



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MEXICO**

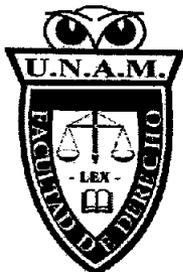
**FACULTAD DE DERECHO**

**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS  
Y DERECHOS DE AUTOR**

**LA PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL  
EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA**

**T E S I S**  
**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:**  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
**P R E S E N T A :**  
**S A N D R A B A E Z M I L L A N**

**ASESOR DE TESIS: LIC. JUAN CARLOS RUIZ ESPINDOLA**



**CIUDAD UNIVERSITARIA, D. F.**

**2005**

0350558



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**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.



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MEXICO

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y  
DERECHOS DE AUTOR.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
SERVICIOS ESCOLARES  
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho Señorita, SANDRA BAEZ MILLAN, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del LIC. JUAN CARLOS RUIZ ESPINDOLA, la tesis titulada:

**“LA PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA”**

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E  
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”

**CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR DEL SEMINARIO.**

“El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad”

CBCH\*amr.

*A mi familia: Mis padres, Martha Millán Sánchez y José Antonio Báez Olvera;  
Mis hermanos, Martha Gabriela y José Antonio Báez Millán; Mis sobrinos,  
Andrés, Michelle y Francisco Javier.*

*A mis amigos: Jorge Mendoza Bencomo, José Luis Torres Contreras,  
Guadalupe E. Mendoza Bencomo, Sr. Lidia Bencomo, Laura Labastida López,  
Ángeles Romero Báez, Yuliana Noria Millán, Oriente Arenas Millán y Cinthia  
Chávez Torres.*

*A mi asesor: Lic. Juan Carlos Ruiz Espíndola y Mtra. Iliana Acosta*

*A la Fundación Guillermo Linaje Olguín: Dra. Columba Becerril*

*A la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho*

*A Dios.*

*Al término de esta etapa, quiero agradecer a todas aquellas personas que me han ayudado a lograr los objetivos que hasta el día de hoy me he fijado, los cuales espero sean los primeros de muchos que deseo alcanzar; a todos aquellos que en cada paso dado han sido testigos y actores de mis éxitos y fracasos, de mis alegrías y tristezas, de las lecciones aprendidas, pero no las del salón de clases, sino las que son más importantes, las que nos construyen como personas. Sería imposible describir en algunos renglones años de apoyo, de trabajo, de esfuerzo, de amistad, de compañerismo, de confianza, de fe, de sueños compartidos y de cariño, por lo que palabras me faltan para darles las gracias. Ahora me gustaría compartirles algunos pensamientos que encontré y que pueden ir bien en esta ocasión:*

*"En el camino aprendí  
que andar solo no es soledad; que cobardía,  
no es paz; ni ser feliz, sonreír,  
y que peor que mentir  
es silenciar la verdad*

*En el camino aprendí  
que llegar alto no es crecer,  
que mirar no siempre es ver,  
ni oír tampoco escuchar; ni lamentar es  
sentir; ni acostumbrarse es querer.*

*En el camino aprendí que puede un sueño de  
amor abrirse como una flor, y como esa flor  
morir, pero en su breve existir es todo aroma  
y color.*

*En el camino aprendí  
que la humildad no es sumisión,  
la humildad es un don  
que se puede confundir.*

*He aprendido que todo el mundo  
quiere vivir en la cima de la montaña,  
sin saber que la verdadera felicidad está  
en la forma de subir la escarpada.*

*He aprendido que un hombre sólo tiene  
derecho a mirar a otro hacia abajo,  
cuando ha de ayudarlo a levantarse.*

*Son tantas cosas las que he podido aprender de Ustedes,  
y aún así queda tanto por saber y camino por recorrer".*

*Gracias  
SANDRA.*

# ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN .....	I
--------------------	---

## CAPITULO 1. PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 Propiedad Intelectual .....	1
1.1.1 Propiedad Industrial .....	6
1.1.2 Derechos de Autor .....	10
1.2 Propiedad Industrial	
1.2.1 Creaciones Industriales .....	14
1.2.1.1 Patentes .....	15
1.2.1.2 Diseños Industriales .....	17
1.2.1.3 Modelos de Utilidad .....	20
1.2.1.4 Secretos Industriales .....	21
1.2.1.5 Esquemas de trazado de circuitos integrados .....	21
1.2.2 Signos distintivos .....	23
1.2.2.1 Marcas .....	23
1.2.2.2 Nombre Comercial .....	25
1.2.2.3 Denominación de Origen .....	27
1.2.2.4 Aviso Comercial .....	28

## CAPÍTULO 2. SECRETO INDUSTRIAL

2.1 Concepto .....	31
2.1.1 Doctrinal .....	33
2.1.2 Legal .....	37
2.1.3 Información confidencial .....	38
2.1.4 Know How .....	39
2.2 Características	
2.2.1 Conocimiento reservado de información .....	40
2.2.2 Aplicación industrial o comercial .....	42
2.2.3 Ventaja competitiva .....	43
2.2.4 Valor económico .....	44
2.2.5 Confidencialidad .....	45

2.3	Elementos formales	
2.3.1	Soporte físico .....	46
2.3.2	Medidas para su conservación .....	47
2.3.2.1	Convenio de resguardo de secreto industrial con empleados .....	49
2.3.2.2	Convenio de resguardo de secreto industrial con terceros ajenos al personal .....	50
2.3.2.3	Medidas técnicas y materiales de seguridad .....	52
2.4	No es susceptible de constituir un secreto industrial	
2.4.1	Información del dominio público.....	53
2.4.2	Información evidente para un técnico en la materia..... (ingeniería inversa)	54
2.4.3	Información divulgada por condena en resolución judicial.....	56
2.5	El secreto industrial y la patente	
2.5.1	Temporalidad .....	57
2.5.2	Registro.....	58
2.5.3	Protección contra la ingeniería inversa .....	59

### **CAPÍTULO 3. EFECTOS DE LA EXISTENCIA DE UN SECRETO INDUSTRIAL**

3.1	Derechos del titular del secreto industrial .....	60
3.1.1	Derecho al uso exclusivo de explotación .....	62
3.1.2	Transmisión del secreto industrial.....	64
3.2	Formas de transmisión del secreto industrial	
3.2.1	Revelación .....	66
3.2.2	Divulgación .....	67
3.2.3	Contrato de licencia de uso de explotación.....	69
3.2.4	Franquicia .....	70
3.3	Contrato de licencia de uso de explotación	
3.3.1	Concepto.....	71
3.3.2	Derechos y obligaciones del licenciante .....	73
3.3.3	Derechos y obligaciones del licenciatario .....	75

### 3.4 Franquicia

3.4.1	Concepto.....	77
3.4.2	Derechos y obligaciones del franquiciante.....	79
3.4.3	Derechos y obligaciones del franquiciatario.....	80

## **CAPÍTULO 4. REGULACIÓN JURÍDICA CONTRA LA VIOLACIÓN AL SECRETO INDUSTRIAL**

4.1	Ley de Propiedad Industrial.....	83
4.1.1	Usurpación del Secreto Industrial.....	84
4.1.2	Procedimiento de declaración administrativa de infracción.....	87
4.1.3	Solicitud de Patente.....	95
4.2	Legislación Civil	
4.2.1	Revelación de secretos.....	99
4.2.2	Reparación del daño.....	100
4.2.3	Daños y Perjuicios.....	102
4.3	Legislación Mercantil.....	104
4.4	Legislación Laboral.....	104
4.5	Legislación Penal.....	107
	<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>109</b>
	<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>116</b>

## INTRODUCCIÓN

La vida actual del ser humano es notablemente distinta a lo que fue hace algunos años, ello en el sentido de que el poder de la inteligencia y la creatividad han logrado hacer más fácil nuestra existencia, ya que es indiscutible que las tecnologías que se generan día a día producen una revolución profunda, por que afectan tanto a los modos de producción, como a las formas de conocimiento, a las relaciones sociales, a la difusión de la información, al estilo y calidad de vida.

Es por ello, que los derechos de la propiedad intelectual, trátase de derechos de autor o de propiedad industrial, tienen la ardua y difícil tarea de salvaguardar el ingenio y la creatividad del autor o inventor frente a los constantes peligros que una sociedad oportunista representa.

El derecho de la propiedad industrial cobra por tal motivo una importancia vital al ofrecer mediante la aplicación del conjunto de preceptos que la conforman, la seguridad jurídica de que los productos de la inventiva del hombre se encuentran plenamente protegidos frente a terceros.

Es por ello que se ha escogido la figura del secreto industrial, institución comprendida dentro de la propiedad industrial, de naturaleza considerada *sui generis*, con la finalidad de puntualizar que a pesar de estar regulado por la Ley de Propiedad Industrial, y a diferencia del resto de las figuras que ésta trata, no produce respecto a su titular ningún derecho subjetivo que pueda ejercer contra terceros.

Por tal motivo, ante esa desventaja, en la presente investigación se pretende al mismo tiempo analizar y enfatizar entonces, cuales son las ventajas que asisten al titular de un secreto industrial, así como los derechos que la propia Ley de Propiedad Industrial le confiere y los que podemos encontrar en otros ordenamientos. Lo anterior con el objeto de verificar la eficacia de la protección legal que existe actualmente en materia de secretos industriales, y como funciona ante la falta de un registro que ampare la titularidad de los mismos.

Para lograr este objetivo, en el capítulo primero se tratará lo relativo al origen del secreto industrial, comenzando por el surgimiento del Derecho de la propiedad intelectual, para luego hacer una división entre sus dos grandes ramas: los derechos de autor, y la propiedad industrial, a fin de marcar las grandes diferencias que separan al secreto industrial del resto de las figuras comprendidas dentro del segundo grupo, tanto por su propia naturaleza, como por la forma en que se regulan en la Ley de Propiedad Industrial.

Una vez hecha la particularización de nuestro objeto de estudio, en el capítulo segundo continuaremos abordando la concepción, tanto doctrinal como legal de los secretos industriales, así como precisando las definiciones y alcances de otras figuras que podrían confundirse con ellos, tales como el *Know How* y la información confidencial.

Dentro de este mismo capítulo se analizarán a fondo las características y requisitos que la ley comprende para que un conocimiento o información pueda llegar a alcanzar el rango de secreto industrial, así como también podremos apreciar algunas de las desventajas que conlleva ser titular de uno de ellos, en contraposición a las prerrogativas que por su parte ofrece la patente.

En el capítulo tercero veremos cuan variados resultan los efectos de la existencia de un secreto industrial, ya que al titular del secreto industrial se le faculta en la ley, a permanecer en la explotación exclusiva del mismo, o bien, se le da la posibilidad de transmitirlo a otro mediante diversas figuras como la licencia o la franquicia.

Así también, señalaremos que en la práctica pueden producirse otros modos de transmisión de la información sin contar con el consentimiento del titular del secreto industrial, tal y como lo es la divulgación, la cual provoca la destrucción del mismo.

Precisamente con el objeto de evitar la divulgación del secreto industrial, se señalará en el mismo capítulo que deben aplicarse contratos de licencia de uso o de explotación, o de franquicia, en cuyo contenido se vierta de la manera más estricta la prohibición concreta, a través de la cláusula de confidencialidad de transmitir a terceros ajenos la información que se posee por motivo del empleo o cualquier otra circunstancia.

En el cuarto capítulo, no menos importante, resulta el estudio del conjunto de ordenamientos que brindan abrigo al secreto industrial y que procuran la salvaguarda de los derechos de su titular, entre ellos abarcaremos la Ley de Propiedad Industrial, analizando la reacción que tiene esta ley frente a la violación al secreto industrial, cómo aplicaría el Procedimiento de declaración administrativa de infracción, y qué opciones tiene el titular en caso de que su secreto industrial pierda su confidencialidad.

En la Legislación Civil, veremos que podemos reclamar por esta vía la reparación del daño, o bien, los daños y perjuicios que se causan al titular, así como también una indemnización proporcional por enriquecimiento ilícito del que se ha apoderado de forma ilícita del secreto industrial.

Veremos también que la Legislación Mercantil aunque no de forma particular, sí refiere a los derechos de la propiedad industrial, y por inclusión a los secretos industriales como parte integrante de los mismos.

Mención aparte merecerán tanto la Legislación Laboral, como la Penal, en virtud de que ambos ordenamientos surgieron con antelación a la Ley de Propiedad Industrial, y es en ellos donde se da la primera protección contra la violación de los secretos industriales, ya que una, la primera de ellas considera ese hecho como motivo de la rescisión laboral; en tanto que la otra, castiga hasta con pena de privación de la libertad al que incurra en tal acción.

# **CAPÍTULO 1. PROPIEDAD INTELECTUAL**

## **1.1 PROPIEDAD INTELECTUAL**

Para llegar a lo que hoy conocemos como Derecho de la Propiedad Intelectual fue necesario superar una serie de etapas previas, caracterizadas por el desconocimiento de los derechos intelectuales.

El carácter práctico de los romanos no lograba conciliarse con el reconocimiento de los derechos provenientes de las creaciones del intelecto y, mucho menos, podía entrar en las tres categorías aceptadas clásicamente (derechos personales, obligacionales y reales).

Incluso, los propios creadores de obras, no se habían planteado la inquietud de recibir otro tipo de recompensa por su labor, más allá que el prestigio o buena reputación obtenidos por la realización de la misma.

Sería sin embargo, hasta el siglo XV con la invención de la imprenta, que con el fin de estimular la labor creativa de los autores, se comenzó a utilizar el sistema del privilegio, por el cual el monarca, como una facultad derivada de su soberanía, otorgaba licencias para la explotación exclusiva de las obras o inventos durante un tiempo determinado, ello en el supuesto de que se cumpliera con ciertas condiciones previas.

Para llevar a cabo dicho procedimiento era necesario, de forma similar a la actualidad, que se efectuaran algunos estudios sobre la obra, como la censura previa o bien el examen de obras y trabajos determinantes del privilegio.

Posteriormente, la Revolución Francesa, fiel a sus principios de igualdad, libertad y fraternidad, abolió todos los privilegios y las situaciones que pudieran conducir a los mismos, no obstante, con el propósito de no dejar sin amparo a los autores, así como para reforzar la protección de los creadores intelectuales equiparó el vínculo que unía a éstos con sus obras, al derecho real de dominio, considerando a éste más importante que la propiedad comúnmente establecida sobre los bienes materiales.

Este sistema perduró hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando dio inicio la renovación en las concepciones relativas a esta materia.

Es importante destacar, que pese a sus razonables imperfecciones ambos sistemas tienen como mérito el haber intentado opacar las corrientes que se oponían a otorgar el derecho de goce que asiste a los autores respecto del producto de su creación intelectual.

Como era de esperarse, el Derecho Castellano que regía en América tuvo que verse inmerso en el espíritu que predominaba en esa época, común a todas las legislaciones, que establecían el sistema de la censura previa y el privilegio.

A decir de Mouchet y Radaelli, "desde el momento de la introducción de la imprenta en España, en el año 1473, la autoridad real advirtió el poder y los peligros de este medio de difusión del pensamiento. Se comenzó así a dictar leyes tendientes a evitar que nada se imprimiese sin licencia real, lo que significaba la censura gubernativa previa. El derecho de los autores de disponer y usufructuar sus obras intelectuales, no era más que una concesión graciosa de la autoridad. Este régimen se completaba con la censura eclesiástica sobre los impresos, establecida desde 1501 por bula de Alejandro VI".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>MOUCHET, Carlos. *Derechos intelectuales sobre las obras literarias y artísticas*, Tomo I, pp. 22 y 23.

Asimismo, ambos autores expresan: "no siempre se sabe a que precio un hombre pudo crear aquello que merece la alabanza de todos. Es necesario, pues, que la sociedad, tanto a través de los órganos del poder público como de los sectores privados, se considere obligada a respetar, proteger y estimular el trabajo intelectual, no se trata, en suma, de dispensarles situaciones de favor, como se hacía antiguamente mediante el mecenazgo o los privilegios, sino de reconocer lo que efectivamente representan por propia gravitación espiritual, y lo que significa la obra de arte o de pensamiento, única cosa que en verdad perdura entre los hombres".<sup>2</sup>

Como resultado de la tradicional inclinación a clasificar los derechos subjetivos de contenido patrimonial en personales y reales, durante mucho tiempo se ha tratado de forzar dichas categorías jurídicas para hacer entrar en ellas, las relaciones que se derivan de la creación de obras intelectuales. Es por ello que se asimilaron los derechos de los autores de obras científicas, literarias y artísticas y de los inventores y descubridores al derecho real de dominio.

El concepto y la terminología de derechos intelectuales, así como las características que marcaban la diferencia con las categorías tradicionales de derechos subjetivos, fueron introducidos por el jurista belga Edmond Picard en una conferencia pronunciada en 1873 ante el Colegio de Abogados de Bruselas, complementando su pensamiento al respecto en un artículo titulado "*Embryologie juridique*", que publicó en París.

Este autor ha tenido a bien incluir en la materia de los derechos intelectuales los siguientes rubros: a) derechos sobre las obras literarias y artísticas; b) inventos; c) modelos y dibujos industriales; d) marcas de fábrica; y e) enseñas comerciales.

---

<sup>2</sup> MOUCHET, Carlos, y Sigfrido Radaelli. *Los derechos de la cultura*. Colección "Nuevo Mundo", No 7, p. 1.

“La teoría de Picard se ha impuesto modernamente en el terreno doctrinario y ha sido aceptada por la mayor parte de los juristas que se han ocupado del tema, aunque en algunos casos han reducido su alcance a las dos primeras especies de su clasificación.

De tal suerte que los modelos y dibujos industriales, las marcas de fábrica y las enseñas comerciales parecen, en efecto, materias ajenas a la creación intelectual propiamente dicha, correspondiendo el estudio del aspecto jurídico de las mismas al Derecho Administrativo e Industrial”.<sup>3</sup>

Así, después de largos años de evolución en la materia, la Propiedad Intelectual ha sido clasificada por algunos doctrinarios dentro del Derecho Mercantil y por otros dentro del Derecho Civil, sin embargo, en la actualidad el Derecho de la Propiedad Intelectual se considera autónomo por las siguientes razones:

1. Se le considera ya como una rama del Derecho propiamente dicha.
2. Se habla de que los derechos correspondientes a la propiedad intelectual antes estaban contemplados en el Código Civil, y ahora tienen sus propios ordenamientos específicos de la materia, tanto para derechos de autor, como para propiedad industrial. Por ello se considera autónomo también desde el punto de vista legislativo.
3. Desde el punto de vista Internacional se han firmado múltiples Tratados, Convenios, Arreglos, etc, relativos a los Derechos de la Propiedad Intelectual.
4. Tiene autonomía jurisdiccional, debido a que en México, como ejemplo, han sido creados tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),

---

<sup>3</sup> *Enciclopedia Jurídica Omeba*. Tomo XXV, pp 635-645.

así como el Instituto de los Derechos de Autor (INDAUTOR) encargados de solucionar los conflictos que se susciten respecto de la materia, además es una rama del derecho que crea precedentes y jurisprudencias.

5. Desde el punto de vista profesional también es autónomo, con agrupaciones y colegios (organismos de representación gremial).
6. En docencia se separan los cursos de propiedad intelectual de otras materias. Se crean cátedras exclusivas en propiedad intelectual.

La característica de la propiedad intelectual es que versa sobre bienes intangibles e inmateriales que surgen del intelecto y la creatividad humana.

La propiedad intelectual ha sido definida por David Rangel Medina, como el "conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes establecen y reconocen a favor de autores y causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. Como derecho positivo, establece un derecho de exclusividad sobre el uso de su creación".<sup>4</sup>

Por tanto, la Propiedad Intelectual en sentido amplio, ha sido clasificada en dos grandes grupos:

- 1) La propiedad intelectual en sentido estricto, al hablar de los derechos de autor; y
- 2) La propiedad Industrial

Mismas que se abordarán de manera particular en los siguientes apartados.

---

<sup>4</sup> RANGEL MEDINA, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Primera edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1991.

## 1.1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como se desprende del apartado anterior, los derechos de propiedad industrial, pertenecen al ámbito de los derechos de creación intelectual con la salvedad de que se encuentran específicamente referidos al campo de la industria y del comercio, motivo por el cual habrán de regirse por leyes distintas.

La propiedad industrial ha sido definida por varios autores y entre los más representativos para nuestro estudio encontramos a Yves Saint Gal que ha dicho que la propiedad industrial es el "conjunto de derechos que tienden a asegurar al autor el ejercicio de sus medios comerciales e industriales y protegerlo en sus derechos contra usurpaciones de terceros".<sup>5</sup>

De igual forma el maestro De Piña entiende a la propiedad intelectual como "la manifestación de la propiedad común representada por el derecho al uso exclusivo de una marca, nombre comercial, diseño, patentes, dibujo de fábrica, etc, conferido por la legislación industrial".<sup>6</sup>

En ambos conceptos puede apreciarse la coincidencia en tomar como aspectos fundamentales el derecho al uso exclusivo, protegiendo al inventor contra terceros que puedan usurpar sus derechos, así como que empieza a vislumbrarse el alcance material de la propiedad industrial, es decir, a qué ámbitos está referido.

"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,

---

<sup>5</sup> *Enciclopedia Jurídica Omeba*. Tomo XXV, pp 635-645.

<sup>6</sup> *Ídem*.

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.

