, con la finalidad de obtener una ventaja competitiva en la comercialización de ciertos productos, han sido actos considerados en muchos aspectos como materia de la competencia desleal.

Lo anterior aunado a la relación existente entre el Convenio de París y el ADPIC, de la cual surge la obligación de las partes del convenio, de proteger la

¹²³ Véase. http://www.constitution.org/cons/usa_span.htm

información no divulgada contra los actos de competencia desleal previstos en el artículo 10 Bis.

b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Los EUA, fueron signatarios del GATT, desde el 1 de enero de 1948, y son miembros de la OMC desde el 1 de enero de 1995, y como tal han adoptado el ADPIC desde el 1 de enero de 1996, es decir un año de transición posterior a la entrada en vigor del acuerdo, en su carácter de un país desarrollado dentro de la organización.

Por lo cual los EUA, se encuentran obligados a la observancia del ADPIC, el cual en su artículo 39, establece la protección de la información no divulgada, obligando a los países contratantes a proteger esa información contra los actos de competencia desleal previstos en el artículo 10 Bis, del Convenio de París, impidiendo cualquier acto de divulgación, apoderamiento o uso por terceros no autorizados de ésta.

Es de señalarse que mediante el comunicado de su Misión Permanente, de fecha 15 de junio de 1998, los EUA, han completado su notificación de leyes y reglamentos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del ADPIC, con la presentación del capítulo 90 de la parte I del título 18 de la EEA.

Dentro del documento, donde obra parte del examen de la aplicación del ADPIC, a la legislación interna de los EUA, se precisó lo siguiente¹²⁴:

¹²⁴ El documento en cita, fue elaborado del 26 al 30 de mayo de 1997, durante la reunión del Consejo de los ADPIC, en el se destacan puntos relevantes del examen de la legislación de los EUA sobre la protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales., consultable en <http://www.wto.org>

Las leyes de los EUA, que protegen los secretos comerciales, garantizan la protección de la información no divulgada con la adopción de la UTSA por la mayoría de los Estados que lo conforman, y los que no la han adoptado, mediante una declaración de daños y perjuicios, o bien en base a la legislación sobre contratos, que también es de carácter uniforme en todos los EUA, y a través de la legislación penal federal recientemente promulgada.

El Gobierno Federal no ha intentado privar a los Estados de la facultad de proteger la información no divulgada mediante leyes estatales, en lugar de federales, teniendo en cuenta que puede obtenerse en los EUA la protección que exige el ADPIC, en su artículo 39, aplicando sus disposiciones en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

El criterio utilizado por los tribunales de los EUA, para determinar qué incluye, o no, el "secreto comercial" es si la información es generalmente conocida o fácilmente accesible con medios propios por las personas que pudieran obtener un beneficio económico gracias a su divulgación o utilización. Lo que en su opinión es un criterio más amplio que el previsto en el párrafo 2 del artículo 39 del ADPIC.

El criterio utilizado en los EUA para determinar si existe culpabilidad por la obtención ilegal de información no divulgada es mediante la utilización de medios inadecuados, como el robo, el soborno, el engaño, la infracción o la instigación a la infracción de un deber de mantener el secreto, o el espionaje por medios electrónicos o de otro tipo.

La protección que brindan las autoridades de los EUA, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas (artículo 39 del ADPIC) que utilizan nuevas entidades químicas, es supuesto de exclusión del apartado b) 4) del artículo 552 del Título 5 de la Ley de

Libertad de Información por lo que su contenido no es susceptible de darse a conocer.

c) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN, el cual es de observancia general para sus signatarios: EUA, Canadá y México.

El TLCAN en su Capítulo XVII, Propiedad intelectual, contiene en su artículo 1711, la forma en que se protegerán entre los estados contratantes los secretos industriales y de negocios, así como los medios legales con que se deberá impedir cualquier acto de revelación, apropiación o uso no autorizado de información secreta con valor comercial y sobre la cual se hayan adoptado medidas razonables para su preservación.

4. FRANCIA.

En el derecho positivo francés, la protección del secreto toma dos figuras jurídicas, la del secreto de fábrica y la del *know-how*. Por lo cual se analizarán ambas figuras en los apartados siguientes, no sin antes precisar sobre algunos aspectos generales.

Para la doctrina francesa, el secreto es: "todo lo que contribuye de un modo general a aislar u ocultar una cosa, un hecho o una información que es conveniente no revelar". El secreto a su vez, no constituye un derecho privativo y en estricto sentido, no se considera como un derecho de propiedad industrial. Sin embargo, su importancia práctica es considerable al menos desde dos puntos de vista.

En primer lugar, un creador tendrá la opción de resguardar y proteger el secreto durante el tiempo que estime necesario, pues su creación no puede ser protegida

por uno de los derechos privativos que componen la propiedad industrial en particular, y en general la propiedad intelectual. En segundo lugar, podrá optar por obtener para su creación un derecho privativo que otorga la propiedad industrial, por ejemplo una patente, con la limitación y desventaja que implica la divulgación obligatoria de la invención, frente a sus competidores.

En ese tenor, al no constituir en el derecho francés el secreto un derecho privativo, se podría considerar que no se ofreció a su poseedor ninguna protección jurídica; sin embargo de un modo indirecto, su violación en ciertos supuestos normativos, puede ser sancionada.

A) El Secreto de Fábrica.

El secreto de fábrica, no aparece definido como tal en el artículo L 621-1 del Código de la Propiedad Intelectual francés, el cual se reproduce en el artículo L 152-7 del Código de Trabajo que dice: " La conducta de todo director o asalariado de una empresa donde este es empleado, de revelar o intentar revelar un secreto de fábrica, será castigado con dos años de prisión y multa de 30000 euros. El tribunal también puede pronunciarse, adicionalmente, por una sanción de cinco años más, por la violación de un derecho cívico, civil o de familia, de los previstos por el artículo 131-26 del Código Penal".¹²⁵

La jurisprudencia francesa, define el secreto de fábrica como "Todo proceso de fabricación, que ofrece en sí mismo un interés práctico o comercial, a un fabricante, que guarda el secreto hacia sus competidores" *Cass.crim.,29 mars 1935, Gaz.Pal.1935, p928 ; dans le même sens: Cass. Crim. 19 juin 1960, Bull. Crim., p.350.*

¹²⁵ Art. L. 152-7 : "Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal". (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 204 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). Véase en: www.legifrance.gouv.fr

Analizado lo anterior, se aprecia que la protección específica ofrecida a los secretos de fabricación es mediante la acción penal y las normas laborales (artículo L 621-1 del CPI, y L 152-7 del Código de Trabajo) y de forma genérica mediante la acción contra la competencia desleal al combinarse las normas civiles, laborales y penales.