Es importante considerar que los derechos de propiedad industrial son verdaderos activos en el patrimonio de las personas, sean físicas o morales y así se desprende de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio de 1887, publicado en el Diario Oficial en octubre de 1889, vigente hasta la fecha, que establece que en la hoja de inscripción de cada industria o comerciante se anotarán los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica".<sup>7</sup>

"Los sujetos de la propiedad industrial pueden, por tanto, ser personas físicas o morales que sean titulares, causahabiente o usuario autorizado de un bien jurídico protegido como propiedad intelectual.

El objeto de la propiedad industrial será el bien jurídico protegido como propiedad industrial tal como lo son las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, el derecho que se tiene respecto de un secreto industrial o bien, el derecho a usar una denominación de origen.

En cuanto a los signos distintivos, el objeto lo constituye el signo, las leyendas o ambos, registrados como marca y aviso comercial, o publicados como nombre comercial, o bien la denominación considerada por la ley como "de origen".<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La propiedad Intelectual*. Trillas, México, 1998, pp. 123 y 124.

<sup>8</sup> *Ibidem*, pp 125 y 126

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos el fundamento de la propiedad industrial en el artículo 28 el cual señala: que no constituyen monopolios los privilegios que por un 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.

No obstante, que el artículo en mención hace la distinción entre derechos de autor y propiedad industrial, es poco extensa la referencia que se hace a esta última por lo que se ha necesitado recurrir a la emisión de leyes secundarias, para dar completo tratamiento a las figuras que ésta abarca.

Sin embargo, la labor legislativa en materia de propiedad industrial ha sido ardua.

En la época colonial, la primera ley sobre la materia de propiedad industrial, fue el Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, con el interés preciso de proteger a los inventores.

Ya en la etapa independiente, en 1832 se expide la Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria; su objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad.

Por su parte, la Ley de marcas y fábricas fue expedida en 1889, el objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

La Ley de Patentes de Invención o perfeccionamiento fue expedida en 1890, en ella todo inventor o perfeccionador de alguna industria o arte tenía derecho a la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la

cual podía ser prorrogada por cinco años, ésta también podía ser expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, la persona afectada sería indemnizada.

Avanzando en la historia, en los tiempos revolucionarios, la Ley de patentes de invención hizo su aparición en 1903, en ella se señalaba quienes podían ser titulares de una patente, todo lo que era patentable y lo que no lo era; también hacía referencia a todo lo relacionado con los derechos de sus propietarios.

La ley de marcas industriales y de Comercio fue publicada en el Diario Oficial en 1903, definía por primera vez lo que se debía entender por marca.

La Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales fue expedida en 1928, y fue la primera ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología.

La ley de patentes de invención fue expedida en 1928 al igual que las anteriores buscaba proteger el derecho del inventor contra terceros y regular la protección de este derecho.

En la Etapa Moderna, la Ley de propiedad industrial fue publicada en 1942, regulaba la propiedad industrial, las patentes de invención y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas, etc.

La ley de invenciones y marcas se expidió en 1975, que además de la protección de las figuras anteriores, se extiende ahora contra la competencia desleal.

Actualmente, nos rige en esta materia la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

## 1.1.2 DERECHOS DE AUTOR

Entremos ahora a hacer un breve análisis sobre los derechos de autor, los cuales conforman el otro gran rubro de los Derechos de la Propiedad Intelectual.

“En la mayoría de las legislaciones de los Estados del mundo se reconoce el derecho de los escritores, músicos, autores de historietas gráficas, artistas y productores de obras audiovisuales y fonogramas a percibir una remuneración por la explotación y reproducción de sus obras, sea cual sea el soporte físico que las contenga, desde el momento que éstas son divulgadas”.<sup>9</sup>

Comúnmente se ha definido al derecho de autor, como el derecho que la ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que produzcan la publicación, ejecución o representación de la misma.

Aunque acertada la definición anterior resulta ser muy amplia, por ello he decidido citar otros conceptos de autores como Nicolás Pizarro que expresa: “el derecho de autor tiene por objeto regular el resultado de la actividad humana denominada creatividad, comprendiendo el proceso de creación y difusión de las obras”.<sup>10</sup>

Asimismo, Rangel Medina define el derecho de autor como “el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales exteriorizados mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> MISERACHS, Paul. *La propiedad intelectual*. Farsi, Barcelona 1987, p. 11.

<sup>10</sup> *Enciclopedia Jurídica Ormeba*, Ob Cit, pág. 4

<sup>11</sup> RANGEL MEDINA, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Ob cit, pág. 88.

Con la invención de la imprenta se permitió la conservación de la palabra y del pensamiento del hombre, haciendo más fácil su reproducción y difusión, dando origen al sistema de privilegios.

“El privilegio como se mencionó en párrafos anteriores era otorgado por el Estado al inventor sólo si cumplía con una serie de formalidades. Este sistema vigente en Europa en los siglos XVI a XVIII, consistía en un permiso por el cual el Estado otorgaba a los autores, como una gracia especial, la facultad de imprimir y vender sus obras, de acuerdo con condiciones que se determinaban expresamente, previo un detenido examen de su texto. Para aquellos que tuvieran la osadía de infringir esas disposiciones o se atrevieran a publicar su obra sin haber gestionado y obtenido el correspondiente privilegio, se establecían severas sanciones”.<sup>12</sup>

Una vez superado el sistema de los privilegios, y con motivo de la mencionada Revolución Francesa, la ley de 1793 en Francia, reconoció la propiedad literaria y artística.

Existen cinco razones que justifican la protección de los derechos de autor no sólo en la legislación nacional de cada país, sino también en el ámbito internacional, y son las siguientes:

1) Justicia Social:

Se refiere a que el autor debe obtener provecho de su trabajo y los ingresos que perciba serán en función de la acogida que dé el público a su obra.

---

<sup>12</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La propiedad Intelectual*. Ob. cit., pp 23-25

## 2) Desarrollo cultural

El hecho de que el autor sepa que se encuentra protegido en todo momento durante y después de la realización de su obra, produce una motivación en los creadores de obras para continuar con su labor autoral.

## 3) Orden económico

Si existe una protección a los derechos de autor, se verán beneficiados aquellos rubros que requieren una inversión monetaria más aparatosa, como por ejemplo la realización o producción de obras cinematográficas, o bien para la edición de libros o discos.

## 4) Orden Moral

Ya que una obra es la expresión personal del pensamiento y del espíritu del autor, éste debe tener la certeza y seguridad jurídica de que su creación será respetada por cualquier tercero.

## 5) Prestigio Nacional

El conjunto de las obras de los autores de un país reflejan el alma de la nación y permite conocer mejor sus costumbres, sus usos y sus aspiraciones.

Las obras respecto de las cuales se reconocen los derechos de Autor en estricto sentido están comprendidas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece de modo enunciativo, no limitativo las siguientes:

- a) Literaria
- b) Musical con o sin letra
- c) Dramática

- d) Danza
- e) Pictórica o de dibujo
- f) Escultórica y de carácter plástico
- g) Caricatura e historieta
- h) Arquitectónica
- i) Cinematográfica y demás obras audiovisuales
- j) Programas de radio y TV
- k) Programas de cómputo
- l) Fotográfica
- m) Obras de arte aplicado que incluyan el diseño gráfico o textil
- n) De compilación, integrado por las colecciones de obra, tales como enciclopedias, antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos.
- o) Interpretaciones, comentarios.

Al hacer la aclaración de que la lista propuesta en el artículo en comento sea enunciativa, da pauta para que ésta pueda extenderse a otras que no quedaron comprendidas en ella.

Dentro de la doctrina hay coincidencia en cuanto a que el derecho del autor tiene dos elementos característicos:

- 1) El derecho moral
- 2) El derecho económico

El derecho moral comprende un aspecto activo que le permite modificar, rehacer e incluso destruir su obra, y también un aspecto defensivo, para velar por que la obra sea respetada, es decir que no sea alterada ni deformada.

Para Carlos Mouchet y Sigfrido Radalli, el derecho moral del autor debe asimilarse "como el aspecto del derecho intelectual que concierne a la tutela de la obra, considerada en sí misma como un bien con abstracción de su creador".<sup>13</sup>

Así, por otro lado el derecho económico o patrimonial como se le ha dado a llamar, puede ser considerado como el derecho que el autor de una obra intelectual posee, para obtener más allá del reconocimiento del público, emolumentos o regalías de su explotación, sea que la administre por sí mismo, o bien, a través de la encomienda que haga a otro para ello.

## **1.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL**

### **1.2.1 CREACIONES INDUSTRIALES**

Las creaciones nuevas de la industria son uno de los rubros en los que se divide actualmente la propiedad industrial, tal y como ya se mencionó en párrafos anteriores.

A su vez, se encuentran clasificadas como creaciones industriales las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, los secretos industriales, y más recientemente los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Es por ello, que se considera prudente hacer una caracterización de estas figuras con el objetivo de enfatizar sobre las diferencias presentadas con relación al tema principal de esta tesis, los secretos industriales, es por tanto necesario, ubicar dentro de los conceptos y definiciones de cada una de las figuras citadas, cuales son los elementos que las conforman y las diferencian unas de otras.

---

<sup>13</sup> MISERACHS, Paul. *La propiedad intelectual. Ob cit*, p. 21

### 1.2.1.1 PATENTES

Las patentes han protegido a los inventores y les ha dado la oportunidad de beneficiar a la sociedad, gracias al registro sistemático de nuevos inventos, mismos que han puesto a disposición del público en general, nuevos productos y procesos en beneficio del desarrollo de los países y el bienestar de la comunidad.

La patente otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación a cambio de que introduzca la invención patentada en la industria o en el comercio nacional para que la población pueda verse beneficiada de ese invento.

Para poder ahondar un poco más sobre la comprensión de las patentes citaré a continuación algunas definiciones que han surgido en la doctrina a este respecto:

Rafael Pérez Miranda las define como: "aquél elemento sustantivo del sistema de la propiedad industrial que es susceptible de apropiación en ciertos casos por parte del inventor independiente, o de la institución en la cual labora, las formas de esta apropiación son diversas dependiendo de las características de la invención y de la voluntad del titular".<sup>14</sup>

Por su parte, el Doctor Fernando Serrano Migallón expresa: "es el derecho que otorga el Estado al autor de una invención, persona física o moral de explotarla".<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> PÉREZ MIRANDA, Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México*. 2ª Ed., Porrúa, México, 1999, pág. 89.

<sup>15</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando. *La propiedad Industrial en México*, Porrúa, México, 1992, pág. 22.

Antonio Amor Fernández menciona: "la patente es el derecho subjetivo que concede al titular la explotación en exclusiva de su invento, con determinadas limitaciones, como la territorialidad y la temporalidad".<sup>16</sup>

Citando a un último autor, pero no menos importante, David Rangel Medina señala: "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".<sup>17</sup>

"Los derechos de los inventores sobre sus invenciones constituyen una de las categorías en que se dividen los derechos industriales y se acreditan mediante un documento expedido por autoridad competente, en la que consta el nombre del titular y la circunstancia de haber sido declarado autor de una invención determinada, en la fecha que el documento indica.

Patente o *brevet* de invención designan el privilegio mismo de invención acordado por el Estado, y en cuya virtud el inventor puede explotar el invento exclusivamente en su provecho durante el tiempo establecido por la ley".<sup>18</sup>

Como podemos observar del análisis de las definiciones anteriores, los doctrinarios coinciden en definir a la patente como un título o documento, que el Estado otorga al creador de una invención, con el objeto de proteger sus derechos frente a terceros, y asimismo, permitirle la explotación exclusiva del mismo durante un tiempo determinado, mismo que al finalizar dará lugar a que el invento pase al dominio público.

La Ley de Propiedad Industrial, aunque no da un concepto de patente propiamente, sí expresa lo que habrá de considerarse como un invento

---

<sup>16</sup> AMOR FERNÁNDEZ, Antonio. *La propiedad industrial en el Derecho Internacional*. Nauta, Madrid, 1965, pág. 41.

<sup>17</sup> RÁNGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Mc Graw Hill, México, 1998, pág. 23.

<sup>18</sup> *Enciclopedia Jurídica Omeba*. Tomo XXI, pág. 643

susceptible de patentabilidad, señalando lo siguiente en su artículo 15: "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".

Además, en el artículo 16 del mismo ordenamiento, se requiere que las invenciones tengan como característica la novedad, que sean resultado de una actividad inventiva, y sobre todo susceptibles de aplicación industrial.

Es decir, que para que una invención pueda patentarse, no baste con que sea tal, sino que requiere en alusión a la novedad, que al momento de ser solicitada la patente para protegerla, ésta no se haya dado a conocer con anticipación.

La característica de que sea resultado de una actividad inventiva implica que el invento resulte de una operación mental, y por último la susceptibilidad de aplicación industrial, implica que no es suficiente con dejar una invención en el mundo de las ideas o de las especulaciones, sino que en realidad pueda llevarse a la práctica, y que importe alguna ventaja para la industria en el momento de su aplicación fáctica.

Hasta aquí llega por el momento nuestro estudio de las patentes, ya que lo único que se pretende es conocer esta figura, sin profundizar mucho en ella, en virtud de que el tema es tan extenso que puede dar pie a un sin fin de tesis únicamente sobre ellas.

#### **1.2.1.2 DISEÑOS INDUSTRIALES**

Al diseño industrial se le considera como una de las creaciones nuevas aplicadas a la industria que tiene por objeto su explotación a través de la forma y

la presentación externa de los productos, de acorde con los gustos del consumidor.

Es decir, los diseños industriales son las formas o aspectos incorporados o aplicados a un producto industrial que tendrán como objetivo conferirle un carácter ornamental.

Los diseños industriales se clasifican a su vez en dibujos y modelos industriales, y a continuación daremos un concepto de cada uno de ellos por separado.

“En el ámbito de los bienes inmateriales existen al margen de las creaciones del intelecto propiamente dichas, como lo son las obras artísticas y las invenciones, otras concepciones de espíritu que no se concatenizan con ellas ni están tuteladas por las mismas normas jurídicas. Tales son: los dibujos y modelos ornamentales.

Constituyen los dibujos ornamentales, la combinación de líneas y colores decorativos de superficies planas como los estampados.

Por otro lado, los modelos ornamentales están conformados, en cambio, por los contornos, líneas y relieves que otorgan al objeto una forma plástica especial que lo adorna y atrae al consumidor, como por ejemplo la forma de las alhajas, muebles, vasos, entre otros.

Los dibujos y modelos ornamentales son pues, producciones investidas de cierta belleza que realzan los objetos de uso común, pero llegan, empero a constituir verdaderas creaciones artísticas para que sean amparadas por los preceptos legales de la propiedad intelectual. Se encuentran, en cambio, sometidos a una tutela especial.

Coppieters de Gibson entiende por dibujos y modelos no solamente toda combinación de líneas, de colores y de formas, sino de una manera mas general, todo efecto de ornamentación destinado a dar a un objeto cualquiera un sello de novedad y una propia individualidad. Los dibujos, añade son más especialmente la aplicación de una disposición de líneas o de colores a un objeto. El modelo es la forma misma que es dada al objeto al cual él se aplica".<sup>19</sup>

Como hemos visto no pueden faltar los conceptos doctrinales, sin embargo, la Ley de Propiedad Industrial no es omisa al respecto y define en su artículo 32 al dibujo industrial como: "toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio".

De igual manera, el mismo precepto dice de los modelos industriales que están: "constituídos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos".

Tal como a las patentes, para que un diseño industrial sea objeto de protección de la propiedad industrial deberá cumplir los requisitos legales referidos tanto a la novedad (entendiendo con ello que no presente características similares a un diseño ya existente), así como a la aplicación industrial también.

Aunque históricamente, no hay duda de que la protección de los dibujos y modelos industriales comenzó en el cuadro de la industria, la constante evolución de los mismos y la complejidad de las técnicas utilizadas, ha traído como consecuencia que cayeran incluso dentro de la tutela jurídica que se da a las obras de arte, aunque por supuesto se les dé el carácter de aplicadas a la industria.

---

<sup>19</sup> *Enciclopedia Jurídica Omeba*. Tomo XXIII, pp 592-598

De tal suerte, que dependiendo de la *unidad de arte*<sup>20</sup> habrá de determinarse si al diseño industrial se le protegerá sólo por la Ley de Propiedad Industrial, cumpliendo los requisitos de novedad y de aplicación industrial; o bien, por la Ley de Derechos de Autor, llenando la exigencia de originalidad; o por ambas, en otro tipo de sistema llamado de disociabilidad, en el que se separe lo puramente artístico de lo industrial y se registre por separado a la luz de ambas legislaciones.

### 1.2.1.3 MODELOS DE UTILIDAD

Los modelos de utilidad también llamados invenciones de segunda, o inventos menores, pertenecen también a las creaciones nuevas de la industria, y comparte algunas de las características que posee la patente, sin embargo, aún cuando éstas traen consigo una mejora en la utilización de objetos o utensilios ya conocidos, no logran producir un progreso técnico que permita colocarles en el régimen de las mismas.

Ghirón afirma “que entre las varias contribuciones al patrimonio de la utilidad preexistente hay algunas que no conciernen sustancialmente a la técnica industrial, pero que, no obstante, se les reconoce naturaleza suficiente para constituir materia patentable, tales como los modelos de utilidad, que a pesar de no resolver problemas de técnica industrial, agregan, sin embargo, una utilidad a los objetos en cuanto aumentan su mérito al conferirles cualidades que los hacen más cómodos para el uso y, por tanto, más codiciados por los consumidores”.<sup>21</sup>

A decir del autor citado en el párrafo anterior podemos concluir que en realidad los modelos de utilidad sólo vienen a dar un toque de mayor eficiencia, en un objeto, utensilio, herramienta, aparato o dispositivo que ya existe, de modo tal

---

<sup>20</sup> La unidad de arte parte del principio, de que un modelo o dibujo no es sino un arte aplicado, sin que el destino del mismo cambie el origen artístico que como creación originalmente tiene.

<sup>21</sup> *Enciclopedia Jurídica Omeba*. Tomo XXIII, pág 592.

que mejora la forma común en que se usan, y por tanto al carecer del factor de la novedad, no puede estar inmersa en las patentes.

Al respecto, es coincidente la opinión de Paoli quien define al modelo de utilidad como: "la creación industrial consistente en la nueva forma determinada de un objeto de uso práctico, que mejora funcionalmente a este último".<sup>22</sup>

Es importante señalar que el modelo de utilidad no puede versar sobre un procedimiento, sino únicamente respecto de un objeto, al que a diferencia de los dibujos y modelos industriales, habrá de modificar en su uso práctico, mientras que los anteriores habrán de darle una mejora estética.

#### **1.2.1.4 SECRETOS INDUSTRIALES**

Los secretos industriales están incluidos también dentro de la clasificación de las creaciones nuevas de la industria, pero por tratarse éste apartado de nuestro tema central de estudio, dejaremos las consideraciones al respecto para nuestro siguiente capítulo.

#### **1.2.1.5 ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS**

Así llegamos a los esquemas de trazado de circuitos integrados, de los cuales incluso desde su denominación podemos darnos una idea de lo complejo que podría resultar su entendimiento, ya que éste abarca conceptos aún mas técnicos que los anteriores, por ello he tenido que recurrir a libros especializados en materia de tecnología y electrónica para tratar de comprender a que se refiere este apartado que la Ley de Propiedad Industrial también incluye.

---

<sup>22</sup> PAOLI, Alfredo. *El modelo de utilidad*. Desalma, Buenos Aires, 1982, pág. 29.

Podemos iniciar la referencia a éstos definiendo lo que se entiende por esquema, que "es la representación de una figura sin entrar en detalles, indicando solamente sus relaciones y funcionamiento, o bien un plan o bosquejo".<sup>23</sup>

Por su parte, "el circuito impreso o trazado es el sistema de interconexión de componentes más utilizado en la actualidad para la realización práctica de circuitos electrónicos. Su desarrollo debió en gran parte, a la progresiva miniaturización que se ha ido imponiendo sobre todo a los componentes electrónicos y que en determinado momento obligó a abandonar el método de interconexión mediante hilos o cables, debido a que resultaba más voluminosa esta interconexión que los propios componentes.

De tal suerte que el primer paso para la realización del circuito, es el diseño o dibujo sobre el papel de la interconexión, es decir, de la disposición geométrica que han de tener los conductores o pistas que unirán eléctricamente los diferentes componentes".<sup>24</sup>

De ese modo podemos ahora tratar de entender un poco mejor la definición que la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 178 Bis 1 nos proporciona: "Esquema de trazado o topografía es la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado".

Asimismo, la Ley citada requiere en preceptos subsecuentes que el esquema de trazado de circuitos integrados sea original, es decir, que como en los casos anteriores proporcione un avance tecnológico en su aplicación.

---

<sup>23</sup> GARCIA PELAYO, Ramón. *Nuevo diccionario enciclopédico Larousse ilustrado*. Tomo I, Ediciones Larousse, México, 1984, pág. 321.

<sup>24</sup> *Gran enciclopedia de la electrónica*. Tomo I Componentes. pp. 12 y 13.

## 1.2.2 SIGNOS DISTINTIVOS

En un segundo grupo de elementos que componen a la propiedad industrial encontramos por supuesto a los signos distintivos, entre los cuales se incluyen las marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y los avisos comerciales, cada uno con sus propias características, mismas que deduciremos de los conceptos que a continuación se enuncian para un mayor entendimiento de cada una de las figuras.

“La protección de los signos distintivos tiene una base diferente de las invenciones industriales y las creaciones artísticas. La idea de justicia no es, sin duda, extraña al legislador, pero es, sobre todo, un interés de policía lo que le guía. Estos signos tienen por fin acercar a la clientela, recomendar los productos o el comercio de un establecimiento, es necesario evitar que los competidores usurpen los distintivos creados o tomados por industriales”.<sup>25</sup>

No obstante, que el tema de nuestro estudio no se centra en esta clasificación, es conveniente hacer mención de estas instituciones, ya que también forman parte de la propiedad industrial.

### 1.2.2.1 MARCAS

En la gramática castellana, marca significa: “acción de marcar; señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirlo de otra o denotar calidad, o bien, dispositivo que el fabricante pone a sus productos”.<sup>26</sup>

Las marcas son: “signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su

<sup>25</sup> AMOR FERNÁNDEZ, Antonio. *La propiedad industrial en el Derecho Internacional*. Ob. cit. pág. 115.

<sup>26</sup> GARCIA PELAYO, Ramón. *Nuevo diccionario enciclopédico Larousse ilustrado*. Tomo II, Ediciones Larousse, México, 1984, pág. 333.

actividad, o en aquellos medios capaces de representarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie".<sup>27</sup>

Otro concepto encontrado es en el sentido de que "la marca se considera el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".<sup>28</sup>

De ambas concepciones es importante destacar las diferencias que hasta el momento se presentan, ya que el primero de ellos aplica la marca también a los establecimientos, en tanto que el segundo, refiere su alcance únicamente a los servicios o mercancías.

Sin embargo, como veremos más adelante para el caso de los establecimientos comerciales o industriales o mercantiles habrá un figura especial denominada nombre comercial.

La marca viene a desempeñar en el sistema de protección a la propiedad industrial funciones, como verbigracia, garantizar al consumidor la calidad del producto o servicio, o bien, distinción de un fabricante respecto a sus competidores, así como un medio de control para el Estado.

Precisamente por que uno de los propósitos que tienen las marcas es la individualización del producto o servicio, éstas requerirán ser nuevas, es decir, que ningún otro comerciante o fabricante lo haya asignado a una de sus mercancías.

---

<sup>27</sup> GÓNGORA PIMENTEL, Genaro. *Diccionario Jurídico Mexicano*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM., tomo VI, México, pág. 143.

<sup>28</sup> RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario*. Editorial Libros de México, México, 1960, pp. 153-169.

Para un mejor estudio del tema en comento, no podemos dejar de lado la clasificación de las mismas, por ello se citan "los tipos de signos marcarios que existen:

- a) Materiales: Visibles y palpables, tales como grabados o etiquetados
- b) Inmateriales: Que actualmente no funcionan en nuestro país, lo son las auditivas, gustativas o aromáticas.
- c) Bidimensionales: Impresos o dibujos
- d) Tridimensionales: Aquellas que protegen cuerpos con tres dimensiones tales como figuras o envases.
- e) Nominativas: Consistentes en una o varias palabras, o números legibles
- f) Innominadas o emblemáticas: Consistentes en símbolos, dibujos, emblemas, fotografías, o logotipos, este tipo de marcas pueden reconocerse visualmente pero no fonéticamente.
- g) Mixtas: Que puede ser una combinación de cualquiera de las anteriores".<sup>29</sup>

### 1.2.2.2 NOMBRE COMERCIAL

Como ya se había anunciado en el apartado anterior, a continuación se dará entrada a los nombres comerciales que han sido considerados como parte de la hacienda mercantil<sup>30</sup>, cuya protección jurídica implica al mismo tiempo directa o indirectamente la de la hacienda comercial.

---

<sup>29</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La propiedad Intelectual*. Ob. cit., pág. 236

<sup>30</sup> Hacienda mercantil o comercial es aquel elemento objetivo que significa el conjunto que conforman tanto los bienes, como los derechos y obligaciones pertenecientes a la empresa.

El nombre comercial viene a realizar una concreción de la individualidad económica del comerciante en el ejercicio de su comercio, es decir, que por él se le conoce y adquiere fama, además de gozar del crédito, este distintivo va adquiriendo un valor económico dependiendo de la buena reputación del establecimiento.

David Rangel Medina refiere al nombre comercial como: "el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil".<sup>31</sup>

Incluso puede considerarse al rótulo de un establecimiento, según consideraciones de algunos autores, como una variante del nombre comercial.

Para Ferrara, el nombre comercial es "la contraseña de la persona en cuanto asume y personaliza la organización toda, en cuanto es titular de la hacienda. La existencia de un nombre comercial impide a su vez el empleo de uno similar de la competencia".<sup>32</sup>

Esta figura tiene sus variantes respecto de los otros signos distintivos, debido a que no requiere de un registro para obtener la protección de la Ley, en este caso, únicamente se requiere que se publique en la Gaceta de la Propiedad Industrial la existencia y uso del mismo, si así lo desea el titular del mismo, ello como presunción de buena fe.

Sin embargo, en realidad no es tan sencillo, ya que no basta la publicación o el uso del nombre comercial para que sea protegido.

A su vez, deberá ser reconocido en una zona geográfica específica o bien en todo el territorio nacional, pero además de eso, tiene que ser original y poseer

---

<sup>31</sup> RÁNGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Ob. cit. pág. 82

<sup>32</sup> FERRARA. *La Teoria Giuridica dell'azienda*. Florencia, 1945, pág. 164

características propias, de modo tal que si un tercero usara de él, pudiera traer como consecuencia una confusión entre el público consumidor.

### 1.2.2.3 DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Las denominaciones de origen son signos distintivos que presentan ciertas peculiaridades respecto del resto de las figuras que ya hemos explorado, debido a que en este caso, el titular del derecho no es un particular, sino el Estado, y para que un particular pueda explotarlo, sea persona física o moral, será necesario que medie una autorización por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Así, la denominación “está constituida por la declaración que haga la autoridad de un país para proteger la denominación o el nombre de una región geográfica para distinguir uno o varios productos originarios de dicha región, cuando su calidad o características comprenda los factores naturales y humanos de dicho medio geográfico”.<sup>33</sup>

David Rangel Medina opina que “es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas”.<sup>34</sup>

Es importante mencionar que para que haya lugar a una denominación de origen, primero debe haber una declaración de protección que haga el IMPI, lo cual puede ser de oficio o bien a petición de parte interesada, por ejemplo de una persona de la zona geográfica de que se trate.

---

<sup>33</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La propiedad Intelectual*. Ob. cit., pág. 305

<sup>34</sup> RÁNGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Ob. cit. pág. 86

La vigencia de una denominación de origen es indefinida, en virtud de que la única forma de terminarla es que se haga una nueva declaración en la que se le revoque, debido a que las condiciones de subsistencia por la cual se otorgó se hubieren modificado, o bien, dejaran de existir.

En este punto cabe hacer una breve cita de las denominaciones de origen que por antonomasia se conocen:

a) Champagne, para el vino espumoso producto de la región de Champagne en Francia.

b) Tequila, por supuesto mexicano, bebida también alcohólica proveniente del agave y producida en la región de Tequila, Jalisco.

e) Mezcal, aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre que se produce en la región geográfica que comprenden los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

f) Talavera, de Puebla sin lugar a dudas, para ser aplicada a la artesanía de la Talavera que se elabora con materias primas de los distritos judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali.

#### **1.2.2.4 AVISO COMERCIAL**

El aviso comercial probablemente sea de los signos distintivos, aquél con el que más estamos familiarizados, ya que vivimos en una época en la que nos vemos bombardeados por una cantidad inmensa de anuncios comerciales o publicitarios, o bien, toda clase de *slogans*, que provocan que el consumidor realice una inmediata relación entre la frase que escucha y el producto, servicio o establecimiento que ésta identifica.

Rafael de Pina Vara comenta: "toda persona que para anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos haga uso de avisos que tengan señalada originalidad que los distinga fácilmente de los demás de su especie, puede adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes al grado de que confundan en su conjunto al consumidor".<sup>35</sup>

"El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, los signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales".<sup>36</sup>

El concepto legal proporcionado por la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 100, define al aviso comercial como las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

Por su parte y, proporcionando un concepto más amplio, el Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal en su artículo 6º define al anuncio como todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, culturales, industriales o mercantiles.

No obstante la variedad de concepciones relativas al tema de estudio, todas coinciden en el objetivo principal del aviso comercial, que es el de dar a conocer un producto entre el público, a través de una muy extensa gama de medios de los que se valen para ello.

---

<sup>35</sup> DE PINA VARA, Rafael. *Prontuario de Derecho Mercantil*, México, 1991, pág. 117.

<sup>36</sup> RÁNGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Ob. cit. pág. 90

De este modo, damos por terminado nuestro primer capítulo en el cual hemos pretendido dar un panorama general del Derecho de la Propiedad Intelectual, y dentro de éste a la Propiedad Industrial y al Derecho de Autor, así como de las figuras jurídicas que abarca el primero, entre las cuales se encuentra el secreto industrial.

## **CAPÍTULO 2. SECRETO INDUSTRIAL**

### **2.1 CONCEPTO**

La información es, en diversos campos, objeto de las normas jurídicas. 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, la cual, reuniendo una serie de requisitos, puede lograr un reconocimiento especial por parte de las autoridades, que se materializa en el otorgamiento de una patente o registro, cuyo contenido fundamental es, generalmente, un derecho subjetivo denominado exclusivo o derecho exclusivo de explotación, susceptible de cesión o licencia, oponible a terceros, que implica la posibilidad de realizar una actividad económica disfrutando de una situación de ventaja frente a otros.

Quien logra esta información tecnológica puede optar por mantenerla en secreto y obtener de hecho los mismos beneficios de exclusividad.

Los secretos industriales pueden versar sobre conocimientos técnicos aún no patentables que pueden llegar a serlo, se trata de avances en una investigación o en el desarrollo experimental de una investigación, que tienen muchas probabilidades de transformarse en un invento patentable, pero que aún no lo es.

O bien, podrá tratarse también de conocimientos técnicos secretos patentables pero no patentados, de inventos que reúnen todos los requisitos para obtener una patente, pero respecto de los cuales el titular ha optado por mantenerlos en secreto. Ya sea por que se desea evitar la publicidad y la exigencia de que comience a explotar la patente; en otros por estrategia de mercado; en otros porque teme un plagio que no podría evitar.

Asimismo, y antes de dar inicio a nuestro estudio sobre el concepto de secreto industrial, es conveniente conocer cuales son los antecedentes de esta figura y la evolución que sufrió para llegar a tener una definición como la que actualmente conocemos.

Así tenemos que la protección del secreto industrial tuvo sus inicios en México a través del Proyecto de Código Penal de Veracruz de 1835, y continúa en los códigos penales del Distrito Federal de 1871 y 1929. A su vez, el Código Penal de 1931, ya contenía en los artículos 210 y 211 disposiciones sobre el delito de revelación o publicación de secretos industriales.

La Ley Federal del Trabajo de 1970, en su artículo 134, fracción XIII, se ocupó de dar protección a los secretos industriales y comerciales al imponer a los trabajadores la obligación de guardar los secretos industriales y de fabricación.

De lo anterior se advierte que antes de ser incorporados los secretos industriales en la normatividad de la propiedad industrial de 1991, ya habían sido objeto de protección legislativa tanto en el ámbito penal como en el laboral. Por lo tanto, el régimen jurídico del secreto industrial atiende en nuestra legislación tanto a reglas establecidas en materia penal y laboral, como a las de propiedad industrial.

Cabe mencionar que aunque el intento del legislador por dar protección a los secretos industriales ha sido un gran avance, en realidad por las particularidades de esta figura, no ha podido darse un tratamiento preventivo en cuanto a los derechos del titular del mismo, sino más bien, se protege mayormente cuando ya ha sido violado o usurpado, tal y como veremos en otro capítulo cuando se analice la figura en las diversas legislaciones que los regulan.

## 2.1.1 DOCTRINAL

Como veremos a continuación el definir al secreto industrial no es una labor tan sencilla como podría pensarse, ya que existen tantos conceptos como autores podamos encontrar.

Precisamente por la diversidad de conceptos proporcionados en la doctrina, pueden extraerse muy diversos elementos que lo conforman, sumado a ello, veremos que se le ha confundido con figuras como el know how y la información confidencial, así que en este apartado intentaremos aclarar dichos conceptos, y enfatizar las sutiles diferencias entre ellos.

Así comenzaremos haciendo hincapié en lo que entendemos por secreto, lisa y llanamente, es decir, algo oculto o separado de la vista o del conocimiento de los demás, o bien, un cierto saber, un cierto conocimiento que se mantiene aislado, e incluso se interponen obstáculos para que nadie acceda a él.

En ese orden de ideas, observamos que no sólo existen los secretos industriales, sino que además hay una variada gama de ellos entre los cuales encontramos los secretos financieros, secretos comerciales, secretos de investigación, secretos de marketing, secretos de informática y secretos de clientes y proveedores. Todos estos secretos son o pueden ser vitales.

No obstante la importancia que la legislación pueda brindarle a todos esos tipos de secretos, el que a nuestro objetivo interesa es el secreto industrial, por lo que comenzaremos por dar el concepto que David Rangel Medina ha enunciado respecto de éste, al decir: "que es todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores".<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> RÁNGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*, Ob. cit. pág. 53

José Antonio Gómez Segade, "considera que puede ser secreto industrial todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto".<sup>38</sup>

Para Viñamata, es importante destacar "que en virtud de lo novedoso de la protección a este tipo de derechos, ya que nacen a partir de la Revolución Industrial que se dio en el siglo XIX, se les ha llamado secretos industriales a las confidencias empresariales que se desean conservar en secreto".<sup>39</sup>

Horacio Rangel Ortiz, opina que "constituyen secretos industriales todo conocimiento reservado sobre ideas, productos, o procedimientos industriales que el empresario, por valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos".<sup>40</sup>

En opinión de Massaguer Fuentes, "los secretos empresariales bien pueden conceptuarse como conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público, que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o bien para la organización administrativa o financiera de una unidad o dependencia empresarial, y que por ello, procuran a quien dispone de ellos una ventaja competitiva en el mercado, que se esfuerza en conservar evitando su divulgación".<sup>41</sup>

Pataille, expone que era necesario emplear la expresión "secretos de fábrica en el sentido usual o sea aplicarla a todo modo de fabricación que un industrial utiliza en secreto para obtener un producto o un resultado ventajoso. Es

---

<sup>38</sup> GÓMEZ SEGADE, José Antonio. *El Secreto industrial*. Tecnos, Madrid, 1974.

<sup>39</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La propiedad Intelectual*. Ob. cit., pág. 207

<sup>40</sup> RANGEL ORTIZ, Horacio. *La violación del secreto industrial*. Revista "El Foro" 8ª época, Tomo IV, No. 2, 1991, México, D.F.

<sup>41</sup> MASAAGUER, J. *El contrato de licencia de know how*. Tecnos, Madrid, 1970, pág. 39.

lo que se puede lograr de las precauciones accesorias adoptadas en mira para un mejor empleo de un aparato o de un procedimiento patentado".<sup>42</sup>

Garcon, "el secreto de fábrica lo constituye un procedimiento industrial patentable o no, que no es conocido sino por pocos industriales y cuyo conocimiento ocultan a sus concurrentes. O bien, lo conforma, un procedimiento de fabricación que no siendo utilizado por todos tiene un valor comercial. El secreto de fábrica comprende así, una suerte de ingeniosidad creadora en la industria, pudiendo o no ser patentable, desde el momento que ella tiene carácter secreto".<sup>43</sup>

Corrodi, apunta con razón que "bajo el nombre de secreto es necesario entender no solamente el modo de fabricación de un producto, sino generalmente toda cosa y todo hecho importante para el ejercicio de la profesión que el establecimiento tiene interés en ocultar y que le pertenece como una particularidad, como una individualidad. Y aun cuando no importe qué es lo que se pueda considerar formando parte del objeto, es un secreto que es todo lo que el empresario juzga cómodo indicarlo como tal".<sup>44</sup>

Sin embargo, no sólo existen conceptos propuestos por juristas, sino que también, el ámbito judicial ha hecho su aparición en la labor conceptualizadora del secreto industrial, de tal suerte que el Tribunal Supremo de España ha considerado como tal a la serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles, significativo de lo que doctrinalmente se denomina "secreto industrial", puede tener por objeto elementos materiales o elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido económico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituyen el objeto del secreto son

---

<sup>42</sup> POUILLIET, Eugenio. *Traité théorique et pratique delle brevets d'invention et des secrets de fabrique*. París, pág. 1161.

<sup>43</sup> GARCÓN, N. *Code penal annoté*. París, no. 51 y sgts.

<sup>44</sup> CORRODI, H. *Die strafrechtliche Bekämpfung desulanteren*, Zurich 1908, pág. 108.

desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial no determina una protección de manera directa, ni menos aún un derecho de carácter absoluto o un derecho de exclusiva, dado que su protección es únicamente indirecta y adviene por la vía de las normas relativas de la competencia desleal.

Para no dejar de lado una importante referencia al respecto, el Uniform Trade Secrets, procedente de los Estados Unidos, como un ordenamiento destinado únicamente a la regulación de la figura en comento, tiene a bien enunciar que un secreto industrial podrá consistir en cualquier fórmula, patrón, dispositivo o compilación de información que se unen en una empresa y que den al empresario la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no lo conocen o no lo usan. Puede ser la fórmula de un compuesto químico, un proceso de manufactura, de tratamiento o de conservación de materiales, el patrón para una máquina u otro dispositivo, o una lista de clientes.

Como podemos inferir de la cantidad de conceptos obtenidos, no terminaríamos de citar las múltiples posturas que existen al respecto, y de cualquier modo todas ellas coinciden en los puntos principales que nuestra propia legislación ha establecido al definir dicha institución, como veremos más adelante.

Por ello, se considera que en realidad sería en vano tratar de crear una propia definición, cuando el concepto está tan claramente entendido, ya que para el secreto industrial, o bien, secreto de fábrica como se le hacía llamar en otros tiempos, ya hay una gran variedad de definiciones, pero que en realidad son coincidentes, en cuanto a que se trata de una información reservada por medio de la cual, aquél que la posee habrá de obtener una ventaja respecto de aquellos

terceros que la ignoran, y que la duración del mismo, dependerá de la protección que el propio titular quiera proporcionarle.

### **2.1.2 LEGAL**

Aunque en el ámbito de la doctrina las concepciones sean numerosas, como estudiosos del derecho debemos considerar con mayor énfasis lo que la ley tiene que decir al respecto.

Sobre este particular, la ley de Propiedad Industrial en su artículo 82 considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter de 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.

De tal suerte, que este precepto coincide con todo lo mencionado anteriormente, pero además, aunque da la connotación de secreto industrial, hace extensiva su aplicación al campo no sólo industrial sino comercial también, y añade el aspecto de que la protección del secreto, e incluso su duración serán resultado del cuidado y de los medios que el titular del secreto empleen en el ocultamiento del mismo.

Además, la ley en el segundo párrafo del mismo artículo enuncia aquello sobre lo que para ésta podrá versar un secreto industrial, es decir, a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o bien, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Es decir, que con ello, el secreto industrial puede caber en cualquier supuesto, desde la forma de creación de un producto, es decir el procedimiento que se emplea para realizarlo, o bien a los propios elementos que lo compongan, e incluso a las formas en que habrá de promocionarse, por ejemplo una estrategia de mercadeo o modo de distribución que haga del producto un éxito entre los consumidores.

Se ha pretendido no hacer únicamente la cita de la Ley, sino desglosar el concepto que nos ha proporcionado para entender mejor la figura, tal y como lo veremos en los próximos apartados, entre tanto, estudiaremos otras figuras que tienden a confundirse con el concepto de secreto industrial.

### **2.1.3 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

Una vez revisados los diversos elementos que permiten conceptualizar los secretos industriales, nos será más sencillo puntualizar algunas diferencias que pueden existir entre la información confidencial con la cual colinda, y que en ocasiones se superpone con la de los secretos industriales.

Respecto de la información confidencial, en general, es fácil advertir que la diferencia fundamental con los secretos industriales estriba en que la referida en primera instancia no necesariamente importa o representa un valor económico o ventaja competitiva a su poseedor, ya que puede estar relacionada a cuestiones de la esfera privada de quien la posee, y de hecho, puede ser información muy valiosa, pero no necesariamente desde una perspectiva económica o comercial.

Es común encontrar que diversas disposiciones de la legislación bancaria y bursátil entre otras, protegen la información confidencial contra la indebida revelación o aprovechamiento de la misma.

Puede concluirse que toda información constitutiva de secretos industriales debe ser confidencial, pero no toda la información confidencial debe ser materia de un secreto industrial, por que puede abarcar conocimientos respecto de otras materias no necesariamente aplicadas a la industria, y por las que no forzosamente se obtiene un beneficio económico mayor, respecto de los terceros que no lo conocen.

De modo tal, que simplemente existe información que debe permanecer oculta al público en general, pero no por que de ella se pretenda obtener un privilegio, sino que la naturaleza de la misma así lo exige.

#### **2.1.4 KNOW HOW**

En lo tocante a este numeral, habremos de señalar que mientras para varios autores el anglicismo Know how es sencillamente un sinónimo del secreto industrial, para otros es fácil señalar mínimas diferencias entre ellos.