B) El *Know How* o el Saber-Hacer.

A diferencia de la de patente y del secreto de fábrica, el *know-how* se aplica para la información de naturaleza técnica que merece ser considerada como secreto, sin otorgar el beneficio que da un derecho privativo.

El decreto del 12 de enero de 1973 (JO del 19 de enero de 1973) define al *know-how* como "la habilidad adquirida por la experiencia, el conocimiento práctico".

Por su parte, el artículo 10 del Reglamento N° 240/96 del 31 de enero de 1996 concerniente a la aplicación del artículo 81, 3 del Tratado de Amsterdam, y de los acuerdos de transferencia de la tecnología, en particular a la licencia de *savoir-faire*, define el *know-how*, como un conjunto de información técnica secreta, sustancial y susceptible de apropiación.

El término secreto significa, que el *know-how* considerado totalmente o en sus elementos, no es fácil de obtener, su valor reside en el avance que de su comunicación se procure o licencie, en estricto sentido no debería ser entendido o conocido, esto es que cada elemento individual del *know-how*, debe ser totalmente desconocido o imposible de obtener, excepto por su poseedor o su licenciente.

Substancial, es un término, que quiere decir que el *know-how* contiene la información que debería ser de carácter útil, y el término susceptible de apropiación, se refiere a que debe estar contenido o expresado en un soporte material.

La doctrina francesa acepta la definición de que el *know-how* consiste en información de naturaleza, técnica, industrial, o comercial substancial secreta y transmisible.¹²⁶

Por lo cual, la Información que constituye el *know-how* puede estar relacionada con una invención, un conocimiento puro, o uno producto de la experiencia, por información técnica, industrial, o comercial, o bien por métodos de gestión. Esa información debe ser de carácter útil, es decir, debe permitir mejorar o perfeccionar los conocimientos que constituye, además debe ser secreta para que represente un valor y pueda ser transmisible a otros.

La protección que se otorga al poseedor del *know how* en el derecho francés, es de forma indirecta dentro del ámbito civil y penal, refiriéndose a él como un derecho de propiedad (artículo 544 del Código Civil) y su traducción penal mediante el delito de robo (artículo 311-1 del Código Penal)

"Artículo 311-1 Es robo la sustracción fraudulenta de la cosa ajena".¹²⁷

"Artículo 544. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, pero sin usarlas para lo que está prohibido por las leyes o los reglamentos".¹²⁸

Al respecto, cabe señalar, que algunas decisiones de la Corte de Casación, sostuvieron el criterio de la incriminación por el delito de robo, fundamentándose en el artículo 379 del Código Penal, para sancionar la sustracción engañosa de la información que ha sido registrada en un apoyo material.

¹²⁶ Galloux, Jean-Christophe. Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, Paris 2000.p.

¹²⁷ Article 311-1 Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

¹²⁸ Article 544 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Estas decisiones dejaron a los doctrinarios civilistas, con el dilema de deducir, si la información que constituye un *Know how*, tiene características de un derecho propiedad, en el sentido que establece el artículo 544 del Código Civil Francés, sobre todo respecto de la información de carácter económico, problema que no se presenta en la doctrina penal ya que en ella se castiga toda conducta antisocial que configure un delito.

Desde otro punto de vista, la revelación del *know how*, puede tipificarse en materia de la reserva de los conocimientos de carácter profesional como se establece en el artículo 226-13 del Código Penal, en relación con las conductas de ofensas de corrupción activa o pasiva previstas y reprimidas en el artículo 177 del Código Penal.

"Sección 4: De los atentados contra el secreto, 1: Del atentado contra el secreto profesional, Artículo 226-13. La revelación de una información de carácter secreto por parte de una persona que haya sido depositaria de la misma, bien por su posición o profesión, bien debido a una función o una misión temporal, será castigada con un año de prisión y multa de 100.000 francos".

El artículo precedente fue modificado por la Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) para quedar redactado como sigue:

"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende"

C) Tratados Internacionales.

La Constitución Francesa del 4 de Octubre de 1958, en su Título VI - De los tratados y acuerdos internacionales establece que:

"Artículo 52. El Presidente de la República negociará y ratificará los tratados. Será informado de toda negociación encaminada a la concertación de un acuerdo internacional no sujeto a ratificación.

Artículo 55. Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte."¹²⁹

a) Convenio de París.

Francia es parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde el 7 de julio de 1884 y de su revisión en Estocolmo, desde el 10 de junio de 1975.

En ese sentido, El Presidente de la República Francesa, al haber negociado y adoptado el Convenio de París, le concedió desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes francesas, y aseguró para su país en términos de su artículo 10 Bis, una protección eficaz contra la competencia desleal.

¹²⁹ Article 52. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification

Article 55. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

b) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Estado Francés, es signatario del GATT, desde el 1 de enero de 1948 y miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, por lo cual ha adoptado el ADPIC, que en su artículo 39, contempla la protección de la información no divulgada, prescribiendo que los Estados miembros, protejan la información no revelada mediante la represión de la competencia desleal, la comunicación de datos al poder público o a sus organismos por vía de la prohibición.

Dentro de los documentos, donde obra parte del examen de la aplicación y observancia del ADPIC, dentro de la legislación interna de Francia, se precisó lo siguiente¹³⁰:

Las disposiciones legislativas y reglamentarias francesas son conformes al conjunto de instrumentos internacionales concertados en materia de propiedad intelectual, cosa que ya ocurría mucho antes de la entrada en vigor del ADPIC.

El titular de un derecho de propiedad intelectual dispone tanto de la vía civil como de la penal para salvaguardar sus derechos. Cuenta además con una vía administrativa: la incautación por los servicios aduaneros, de conformidad con el ADPIC.

Frente a la divulgación de secretos comerciales, la parte perjudicada puede incoar una acción por competencia desleal ante el Tribunal de Gran Instancia (TGI), o ante los tribunales de comercio cuando ambas partes tienen la condición de comerciantes. El consejo paritario puede asumir competencia en los casos en que la divulgación sea imputable a un asalariado actual o a un ex salariado de la

¹³⁰ Los presentes documentos fueron elaborados por el Consejo del ADPIC; del 26 al 30 de mayo de 1997 y del 17 al 21 de noviembre de 1997. Véase en <http://www.wto.org>.

empresa que sufre el perjuicio (artículo L.152-7 del Código del Trabajo, reproducido en el artículo L.621-1 del CPI).

La acción por competencia desleal (fundada en la responsabilidad extracontractual: artículos 1382 y 1383 del Código Civil) puede ser incoada por el profesional perjudicado.

No existe en Francia ninguna disposición general relativa a la protección de informaciones confidenciales. Los poderes generales del juez de los procedimientos de urgencia y el de instrucción de la causa (cuyos poderes son amplios y que interviene cuando se necesitan medidas de instrucción antes de devolver el expediente a la vista) permiten adoptar las disposiciones que las partes requieran a este respecto.

Además, el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, permite al juez decidir en ciertas circunstancias que los debates se celebren o se continúen en cámara de consejo. En el marco de este artículo, los debates se desarrollan a puerta cerrada, es decir, sin presencia de público.

En materia de pruebas, dentro del primer capítulo del Código de Procedimiento Civil, donde se enuncian las reglas fundamentales aplicables a todo procedimiento, el párrafo 2 del artículo 11 dispone que: "Si una de las partes dispone de un elemento de prueba, el juez puede, a instancia de la otra parte, conminarla a que lo presente, si es necesario, bajo apercibimiento. Podrá, a solicitud de una de las partes, pedir u ordenar, si es necesario bajo la misma pena, la presentación de todos los documentos en manos de terceros si no existe impedimento legítimo." Pero dicha información cuya aportación puede ordenarse, debe estar protegida si tiene un carácter confidencial, a través de los medios existentes en las leyes de Francia, citándose la disposición legal en la que se establece dicha protección.

CONCLUSIONES.

PRIMERA.- Lo que permanece oculto, ignorado, reservado del conocimiento de los demás, ha significado en diversos campos del conocimiento y de las relaciones humanas, un deber, una limitante o bien una ventaja para las personas que lo poseen, como en los casos de los secretos sacramentales, profesionales o de Estado.

SEGUNDA.- La propiedad industrial, en consideración de diversas legislaciones y a criterio de distintos autores, ha integrado como un derecho que tutela, la guarda de información de aplicación comercial o industrial, que signifique obtener para su poseedor, una ventaja competitiva o económica frente a terceros, con la condición de que se hayan adoptado los medios o sistemas suficientes para ese objetivo.

TERCERA.- Se ha catalogado como un acto de competencia desleal en el mercado, la violación de secretos industriales, al constituirse como una conducta contraria a la buena fe mercantil. Es decir, todo acto de un comerciante o industrial, contrario a los buenos usos o prácticas comerciales, dirigido a obtener en provecho propio, información de aplicación comercial o industrial, que ha representado para su poseedor, una ventaja competitiva o económica frente a él.

CUARTA.- La tecnología, considerada como esa información producto de un acto inventivo, susceptible de aplicación industrial o comercial, si es resguardada con carácter confidencial, puede tomar como instrumento de protección jurídica a la figura del secreto industrial.

QUINTA.- Doctrinariamente, ha existido confusión del secreto industrial con figuras jurídicas como son la patente, el *know how* y la información confidencial, sin embargo precisadas sus diferencias, se destaca que su objeto de tutela si bien puede ser información confidencial, esta no es susceptible de aplicación industrial o comercial, ni representa para su poseedor una ventaja competitiva frente a terceros en el mercado.

SEXTA.- El secreto industrial, constituye un tipo de información utilizada de manera continua en la producción de bienes o prestación de servicios de las empresas, su elemento esencial lo constituye su carácter reservado, confidencial o no circulable y, su valor ser una ventaja competitiva en el mercado frente a sus competidores.

SÉPTIMA.- Los antecedentes histórico-legislativos del régimen jurídico de los secretos industriales en México, se encuentran cronológicamente, en los Códigos Penales del fuero federal, en la Ley Federal del Trabajo, y en la legislación que ha regulado la propiedad industrial hasta nuestros días, comprendiendo desde la Ley de Inventiones y Marcas de 1976 a la vigente Ley de la Propiedad Industrial.

OCTAVA.- No existe remisión expresa a la figura del secreto industrial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, su fundamento lo encontramos en artículo 28 constitucional y en su ley reglamentaria la Ley de la Propiedad Industrial.

NOVENA.- Es obligación de todo trabajador dentro de una relación de subordinación, el guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa, por lo que es causal de rescisión de esa relación, la revelación que se realice con esos fines, de conformidad con lo establecido por Ley Federal del Trabajo,.

DÉCIMA.- La revelación de secretos, es una conducta que se encuentra tipificada y sancionada por nuestro Código Penal Federal y salvo excepciones, por cada uno de los Códigos de las Entidades Federativas en que se encuentra organizado el Estado Mexicano, los cuales de forma genérica, reprochan la divulgación de una reserva o confidencia, sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado y con el fin de causarle un daño.

DÉCIMA PRIMERA.- La Ley de la Propiedad Industrial regula la figura de los secretos industriales, dedicándole un capítulo a su concepción jurídica y al

establecimiento de su régimen jurídico de protección, mediante normas de carácter administrativo, civil, laboral, penal e internacional.

DÉCIMA SEGUNDA.- La interpretación judicial que han pronunciado tanto las salas de la SCJN, como los TCC, en materia de secretos industriales, es escasa y se constriñe a unos cuantos criterios aislados, los cuales nunca han integrado jurisprudencia, y fueron emitidos antes de la publicación de la LPI.

DÉCIMA TERCERA.- Los acuerdos de carácter internacional que contienen un apartado dedicado a los secretos industriales (información no divulgada) que ha negociado, adoptado y suscrito nuestro país, tienden a uniformar los criterios que se han convenido dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y la Organización Mundial del Comercio, como un mecanismo de estímulo en el comercio internacional.

DÉCIMA CUARTA.- El Secreto Industrial constituye para una persona o empresa, un valor económico de uso, cambio y una fuente de ingresos, pues su explotación comercial da como resultado una actividad lucrativa mediante su transmisión a terceros.