Así, Mauricio Jalife Daher en relación con el llamado know how, hace la distinción de que “no toda la información de este tipo es necesariamente confidencial, ya que este concepto se dirige a referir aquel conjunto de conocimientos y habilidades que permiten a una persona o grupo de personas a 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.

Como se puede apreciar, muchas veces la información relacionada con un know how puede ser un secreto industrial, pero difícilmente el total de la información lo será”.<sup>45</sup>

Podemos entender al Know how, en su traducción al español como un “saber hacer”, un conocimiento de algo, por sí mismo el concepto no indica si éste debe ser conocido o no. No obstante, que el “saber hacer” sea conocido por todos, puede traer aparejado un valor económico, pero tal vez pierda su valor competitivo.

La postura adoptada al respecto, es que puede inferirse que existe tanto el know how secreto, así como el no secreto, el primero será sinónimo del secreto industrial, ya que comparten las mismas características, en tanto que el segundo de ellos, será un saber hacer, que puede ser conocido por cualquiera, y que dependerá de la pericia de quien lo conozca, para una mejor aplicación del mismo, y por ende una mayor obtención de lucro proveniente de éste.

## **2.2 CARACTERÍSTICAS**

### **2.2.1 CONOCIMIENTO RESERVADO DE INFORMACIÓN**

Según la concepción gramatical, el conocimiento puede considerarse como cada una de las aptitudes que tiene el ser humano para percibir por medio de determinados órganos corporales, las impresiones de los objetos externos, es decir, que a través de los sentidos podemos percibir situaciones que acontecen a nuestro alrededor, y que dejan en nosotros un aprendizaje o experiencia.

En tanto que la información será todo acontecimiento, hecho o criterio puesto en conocimiento de un público más o menos numeroso, en forma de

---

<sup>45</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. Porrúa, México, 2002, pág. 91

imagen, texto, discursos, sonidos o bien, noticias. También puede considerarse como el conjunto de equipos o de soportes que permiten la grabación, la memorización, la transmisión, o la definición de cualquier tipo de mensaje compuesto por palabras, imágenes o sonidos.

Si estudiáramos por separado cada una de las palabras anteriores probablemente no comprenderíamos la relación que tienen con nuestro objeto de estudio, sin embargo unidas en un concepto común tenemos como resultado al conocimiento reservado de información, que constituye una de las características principales del secreto industrial.

Respecto de la primera característica que abordaremos, debe decirse que para que a un conocimiento pueda llegar a dársele el tratamiento de secreto industrial debe reunir el requisito de tener el carácter de oculto.

Por ello, como ya se ha mencionado por algunos doctrinarios se considera que el secreto está constituido por una actitud mental de reserva sobre un conocimiento. No obstante, no basta con ser oculto, sino que deben concurrir otros dos aspectos que son la voluntad de mantenerlo en esa situación, y además el de representar cierto interés para la empresa.

Así, el objeto del secreto es en sí un conocimiento que no puede ser público ni debe ser divulgado, en caso contrario, perdería la naturaleza de tal.

El secreto está constituido por una actitud de reserva sobre un conocimiento o información, es decir, que el secreto es un conocimiento reservado. La protección jurídica se dará propiamente sobre el conocimiento que se tenga de las características, existencia o posible utilización de las cosas, obtenidos a través de la experiencia o la investigación.

El conocimiento reservado de una información es un estado de hecho, que consiste en que una persona o personas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimientos, hechos, entre otros, y desean conservarlo de manera exclusiva.

Como conjunto, o en la configuración y composición de sus elementos el conocimiento reservado de la información no debe ser conocida en general, ni fácilmente accesible a las personas integrantes de una misma rama de la industria o comercio que manejen un tipo similar de información.

Entre lo que comúnmente se considerara como constitutivo de secretos industriales se mencionan las listas de clientes y proveedores, formulaciones, estrategias de ventas o mercadeo, resultados estadísticos de estudios comerciales, lanzamientos de productos, procesos industriales, listas de precios, nóminas, o bien, bases de datos en general que importen un valor económico a la empresa y, para efectos de hacer consideraciones mas generales a todos esos datos, sean industriales o comerciales, les hemos dado el carácter de información.<sup>46</sup>

## **2.2.2 APLICACIÓN INDUSTRIAL O COMERCIAL**

La Ley de Propiedad Industrial ha sido muy clara al requerir que para que pueda configurarse un secreto industrial que sea susceptible de protección por dicho ordenamiento, éste deberá cumplir con ser más allá que un simple conocimiento sin utilidad funcional, es decir, que pueda traducirse materialmente en un beneficio, por tanto, que sea aplicable ya sea en la industria o en el comercio respectivamente.

---

<sup>46</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. Ob. cit. pág. 86

Es importante hacer la observación de que aunque el concepto es secreto industrial, se ha tenido el acierto por parte del legislador, de ampliar esa connotación al ámbito tanto industrial como comercial, ya que no toda información que se maneja como secreto industrial corresponde al primero, sino que en casos como una lista de proveedores, que obviamente reporta un ventaja al empresario, tal vez por los precios que obtiene de ellos, también se desea mantenerla en secreto, y no por ello realmente tiene una implementación industrial.

Este requisito no debe parecernos extraño ya que es una exigencia común a otras figuras como las patentes o modelos de utilidad por ejemplo, mismos que ya fueron estudiados, ya que uno de los principales objetivos de la protección a las innovaciones tecnológicas en la industria o el comercio, es precisamente tener un avance y una mejora que pueda utilizarse en beneficio de la colectividad.

De nada serviría dar protección a un objeto o conocimiento que no pudiera trasladarse al mundo fáctico, es por eso que otra característica más del secreto industrial lo es su aplicación industrial o comercial.

### **2.2.3 VENTAJA COMPETITIVA**

En tiempos como los que nos ha tocado presenciar, la globalización se ha convertido en el tema principal, y ha tomado de la mano a la competencia, de tal manera que la información es hoy por hoy un sinónimo de poder y ventaja comparativa en relación a otros competidores.

El conocimiento y la información se han constituido como el cimiento sobre el cual las empresas enfrentan constantes cambios producidos por la vanguardia y las innovaciones. El vertiginoso avance de la tecnología va dejando a un lado los conocimientos obtenidos anteriormente, la ciencia, la industria y las prácticas

comerciales se pisan los talones unas a otras, superándose constantemente para conseguir la meta de un beneficio económico mayor.

Actualmente, gran parte de los empresarios han creado conciencia de que la información y los conocimientos poseídos, son lo que finalmente, habrá de conferirles una invaluable ventaja respecto de su competencia.

Por tal motivo, otra condición que la información debe cumplir para ser considerada como secreto industrial, es la consistente en que la misma le signifique a su poseedor la obtención o conservación de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas.

Se ha sostenido el criterio de que no sólo la información que ya represente esa ventaja debe considerarse como secreto industrial, sino también aquella que potencialmente represente un valor.

Podría incluso tratarse de cierta información que como tal no constituya ya un secreto industrial, pero que por su naturaleza pueda servir para que con mayores investigaciones se llegue a un conocimiento que sí pueda serlo.

Es decir, que debe tratarse de una información que sólo nos pertenece a nosotros, y por ello, podemos aplicarla en nuestro provecho, mejorando la calidad de los productos que ya se manejan o bien creando otros distintos, lo cual traerá como resultado dejar a la competencia a un lado.

#### **2.2.4 VALOR ECONÓMICO**

La cuarta característica como su mismo nombre lo indica, se refiere a que la información debe poseer algún valor de índole económico y cuya utilización permita a su propietario alguna ventaja sobre todos aquellos que no la posean.

En este sentido, cabe recalcar que el secreto industrial no tiene en sí mismo una duración establecida, sino que tendrá la duración que el secreto le permita, por lo que su vigencia estará delimitada por el tiempo que tarde en que dicho secreto pueda caer en el conocimiento del público o de los competidores, o simplemente hasta el momento aquel en que el propietario decida que la información ya no tiene valor para él, por lo que ya no será necesaria su protección.

Por tanto, el valor económico o patrimonial es aquel que encierra la ventaja competitiva de que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas que carecen de ella.

El valor económico depende de la voluntad de conservar el secreto de forma oculta, es decir, del efectivo mantenimiento del secreto tras la explotación de la información, circunstancia imprescindible para que no se pierda la ventaja económica que proporciona.

Es conveniente que para tener una referencia real de la ventaja económica que la aplicación del secreto industrial aporte a la empresa, se haga un análisis interno, en el cual se contraponga la situación económica de la empresa antes y durante la posesión del secreto industrial, con lo cual se verá reflejado si verdaderamente conviene o no a sus intereses mantener el resguardo del mismo.

### **2.2.5 CONFIDENCIALIDAD**

Confidencialidad es un término de uso sencillo que nos sirve para hacer referencia a aquella información que se dice a una o varias personas, pero con la intención de que esta se mantenga en reserva o secreto para ambos.

O bien, aplicándolo ya al secreto industrial, incluso ambos conceptos presuponen la existencia de algo oculto, son coincidentes en ese sentido, y por ello, la confidencialidad es otro de los rasgos que debe tener la información que constituye el secreto industrial.

“Respecto de la condición de que el secreto industrial sea guardado por una persona física o moral con carácter confidencial, puede considerarse que sin duda constituye ésta el núcleo fundamental que imprime a este tipo de información la característica que le califica como secreto industrial”.<sup>47</sup>

Aquel que sea el titular de un secreto industrial deberá precisamente para conservar esa situación de ventaja competitiva, y el valor económico referidos con anterioridad, propiciar que éste continúe siendo confidencial, es decir, que se tenga sólo en manos de aquellas personas excesivamente de confianza, y no únicamente ello, sino que además se tomen medidas que aseguren su lealtad al mantenimiento del secreto, mediante otros instrumentos legales que veremos a continuación.

## **2.3 ELEMENTOS FORMALES**

### **2.3.1 SOPORTE FÍSICO**

Se señaló que el secreto industrial versa sobre un conocimiento reservado de información, pero como es de suponerse, mientras éste permanezca en la inteligencia de una o varias personas únicamente de manera inmaterial, tendremos problemas para demostrar la existencia del mismo, y más aún cuando en el caso de esta figura, no hay un registro que ampare los derechos de su titular, por que perdería el carácter de secreto.

---

<sup>47</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. Ob. cit. pág. 86

Por ello, la exigencia legal se da en cuanto a la necesidad de que toda información que constituya un secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.<sup>48</sup>

El sentido de la norma es meramente protector del titular del secreto, ya que de no constar en un medio físico, sería imposible probar en caso de una controversia respecto a una violación o usurpación al secreto industrial, a quien pertenecía lícitamente dicha información.

Por tal motivo, es responsabilidad de las empresas generar esos medios probatorios de la existencia de la información que guardan en secreto, y protegerlos de manera que nadie pueda tener fácil acceso a ellos.

De este modo, el soporte físico estará representado por los escritos, soportes informáticos, cintas electromagnéticas, fotografías, inventarios, balances, contratos, agendas, informes de consejeros financieros, resultados de estudios de mercado, archivos, planos, proyectos, bosquejos, modelos o maquinaria que incorporen en sí mismos la información técnica en resguardo.<sup>49</sup>

### **2.3.2 MEDIDAS PARA SU CONSERVACIÓN**

En relación al secreto industrial es imprescindible que se hubieren adoptado los medios suficientes, tanto de hecho como de derecho, para conservar su confidencialidad y el acceso restringido al mismo.

Una medida que ha logrado evitar la dispersión de los secretos industriales a los competidores, es aquella que restringe el acceso físico a los archivos donde

---

<sup>48</sup> Artículo 83 Ley de Propiedad Industrial.

<sup>49</sup> PASTOR PETIT, Domingo. *El contraespionaje industrial*. Deusto. Bilbao, 1991, págs. 82

se guarden documentos que pudieran contener secretos industriales, así como a los lugares donde se lleve a cabo la fabricación del producto o la investigación relativa al mismo.

La documentación que contenga el secreto industrial debe estar sometida a un estricto control, limitando por supuesto sólo a personal autorizado su acceso a ella, previa firma del correspondiente convenio de confidencialidad.

El tipo de medidas de conservación que se tomen irá en función del tipo de información que se quiera proteger, de tal suerte que habrá una gran diversidad de medios de salvaguarda del secreto, por ejemplo, podría establecerse una clave encriptada de acceso a los programas operativos de la empresa, o bien gafetes que identifiquen al personal que en ella labora, así como hacer de su conocimiento cuales son las políticas respecto a la confidencialidad de los secretos industriales que en ésta se manejen.

En conclusión, existen muy diversos medios de proteger el secreto industrial, de acuerdo al interés que el titular de éste tenga en mantenerlo a salvo de la competencia, es decir dependiendo el valor económico que le reporte, será la cantidad de dinero que invierta en su resguardo.

En ese sentido, abordaremos en seguida los principales modos de cuidar la secrecía de la información, tanto los convenios que se celebran con los empleados, así como con terceros ajenos al personal (proveedores), y algunas medidas técnicas de seguridad.

### **2.3.2.1 CONVENIO DE RESGUARDO DE SECRETO INDUSTRIAL CON EMPLEADOS**

Aunque como titulares de un secreto industrial pretendiéramos que éste circulara en una esfera muy restringida, tendremos por fuerza que darlo a conocer parcialmente a nuestros empleados, para que con ello puedan realizar las labores que les hayan sido asignadas, y sólo podrán saber lo relativo estrictamente al proceso que realizan dentro de la fabricación, producción, distribución o comercialización del producto.

Por eso es necesario tomar medidas que nos protejan jurídicamente en caso de que alguno de nuestros empleados hiciera mal uso de la información conferida, o bien, revelaren a la competencia nuestro secreto industrial, es por ello que recurrimos a la firma de un convenio que incluya una cláusula de confidencialidad, que obligará al trabajador a mantener durante y después de su pertenencia a la empresa, oculta la información que posee respecto de cualquier tercero que ilícitamente intente obtenerla, para conseguir un lucro para sí, y un daño para nosotros.

Luego de haber analizado la postura de diversos autores respecto a este tema podemos resumir que el convenio de resguardo deberá ser signado por todos aquellos que tengan acceso a los secretos industriales, ya se trate de técnicos, directivos, secretarios, contables o personal de informática, todos aquellos que por motivo de su empleo tengan alguna vinculación con él.

Asimismo, hay coincidencia en el contenido del convenio que principalmente contendrá cláusulas relativas a lo siguiente:

1. Primeramente la manifestación de que el trabajador tiene pleno conocimiento del carácter confidencial del secreto que se le transmite, mismo que

únicamente utilizará en el desempeño del trabajo y se compromete a no revelarlo o divulgarlo.

2. No podrá por ningún motivo realizar copia alguna de documentos, productos o materiales necesarios o derivado de la ejecución del trabajo.

3. Incluso no podrá transmitir el secreto a compañeros de trabajo cuyas labores no precisen conocer esa información.

4. Existe la obligación aún cuando haya concluido la relación de trabajo por cualquier causa, de no divulgar o hacer del conocimiento de terceras personas los secretos que le fueron transmitidos con motivo de su cargo o puesto.<sup>50</sup>

La prevención y la firma del convenio de confidencialidad para el resguardo del secreto industrial, protege al titular ante una violación a dicha información, y le permitirá ante el incumplimiento del mismo proceder en la vía que mejor le parezca, ya sea penal, civil, o a través de la propia Ley de Propiedad Industrial.

### **2.3.2.2 CONVENIO DE RESGUARDO DE SECRETO INDUSTRIAL CON TERCEROS AJENOS AL PERSONAL**

Existirán en la actividad empresarial sujetos terceros extraños a nuestro establecimiento, desde el punto de vista de que no hay una relación contractual que los haga dependientes del mismo, sin embargo, por alguna situación, tendrán contacto con el funcionamiento interno de la empresa, y por tanto quizá sea necesario que se les trasmita información relativa al secreto industrial.

---

<sup>50</sup> KUPFER SIERRA, Alfredo. *Confidencialidad: marco jurídico y alcances legales*. Revista Emprendedores, número 55, enero-febrero, 1999, Pp. 60 y 61..

Este caso se produce, por ejemplo, con los proveedores, o bien, cuando manejamos equipo de cómputo, las personas que den mantenimiento a las máquinas tendrán acceso a nuestras bases de datos, entre otros muchos supuestos, es por ello necesario contemplar esta hipótesis a menudo vuelta realidad en la práctica industrial o comercial.

De igual modo, podrá ser mediante contratos dirigidos a tal fin, que una persona titular del secreto pueda convenir no comunicar determinados conocimientos a terceros.

O bien, por otro lado, cuando sea estrictamente necesario comunicar los conocimientos a terceros se podrá limitar su uso y mantenerlos en forma reservada mediante la obligación contractual derivada de un convenio que contenga como en el numeral anterior, una cláusula de confidencialidad.

En el cuerpo del convenio deberá especificarse lo siguiente:

1. Acordar con los terceros ajenos a la empresa la suscripción del respectivo convenio.
2. Se tendrá que verificar que el tercero que suscribe el documento entienda perfectamente el carácter confidencial de la información que habrá de serle proporcionada.
3. Deberá estipular con precisión las obligaciones para ambas partes, así como señalar el momento exacto en que habrá de darse a conocer la información secreta, la forma de su revelación y a quienes se dará a conocer.
4. En el supuesto de que el convenio sea firmado por una persona, pero que ésta se valga de otras para la ejecución de los servicios contratados, se hace

la anotación de que este convenio tendrá efectos vinculantes también respecto de sus dependientes.

### **2.3.2.3 MEDIDAS TÉCNICAS Y MATERIALES DE SEGURIDAD**

Aunque ya se trató el tema del soporte físico como requisito de existencia del secreto industrial, es importante ahondar un poco más en el tema, ya que de ello depende la protección que puede darse al mismo.

Se recomienda al titular de la empresa que con el objeto de mantener vigentes sus sistemas de protección, realice constantemente estudios o auditorías de información, así como contratar los servicios de especialistas que evalúen la calidad de aquellos, entre otras.

Incluso de manera interna se recomienda tener toda la información ordenada de modo tal que permita un control inmediato de ella, sin dejar que una sola persona tenga acceso total al secreto industrial.

Uno de los casos que podríamos identificar como de los más eficaces en este sentido, es el de la Compañía Coca-Cola, que ha sabido mantener su información oculta por mucho tiempo, ya que su técnica es primeramente guardar en una bóveda de seguridad la fórmula de su producto, pero además, varias personas la conocen pero sólo en partes, de modo tal que aunque uno de ellos violara el secreto industrial, éste seguiría a salvo por que nunca tuvo la totalidad de la información en su poder.

Cada empresa deberá configurar su propio sistema de resguardo para impedir la divulgación de la información confidencial.

## **2.4 NO ES SUSCEPTIBLE DE CONSTITUIR UN SECRETO INDUSTRIAL**

Habiendo analizado a profundidad todo aquello que puede constituir un secreto industrial y las características que debe presentar para ello, ahora entraremos al estudio de lo que por ley no puede serlo.

### **2.4.1 INFORMACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO**

Dominio puede ser aquel poder que alguien tiene de usar o disponer con libertad de lo que es suyo, así el dominio público en el ámbito de la propiedad industrial, es la situación que guardan las invenciones tras el vencimiento del plazo que da derecho a su explotación exclusiva por el inventor, y que implica para los terceros la libertad de explotarlo también.

El primer elemento esencial y característico del concepto de secreto industrial es que éste se encuentre únicamente en poder de un número limitado de personas, lo cual resulta contrario al dominio público.

La ley en su párrafo tercero ha establecido por tanto, que no se considera susceptible de constituir un secreto industrial aquella información que se encuentra ya en el dominio público.

Sin embargo, autores como Mauricio Jalife Daher ha considerado que "cualquier información que ha sido obtenida a través de un proceso que exige una inversión de tiempo o recursos, a pesar de tener como fuente de información el dominio público, adquiere, por ese solo hecho, carácter de secreto industrial.

Es el caso, por ejemplo, de múltiples bases de datos que son obtenidas a partir de información accesible para el público, pero que al imprimirse una dosis significativa de recursos, tiempo y talento, la información es tratada y depurada hasta el grado de convertirla en un producto nuevo y diferente, que por ese solo hecho merece la protección que la legislación confiere a los secretos industriales, siempre que, desde luego, se satisfagan las otras condiciones exigidas para esta figura".<sup>51</sup>

Al respecto, se considera que en realidad no basta con invertir recursos en transformar información del dominio público, para convertirlo en secreto industrial, sino como bien apunta el autor, además se requiere dar origen a un producto diferente y que cumpla con todas las demás especificaciones, de tal suerte, que se confirma el supuesto de la ley, en cuanto que la información del dominio público como tal, no puede constituir un secreto industrial.

## **2.4.2 INFORMACIÓN EVIDENTE PARA UN TÉCNICO EN LA MATERIA (INGENIERÍA INVERSA)**

Si bien es cierto, que la Ley refiere a información que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible, y no menciona a la ingeniería inversa, veremos que este sistema resulta aplicable al tema por el tipo de procesos que comprende.

La ingeniería inversa consiste en desmontar un objeto para ver cómo funciona y, de ese modo, duplicar o mejorar el mismo.

En un mercado donde la calidad se debe dar de antemano y donde el costo debe permanecer bajo sin importar las consecuencias, la industria se ha dado cuenta de que necesitan de nuevas armas competitivas para sobrevivir.