DÉCIMA QUINTA.- La Ley de la Propiedad Industrial, prevé diversas de transmitir y explotar los derechos que tutela, distinguiéndose entre estos: la licencia, la franquicia y la cesión. No obstante y atendiendo a la naturaleza del secreto industrial lo más recomendable es celebrar contratos de secrecía e insertar cláusulas de confidencialidad acordes con las necesidades de cada transacción.

DÉCIMA SEXTA.- Una característica del Secreto Industrial benéfica en los acuerdos de voluntades donde se convenga su transmisión o uso, es que su duración puede o no limitarse a la vigencia del contrato, ya que la ley no establece un término para que los derechos que confiere a su poseedor, surtan sus efectos a través del tiempo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- El régimen jurídico español de protección de los secretos industriales, se encuentra previsto dentro de los ámbitos de la competencia desleal y el derecho penal, como se observa en el artículo 38 de la Constitución Española, en la Ley 3/91 de la Competencia Desleal y en su Código Penal.

DÉCIMA OCTAVA.-La protección de los secretos industriales o de fabricación en los Estados Unidos de Norteamérica, deriva de su derecho local consuetudinario, basado en teorías que lo consideran como un derecho de propiedad, un derecho contractual, o un deber general de confianza entre quienes se transmite. Lo cual se fundamenta en la Ley General de Secretos Industriales (UTSA) y en la Ley de Espionaje Industrial de 1996 (EEA).

DÉCIMA NOVENA.- En el derecho positivo francés, la protección del secreto toma dos figuras jurídicas, la del secreto de fábrica y la del *know-how*, como se desprende de sus Códigos de la Propiedad Intelectual, del Trabajo, Penal y el Civil.

VIGÉSIMA.- España, Estados Unidos de Norteamérica y Francia han protegido la figura de los secretos industriales, por la necesidad de que cada Estado conceda a sus nacionales protección sobre su información de aplicación industrial o comercial que les represente una ventaja competitiva frente a otros, pero con la adopción de compromisos internacionales adquiridos en razón de la creciente mercadería mundial, se han visto en la preeminencia de adecuar a su derecho interno los lineamientos del Convenio de París y del ADPIC.

ANEXO ÚNICO

CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Publicado DOF: el 14/08/1931

LIBRO SEGUNDO
TÍTULO NOVENO REVELACIÓN DE SECRETOS Y ACCESO ILÍCITO A SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICA
CAPÍTULO I REVELACIÓN DE SECRETOS

Artículo 210.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

Artículo 211.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

Artículo 211 bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicaran sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO	ARTÍCULOS	CÓDIGO PENAL DEL ESTADO	ARTÍCULOS
<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</p> <p>Publicación: 29/07/1994. Entrada en vigor el 1/09/1994. Decreto número 119.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO DE LAS FIGURAS TÍPICAS TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DELITOS EN CONTRA DE LA CONFIDENCIALIDAD CAPÍTULO I REVELACIÓN DE SECRETOS</p> <p>Artículo 195.- La revelación de secretos consiste en el aprovechamiento de archivos informáticos personales o en la revelación de una comunicación reservada que se conozca o que se haya recibido por motivo de empleo, cargo o puesto, sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado.</p> <p>Al responsable de revelación de secretos se le aplicara de 3 meses a 1 año de prisión y de 15 a 30 días multa.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS.</p> <p>Publicación: 09/10/1998</p>	<p>LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO TÍTULO SEXTO DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR CAPÍTULO II REVELACIÓN O APROVECHAMIENTO DE SECRETO</p> <p>Artículo 151.- Se impondrán de seis meses a dos años de prisión, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o comunicación reservada que haya conocido o se le haya confiado en virtud de su empleo, oficio o profesión, o lo emplee en provecho propio o ajeno.</p>
<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p> <p>Publicación: 20/08/1989. Sección II, Tomo XXVI.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO SECCIÓN PRIMERA DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO TÍTULO TERCERO DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DEL SECRETO CAPÍTULO ÚNICO REVELACIÓN DEL SECRETO</p> <p>Artículo 175.- Tipo y punibilidad. Al que sin el consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo revele un secreto, de carácter científico, industrial o comercial, o lo obtenga a través de medios electrónicos o computacionales o se le haya confiado, y obtenga provecho propio o ajeno se le impondrá prisión de uno a tres años y hasta cincuenta días multa; al de la revelación del secreto resulte algún perjuicio para alguien, la pena aumentara hasta una mitad más. Al receptor que se beneficie con la revelación del secreto se le impondrá de uno a tres años de prisión y hasta cien días multa.</p> <p>Revelación de secreto.- Se entiende por revelación de secreto cualquier información propia de una fuente científica, industrial o comercial donde se genere, que sea transmise a otra persona física o moral ajena a la fuente.</p> <p>Quemala.- El delito de revelación de secreto se perseguirá por quemala de la persona afectada o de su representante legal.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.</p> <p>Publicación: 28/11/1988</p>	<p>LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR TÍTULO SÉPTIMO CAPÍTULO ÚNICO REVELACIÓN DE SECRETOS</p> <p>Artículo 208.- Se aplicara prisión de un mes a un año y multa de uno a cinco días de salario, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o de la confianza en el depositado o por alguna otra causa.</p> <p>Artículo 209.- La sanción será de uno a cinco años de prisión y multa de uno a diez días de salario y suspensión de profesión, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado, público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.</p>
<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR</p> <p>Publicación: 15/01/1991</p>	<p>TÍTULO TERCERO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD. CAPÍTULO VII REVELACIÓN DE SECRETOS.</p> <p>Artículo 183.- Al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o función, se le aplicara prisión de seis meses a tres años y hasta cien días multa.</p> <p>Artículo 184.- La pena será de dos a cinco años, y hasta ciento cincuenta días multa y suspensión de profesión, en su caso, hasta dos años, cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste servicios profesionales o técnicos o por algún servidor público, o cuando el secreto revelado sea de carácter industrial.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.</p> <p>Publicación: 26/03/1990.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL TÍTULO SEXTO CAPÍTULO I REVELACIÓN DE SECRETOS</p> <p>Artículo 208.- Se aplicara prisión de dos meses a dos años y multa de una a diez cuotas, al que sin justa causa, y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada, que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.</p> <p>Artículo 207.- La sanción será de uno a cinco años de prisión, multa de una a diez cuotas, y suspensión para el ejercicio de la profesión, de dos meses a un año, en su caso. Cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos, o por servidores públicos, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial o comercial.</p>

<p>CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. Publicación 16/12/1975.</p>	<p>TITULO DÉCIMOSEGUNDO REVELACIÓN DE SECRETOS CAPITULO ÚNICO</p> <p>Artículo 184. Se aplicara multa hasta de quinientos días de salario mínimo o prisión de dos meses a un año si que sin justa causa, con perjuicio de algúen y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.</p> <p>Artículo 185. La sanción será de uno a cinco años de prisión, multa hasta de quinientos días de salario mínimo y suspensión del ejercicio de la profesión, en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación pudiese ses hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos, o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA</p>	<p>No esta tipificado como tal.</p>
<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. Publicación: 28/05/1999.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL TITULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL CAPITULO SEXTO VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR Y A DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.</p> <p>Artículo 381.- Sanciones y figura típicas de revelación de secretos o violación de la intimidad personal o familiar. Se aplicara prisión de seis meses a cuatro años y multa: a quien sin justa causa y con perjuicio de otro, revele algún secreto, intimidad personal o comunicación reservada, que conoció con motivo de su función o ejercicio profesional o de su relación con el agraviado o sus familiares.</p> <p>Si para la comisión el agente se valió de su profesión, cargo u oficio, se le aplicara, además, suspensión de un mes a un año en su ejercicio.</p> <p>Artículo 382.- Sanciones y figura típicas de violación de la privacidad. Se aplicara prisión de uno a cinco años: a quien sin consentimiento de otro y para conocer algún secreto, intimidad personal o comunicación reservada: I. Apoderamiento de documentos u objetos para invadir la privacidad. Se apodera de documentos u objetos de cualquier clase. II. Reproducción de documentos u objetos para invadir la privacidad. Reproduce dichos documentos u objetos III. Utilización de medios técnicos para invadir la privacidad. Utilice medios técnicos para escuchar, observar, etc</p>	<p>CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. Publicación: 23/12/1996.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES CAPITULO OCTAVO VIOLACIÓN DE SECRETOS</p> <p>Artículo 230.- Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de uno a diez días de salario, si que, sin justa causa, con perjuicio de algúen y sin el consentimiento de aquel que pueda resultar perjudicado, entregue, revele, publique o divulgue algún secreto, comunicación confidencial o documento reservado que conoce o ha recibido en razón de su empleo, cargo, profesión o puesto.</p> <p>Artículo 231.- En el caso del artículo anterior, si el infractor hubiere conocido o recibido el secreto, comunicación o documento, por mera casualidad, las sanciones anteriores se reducirán a la mitad.</p> <p>Artículo 232.- Las sanciones serán de uno a cinco años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días de salario y destitución del cargo, comisión o empleo, o suspensión de los derechos de ejercer alguna profesión, arte u oficio, cuando la revelación o violación del secreto se refiera a un procedimiento de carácter industrial y sea hecho por personas que prestare o hubiere prestado en la fabrica, establecimiento o propiedad en donde se usa tal procedimiento</p> <p>Artículo 233.- Ninguna autoridad podrá exigir la revelación de los secretos a que se refiere este capítulo, a no ser que</p>
<p>CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COLIMA. Publicación: 27/07/1995.</p>	<p>No esta tipificado.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. Publicación: 23/07/1987</p>	<p>LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL TITULO SÉPTIMO DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DEL SECRETO. CAPITULO ÚNICO REVELACIÓN DE SECRETO.</p> <p>Artículo 159.- A quien teniendo conocimiento de un secreto, o estando en posesión de un documento, grabación, filmación o cualquier otro objeto que se le hubiese confiado, lo revele o entregue, sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y que pueda causar daño para cualquier persona, se le aplicara prisión de 3 meses a un año y hasta 20 días multa o trabajo en favor de la comunidad hasta por tres meses.</p> <p>Si el que divulgare el secreto, documento, grabación, filmación u objeto, lo hubiere conocido o recibido por razón de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, la pena de prisión será de uno a 5 años, hasta 50 días multa y suspensión en sus funciones de 2 meses a un año.</p>
<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS Publicación: 11/10/1990.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO TITULO DÉCIMOQUINTO REVELACIÓN DE SECRETOS CAPITULO ÚNICO REVELACIÓN DE SECRETOS</p> <p>Artículo 283.- Se aplicara sanción de dos a cuatro años y multa de veinte a cuarenta días de salario al que sin justa causa, con perjuicio de algúen y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado revele algún secreto o comunicación reservada, que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.</p> <p>Artículo 284.- Se sancionara con prisión de dos a ocho años, multa de veinte a cien días de salario y suspensión de profesión o inhabilitación en su caso, cuando la revelación a que se refiere el artículo anterior ses hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por servidores públicos, y el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial o mercantil.</p>	<p>CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Publicación: 29/03/1991</p>	<p>LIBRO SEGUNDO SECCIÓN PRIMERA DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO TITULO TERCERO DELITO CONTRA LA INVOLABILIDAD DEL SECRETO CAPITULO ÚNICO REVELACIÓN DEL SECRETO</p> <p>Artículo 126.- Al que sin consentimiento del que tenga derecho a otorgarlo revele un secreto que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y hasta cincuenta días multa y suspensión de sus funciones de dos meses a un año, si de la revelación o empleo pudiese resultar un perjuicio para algúen.</p> <p>Cuando el secreto se revele o se use en beneficio propio o ajeno por persona que preste servicios profesionales o técnicos, o por servidor público, o si el secreto fuere de carácter científico o industrial, la pena se aumentara hasta una mitad más.</p>