---

<sup>51</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. Ob. cit. pág. 87

Ante este panorama, se buscan formas de aprovechar y reutilizar todos los conocimientos existentes sobre la forma de hacer productos. Un proceso tradicional de la Ingeniería del Producto requiere de un considerable tiempo de estudio del mercado, diseño del producto, modelado, pruebas de factibilidad, pruebas de funcionalidad, evaluaciones de costos y tiempos. Es un proceso ineludible para la obtención de un producto original pero demasiado largo en muchas ocasiones.

Por otro lado, para muchas empresas cuya capacidad para llevar a cabo el costoso desarrollo de un producto es limitada, existe la Ingeniería Inversa como alternativa, ya que ésta, plantea el camino desde el otro extremo del proceso. Es posible llegar del producto físico a la información ingenieril para de nuevo regresar al producto.

El que el legislador considere que no puede ser objeto de un secreto industrial aquello que sea de fácil desciframiento para un técnico en la materia, es precisamente por que no valdría la pena invertir en proteger una información que pronto será descubierta por todos, y que por consiguiente dejaría de cumplir con las otras características establecidas para constituir el secreto industrial, como la ventaja competitiva y económica, ya que cualquiera podría usarlo y beneficiarse con él.

Aunado a ello, aquel que mediante procesos de ingeniería inversa descifre un secreto industrial, en realidad no estaría incurriendo en delito o infracción alguna, por que la ley regula el caso de una revelación o violación al secreto, por que se obtiene la información de manera ilícita, pero aquellos técnicos que mediante la investigación y la experimentación consiguen la información, la obtienen de manera lícita y por propio esfuerzo, de modo tal que el titular del secreto industrial no estaría protegido contra este supuesto.

### **2.4.3 INFORMACIÓN DIVULGADA POR CONDENA EN RESOLUCIÓN JUDICIAL**

Asimismo, la Ley de Propiedad Industrial prevé que tampoco será constitutiva de secreto industrial, aquella información que sea divulgada por disposición legal o judicial, pero presupone que no se considera divulgada la información que se proporcione a una autoridad con el objeto de realizar algún trámite administrativo.

Es decir, que debemos entender que toda la información que por previsión legal tenga que darse a conocer no podrá ser un secreto industrial, por que ya no tiene la naturaleza de ser un conocimiento reservado de información, así como tampoco la confidencialidad.

O para el caso, de que por disposición judicial se dé a conocer dicha información, por así requerirse durante un proceso, pierde su naturaleza y ya no podrá recuperarla, dejando de constituir un secreto industrial, o bien impidiendo que un tercero se apropie de ella y la aplique como tal.

## **2.5 EL SECRETO INDUSTRIAL Y LA PATENTE**

El motivo por el que se eligió realizar una comparación entre las patentes y el secreto industrial, y no otra figura de las ya estudiadas, es que en muchos casos la información confidencial podría ser patentada, pero el titular de la misma prefiere darle el carácter de secreto industrial por las ventajas temporales que esto conlleva, sin embargo, como veremos también encontramos desventajas en darle ese tratamiento.

Como ya se había mencionado, la ley considera a la invención como toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la

naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Para que dicha creación sea susceptible de patentabilidad habrá de reunir además las características de ser nueva, resultado de una actividad inventiva y además podersele aplicar industrialmente.

### **2.5.1 TEMPORALIDAD**

Para comenzar este estudio comparativo entre ambas figuras, habrá de señalarse que quizá la temporalidad o vigencia sea el factor más ventajoso del secreto industrial frente a la patente.

Realizado de manera satisfactoria el examen de fondo, se da a conocer al solicitante el acuerdo por el cual se le concede la patente, además se le fijará un plazo para el pago de los derechos, así la duración de la patente será de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha legal o fecha de presentación de la solicitud.<sup>52</sup>

De tal suerte, que el titular de una patente sólo tendrá derecho a explotar de manera exclusiva su invención por un lapso que se acota a veinte años, luego de este tiempo, el invento pasará al dominio público, dando la posibilidad a que otros exploten el mismo.

En cambio, el secreto industrial podrá durar de manera indefinida, en tanto su titular pueda mantener las condiciones de seguridad que garanticen que el secreto se encuentra a salvo, y lejos del alcance de un tercero, que quiera explotarlo también.

---

<sup>52</sup> Artículo 23 Ley de Propiedad Industrial

Es por ello, que aunque ciertas invenciones o conocimientos sean susceptibles de patentabilidad, sus titulares prefieran mantenerlos un tiempo como secretos industriales, para así poder sacar un mayor provecho económico de sus inventos.

## **2.5.2 REGISTRO**

Si bien es cierto que la duración indefinida del secreto industrial frente a la vigencia de veinte años de la patente puede resultar muy atractiva, también lo es que la protección de la primera de conformidad con la ley, es mera responsabilidad de aquél que sea su titular, por que la duración del mismo, dependerá de los medios que emplee para mantenerlo oculto de los competidores, en cambio con la patente existe un sistema perfectamente estructurado que otorga plena seguridad jurídica al titular de ésta, respecto de terceros, y además el derecho exclusivo de explotación.

Para solicitar la patente es necesario presentar la solicitud y documentos anexos a la misma, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley, una vez hecho esto, habrá de darse curso a la misma, mediante un examen administrativo o examen de forma, cuyo objeto será verificar que todos los documentos sean correctos. Si no hay ningún requerimiento de la autoridad se publica en la Gaceta del IMPI, y posteriormente se inicia el examen de fondo, que se compondrá de dos fases, la primera un examen técnico y la segunda, el examen de novedad.

Habiendo pasado ambas fases se dará lugar a la conclusión del trámite con tres posibles acuerdos, el primero, de abandono de solicitud; el segundo, negativa definitiva de la patente; y el tercero, la concesión de la patente.

Como podemos observar, el tramitar una patente es un proceso un tanto prolongado que requiere de varios exámenes, mismos que para el caso del

secreto industrial no son necesarios, en realidad los requerimientos de éste son infimos en comparación con la patente, por ello es que gozan de una protección distinta, y es por ello también que la patente otorga mayor seguridad jurídica al titular de la misma.

### **2.5.3 PROTECCIÓN CONTRA LA INGENIERÍA INVERSA**

En apartados anteriores, hemos destacado que si la información constitutiva de un secreto industrial es conocida por un tercero, por que ésta haya sido descubierta por medio de investigaciones, o de la ingeniería inversa, sin que haya sido violado o usurpado el secreto, entonces se considera que esa información está siendo lícitamente explotada por otra persona.

Para el caso de las patentes, no es así, dentro de los derechos de su titular se encuentra el de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, es decir, que tiene en sus manos el poder de accionar la maquinaria procesal para hacer que se le resarza del daño que le cause un tercero que pretenda explotar lo que se protegió con la patente.

Otra de las desventajas del secreto industrial frente a la patente, es esa, que no tendría plena protección frente a un tercero que llegue a descifrar el secreto, mediante las técnicas de la ingeniería inversa.

## CAPÍTULO 3. EFECTOS DE LA EXISTENCIA DE UN SECRETO INDUSTRIAL

### 3.1 DERECHOS DEL TITULAR DEL SECRETO INDUSTRIAL

El secreto industrial es una figura que como ya ha dicho anteriormente presenta ciertas características que la hacen distinta a cualquier otra figura que regula la Ley de Propiedad Industrial, y es por ello, que se nos presenta la problemática de identificar cuales son realmente los derechos que posee el titular de un secreto industrial, toda vez que no existe un documento o registro que le ampare como tal.

Así, la ley ha pretendido dar un tratamiento similar al secreto industrial respecto del resto de las figuras, al incluir dentro de ella un concepto que nos ayude a entender su naturaleza, y con el fin aparente de otorgar a su titular derechos similares a los que se otorgan en el caso de cualquier otra figura de la propiedad industrial, ya fuere la patente, modelo de utilidad, diseños y modelos industriales, entre otras.

Sin embargo, por tratarse de una situación *sui generis* queda la duda respecto a si el titular de un secreto industrial posee en realidad el derecho sustantivo que pudiera derivarse de la apropiación de éste, es decir, si existe o no el derecho de propiedad sobre el mismo.<sup>53</sup>

Debido a que el secreto industrial versa sobre algo inmaterial, tal y como lo es un conocimiento, cabe la pregunta respecto a si de verdad se adquiere un

---

<sup>53</sup> PÉREZ MIRANDA, Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México*. Ob. cit. P.p. 163-166.

derecho-subjetivo<sup>54</sup> sobre éste, o como algunos autores cuestionan, únicamente tiene el derecho de transmitirlo y es en ese momento en el que genera derechos respecto de aquél tercero con el que hubiese pactado la transmisión, respecto al incumplimiento del contrato celebrado para tal efecto, ya fuere de licencia, franquicia o transferencia de tecnología o cualquier otra denominación utilizada que implique la transmisión de dicha información secreta.

Ante estos cuestionamientos pasaremos a examinar cuales son los derechos o facultades que se desprenden de la figura en estudio, y encontramos primeramente que el titular de un secreto industrial tendrá la facultad de conservarlo como tal el tiempo que el resguardo del mismo lo permita, es decir, podrá optar por mantenerlo oculto a cualquier tercero, mientras la forma de restringirlo resulte todavía efectiva.

El derecho que por excelencia asiste a aquel que sea titular de un secreto industrial será el de explotarlo y obtener con ello una ventaja competitiva y económica respecto de terceros que desconozcan dicha información.

Y, finalmente podrá así también transferirlo a un tercero para que sea éste, mediante la firma de un contrato entre ambos, quien explote la información que se le transmita mediante el pago de cierta cantidad y por un tiempo determinado, dependiendo de las especificaciones pactadas en el mismo.

Continuaremos ahora analizando cada uno de los derechos del titular de un secreto industrial partiendo del derecho al uso exclusivo, para concluir con el de transmisión, pero antes, únicamente haremos mención respecto a que el primer derecho, es decir, el simple mantenimiento del secreto esta protegido, como ya se dijo, por aquellos contratos laborales que se firman con los empleados que tienen acceso a éste por motivo de su empleo o de terceros que tengan contacto con él

---

<sup>54</sup> *Derecho Subjetivo*: Debemos entender como tal de conformidad a la definición que al respecto proporciona el Dr. Peniche Bolio, como la facultad concedida por la norma.

por el mismo motivo, además del pago de daños y perjuicios que habrán de pagarse en caso de conseguir de manera ilícita la información secreta y hacer uso de ella.

### **3.1.1 DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN**

Del estudio de los criterios vertidos por varios autores se ha decidido mencionar algunos puntos relevantes sobre las ideas que surgen sobre la explotación de un secreto industrial, ya que para algunos, incluso podría implicar una situación de monopolio, toda vez que importa un privilegio o ventaja respecto a terceros, a los cuales se les impide competir con el titular del secreto, precisamente por el desconocimiento de esa información.

Mientras que para otros, el titular de un secreto industrial no posee un derecho subjetivo, sino únicamente la facultad de explotación exclusiva.

Si bien es cierto que existe un poder de hecho reconocido al titular de un secreto industrial, que se traduce en la explotación de su invención, y con ello, como consecuencia lógica, la de beneficiarse de las ventajas competitivas y lucrativas que de la misma se deriven, además, como algunos consideran, pueden ser inclusive en relación al monopolio en la fabricación de un producto o en la utilización de un proceso.

Existe en el sistema jurídico anglosajón jurisprudencia que se toma como referencia a este punto, al mencionar lo siguiente: "que se basa en ese poderío de hecho, la legalidad de los contratos de transferencia de un conocimiento técnico con cláusula de confidencialidad, ya que consideran que a la sociedad no se le perjudica por que sean dos y no uno los que lo conocen y explotan, y que por tanto estos contratos de licencia no pueden ser calificados como prácticas monopólicas o restrictivas de la competencia. En principio, la situación de monopolio que de hecho se genera mediante el impedimento de la difusión de un

conocimiento sobre procesos y productos que le otorgan una situación de privilegio en el mercado, puede ser considerada legítima sólo si lo dispone expresamente la ley. Por ello en caso de que las autoridades administrativas y judiciales consideraran que esta autorización no expresa es suficiente, el ejercicio de este derecho se encuentra limitado por la prohibición general de abusar de la situación de monopolio".<sup>55</sup>

De esta interpretación se desprende que aunque una persona posea un secreto industrial, no está ejerciendo un monopolio en el sentido estricto, ya que la propia Ley de Propiedad Industrial le está facultando para mantenerlo en secreto y, además de ello, explotarlo obteniendo a cambio ventajas competitivas y económicas respecto de terceros; pero con la aclaración de no contravenir lo que las leyes respectivas a la competencia económica establezcan, respecto al monopolio como una actividad de competencia desleal.

Después de haber hecho las aclaraciones anteriores respecto a las facultades de explotación exclusiva del secreto industrial, pasemos ahora a enfatizar la distinción existente entre el reconocimiento jurídico de una situación de hecho y el otorgamiento legal de un derecho subjetivo sobre el conocimiento técnico.

"Existe por antonomasia un derecho a beneficiarse de la preservación exitosa en secreto de una innovación, pero no a impedir que otro la utilice si la obtiene por medios lícitos.

Incluso puede afirmarse que la ley no otorga a quien mantiene un secreto industrial bajo resguardo un derecho subjetivo, al menos de derecho subjetivo de exclusiva, ya que no le otorga ninguna protección activa, directa, respecto a quien utilice su información, no le otorga derecho de oposición frente a terceros".<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> PÉREZ MIRANDA, Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México*. Ob. cit. pág. 75

<sup>56</sup> Ídem.

De tal suerte que en propia opinión, es cierto que la Ley tiene la intención de dar la facultad exclusiva de explotación del secreto industrial, y así lo hace, no obstante su labor, queda inconclusa, ya que no le da la oportunidad de accionar esa facultad para impedir que terceros, sin importar si es de forma lícita, obtengan la información que celosamente guarda y haga uso de ella, dando como resultado un perjuicio económico para el titular del secreto, debido a que la ventaja competitiva se pierde.

### **3.2.1 TRANSMISIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL**

Como ya hemos mencionado en puntos anteriores el titular del secreto industrial no posee un derecho subjetivo sobre éste, así que surge el cuestionamiento respecto a que alguien pueda transmitir algo que no tiene, o bien, en el supuesto de que aceptemos que esa titularidad se puede transmitir mediante diversas figuras, yace la duda sobre como podemos asegurarnos de que la persona que transfiere el conocimiento, por ese simple hecho lo olvidará, ya que hemos dejado en claro que lo que se transfiere es un saber que se mantiene secreto, pero que permanece en la mente de aquel que lo creó o que lo posee por algún motivo relacionado con sus labores, así también, de ninguna manera podrían asegurarnos que al adquirir esos secretos industriales, quien los tenía, destruirá todos los medios físicos en los que constaba.

Del punto anterior se desprende ese temor del que adquiere la información secreta, es por ello que la única forma de salvaguardar sus derechos es poner minucioso cuidado en las cláusulas que habrán de pactarse en el momento de la transmisión del secreto industrial, de tal suerte que quede jurídicamente protegido ante el incumplimiento del que transmite el mismo.

Así pues, en el caso del titular del secreto industrial, es hasta el momento en que pacta la transmisión de dicha información, cuando adquiere realmente el derecho subjetivo, ya no respecto del secreto en sí, sino, del tercero con el que está celebrando el contrato, ya que ambos adquieren derechos y obligaciones que deberán ser cumplidos conforme a lo pactado, o en caso contrario ambos podrán accionar la maquinaria procesal para resarcirse de los daños y perjuicios causados por el otro.

A pesar del poco tratamiento que dedica la Ley de Propiedad Industrial a nuestra figura de estudio, es muy clara al expresar que el titular de un secreto industrial tendrá la facultad de transmitirlo, ya sea mediante cesión o licencia, o bien cualquier otro medio lícito, siendo las dos primeras las figuras clásicas que se utilizan para las demás instituciones de la propiedad industrial que ya hemos tratado en la presente investigación, sin embargo, a nuestro parecer es prudente incluir a la franquicia como una forma común de transmisión de los conocimientos técnicos secretos, que es además muy utilizada en la actualidad.

Como resultado de la especial naturaleza del secreto industrial, un contrato por el cual se lleve a cabo la transmisión de un secreto industrial no podrá ser inscrito en el registro público ante el IMPI, como operaría con cualquier otra figura como la patente por ejemplo, debido que las fórmulas, listados, patrones, etc, no pueden ser expuestos ante el público, y su registro equivaldría a tal situación.

Es por lo anterior, que cuando se celebra uno de estos convenios se puede incluir cualquier tipo de cláusula que sea necesaria para preservar la confidencialidad de la información que se transmite, así, el titular recibirá una prestación económica por el conocimiento secreto, pero a su vez, se asegura de que el adquirente no podrá divulgarlo y que al mismo tiempo, éste también tendrá que procurar que mantenga su secrecía.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> PÉREZ MIRANDA, Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México*. Ob. cit. pág. 83

## 3.2 FORMAS DE TRASMISIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL

Se abordarán a continuación las formas de transmisión del secreto industrial que se han considerado como las más representativas, por el hecho de que se incluyeron no sólo las contractuales, sino también aquellas que resultan ilícitas, por no contar con el consentimiento del titular del secreto, así trataremos la revelación, la divulgación, y los contratos de licencia de uso o de explotación y, por último, la franquicia.

### 3.2.1 REVELACIÓN

Al iniciar este estudio se ha caído en una confusión respecto a la diferencia entre la figura de la revelación y la de la divulgación, es por ello que iniciaremos con una definición obtenida de la lectura de diversos autores, de tal suerte que la revelación será aquella comunicación hecha a personas determinadas, sin carácter confidencial o destinado a permanecer en secreto, con lo que aquellos que la reciben no tienen derecho para la divulgación o revelación del secreto.

“Puede suceder que el titular de conocimientos confidenciales o secretos consienta, respecto de una o más personas determinadas, que éstas tengan acceso a esos conocimientos, por ejemplo, a través de un contrato de transferencia de tecnología”.<sup>58</sup> Es decir, que un factor fundamental para que haya revelación es el consentimiento del titular del secreto, lo cual le quita el carácter de ilícito, ya que es su propia voluntad darlo a conocer, aunque sea sólo para fines determinados, tales como su explotación por motivo del empleo.

---

<sup>58</sup> CABANELLAS, Guillermo. *Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos*. Heliasta, Buenos Aires, Argentina, pág. 483.

Otra forma de revelación a decir de Guillermo Cabanellas es cuando "el titular de tecnología secreta pueda revelarla al omitir las precauciones necesarias para mantener el carácter oculto de esos conocimientos"<sup>59</sup>, lo cual tendrá un doble efecto, por un lado la situación en la que les fue revelado el secreto a esas personas equivaldría a una mera transferencia de tecnología o secreto industrial, o bien, existe el peligro latente que por la falta de cuidado, la información sea revelada al público en general, perdiendo así el carácter de confidencial, y por tanto de secreto industrial.

La revelación es la forma lícita de transmitir un secreto industrial, debido a que quien lo da conocer es el titular, y es su voluntad hacer que ciertas personas lo conozcan para efectos de poder explotarlos, o bien, por que debido al trabajo que desempeñan es necesario que posean dicha información, aunque su propósito no se darlo a conocer a la comunidad en general.

### 3.2.2 DIVULGACIÓN

Para entender lo que implica la divulgación es necesario saber que cuando el secreto industrial o comercial ha sido patentado como invento, o haya sido utilizado o descrito en publicaciones editadas, sea por su propio titular o por un tercero autorizado para ello, por ende, será posible que ese conocimiento sea obtenido por diferentes personas, que simplemente lo desean así, por lo que en consecuencia, el secreto pasa a formar parte del dominio público, por la divulgación, lo cual, elimina la novedad y confidencialidad del mismo.

Todas la opiniones son coincidentes respecto a la necesidad de que el secreto no se divulgue, sin embargo, las discrepancias surgen en el momento de determinar qué se entiende por divulgación, es decir, en la determinación de cuándo un secreto deja de serlo y pasa a ser del dominio público.

---

<sup>59</sup> Íbidem. pág. 483.

Así, para Gómez Segade la divulgación, "es un hecho por el cual se produce irremediamente la pérdida de la novedad que traía aparejada y en consecuencia, produce la extinción del secreto como tal, pues con la divulgación o transmisión del secreto no sólo le quita su carácter de confidencial, sino que también se puede comunicar indirectamente, ya sea por prensa escrita, oral o televisiva a un ilimitado número de personas no determinadas".<sup>60</sup>

"Según algunos autores, el criterio para determinar la divulgación del secreto es puramente cuantitativo, dejará de haber pues, el secreto, cuando el objeto del mismo sea conocido por un amplio círculo de personas. Según otros, en cambio, sólo se producirá la divulgación del secreto cuando sea conocido por las personas interesadas, aunque el secreto ya fuera conocido por un amplio círculo de personas.

Tampoco existe acuerdo respecto a los actos que producen la publicación o divulgación del secreto, así mientras que unos admiten que la difusión del secreto en una revista podría destruir automáticamente el secreto, otros por su parte, por el contrario no creen que por el hecho de la aparición en una revista se produce sin más la divulgación del secreto, sino que habrá que atender al contenido de la revista y al círculo de lectores de la misma".<sup>61</sup>

Compartiendo el mismo punto de vista, para J. Callmann, una cosa se divulga cuando su revelación externa es de tal naturaleza que permite deducir que según la voluntad del empresario, la revelación no se limita al círculo de personas que se encuentran en íntima relación con él, es necesario que dicha revelación quede al alcance de cualquier tercero interesado.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> GÓMEZ SEGADE, José Antonio. *El Secreto industrial*. Ob. Cit. pág. 185

<sup>61</sup> idem. pág. 187

<sup>62</sup> Citado por: GÓMEZ SEGADE, José Antonio. *El Secreto industrial*. Ob. Cit. pág. 188

Es por lo anterior que de este estudio se concluye que la divulgación se da cuando la información resguardada bajo secreto se da a conocer sin el consentimiento de su titular, sin importar realmente cual es el número de personas a las que se dio acceso a la misma.