<p>CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Publicación: 04/03/1987.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO TITULO DÉCIMOSEGUNDO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CAPITULO VI REVELACIÓN DE SECRETOS.</p> <p>Artículo 234.- A quien teniendo conocimiento de un secreto, o estando en posesión de un documento o grabación que se le hubieran confiado, los revele o entregue sin consentimiento de quien tiene derecho a otorgarlo, y ello pueda causar daño para cualquier persona, se le aplicara prisión de seis meses a dos años o multa de treinta a cincuenta veces el salario.</p> <p>Si el que divulga el secreto, documento o grabación, los hubiera conocido o recibido por razón de un empleo, cargo, puesto, profesión, arte u oficio, la pena será de uno a cinco años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el salario.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. Publicación: 30/09/2000.</p>	<p>No está tipificado como tal.</p>
<p>CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Publicación: 16/07/2002.</p> <p>* Este código, con excepción de lo señalado en estos artículos tecnológicos, entrara en vigor a los ciento veinte días de su publicación en la gaceta oficial del distrito federal. Para su mayor difusión se publicará este decreto en el diario oficial de la federación.</p> <p>Se abroge el código penal de 1931, sus reformas y demás leyes que se opongan al presente ordenamiento.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL TITULO DÉCIMOTERCERO DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL Y LA INVIOLEBILIDAD DEL SECRETO CAPITULO II REVELACIÓN DE SECRETOS</p> <p>Artículo 213.- Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien días multa.</p> <p>Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter científico o tecnológico, la prisión se aumentará en una mitad y se le suspenderá de seis meses a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio.</p> <p>Cuando el agente sea servidor publico, se le impondrá, además, destitución e inhabilitación de seis meses a tres años.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA. Publicación: 28/10/1992</p>	<p>LIBRO SEGUNDO. PARTE ESPECIAL. TITULO SÉPTIMO. DELITO CONTRA LA INVIOLEBILIDAD DEL SECRETO. CAPITULO ÚNICO. REVELACIÓN DE SECRETO.</p> <p>Artículo 178.- Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrá prisión de tres meses a un año, o de noventa a ciento ochenta días multa.</p> <p>La sanción será de uno a tres años de prisión, de cien a doscientos días multa y suspensión de profesión, en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por servidor publico o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.</p> <p>Este delito se perseguirá por querrela.</p>
<p>CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO. Publicación: 22/08/1991.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO TITULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD SUBTITULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA CAPITULO IV DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES</p> <p>Artículo 190.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de diez a cien días-multa, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien, y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, revele algún secreto o comunicación reservada que le haya sido confiado o haya recibido con motivo de su empleo, cargo o comisión.</p> <p>Se impondrá de dos a siete años de prisión, de cien a quinientos días-multa y la suspensión del derecho de ejercer la profesión, la actividad técnica o desempeñar el cargo de dos a siete años, cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste sus servicios profesionales o técnicos o por servidor publico.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA. Publicación: 24/03/1994</p>	<p>LIBRO SEGUNDO TITULO SEXTO REVELACIÓN DE SECRETOS CAPITULO ÚNICO REVELACIÓN DE SECRETOS</p> <p>Artículo 178.- Se aplicara de quince a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, el que, sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo, puesto, o de la confianza en el depositada por otra causa.</p> <p>Artículo 177.- La sanción será de seis meses a cinco años de prisión, de diez a doscientos días multa y suspensión de profesión, en su caso, hasta por un año, cuando la revelación sea hecha por persona que preste servicios profesionales o técnicos, o por un funcionario o empleado publico o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.</p> <p>Los delitos previstos en el presente capítulo, solo se perseguirán a petición de parte ofendida.</p>
<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. Publicación: 02/11/2001.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL TITULO SEGUNDO DE LOS DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, CARGO, EMPLEO U OFICIO CAPITULO ÚNICO REVELACIÓN DE SECRETOS</p> <p>Artículo 229.- A quien con perjuicio de otro revele algún secreto o comunicación reservada que haya conocido con motivo de su profesión, cargo, empleo u oficio, se le aplicara prisión de seis meses a cuatro años y de diez a cincuenta días multa y en su caso suspensión de un mes a un año.</p> <p>Este delito se perseguirá por querrela.</p>	<p>CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE TABASCO. Publicación: 22/02/1997</p>	<p>LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA LA INVIOLEBILIDAD DEL SECRETO CAPITULO ÚNICO REVELACIÓN DE SECRETO</p> <p>Artículo 184.- Al que con perjuicio de alguien y sin el consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo revele un secreto o comunicación reservada que ha conocido o recibido para su guarda o para revelarlo o entregarlo a persona determinada, se le aplicara prisión de seis meses a dos años.</p> <p>Artículo 185.- Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, la prisión se aumentara hasta en una mitad más.</p>
<p>CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO. Publicación: 14/11/1998.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL TITULO VII DELITOS CONTRA LA INVIOLEBILIDAD DEL SECRETO CAPITULO ÚNICO REVELACIÓN DEL SECRETO.</p> <p>Artículo 138.- Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrá prisión de tres meses a un año, hasta cincuenta días multa y suspensión en sus funciones en su caso, de tres meses a un año. Este delito se perseguirá por querrela.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. Publicación: 20/12/1988</p>	<p>LIBRO SEGUNDO. PARTE ESPECIAL. TITULO SÉPTIMO. DELITOS CONTRA LA INVIOLEBILIDAD DEL SECRETO. CAPITULO ÚNICO. REVELACIÓN DE SECRETOS.</p> <p>Artículo 205.- Comete el delito de revelación de secretos el que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, puesto o cargo.</p> <p>Artículo 206.- Al responsable del delito de revelación de secretos se le impondrá una sanción de dos meses a dos años de prisión y multa de cinco a cuarenta días salario.</p> <p>Artículo 207.- Cuando la revelación punible sea hecha por personas que presten servicios profesionales o técnicos, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial, la sanción será de uno a cinco años de prisión y multa de treinta a sesenta días salario, y en su caso, suspensión de profesión o inhabilitación de dos meses a un año.</p>