De tal suerte, podemos considerar a la divulgación como uno de los medios ilícitos por los que se transmite un secreto industrial, y por tanto pierde su naturaleza, debido a que con la novedad pierde también la ventaja competitiva.

### **3.2.3 CONTRATO DE LICENCIA DE USO O DE EXPLOTACIÓN**

La licencia para el uso de tecnología juega un papel primordial en las alianzas estratégicas, ya que si bien es cierto que el capital que aportan las partes es importante, éste no serviría de mucho si la alianza no cuenta con la tecnología apropiada y de punta para desarrollarse y tener éxito.

En vista de que generalmente en México no desarrollamos la tecnología más avanzada para la industria, es necesario contratarla con licenciantes de otros países a efecto de que nuestros productos puedan competir no sólo en el mercado local sino en el extranjero.

El contrato de licencia de uso o de explotación generalmente es mas usado en cualquiera de las otras figuras de la propiedad industrial que ya se estudiaron, sin embargo, en muchos puntos también es aplicable al secreto industrial, tal y como veremos más adelante.

La licencia de uso o de explotación ha permitido mayor aprovechamiento en los recursos que cada país puede aportar, de modo tal que si un país no tiene los medios para crear su propia tecnología, podrá tener acceso a ella mediante la

firma de uno de estos convenios, así aprovecha la tecnología que ya ha sido creada y se dedica a producir.

Mayormente este tipo de operaciones se llevan a cabo mediante contratos internacionales, en los cuales la prestación monetaria es pagada por la parte mexicana y la residente en el exterior es la que aporta el conocimiento técnico, esta característica adquiere relevancia si consideramos el valor pecuniario de los mismos.

### **3.2.4 FRANQUICIA**

“En el particular caso de la franquicia, ésta surge como una respuesta jurídica a exigencias de ambientes de retroceso económico, en los cuales el descenso o el simple estancamiento de la demanda no puede cubrir la oferta, a efectos de mantener el equilibrio medio del mercado, por lo cual, se trata de conquistar nuevos mercados asumiendo otros niveles de consumo.

El fabricante centra sus esfuerzos en la eficiencia del proceso productivo, abandonando la tarea de la comercialización en manos de empresarios independientes, ligados a él por un complejo entramado contractual: el contrato de franquicia”.

Diversos autores consideran que la franquicia nace como una consecuencia de la Guerra de Secesión en Estados Unidos de América, cuando los industriales norteamericanos, imposibilitados para extender su autoridad hacia el oeste y el sur del país mediante una actuación directa y capital propio, recurren a la colaboración de viajantes y comerciantes locales, dispuestos a arriesgar sus modestos capitales en la venta de unos productos amparados con nombres y marcas de prestigio ya reconocidos.

Recibe un gran impulso tras la depresión de 1929 después de un periodo en el que las grandes ententes habían hecho peligrar la existencia misma del sistema de franquicia, mediante la absorción del sistema distributivo. Las crisis de los años treinta desencadenan un movimiento inverso, de manera tal que, como indica la FTC, el Franchise Meted estaba ya consolidado en Estados Unidos de América con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en sectores como el petróleo, los automóviles o las bebidas no alcohólicas.

Así la franquicia se ha convertido en una de las formas más comunes de transmisión de uso de una marca, nombre comercial, o bien como en este caso pretendemos explicar, de un secreto industrial, ello por lo beneficios que conlleva, es decir, se contrata una franquicia, se adquieren todos los conocimientos técnicos necesarios a cambio de una contraprestación económica sin la necesidad de una gran inversión en investigación de mercado, o bien de mejora del producto, simplemente se dedica a vender lo que ya se probó que es vendible y que sigue siendo solicitado por el público consumidor.

### **3.3 CONTRATO DE LICENCIA DE USO O DE EXPLOTACIÓN**

#### **3.3.1 CONCEPTO**

La licencia de uso o de explotación es uno de los medios que la Ley ha contemplado para llevar a cabo la transferencia de conocimientos técnicos, asistencia técnica e ingeniería básica o de detalle entre otros tipos de informaciones que deban resguardarse bajo el carácter de confidenciales.

Aunque ya tengamos nociones de lo que significa un contrato de licencia de uso de explotación, a continuación daremos nuestra definición aplicada específicamente a la figura del secreto industrial, por tanto:

“Es el convenio en el que una de las partes denominado licenciante, titular de un secreto industrial, autoriza a otra persona llamada licenciatario a explotarlo durante un tiempo determinado o no, a cambio de un precio cierto y con el compromiso de mantener la confidencialidad del mismo”.

Sabemos ya por la definición anterior que los elementos personales de este contrato son el licenciante, es decir el titular del secreto industrial, que puede versar sobre diversos objetos, y por el otro, el licenciatario, será quien reciba dicha información a cambio de una remuneración económica a favor del primero, y con el compromiso latente de no divulgar lo que le ha sido revelado.

Como resultado de nuestro estudio podemos dar una clasificación de este contrato, de tal suerte que diríamos que es:

- a) Consensual, por que ambas partes por acuerdo de voluntades celebran dicho acto jurídico;
- b) Oneroso, por que en él lleva implícita una contraprestación económica a favor del licenciante;
- c) Bilateral, toda vez que ambas partes en el momento de la celebración del mismo adquieren derechos y a la vez obligaciones que habrán de cumplir al pie de la letra;
- d) De tracto sucesivo, por que se cumple a lo largo de todo el contrato, continua y constantemente, mientras se siga explotando el secreto industrial que se transfiere; y

- e) Mercantil, en virtud de que la Ley de Propiedad Industrial tiene esa naturaleza y el secreto industrial es una figura que ésta regula.

Cuando el titular de un secreto ha decidido transferirlo a un tercero no significa que pierda por ese motivo la posibilidad de continuar explotándolo, excepto en el caso en el que el contrato expresamente contenga una cláusula de exclusividad a favor del licenciatario.

El clausulado de un contrato de licencia de uso o de explotación debe ser muy preciso y no dejar ningún aspecto al azar, toda vez que de él dependen los derechos que pueda tener el titular del secreto industrial respecto no del secreto, sino del licenciatario, tal y como lo analizaremos en nuestro siguiente punto.

### **3.3.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE**

Podríamos precisar de manera numérica que tipo de cláusulas se agregarían en un contrato de licencia donde el objeto sea un secreto industrial, sin embargo, se ha preferido destacar cada punto y comentar el contenido de las cláusulas para tener bien claro el alcance de cada una de ellas.

El derecho que tiene el licenciante a obtener una retribución económica a cambio del secreto industrial del cual es titular, sólo durará por el tiempo del contrato, en tanto, éste no pierda su confidencialidad por culpa de él mismo, en cuyo caso, el licenciatario ya no tendrá la obligación de pagarle, por que ha perdido los beneficios derivados de la confidencialidad y ventaja competitiva que traía aparejado.

Como mencionamos al principio de este numeral, el licenciante podrá continuar en uso del secreto industrial, salvo el supuesto de que en el contrato se incluya una cláusula de exclusividad por la cual, se le impida explotar el secreto

durante el tiempo que dure el mismo. En caso de que no haya tal exclusividad, el licenciante podría acotar la utilización del secreto a un área geográfica específica, para poder explotarlo él en un lugar distinto, y no estorbarse uno con otro.

En caso de que el licenciante sepa que existen trámites de patente sobre el secreto industrial, situación que podría afectar la libre explotación del mismo, deberá hacerlo del conocimiento del licenciataro antes de que el contrato se lleve a cabo.

La vigencia del contrato de licencia, por implicar una situación de monopolio sobre la explotación del secreto industrial, no deberá exceder de diez años, ya que éste es el tiempo máximo que la ley contempla (en el caso del modelo de utilidad) para usar de las figuras que sí requieren o cumplen con las condiciones necesarias para su publicación o registro, pero que no son patentables.

Al poner a disposición del licenciataro todo aquello que implica el secreto industrial, se está llevando a cabo la revelación del mismo, lo cual esta contemplado desde el momento en que se pacta el contrato.

Es obligación del licenciante además de la revelación, el poner a disposición del licenciataro todos aquellos medios técnicos necesarios para usar el secreto, tales como fórmulas, instructivos, modelos, o bien, medios documentales donde esté plasmada la información.

Queda obligado también el licenciante a prestar asistencia técnica en todo momento de la ejecución del contrato, si así se pacta, a favor del licenciataro, con el objeto de permitir la libre explotación del secreto.

### 3.3.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

Empezaremos diciendo que la Ley establece una única restricción al licenciario, y es la de no divulgar el secreto, de ahí podría desprenderse la interpretación por deducción, de que a éste le está prohibido sublicenciar la información que le está siendo transmitida, ya que el hacerlo implicaría la divulgación por sí sola, cuando dicha situación no está aceptada por el titular del secreto industrial.

En cuanto a la temporalidad pactada en el contrato, se encontró que algunos autores mencionan que el usuario autorizado sólo está obligado a mantener la confidencialidad del secreto durante la vigencia del contrato, y que posteriormente podrá continuar explotándolo y además podrá cederlo libremente, desde nuestro punto de vista, si bien es cierto que el licenciario puede continuar usándolo por que ya lo sabe, lo conoce y además pagó por él, es más conveniente no dejar que lo transmita libremente a otras personas, por que en la ley no hay un precepto que lo faculte para ello, y aunque el argumento de dichos autores sea que en caso de que no le sea permitido cederlo libremente, se caería en una práctica monopólica, también es cierto, que se le estarían causando daños y perjuicios al titular del secreto industrial por ese hecho, ya que lo estaría divulgando, y con ello sí se contravienen preceptos legales.

El licenciante puede incluir una cláusula que obligue al licenciario a la efectiva explotación del secreto industrial durante la vigencia del contrato, o bien, pactar que si a cierta fecha no se ha dado tal situación, éste pueda rescindirse sin responsabilidad para el licenciante.

Asimismo, las partes podrán acordar que al término del contrato se dé entre los dos un retorno de conocimientos, o bien, un intercambio de experiencia e información técnica, que hayan obtenido cada uno por su parte, durante o posteriormente a la ejecución del contrato.

El contrato de licencia de uso o de explotación terminará por las siguientes causas:

1. Cumplimiento del plazo pactado en el mismo

En este supuesto el contrato terminará cuando se llegue al plazo fijado en el mismo como límite para el uso del secreto, sin embargo, podrá prorrogarse o renovar por un tiempo igual, o menor, según le convenga a las partes.

2. Por que el secreto sea divulgado

Si el secreto es divulgado por el licenciante, inmediatamente el licenciatario podrá dar por terminado el contrato, toda vez que para él se acaba el beneficio del monopolio de dicha información, por que pierde su valor económico y la ventaja competitiva.

En caso de que sea el licenciatario quien divulgue el secreto, entonces el licenciante podrá pedir la terminación del contrato pero además, podrá demandar el pago de daños y perjuicios por tal situación.

3. Por acuerdo expreso de las partes

Como en todo acuerdo de voluntades, si las partes deciden consensualmente dar por terminado el contrato podrán hacerlo, sin responsabilidad para ninguna de ellas.

## 3.4 FRANQUICIA

### 3.4.1 CONCEPTO

“La franquicia es un contrato que liga a dos empresas jurídica y patrimonialmente independientes, disciplinando las relaciones que desde ese momento se entablaron entre ambas. Tiene como finalidad facilitar al fabricante la colocación de sus productos o servicios en el mercado y, por ende, a posibilitar a los consumidores el acceso a dichos productos y servicios, propiciando al distribuidor productos, tecnología, asistencia técnica y derechos de propiedad industrial con resultados ya probados”.<sup>63</sup>

Para Pérez Miranda, la franquicia aplicada al secreto industrial existe 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 las que ésta distingue.<sup>64</sup>

Es decir, que en este caso tal vez el objetivo principal no es que nos transfieran un secreto industrial, sino más bien, una marca o un nombre comercial y todo lo que ello trae consigo, ya que en este caso es un signo distintivo que ya tiene cierta fama y que se encuentra dentro del gusto del público, y son muchos los franquiciatarios que adquieren la licencia de uso de la marca y por añadidura y como parte del contrato toda la información o conocimientos técnicos necesarios para explotarla.

---

<sup>63</sup> PÉREZ MIRANDA, Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México*. Ob. cit. pág. 119

<sup>64</sup> Ídem.

Los elementos que intervienen en esta figura son el franquiciante, que podrá ser una persona física o moral titular de los derechos de propiedad industrial, y por otro lado el franquiciatario, que podrá ser también una persona física o moral que habrá de producir y distribuir los productos o servicios que amparan los derechos mencionados.

“Las franquicias pueden ser de tres tipos: de *distribución*, de *producción*, o bien, de *servicios*.

La franquicia de distribución, en ella el franquiciante limita al franquiciatario a una distribución o venta de sus productos o servicios para que los comercialice en un establecimiento dotado de sus distintivos. El establecimiento del franquiciatario es simplemente un canal por medio del cual afluyen a los consumidores los productos portadores de la marca del franquiciante.

En el caso de la franquicia de producción, el franquiciatario queda autorizado, conforme a las indicaciones del franquiciante y con el único propósito de venta, a fabricar el correspondiente producto, al paso que le proporciona la asistencia técnica, la marca y en algunos casos, los materiales utilizados en la fabricación o la patente sobre la que se basa.

Franquicia de servicios es aquella en la que el franquiciatario ofrece un servicio bajo los distintivos y el nombre comercial, incluso la marca, del franquiciante y conforme a la directiva de éste”.<sup>65</sup>

El contrato de franquicia habrá de conferir derechos y obligaciones a ambas partes, mediante la inserción de un clausulado que precise cuales son las funciones de cada una de las partes durante el tiempo que dure la misma.

---

<sup>65</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La propiedad Intelectual*. Ob. cit., pág. 205

### 3.4.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE

Como resultado de que la fama, el buen nombre o reconocimiento público de una marca es lo que llama la atención en los franquiciatarios, serán éstos en conjunción con el franquiciante, quienes se ocupen de dar promoción a la marca o franquicia, así que podrá pactarse que un porcentaje de las ganancias obtenidas por cada franquiciada se destinen a la publicidad de la empresa, lo cual resulta benéfico para todos por que ésta dará a conocer aún más el producto que se está vendiendo.

El franquiciante como fundador de la marca y primer productor de la mercancía es el experto en el manejo de los productos, es por ello, que tendrá como una de sus principales obligaciones el brindar asesoría tanto en la gestión contable, administrativa y financiera. Así el "franquiciante habrá de imponer al franquiciatario la utilización de determinados sistemas administrativos y contables, reservándose el derecho a verificar la contabilidad de cada empresa franquiciada".<sup>66</sup>

Como parte de los derechos que se reserva el franquiciante, está el de supervisión a todas sus franquiciadas, con el objeto de hacer revisiones periódicas en las que compruebe que la venta de su producto es acorde a lo pactado en el contrato, tanto en calidad, como en precio, y así se asegura de que su marca conserve su nivel cualitativo.

El franquiciante podrá insertar una cláusula en la que comprometa al franquiciatario a que los conocimientos o información que adquiera éste, al finalizar el contrato, más allá de lo que le fue transmitido en un inicio, tendrá que hacerlo del conocimiento del franquiciante, se trata de un intercambio de información y de experiencias, con el objeto de mejorar la eficacia del producto, o elevar la calidad de la marca.

---

<sup>66</sup> *Íbidem* pág. 206

Así como el franquiciante espera obtener más información al término del contrato, habrá de obligarse a que durante toda la vigencia del contrato, tendrá que proporcionar toda la asistencia técnica que el franquiciatario requiera para operar la distribución del producto, o bien, capacitación para manejo de maquinaria, o técnicas de venta, entre otras.

Así como en la licencia, la franquicia también presenta la posibilidad del franquiciante de incluir una cláusula en la que prohíba al franquiciatario ceder la franquicia un tercero ajeno a ésta, con ello se preserva la confidencialidad de los conocimientos transferidos.

Como podemos observar las obligaciones del franquiciante son muchas menos que las del franquiciatario, ya que el primero sólo da las herramientas pero, corresponde al segundo cumplir con todos los requerimientos que la explotación de dicha marca le exige.

### **3.4.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO**

El franquiciatario se obligará a vender sólo los productos del franquiciante, y además a adquirirlos únicamente con aquellos proveedores que ésta le indique, es decir, hay exclusividad tanto en la venta como en el suministro de mercancía.

Al contratar la franquicia el franquiciatario podrá obligarse a tener siempre un mínimo de mercancía, cuya cantidad no podrá disminuir, a esto se le ha dado a llamar stock mínimo, lo cual hace que el franquiciante y sus proveedores que pueden ser la misma empresa, tengan segura una venta mínima entre las franquiciadas contratadas con ellos.

Debido a que el franquiciatario se está obligando a vender un producto conocido por la gente, también se constriñe a estandarizar los precios de dichas mercancías, junto con las otras franquiciadas, es decir que el franquiciante le proporcionará un listado de precios máximos al franquiciatario y éste tendrá que respetarlos.

En beneficio del franquiciatario podrá pactarse que al término del contrato, si existiera aún mercancía sobrante, el franquiciante tendrá que recomprarla o bien, ponerla a la venta en otra empresa franquiciada, o en la suya propia.

Como en todo contrato oneroso tendrá que pactarse una contraprestación económica, que en este caso habremos de denominar regalías, de tal suerte que el franquiciatario a cambio del uso de la famosa marca que está contratando con la intención de explotar, tendrá que pagar al franquiciante cierta cantidad de dinero, mismo que obtendrá con la venta del producto que se le está dando a distribuir.

Respecto a la duración y terminación, en su caso, del contrato, se otorga al franquiciatario el derecho de gozar de un cierto tiempo antes de finiquitar el contrato, ello para que éste tenga la oportunidad de reorganizar su actividad económica, o bien, pueda pactar la prórroga o renovación del contrato con el franquiciante.

La esencia de la franquicia supone una exclusividad que prohíbe al franquiciatario contratar con otro franquiciante, al menos durante la vigencia del contrato, es decir que no podrá dedicarse a la distribución de otros productos que no sean propios de la marca franquiciada.

Entre los franquiciatarios habrá una cláusula de no competencia, es decir, que el franquiciatario se obliga a no establecerse en un lugar geográfico, donde

pudiera entrar en competencia con otros miembros de la cadena de franquiciadas, para así tener la oportunidad todos de obtener buenas regalías.

Se han tratado algunos aspectos en general con los que tal vez no nos queda muy claro cual es la relación entre la franquicia y el secreto industrial, sin embargo, nuestra siguiente consideración es relativa a la obligación del franquiciatario, consistente en que por el propio interés de éste y del franquiciante, los conocimientos que le han sido revelados en ocasión de poder producir o simplemente distribuir la mercancía, no podrán ser transmitidos a un tercero ajeno a la franquicia. Aún finalizado el contrato habrá de respetarse la secrecía de la información y no podrán divulgarse los conocimientos técnicos adquiridos.

No conforme con todas las imposiciones anteriores, el local también es algo en lo que el franquiciatario habrá de cumplir con ciertas características mínimas, y si no las obtuviera ello podría ser razón para negarle la franquicia, ya que la venta del producto esta identificado no sólo con un nombre sino con una imagen, que el público busca y que el franquiciatario deberá proporcionarle.

Pudiéramos pensar que este tipo de contratos son leoninos, sin embargo, aunque si bien es cierto, que hay demasiadas obligaciones a cargo del franquiciatario, también lo es, que éste ya tiene en sus manos un producto exitoso, y nombre reconocido por el consumidor, lo cual implica que ahorrará en una inversión especulativa, es decir ya sabe que el negocio que emprende será exitoso por que ya ha sido probado en el mercado, es por ello que la franquicia es conveniente a muchos empresarios.

# CAPÍTULO 4. REGULACIÓN JURÍDICA CONTRA LA VIOLACIÓN AL SECRETO INDUSTRIAL

## 4.1 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez estudiada a fondo la figura del secreto industrial tanto desde el punto de vista doctrinal como legal, ahora nos concentraremos en abordar la regulación jurídica existente en diversos ordenamientos legales que protegen al secreto industrial contra la violación al mismo, y para comenzar analizaremos los preceptos que la Ley de Propiedad Industrial trata al respecto.

La Ley de Propiedad Industrial dedica pocos preceptos para el tratamiento de la figura objeto de nuestro estudio, sin embargo, en el Artículo 84 plasma de manera expresa la prohibición de que los secretos industriales sean divulgados por ningún medio por personas autorizadas que tengan acceso a él, tal y como se cita a continuación:

***“Artículo 84.-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”.***

La finalidad de este artículo es evitar que las personas que teniendo autorización para explotar la información, no puedan retransmitirla a un tercero, es decir, se salvaguarda el interés del titular del secreto industrial, al impedir, que personas distintas a aquellas que por motivo de su empleo, o como resultado de un contrato reciban la información, puedan poseerla.

#### **4.1.1 USURPACIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL**

Debido al auge que los derechos de la propiedad intelectual han provocado en los últimos tiempos, la Ley de Propiedad Industrial ha tenido a bien dedicar el Capítulo III al tratamiento de los delitos que en dicha materia pueden darse y específicamente en su artículo 223 fracciones IV, V y VI se refiere a los delitos que se cometen respecto a los secretos industriales.

***“Artículo 223.- Son delitos:***

*...*

***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;***

***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, y***

***VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o 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 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 industrial o su usuario autorizado.***

***Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida”.***

La fracción IV hace referencia a un punto que se ha tratado en numerales anteriores, en este supuesto se parte de una relación contractual existente entre el titular del secreto industrial y el sujeto que conoce la información por motivo de su empleo o bien, por que haya pactado mediante contrato la transmisión de dicha información con su titular.

Se considera un delito revelar la información que se posee por las causas que arriba se mencionan, sin el consentimiento del titular de dicha información a un tercero, teniendo como fin causar un perjuicio a éste o bien obtener un lucro por ello, aun cuando previamente era sabedor de la confidencialidad de ese conocimiento.

En principio, el sujeto conoce la información de manera lícita por que el propio titular se la ha revelado, sin embargo, hace mal uso de ello y faltando a la cláusula de confidencialidad transmite por su propia cuenta y sin derecho alguno

que lo faculte el secreto industrial a un tercero, encuadrando en la hipótesis legal que contempla la Ley.

Un tipo diferente es el que se describe en la fracción V del mismo artículo en el que se castiga la acción de apoderarse de una información considerada secreto industrial, sin tener el consentimiento de su titular, con el objeto del lucro propio o ajeno, y el consiguiente perjuicio del titular del mismo.

En este caso no necesariamente quien se apropie de la información tendrá una relación contractual con el titular del secreto industrial, en este supuesto de manera ilícita y por diversos medios, el sujeto llega a conocer la información y la usa para su beneficio, o para lucro de un tercero.

Y por último, la fracción VI, nos expone el supuesto en el que una persona conoce la información que se resguarda como secreto industrial por motivos de un empleo o relación de negocios que tenga con la empresa que explota dicha información, y que una vez terminada dicha relación, y aún continuando con ella, hiciera uso de esos conocimientos para su propio uso y beneficio, es decir, un empleado cumple una función dentro de la empresa por la cual tiene acceso a todo el proceso productivo o a una parte sustancial que puede permitirle iniciar por otro lado la producción del mismo objeto, por que ya conoce el secreto industrial y puede usarlo cuando ya no pertenezca a la empresa, ello debido a que no es posible pactar en un contrato que por el hecho de terminar la relación laboral, también se pierda la memoria olvidando por completo lo aprendido durante el tiempo que prestó sus servicios en ese lugar.

Es por ello, que la ley prevé ese supuesto contemplando como un delito esa situación, con el fin de proteger la confidencialidad de un secreto industrial, tomando en cuenta que las relaciones laborales no son eternas, y asegurándose de que la información permanezca segura dentro de la empresa.

Los delitos especiales que se han estudiado tendrán que ser perseguidos de acuerdo a lo ordenado por la Ley, por querrela de parte ofendida, es decir que no habrá lugar a que la autoridad proceda de oficio si se presentare la comisión de éstos.

Como resultado de la comisión de los delitos descritos en los párrafos anteriores, la Ley de Propiedad Industrial establece en el artículo 224 lo siguiente:

***“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”.***

Asimismo, en el artículo 226 deja a salvo el derecho del titular del secreto industrial para que además de ejercer la acción penal prevista por la Ley de la Materia, pueda ejercitar las acciones civiles correspondientes para el reclamo de los daños y perjuicios que le hubieren sido causados, así como también en su caso la reparación del daño.

De conformidad con el artículo 227 del mismo ordenamiento serán competentes para conocer de estos delitos los tribunales federales, sin embargo, se otorga la facultad al actor para que cuando dichas controversias sólo causen afectación a particulares, pueda optar por tribunales del orden común, además de la posibilidad de someterse al arbitraje.

#### **4.1.2 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN**

La Ley de Propiedad Industrial es muy clara al considerar como delitos especiales las violaciones respecto a los secretos industriales, y no como infracciones.

Así, dicho ordenamiento proporciona todos los elementos necesarios para saber como interponer la acción penal correspondiente a la comisión de estos delitos, y no deja lugar a dudas sobre las penas que habrán de imponerse a los mismos, es por ello que al darle el carácter de delito lo deja fuera del alcance de un procedimiento que pueda llevarse ante el IMPI, sin embargo habremos de analizar en este apartado si puede o no ser aplicado el Procedimiento Administrativo de Infracción en materia de secretos industriales, basándonos en el hecho de que en el artículo 192 Bis refiere a que: ***“para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege esta Ley... el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios”***.

De tal suerte que, no se requiere que dentro del apartado destinado a las infracciones en materia de Propiedad Industrial exista alguna relativa específicamente a los secretos industriales, para poder aplicar el procedimiento de declaración administrativa de infracción, sino que basta con que se incurra en la violación a alguno de los derechos que protege esta Ley.

Por lo cual, si se incurriera en una violación a lo preceptuado en los artículos 84, 85 y 86-Bis, resulta aplicable dicho procedimiento con el objeto de obtener una resolución a favor del Instituto a este respecto, que quizá pueda ser aplicable posteriormente en el ejercicio de la acción penal o civil precedente.

Por tal motivo se ha considerado conveniente hacer mención del desarrollo general del procedimiento de declaración administrativa de infracción haciendo hincapié en lo que resultara aplicable al secreto industrial.

El Artículo 188 establece que: ***“El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión”***. En el supuesto de que se presentara una infracción relativa a secretos industriales sería difícil que la autoridad se diera

cuenta por sí misma de este hecho, debido a que no hay ningún registro o documento que ampare los derechos del titular de los mismos, es por eso más factible que dicho procedimiento inicie a petición de parte, que de oficio.

Para que el procedimiento dé inicio, se deberá ingresar la solicitud correspondiente, cuyos requisitos se encuentran en el Artículo 189, que lista lo siguiente:

- I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V.- La descripción de los hechos, y
- VI.- Los fundamentos de derecho.

Los requisitos anteriores pueden ser fácilmente cumplidos por cualquier titular de un derecho de propiedad industrial, ya que no hay referencia específica para alguna de las instituciones que esta ley protege, por ello no haremos mayores comentarios al respecto.

La solicitud interpuesta deberá ir acompañada de la documentación que requiere el Artículo 190: ***“...deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes...”***

Para el caso específico del secreto industrial, estos requisitos podrían convertirse en un claro obstáculo, ya que para este momento conocemos que para dicha figura no existe registro alguno, sin embargo, como ya sabemos también es necesario que la información que constituya un secreto industrial obre en un medio físico cualquiera que sea su denominación, y por tanto, para nosotros esa sería la

forma en que el titular puede cumplir con este apartado de la ley, ya que es el único medio del cual puede valerse para demostrar que él es el titular de dicha información, así como también puntualizar cuales son las medidas de resguardo bajo las cuales se encontraba y que fueron violadas.

En el supuesto de que aquel que interponga la solicitud no cumpliera con todos los requisitos, se le requerirá por una sola vez para que subsane esa omisión, concediéndole un plazo de ocho días para ello, y de no hacerlo la solicitud será desechada, así también por otra parte el Artículo 191 además de lo anterior, en su segundo párrafo ordena desechar la solicitud en caso de faltar el documento que acredite la personalidad, o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente, lo cual, obviamente para el secreto industrial no aplica, por que ninguno de estos documentos se generan para el titular del secreto industrial, por ello esa no sería razón para el desechamiento de la solicitud, ya que es imposible su presentación.

Aunque por otra parte, en nuestro supuesto el documento que, además del soporte físico, confirma la existencia del secreto industrial, y que puede constituirse en base de la acción sería el contrato en el cual se obligaba el usuario autorizado a no divulgar el secreto, o bien el contrato laboral en el que el trabajador se constreñía a respetar la cláusula de confidencialidad.

El Artículo 192 Bis resulta de mucha importancia al establecer que: ***“para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios”***.

Ello en virtud de que al no haber registro o documento que otorgue por escrito los derechos correspondientes al titular del secreto industrial, tendremos que valernos de cualquier otro medio probatorio a nuestro alcance para lograr una

declaración que nos favorezca, y con este artículo tenemos la puerta abierta para ello.

Una vez admitida la solicitud según el Artículo 193: ***“En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa”***. En los cuales se establece que se realizará un visita de inspección y que se dará al infractor un término de diez días para confirmar por escrito las observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita, y asimismo, que en caso de no requerirse la visita, se correrá traslado al infractor de los elementos que se tengan, y se le concede un plazo de diez días para que haga las manifestaciones que a su derecho convengan, así como también pueda presentar las pruebas correspondientes.

Por su parte el infractor también tendrá, como se desprende del punto anterior, derecho a defenderse y podrá hacerlo mediante escrito que contenga lo siguiente:

***I.- Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;***

***II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;***

***III.- Excepciones y defensas;***

***IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y***

***V.- Fundamentos de derecho.***

Una vez que ha transcurrido el plazo concedido al infractor para manifestarse y exhibir sus pruebas, se procederá a dar resolución administrativa según proceda, y ésta se notificará a los interesados.

Para el caso de procedimiento de declaración administrativa de infracción, dentro del cuerpo de la resolución se impondrá la sanción, en caso de ser procedente.

Debido a que puede darse el supuesto de que un secreto industrial estuviera siendo explotado por un tercero ajeno a él, es importante conocer que dentro del procedimiento administrativo que se suscite en virtud de violaciones a los derechos que protege la Ley de Propiedad Industrial, el IMPI podrá optar por establecer medidas tendientes a impedir que se continúe causando daños y perjuicios al titular del secreto industrial, de tal suerte, el artículo 199-Bis establece entre dichas medidas las siguientes que se han considerado aplicables para la figura que estudiamos:

***“Artículo 199 Bis***

*...*

***I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;***

***II.- Ordenar se retiren de la circulación:***

***a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;***

***b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;***

***c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y***

***d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;***

***III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;***

***IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;***

**V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y**

**VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.**

**Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.**

**Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio”.**

Todas estas medidas son tendientes a detener el daño que se causó al titular del secreto industrial, ya que en tanto se decide si hay o no una infracción por violar los preceptos de la Ley de Propiedad Industrial, se impide que el tercero sin derecho, continúe beneficiándose de la información que posee y de la explotación de la misma. Sin embargo, esto es opcional, ya que depende de que el Instituto quiera aplicarlas.

Y además de lo anterior, para que procedan las medidas provisionales referidas en párrafos anteriores, será necesario que el solicitante, entre otras, acredite la titularidad del derecho, lo cual sabemos es imposible mediante registro en el caso del secreto industrial, así que deberán bastar los soportes físicos y otro tipos de pruebas, para acreditarlo, así también, debe sustentar la existencia de una violación a su derecho, que ésta es inminente y que pueda causarle un daño irreparable.

Precisamente por que la medida provisional que se establezca, puede afectar el interés del tercero sobre el cual se habrá de ejecutar, será indispensable que el solicitante otorgue una fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudiera causar a aquel.<sup>67</sup>

Por su parte, la persona afectada por las medidas provisionales podrá pedir su levantamiento otorgando una contrafianza y así también gozará de un plazo de diez días para hacer las manifestaciones pertinentes sobre dichas medidas.

Si la resolución definitiva declarara que no existió violación alguna, ni amenaza a los derechos del solicitante de la medida, y o bien, que se haya solicitado la medida provisional, y no se continuara con la interposición de la demanda o la solicitud de declaración administrativa de infracción en un plazo de veinte días contados a partir de la ejecución de la medida, el solicitante será responsable del pago de daños y perjuicios causado a aquel contra el que se ejecutó la medida.<sup>68</sup>

En la resolución del procedimiento habrá de determinarse también si se levantan o no las medidas provisionales y deberá cuidarse que éstas no sirvan como medio para violar secretos industriales, o bien, para la realización de actos que tengan que ver con la competencia desleal.

El Artículo 199 Bis-7 establece que ***“el solicitante sólo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros”***. Es decir, que si como resultado del establecimiento de la medida provisional fuera necesario revelar alguna información confidencial, ésta no podrá ser usada excepto en los casos que prevé el precepto anterior, ello con el fin de otorgar la

---

<sup>67</sup> Artículo 199-Bis Ley de Propiedad Industrial

<sup>68</sup> Artículo 199 Bis-3

seguridad jurídica de que el procedimiento provoca la divulgación de la misma, y que ésta conserva su carácter de secreta.

### 4.1.3 SOLICITUD DE PATENTE

En apartados anteriores hemos mencionado qué tipo de información es susceptible de ser secreto industrial, y entre ellas concluimos que en ocasiones ciertos procedimientos o productos pudieran ser patentables, pero por la conveniencia de la vigencia ilimitada se prefiere mantenerlos como secretos industriales, sin embargo, si como consecuencia de la labor de la ingeniería inversa o algún otro medio lícito o ilícito, se llegara a descubrir el secreto industrial por otra persona, puede recurrirse, en caso de cumplir con todos los requisitos, a solicitar la patente para continuar siendo el único que pueda explotar dicha información aunque limitado a una temporalidad específica marcada por la Ley.

Es por ello, que se ha decidido hacer breves comentarios respecto al procedimiento que se sigue para obtener la patente, como medida alterna en caso de que pudiera perderse la confidencialidad del secreto industrial.

Para comenzar se debe mencionar que entre los requisitos de patentabilidad ha de encontrarse que la información que constituye el secreto industrial sea considerada una invención, misma que la ley define en su artículo 15 al decir lo siguiente:

***“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”.***<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Artículo 15 Ley de Propiedad Industrial

Asimismo, la invención deberá ser resultado de una actividad inventiva, es decir que tiene que provenir del ingenio del individuo, para lo cual tiene que realizar ciertas operaciones mentales, es decir, que no debe ser algo que no implique mayor esfuerzo del inventor, sino que requiera la aplicación de ciertos conocimientos técnicos que le permitan obtener un resultado novedoso.

Por otro lado, precisamente debe constituirse en ser novedosa, es decir, que sea algo nunca antes conocido por nadie, al menos hasta el momento de solicitar la patente, inclusive la Ley prevé el supuesto de que la invención divulgada no pierde dicha característica por ese hecho, en tanto la puesta al alcance del público se realice dentro de los doce meses previos a la fecha de la presentación de dicha solicitud, o bien se ponga en práctica, o bien se dé a conocer por algún medio de comunicación masivo.<sup>70</sup>

Además, deberá cumplir con el requisito indispensable de ser susceptible de aplicación industrial, con ello quiere decirse que no basta con que quede en proyectos o bocetos, sino que tiene que poderse llevar a la práctica e implementarse en beneficio del hombre para satisfacer sus necesidades concretas, como ya se dijo. Esta característica tiene como propósito que la patente únicamente se otorgue respecto de aquello que realmente tendrá funcionalidad y redundará en una mejora para el ser humano.

Sabiendo cuales son los requisitos que debe cumplir la información que constituye nuestro secreto industrial para ser patentable, ahora veremos cual es el procedimiento a seguir.

El primer paso es saber que se deberá presentar una solicitud escrita ante el IMPI, en la cual se indicarán los datos siguientes<sup>71</sup>:

---

<sup>70</sup> Artículo 18 Ley de Propiedad Industrial

<sup>71</sup> Artículo 38. Idem

1. Nombre y domicilio del inventor y del solicitante, anotando la nacionalidad del segundo.
2. La denominación del invento
3. Fecha de la divulgación previa
4. Datos de la prioridad reclamada
5. Nombre y firma del solicitante y el apoderado (en su caso)
6. Lugar y fecha

La solicitud deberá ir acompañada de conformidad con lo que dicta el artículo 47 por la siguiente documentación:

***I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.***

***En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley;***

***II.- Los planos o dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción;***

***III.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción, y***

***IV.- Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica”.***

Todos estos documentos son necesarios para el otorgamiento de la patente, cuyo objetivo principal es comprobar la eficacia y factibilidad de la invención, que servirá para realizar una evaluación técnica que ayudará a decidir si se otorga o no la patente.

En caso de que al presentar la solicitud y los documentos anexos, se incurriera en algún error u omisión, el IMPI le otorgará un plazo de dos meses para subsanarlas y si no lo hace se tendrá por abandonada la misma.

El IMPI procederá a realizar un examen de forma sobre la documentación presentada y una vez publicada la solicitud y cubierto el pago de la tarifa que corresponda, se procederá como segunda etapa a un examen de fondo, para determinar si cumple con los requisitos mencionados anteriormente.

En el supuesto de una negativa se notificará al solicitante fundando y motivando dicha resolución, o bien en caso de decidir otorgársela se comunicará también por escrito, y dentro del plazo de dos meses deberá realizar lo necesario para su publicación, de lo contrario se tendrá por abandonada la solicitud.

El IMPI expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular, en el cual se hará constar conforme a lo que exige la propia Ley, lo siguiente:

***I.- Número y clasificación de la patente;***

***II.- Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;***

***III.- Nombre del inventor o inventores;***

**IV.- Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición;**

**V.- Denominación de la invención, y**

**VI.- Su vigencia".<sup>72</sup>**

Invariablemente la vigencia de la patente será de 20 años improrrogables, es decir que una vez terminado el plazo, la invención pasará al dominio público siendo susceptible de explotación por cualquier tercero interesado.

Así, la patente se convierte en una opción para el supuesto en el que el secreto industrial pierda su confidencialidad, como medida para evitar que otro tercero pueda explotarlo sin restricción alguna, de tal suerte que con la obtención de la patente por lo menos se adquiere el derecho de exigir a cualquier tercero que durante la vigencia de la misma se abstenga de explotar su invención, con lo cual se asegura un beneficio económico más, por lo menos durante otros veinte años.

## **4.2 LEGISLACIÓN CIVIL**

### **4.2.1 REVELACIÓN DE SECRETOS**

El Código Civil vigente para el Distrito Federal no contempla ninguna figura que específicamente pueda aplicarse para sancionar o ejercer acción respecto a una violación al secreto industrial, sin embargo, encontramos otros caminos a los cuales la propia Ley de Propiedad Industrial ha tenido a bien remitirnos, tales como el reclamo de daños y perjuicios, o bien una indemnización alegando

---

<sup>72</sup> Artículo 59 Ley de Propiedad Industrial

enriquecimiento ilícito, y en caso de proceder, la reparación del daño, y que se abordará en nuestros siguientes apartados.

El supuesto del enriquecimiento ilícito se encuentra contemplado en el artículo 1882 del Código Civil vigente para el Distrito Federal al tenor de lo siguiente:

***“El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, será obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido”***

Esta hipótesis se actualiza debido a que si un secreto industrial es explotado, divulgado o revelado por un tercero ajeno a éste, que se beneficia económicamente de ello, el verdadero titular del conocimiento secreto se verá afectado, ya que al perder la novedad, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, pierde a la par la ventaja competitiva y económica de la que disfrutaba y le permitía tener un lucro mayor por el desconocimiento que de éste tenían los demás.

Es por ello, que como medida alterna a una acción penal, o procedimiento administrativo de infracción ante el IMPI, tenemos derecho también a exigir que se nos otorgue una indemnización económica que vaya en proporción directa al lucro que obtuvo quien a nuestra costa se enriqueció sin causa e ilícitamente.

#### **4.2.2 REPARACIÓN DEL DAÑO**

“Hasta antes de 1975, y de acuerdo con la teoría, la reparación del daño, conforme al Código civil de 1928, consistía en devolver las cosas al estado que tenían antes del hecho ilícito, y cuando ello resultaba imposible, entonces procedía al pago de daños y perjuicios, si lo había.

Con esta norma el legislador quería poner a la víctima del hecho ilícito en una situación lo más parecida a la que tenía antes de ese hecho, y por ello se determinaba restituirlo a la situación anterior, y sólo de no ser posible, entonces se pagaba el daño y el perjuicio. Así lo aceptaban todos los códigos racionales que responden a la teoría de la reparación del daño.

Pero vino el legislador de 1975, y se le ocurrió cambiar en el Código de 1928 el texto del artículo 1915 y cometió sin tener necesidad, las barbaridades que anoto en el siguiente apartado, conservando además, las fallas que ya tenía el texto original en 1928.

El artículo 1915 del Código Civil del 2000 establece que la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios".<sup>73</sup>

Así, el artículo 1910 dicta lo siguiente sobre la reparación del daño:

***"El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause 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"***

Por lo cual, será decisión del afectado elegir entre la reparación del daño o bien, el pago de daños y perjuicios.

A decir verdad, en el supuesto de una violación al secreto industrial, sería a nuestro punto de vista más pertinente solicitar el pago de daños y perjuicios, ya que partiendo de la consideración de que una reparación del daño implica devolver las cosas al estado que guardaban antes del que les fuera causado el daño, en este caso en especial, resultaría poco probable que se pudiera devolver

---

<sup>73</sup> GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. *Derecho de las Obligaciones*. Porrúa. México, 2000, pág. 819

a una información que ha sido revelada o divulgada, su característica de confidencial y secreta.

Lo anterior, debido a que resulta improbable borrar de la memoria de que aquel que causa el daño, la información que ya posee y que ha transmitido y/o explotado, por lo que resultaría casi imposible sino es que verdaderamente imposible reparar el daño causado por la revelación o divulgación de un secreto industrial, por ello resulta atinado dejar como alternativa el exigir el pago de daños y perjuicios.