<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. Publicación: 09/06/1990.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO TITULO CUARTO DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DEL SECRETO CAPITULO ÚNICO REVELACIÓN DE SECRETO.</p> <p>Artículo 176.- Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo releve o entregue un secreto que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno o en perjuicio de alguien, se le impondrá prisión de tres meses a cinco años y de 5 a 40 días de multa y suspensión, privación e inhabilitación de derechos, cargos, empleos, funciones, comisiones o profesiones, según el caso, de dos meses a un año, si de la revelación o empleo pudiera resultar un perjuicio para alguien.</p> <p>Artículo 177.- La punibilidad a que hace referencia en el artículo anterior se aumentará una mitad, cuando el secreto se revele o se use en beneficio propio o ajeno, por persona que preste servicios profesionales o técnicos o por servidor público, o bien, si el secreto fuere de carácter científico o industrial.</p> <p>Artículo 178.- Los delitos previstos en este título se perseguirán por querrela; su punibilidad se aplicará sin perjuicio de la que corresponde al resultare la comisión de algún otro delito.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Publicación: 02/01/1980</p>	<p>LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR TITULO SÉPTIMO CAPITULO ÚNICO. REVELACIÓN DE SECRETOS.</p> <p>Artículo 175.- Se aplicará prisión de quince días a un año y multa hasta de veinte días de salario si que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de empleo, cargo o confianza en el depositado o por alguna otra causa.</p> <p>Artículo 176.- La sanción será de uno a cinco años de prisión, multa de dos a cuarenta días de salario y suspensión de profesión, en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona a que preste servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.</p>
<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO. Publicación: 07/12/1982</p>	<p>LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR TITULO SEXTO REVELACIÓN DE SECRETOS CAPITULO ÚNICO REVELACIÓN DE SECRETOS.</p> <p>Artículo 143.- Se impondrán de dos meses a un año de prisión al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de la confianza en el depositado. Estos casos solo se perseguirán por querrela de la parte ofendida.</p> <p>Cuando la revelación punible sea hecha por cualquier servidor público que preste servicios profesionales o técnicos, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial, se impondrán de uno a tres años de prisión y suspensión de profesión o cargo, de dos meses a un año.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-Llave. Publicación: 13/09/1980.</p>	<p>LIBRO SEGUNDO TITULO III DELITOS CONTRA LA LIBERTAD CAPITULO IX REVELACIÓN DE SECRETOS</p> <p>Artículo 151.- El que teniendo conocimiento de un secreto, lo revelare, si de ello pudiere resultar daño para alguien, se le impondrán prisión de un mes a un año y multa hasta de veinte veces el salario mínimo.</p> <p>Las sanciones serán de seis meses a tres años de prisión y multa hasta de cuarenta veces el salario mínimo, al que divulgar el secreto lo hubiere conocido por razón de su actividad, empleo, cargo, puesto, profesión, arte u oficio.</p>
<p>CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO. Publicación: 20/03/2000</p>	<p>LIBRO SEGUNDO TITULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD SUBTITULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA CAPITULO III DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES O TÉCNICAS</p> <p>Artículo 186.- Al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, revele algún secreto o comunicación reservada que le haya sido confiado o haya recibido con motivo de su empleo, cargo o comisión, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de treinta a cien días multa.</p> <p>Se impondrán de dos a siete años de prisión, de cien a quinientos días multa y la suspensión del derecho de ejercer la profesión, la actividad técnica o desempeñar el cargo de dos a siete años, cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste sus servicios profesionales o técnicos o por servidor público.</p>	<p>CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. Publicación: 30/03/2000</p>	<p>LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR TITULO OCTAVO DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DEL SECRETO CAPITULO ÚNICO</p> <p>Artículo 218.- Se impondrá prisión de dos meses a un año o de tres a treinta días multa, a quien sin justa causa con perjuicio de alguien y sin el consentimiento de la persona que pueda resultar perjudicada, entregue, revele, publique o divulgue algún secreto, comunicación confidencial, documento o grabación reservados que conoce, ha recibido o le han sido confiados en razón de su empleo, cargo público, profesión o puesto, derivado de su relación con el agraviado o sus familiares o por cualquier otro motivo. Este delito se perseguirá por querrela.</p> <p>Artículo 219.- Las sanciones serán de uno a cinco años de prisión, de tres a cuarenta días multa y destitución de cargo o empleo o suspensión de los derechos de ejercer la profesión, arte u oficio con motivo de la cual se delinquirá, cuando la revelación o violación del secreto se refiera a un procedimiento de carácter industrial y sea hecha por persona que esta o estuvo sirviendo en el establecimiento en donde se usó tal procedimiento.</p>
<p>CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN Publicación: 07/07/1980</p>	<p>LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL TITULO SEXTO REVELACIÓN DE SECRETOS.</p> <p>Artículo 172.- Se aplicará prisión de seis meses a tres años y multa de trescientos a tres mil pesos, al que sin justa causa revelare algún secreto o comunicación reservada que por cualquier medio conociera o se le haya confiado con motivo de su empleo, cargo, oficio o arte, al de ello pudiera resultar daño para alguna persona.</p> <p>Artículo 173.- La sanción será de uno a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario y suspensión hasta por dos años en la profesión, oficio o cargo, cuando el secreto se revele o se usare en beneficio propio o ajeno, por persona que preste servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o si el secreto fuere de carácter científico o industrial.</p> <p>Al que revele un secreto que hubiere conocido en el ejercicio indebido de funciones o profesión, se le aplicará la sanción establecida en este artículo, independientemente de la que le corresponde por el delito de usurpación de funciones.</p>	<p>CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. Publicación: 17/05/1988</p>	<p>LIBRO SEGUNDO. DE LOS DELITOS EN PARTICULAR. TITULO SÉPTIMO. CAPITULO ÚNICO. REVELACIÓN DE SECRETOS.</p> <p>Artículo 191.- Se aplicará prisión de tres meses a un año y multa de cinco a quince cuotas al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación con motivo de su empleo, cargo o de la confianza en el depositado o por alguna otra causa.</p> <p>Artículo 192.- La prisión será de uno a cinco años y multa de cinco a cuarenta cuotas y suspensión de su profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.</p>

ABREVIATURAS.

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AGCS	Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
CCF	Código Civil Federal
CFPP	Código Federal de Procedimientos Penales
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF	Diario Oficial de la Federación.
EEA	Ley de Espionaje Industrial (The Economic Espionage Act)
EFTA	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación Europea de Libre Comercio
EUA	Estados Unidos de Norteamérica
FBI	Federal Bureau of Investigation
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
IPR	The National Intellectual Property Rights Coordination Center
LCRTT	Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil (Española)
LFPPI	Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial
LFPI	Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial
LFT	Ley Federal del Trabajo.
LGNPM	Ley General de Normas y de Pesas y Medidas
LIM	Ley de Invenciones y Marcas.
LPI	Ley de la Propiedad Industrial
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Industrial.
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
TCC	Tribunal Colegiado de Circuito
TGI	Tribunal de Gran Instancia
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UTSA	Ley General de Secretos Industriales (Uniform Trade Secrets Act)

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- ARRELLANO GARCÍA, Carlos. Métodos y Técnicas de Investigación Jurídica, Porrúa, México 1999.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, 2ª ed, Civitas, Madrid 1993.
- CARRASCO FERNÁNDEZ, Felipe Miguel. Delitos Empresariales, Editores S.A. de C.V., Puebla, Puebla, 2000.
- CAVAZOS FLORES, Baltasar. Causales de Despido, 3ª ed, Trillas, México 1992.
- CHULIÁ VINCENT, Eduardo. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos I, J.M. BOSH EDITOR, Barcelona 1999.
- COMPILACIÓN DE TRATADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PODERES APLICABLES EN LOS PAÍSES DEL CONTINENTE AMERICANO. Compilador, Mariano Soní, ASIPI, Quito, Ecuador 1995.
- DÍAZ GONZÁLEZ, Luis Raúl. Manual de Contratos Civiles y Mercantiles, 2ª ed, Sistemas de Información Contable y Administrativa, México 2000.
- FRISCH PHILIPP, Walter. COMPETENCIA DESLEAL, 2ª ed, Oxford, México 2000.
- GALLOUX, Jean-Christophe, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, Paris 2000.p.
- GOMEZ SEGADE, José Antonio. El Secreto Industrial (*Know-How*) Concepto y Protección, Tecnos, Madrid, España 1974.
- JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, McGraw-Hill, México 1998.
- LEYES PENALES MEXICANAS, Instituto Nacional de Ciencias Penales, v. I, INACIPE, México, 1971.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México, 2ª ed, Porrúa, México 1999.

- RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, Mc Graw Hill, México 1998.
- RIGO VALLBONA, José. El Secreto Profesional de Abogados y Procuradores de España, Bosh, Barcelona España 1988.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando. Derecho de la Propiedad Intelectual, La Propiedad Industrial en México, Porrúa, México 1998.
- VERGARA BLANCO, Alejandro. El Secreto Bancario: Sobre su fundamento, legislación y jurisprudencia, Jurídica Chile, Santiago de Chile 1990.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad Intelectual, Trillas, México 1998.

DICCIONARIOS.

- DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho, 21ª ed, Porrúa, México 1999.
- DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española, 22ª ed, ESPASA-CALPE, España, Madrid, 2001.
- DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Espasa Calpe, S.A., España, 2001.
- DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, 13ª ed, t. p-z, México 1999.

SEMINARIOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

- GALLASTEGUI ARMELLA, Juan Manuel. Las Franquicias, "Diplomado a distancia vía satélite: El Sistema de Propiedad Intelectual en México: Su aplicación en los contextos Académico y Empresarial", IMPI-ANUIES-ILCE, transmitido en el periodo de marzo de 1999 a junio del 2000, México.
- GARRIDO GÓMEZ, María Isabel. La Utilidad del Iuscomparatismo en la Armonización de los Sistemas Jurídicos, Biblioteca Jurídica Virtual, 2003.
- LINDNER LÓPEZ, Hedwig. Protección a los Secretos Industriales y su uso no autorizado, "Diplomado a distancia vía satélite: El Sistema de Propiedad Intelectual en México: Su aplicación en los contextos Académico y Empresarial", IMPI-ANUIES-ILCE, transmitido en el periodo de marzo de 1999 a junio del 2000, México.

- MILTON E. Babirak, Jr. The Virginia Uniform Trade Secrets Act: A Critical Summary of the Act and Case Law, Virginia Journal of Law and Technology Association, University of Virginia, 2000.
- RANGEL ORTIZ, Horacio. La Violación del Secreto Industrial en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, EL FORO, 8ª Época, t. IV, núm. 2, México 1992.
- STEPHEN Fishman y RICH Stim. Trade Secret Basics, The Magazine for Growing Companies, November 01, 2000.

TESIS.

- VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Luz. Consideraciones Laborales y Constitucionales del Secreto Industrial, Tesis de Licenciatura, Asesor: David Rangel Medina, UNAM, México, 2000.

LEGISLACIÓN.

México.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México.
- Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3) Integrado por México, Colombia y Venezuela.
- Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Costa Rica.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación Europea de Libre Comercio.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras y el Salvador.

- Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.
- Código Civil Federal.
- Código de Comercio.
- Código Federal de Procedimientos Penales.
- Código Penal Federal
- Ley Federal de Competencia Económica.
- Ley de Amparo.
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
- Ley de Instituciones de Crédito.
- Ley de Invenciones y Marcas.
- Ley de la Propiedad Industrial.
- Ley Federal de Protección al Consumidor.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley General de Normas y de Pesas y Medidas
- Ley General de Salud.
- Ley Reglamentaria del artículo 5 Constitucional. Relativa al ejercicio de Profesiones en el Distrito Federal.
- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas.
- Ley sobre la Celebración de Tratados.

España.

- La Constitución Española.
- La Ley 3/91 de 10 de Enero de la Competencia Desleal.
- El Código Penal Español.

Estados Unidos de América.

- La Constitución de los Estados Unidos de América.
- Ley General de Secretos Industriales (Uniform Trade Secrets Act)
- Ley de Espionaje Industrial de 1996 (The Economic Espionage Act Of 1996).

Francia.

- La Constitution du 4 Octobre 1958.
- Code de La Propriété Intellectuelle.
- Code du Travail
- Code Civil
- Code Pénal

PÁGINAS DE INTERNET.

- Bufet Almeida, <http://www.bufetalmeida.com>
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, <http://www.unctad.org>.
- Congreso de los Diputados españoles, <http://www.congreso.es>
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, <http://www.conacyt.mx>.
- Constitución de los Estados Unidos, [http://www.constitution.org/cons/usa span.htm](http://www.constitution.org/cons/usa_span.htm)
- Hipertextos del Área de la Biología, <http://www.biologia.edu.ar>.
- INC. Com, <http://www.inc.com/articles/legal>
- Instituto de Investigaciones Eléctricas, <http://www.iie.org.mx>. I
- Instituto de Investigaciones Jurídicas, <http://www.juridicas.unam.mx>
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, <http://www.impi.gob.mx>.
- Le Service Public de la Diffusion du Droit, www.legifrance.gouv.fr
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, <http://www.wipo.int/sme/es/>
- Organización Mundial del Comercio, <http://www.wto.org>
- R. Mark Halligan. <http://my.execpc.com/~mhalign/indict.html>
- Secretaría de Relaciones Exteriores. <http://www.sre.gob.mx>
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. <http://www.scjn.gob.mx>
- U.S. Customs and Border Protection, <http://www.customs.gov>
- Universidad de Girona, <http://civil.udg.es>
- Universidad de Granada, <http://www.ugr.es>
- Virginial Journal of Law & Technology <http://www.vjolt.net>
- vLex, La Editorial Jurídica en Internet <http://comunidad.derecho.org>
- vLex, La Editorial Jurídica en Internet <http://v2.vlex.com>