#### **4.2.3 DAÑOS Y PERJUICIOS**

Antes de adentrarnos en el tratamiento de los daños y perjuicios en materia de secretos industriales habremos de hacer una diferenciación entre ambos conceptos, ello con el objeto de saber por que se pide uno u otro, o ambos en ciertos casos, y si procede con regularidad en el caso que nos ocupa.

Por daño, a decir de Ernesto Gutiérrez y González "debe entenderse la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de una persona, por conductas lícitas o ilícitas de otra persona, provocadas directamente por sí, o por no cuidar bien a personas bajo su custodia, o por cosas que posee ésta y que la ley considera para responsabilizar a su autor".<sup>74</sup>

Y por perjuicio según el mismo autor, "se entiende la privación de cualquier ganancia lícita que debiera de haberse obtenido, de no haberse generado la conducta lícita o ilícita de otra persona, a que antes se hace referencia y que la ley considera para responsabilizarla.

---

<sup>74</sup> *Ibidem* pág. 851

Estos conceptos permiten que por todo hecho ilícito o no generador de una responsabilidad que se debe traducir en una indemnización”.<sup>75</sup>

Como veremos a continuación la definición legal de ambas figuras no difiere de la doctrinal que se ha citado:

***“Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.***

***Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.***

***Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que hayan causado o que necesariamente deban causarse”.***

Así, el reclamo de los daños y perjuicios resulta muy aplicable para el supuesto de que un secreto industrial sea violado en cualquiera de los supuestos que ya hemos analizado, y es la propia Ley de Propiedad Industrial quien nos faculta para pedir el pago de los mismos, en caso de que se actualicen las hipótesis en que procede.

Para un titular de secretos industriales es más factible pedir que se le resarza de los daños y perjuicios, lo cual se traduce en una suma de dinero, a que le reparen el daño, ya que como expresamos anteriormente, es improbable que alguien olvide lo que sabe por un mandato judicial.

---

<sup>75</sup> Ibidem pág. 851

### **4.3 LEGISLACIÓN MERCANTIL**

En cuanto a la legislación mercantil, por antonomasia pensaríamos en el Código de Comercio, sin embargo, no hay un capítulo o artículo dedicado expresamente a los secretos industriales, sin embargo en algunas disposiciones relativas a las sociedades mercantiles hace referencia a los derechos de propiedad industrial, mismos que abarcan a los secretos industriales, pero no de forma específica.

No obstante, no podemos decir que la legislación mercantil no contempla dicha figura, toda vez que la Ley de Propiedad Industrial lleva impresa la naturaleza de ser mercantil, por tratar instituciones que impactan al comercio.

### **4.4 LEGISLACIÓN LABORAL**

Se ha dicho que a través del contrato laboral firmado entre el titular del secreto industrial y los empleados que tienen acceso al mismo, es cuando se genera un derecho subjetivo del primero para reclamar ya sea reparación del daño, o bien el pago de daños y perjuicios, sin embargo, también hay una consecuencia de la violación a ese contrato y su cláusula de confidencialidad, que resulta en una causal de rescisión de la relación laboral, para aclarar lo relativo a este respecto iniciaremos haciendo algunas consideraciones sobre lo que es la figura de la rescisión.

A decir de Nestor de Buen Lozano: "se entiende por rescisión el acto, a virtud del cual, uno de los sujetos de la relación laboral dá por terminada ésta, de manera unilateral, invocando una causa grave de incumplimiento imputable al otro sujeto.

Debemos precisar que la rescisión sólo opera con respecto a las relaciones individuales, pero no a las colectivas.

La rescisión podrá ser clasificada como lo siguiente:

a) Acto unilateral, ya que supone siempre una conducta unilateral, esto es, sólo de uno de los sujetos de la relación de trabajo.

b) Acto potestativo, por que la posibilidad de rescindir no implica que, necesariamente, se deba hacer uso de esa facultad. El patrón o el trabajador, afectados por el incumplimiento de la otra parte, bien pueden pasar por alto esa situación.

c) Acto formal, ya que se establece que el patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión, así como que el aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador, la falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.

d) Anterior a su vigencia prevista, la relación laboral, por virtud de la rescisión, se interrumpa o termina, en circunstancias no previstas al momento de establecerla. Es decir, se trata de una terminación o interrupción anticipada.

e) Causa grave, no basta el incumplimiento de cualquier obligación derivada de la relación de trabajo. Es preciso, según se infiere de la fracción XV del artículo 47 que la causa sea grave, y que traiga

consecuencias respecto del trabajo. Esta gravedad puede haber sido señalada específicamente en la ley, como ocurre en las primeras catorce fracciones del artículo mencionado, y ocho fracciones del artículo 51 o ser análoga a éstas 'de igual manera graves'.

f) Interrumpe la relación laboral, esta interrupción quedará condicionada, en los casos de despido y es absoluta cuando el trabajador se retira".<sup>76</sup>

De acuerdo a lo anterior, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente:

**"ARTICULO 47**

***Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:***

***IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa;***

***El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión.***

***El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que este se negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la junta respectiva, proporcionando a esta el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador.***

---

<sup>76</sup> DE BUEN, Nestor. *Derecho del Trabajo*. Tomo I. Porrúa, México, pág. 483.

***La falta de aviso al trabajador o a la junta, por si sola bastará para considerar que el despido fue injustificado”.***<sup>77</sup>

Así, el titular del secreto industrial en su rol de patrón, tendrá además del derecho de accionar por la vía civil y penal, la facultad para rescindir la relación laboral sin responsabilidad para él, cuando el trabajador violare la cláusula de confidencialidad o alguna otra del contrato individual correspondiente.

## **4.5 LEGISLACIÓN PENAL**

Las leyes penales no son excepción, y también dan un tratamiento especial a los secretos industriales, dedicando en su parte de delitos especiales un apartado correspondiente a la revelación de secretos.

Partiendo de lo anterior, habremos de definir lo que es un delito especial, partiendo del concepto legal de delito: "Acción u omisión que sancionan las leyes penales", así el delito especial será aquél que únicamente podrá cometer un determinado círculo de personas.

Es decir, los delitos que a continuación habrán de analizarse, sólo pueden ser de hecho cometidos por personas que tengan acceso a la información que se resguarda como secreto industrial, es decir, que no todas las personas podrían cumplir con el tipo penal, por ello se les denomina especiales o propios.

Así, el Código Penal vigente regula los delitos en materia de revelación de secretos en sus artículos 210 y 211, mismos que se citan a continuación:

***“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***

---

<sup>77</sup> Artículo 47 Ley Federal del Trabajo

***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 aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”.***

Los dos tipos anteriores presuponen una relación contractual entre el titular del secreto o información y la persona que lo revela o divulga, ya que en ambos casos habla de que el acceso a éste se da con motivo del empleo.

En realidad, no existe gran diferencia entre los tipos supracitados y los que hemos encontrado en la propia Ley de Propiedad Industrial, es decir, ambos ordenamientos siguen un mismo sentido al castigar dichas conductas, y tienen como objetivo primordial salvaguardar los derechos del titular del secreto industrial.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.** El derecho de la Propiedad Intelectual ha atravesado varias etapas, comenzando por el propio desconocimiento del mismo, pasando por el sistema del privilegio y de la censura previa, hasta el día de hoy en el que incluso se le ha considerado como una rama autónoma del Derecho. Lo cual, nos da una idea de cuan importantes han resultado los derechos de la propiedad intelectual a través del tiempo, y cada vez más a medida que las invenciones y la tecnología avanzan haciendo necesaria la aplicación de preceptos jurídicos que brinden certeza y seguridad jurídica al individuo titular de esos derechos.

**SEGUNDA.** La propiedad intelectual es, de conformidad con los elementos tomados de las concepciones de varios autores, el conjunto de normas que se encargan de regular los derechos de exclusiva, así como las prerrogativas y beneficios tanto del autor, inventor y sus causahabientes que se les otorgan en razón de la obra creada.

**TERCERA.** Por la amplitud de los derechos de la propiedad intelectual, y en virtud de poseer naturalezas diversas, se ha subdividido en Derechos de Autor y Propiedad Industrial, ambas con una legislación particular y así también con institutos propios encargados de solucionar controversias relativas a éstos, y asimismo de proteger su debido cumplimiento.

**CUARTA.** La propiedad Industrial ha resultado tan compleja que ha tenido que dividirse también de acuerdo a la naturaleza de los objetos que protege, resultando la existencia de las creaciones industriales y los signos distintivos.

**QUINTA.** Las creaciones industriales se refieren a patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, secretos industriales, y recientemente a los esquemas de trazado de circuitos integrados.

**SEXTA.** Los signos distintivos se ocupan por su parte de las marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y avisos comerciales, las cuales vienen a complementar a las creaciones industriales, en el sentido de que a través de todas estas figuras se da la difusión y diferenciación que requiere una invención respecto de otra que se encuentre en el mercado, es decir tienen la función de hacer que el consumidor sepa distinguir un objeto de otro en base a su calidad, aspecto o renombre.

**SÉPTIMA.** Como resultado de la comparación de una gran variedad de definiciones, el secreto industrial se refiere en sí a una información reservada por medio de la cual, aquél que la posee habrá de obtener una ventaja respecto de aquellos terceros que la ignoran, y que la duración del mismo, dependerá de la protección que el propio titular quiera proporcionarle.

**OCTAVA.** La diferencia primordial entre la información confidencial y el secreto industrial estriba en que la primera no necesariamente importa una ventaja competitiva y un valor económico a quien la posee, de tal suerte que se concluye que toda la información constitutiva de un secreto industrial debe ser confidencial, en tanto, que no toda la información confidencial es materia de un secreto industrial.

**NOVENA.** Básicamente la sutil diferencia entre Know How y el secreto industrial se dá en el supuesto de que el primero puede estar constituido por información que se encuentra en el dominio público, pero que son la destreza y la habilidad personal de alguien para explotarla que hace que se obtenga una ventaja económica y competitiva respecto de ella, sin que por ello tenga que permanecer en secreto.

**DÉCIMA.** El secreto industrial debe estar constituido por un conocimiento reservado de información, de tal suerte que nadie más lo posea, además tiene que ser de aplicación industrial o comercial, por que no basta saber o tener una

información sino que tiene que ser fáctica, y también tiene que importarnos una ventaja sobre nuestros competidores y redundar en un valor económico importante, en virtud del hecho de que posee la característica de ser confidencial y por lo cual, terceros ajenos no pueden acceder a él.

**DÉCIMO PRIMERA.** No menos importantes, son los requisitos que la propia Ley exige para el tratamiento de los secretos industriales, al hacer énfasis en que deben de estar plasmados en soportes físicos, cualquiera que sea su denominación, ya que debido a que el titular del secreto no tiene un documento o registro que le ampare como tal, lo único que puede probar la existencia del mismo es el medio físico en el que se encuentre contenido, y resguardado por la medidas que éste elija y crea suficientes para mantener su confidencialidad.

**DÉCIMO SEGUNDA.** Otro medio muy eficaz para mantener a salvo el secreto industrial, es la realización de contratos con los empleados o personas que por razones de negocios tengan acceso a esa información, en los que se estipule claramente la prohibición de divulgarla y mucho menos de explotarla para sí, de tal suerte que el titular en el momento de celebrar un contrato de dicha naturaleza adquiere en ese momento, el derecho subjetivo de exigir a un tercero el cumplimiento de las obligaciones pactadas, y caso contrario ejercer las acciones que conforme a la ley le asisten.

**DÉCIMO TERCERA.** La información que se encuentre en el dominio público, la información evidente para un técnico en la materia y la información divulgada por condena en resolución judicial, no podrá constituir un secreto industrial, por que pierde la característica principal que le dá dicha naturaleza, la confidencialidad.

**DÉCIMO CUARTA.** La patente y el secreto industrial brindan cada una por su parte ciertas ventajas a los inventores, sin embargo, la más sobresaliente es la temporalidad, misma que en el caso del primero se encuentra limitada a veinte años improrrogables, pero asegurados mediante un registro, y por otra parte, el

segundo, que no implica una limitación temporal, pero sí una situación de inseguridad jurídica por que realmente no hay un derecho subjetivo que se le otorgue al titular respecto de la información que posee.

**DÉCIMO QUINTA.** El titular del secreto industrial tendrá derecho a explotarlo de forma exclusiva, así como también a transmitirlo a un tercero si así lo desea, mediante diversas figuras, tales como la revelación, o bien la celebración de un contrato ya sea de licencia, o bien, de franquicia entre otros.

**DÉCIMO SEXTA.** El derecho al uso exclusivo o de explotación implica al titular del secreto industrial a mantener para sí mismo la información, y explotarla de forma exclusiva, en tanto un tercero no descubriera por medios lícitos el contenido del secreto industrial, así por el tiempo que duren los medios que implemente para mantener la secrecía del conocimiento que resguarda.

**DÉCIMO SÉPTIMA.** La transmisión del secreto industrial podrá realizarse mediante la revelación, la divulgación, o bien, mediante la celebración de un contrato de licencia o de franquicia, según sea el caso. En el caso de la divulgación hemos decidido darle el carácter de una forma ilícita de transmisión del secreto industrial, debido a que no se cuenta con el consentimiento del titular para ello.

**DÉCIMO OCTAVA.** El contrato de licencia de uso o de explotación será aquel convenio en el que una de las partes denominado licenciante, titular de un secreto industrial, autoriza a otra persona llamada licenciataria a explotarlo durante un tiempo determinado o no, a cambio de un precio cierto y con el compromiso de mantener la confidencialidad del mismo.

**DÉCIMO NOVENA.** La franquicia aplicada al secreto industrial se produce cuando con la licencia de uso de una marca se trasmiten conocimientos técnicos o se proporciona 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 las que distingue.

**VIGÉSIMA.** Antes de que existiera una ley en materia de propiedad industrial tal y como la conocemos hoy en día, la figura del secreto industrial ya estaba protegida por la legislación laboral y penal, actualmente además se regula por la civil y la mercantil, y cuenta con su propio apartado en la Ley de Propiedad Industrial vigente.

**VIGÉSIMO PRIMERA.** La Ley de Propiedad Industrial no otorga un derecho subjetivo al titular del secreto industrial, sin embargo protege los derechos que se generan a partir de la relación contractual que existe entre éste último y el tercero al que se le transmite el secreto, en el sentido de prohibir al usuario autorizado la divulgación de dicha información.

**VIGÉSIMO SEGUNDA.** Además de la prohibición expresa de divulgación del secreto industrial, la propia Ley de Propiedad Industrial sanciona como delito en sus artículos 223 fracción IV, V y VI, el supuesto de incurrir en la violación al secreto industrial y a su carácter intrínseco de confidencial.

**VIGÉSIMO TERCERA.** Pese a que el Procedimiento de declaración administrativa de infracción no aplica de manera idónea para la figura del secreto industrial, se ha tratado de adecuarlo de tal suerte que algunos de los requisitos que se nos piden se subsanen y completan con otros que resultan equivalentes de acuerdo a la naturaleza propia de la figura jurídica que nos ocupa, con el objetivo de que al obtener una resolución durante este procedimiento, en la que se decida que si hubo una violación al secreto industrial, podamos usarla como sustento para intentar otras vías como la civil o la penal según convenga a nuestros intereses, para reforzar nuestras pretensiones.

**VIGÉSIMO CUARTA.** El titular de un secreto industrial que ha sido divulgado tendrá la opción, en tanto se cumpla con los requisitos de patentabilidad que la propia ley contempla, de solicitar la patente con el propósito de poseer por 20 años más el derecho exclusivo a explotar dicho conocimiento.

**VIGÉSIMO QUINTA.** La legislación civil no trata de manera particular la divulgación del secreto industrial, sin embargo, podemos aplicar otras figuras para proteger éste desde el punto de vista, tal y como resulta la posibilidad de solicitar la reparación del daño, lo cual consideramos no muy pertinente en virtud de que es imposible regresar las cosas al estado que tenían antes de la violación al secreto, por que aquel que ya conoció la información y la divulgó a otros no la olvidará por una resolución judicial, es por ello que ante dicha inconveniencia se ha preferido avocarse al reclamo de daños y perjuicios que no sólo contempla el ordenamiento civil, sino también la Ley de Propiedad Industrial.

**VIGÉSIMO SEXTA.** Otra posibilidad en el derecho civil será pedir una indemnización por el enriquecimiento ilícito del que ha divulgado el secreto industrial, misma que deberá ser de conformidad con el Código Civil, equivalente al monto con el que éste se enriqueció, y empobreció al titular del secreto.

**VIGÉSIMO SÉPTIMA.** La legislación mercantil no trata de manera particular nuestra figura de estudio, no obstante existen disposiciones diversas y dispersas relativas a las sociedades mercantiles en las que se alude a los derechos de propiedad industrial, entre los cuales se incluyen los secretos industriales, pero particularmente.

**VIGÉSIMO OCTAVA.** La revelación de secretos es tratada por la legislación laboral como una causa de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón, lo cual se encuentra contenido en el artículo 47 fracción IX, de tal suerte que un patrón que resulta además ser titular de un secreto industrial, tendrá la facultad

además de proceder civil o penalmente, de castigar al trabajador responsable de la divulgación con la rescisión de su contrato laboral.

**VIGÉSIMO NOVENA.** Así como la Ley de Propiedad Industrial trata la divulgación de un secreto industrial como un delito, la legislación penal en su título relativo a los delitos en materia de revelación de secretos sanciona en sus artículos 210, 211 y 211-Bis, con pena de privación de la libertad la misma situación, y aunque la descripción típica cambia un poco, ambos ordenamientos dan un tratamiento similar a este supuesto.

## BIBLIOGRAFÍA

**AMOR FERNÁNDEZ, Antonio.** *La propiedad industrial en el Derecho Internacional.* Nauta, Madrid, 1965.

**ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime.** *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica.* Porrúa, México, 1979.

**BECERRA RAMÍREZ, Manuel (compilador).** *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina.* México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.

**BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Rodrigo.** *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual.* 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1997.

**CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.** *Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos; know how y secretos comerciales e industriales.* Heliasta, Argentina, 1984.

**CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.** *Derechos Intelectuales.* Astrea, Buenos Aires, 1988.

**DE BUEN LOZANO, Nestor.** *Derecho del Trabajo.* Tomo I, Porrúa, México, 2001.

**DELGADO REYES, Jaime.** *Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.* Oxford, México, 2002.

**GARCÍA PELAYO, Ramón.** *Nuevo diccionario enciclopédico Larousse ilustrado.* Tomo I, Ediciones Larousse, México, 1984.

**Gran Enciclopedia de la Electrónica.** Tomo I. Componentes, Nueva Lente, Madrid, 1984.

**GÓMEZ SEGADE,** José Antonio. *El Secreto Industrial.* Tecnos, Madrid, 1974.

**GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ,** Ernesto. *Derecho de las Obligaciones.* Porrúa, México, 2000.

**JALIFE DAHER,** Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial.* Porrúa, México, 2002.

**JALIFE DAHER,** Mauricio. *Marcas: Aspectos Legales de las marcas en México.* Sista, México, 1992.

**MASSAGUER FUENTES,** J. *Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: Régimen Jurídico.* Derecho de la Propiedad Industrial, Cuadernos de Derecho y Comercio, Consejo General de Colegios oficiales de corredores de comercio, 1994.

**MISERACHS,** Paul. *La propiedad intelectual.* Farsi, Barcelona, 1987.

**PÉREZ MIRANDA,** Rafael. *Tecnología y Derecho Económico.* Régimen Jurídico de la apropiación y transferencia de tecnología. Porrúa, México, 1983.

**PÉREZ MIRANDA,** Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México.* 2ª Ed. Porrúa, México, 1999.

**RANGEL MEDINA,** David. *Derecho Intelectual.* UNAM, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.

**RANGEL MEDINA, David.** *Derecho de la propiedad industrial e intelectual.* UNAM, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991.

**RODRÍGUEZ TAPIA, J. Miguel.** *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual.* Madrid, 1997.

**SEPÚLVEDA, César.** *El sistema mexicano de Propiedad Industrial.* 2ª ed. Porrúa, México, 1981.

**SERRANO MIGALLÓN, Fernando.** *La Propiedad Industrial en México.* 2ª Ed. Porrúa, México, 1995.

**VIÑAMATA PASCHKES, Carlos.** *La propiedad intelectual.* Trillas, México, 1998.

## HEMEROGRAFÍA

**FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo.** *Secretos comerciales y protección de información confidencial.* ADVOCATUS NUEVA ÉPOCA. Vol. I, No. 8, Perú, 2003, pp. 327-336.

**GINEBRA SERRABOU, XAVIER.** *Contrato de transferencia de tecnología, secretos industriales y derecho de la competencia.* TLA-MELAUJA, Año X, Números 13-14, México, 1999, pp 65-83.

**KUPFER SIERRA, Alfredo.** *Confidencialidad, Marco Jurídico y Alcances Legales.* EMPRENDEDORES. No. 55, Enero-Febrero, México, 1999, pp. 59-61.

**RANGEL ORTIZ, Horacio.** *La violación del secreto industrial en la Ley de la Propiedad Industrial.* EL FORO. 8ª época, Tomo IV, No. 2, México, 1991, pp. 273-299.

## LEGISLACIÓN

*Ley de Propiedad Industrial.*

*Código Civil Federal.*

*Código Penal Federal.*

*Ley Federal del Trabajo.*

*Código Federal de Procedimientos Civiles.*