



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

Análisis del régimen de secretos industriales en el ámbito laboral

TESIS

Que para obtener el título de
Licenciado en Derecho

P R E S E N T A

Arturo Ugarte Albarrán

DIRECTO DE TESIS

Lic. Ma. Del Carmen Arteaga Alvarado



Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2018



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

AGRADECIMIENTOS

Mi agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por la invaluable oportunidad de culminar la Licenciatura en Derecho.

A la Mtra. María del Carmen Arteaga Alvarado

Directora del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por la infinita disposición otorgada para la realización del presente trabajo de investigación.

Al Dr. Mauricio Jalife Daher, Director de Tesis

Catedrático, Abogado, Arbitro y reconocido Consultor internacional en Propiedad Intelectual.

Con profundo agradecimiento por su generoso e incondicional apoyo, apreciable dirección, paciencia y confianza para la integración y desarrollo de esta tesis.

Al Mtro. Jesús Chávez Martínez, Asesor de Tesis

Por su diligente asesoría, minuciosas críticas, aportes y recomendaciones constructivas para la culminación de la presente tesis.

A los miembros examinadores del Jurado con respeto.

Con el amor que sólo representa una familia

A Guille mi inseparable esposa y a mis muy queridas y admiradas hijas Ilse Guillermina y Nuria Elena.

Con un especial reconocimiento a Ilse por la transcripción, estructura y aportaciones dentro de la investigación, pero sobre todo por su enorme tolerancia y creatividad.

A mis padres Rafael y Areopagita y mis hermanos Radamés Alberto y Ernesto a quien especialmente agradezco su afectuoso empuje y positivismo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LEGISLATIVOS 1

1. Antecedentes.....	1
1.1. Surgimiento del Concepto.....	1
1.2. Primeras Manifestaciones Legislativas.....	5
1.2.1. Época Antigua.....	5
1.2.2. Roma.....	6
1.2.3. Medioevo y Renacimiento.....	8
1.3. La Revolución Francesa.....	9
1.4. España / Inglaterra / Alemania / Noruega.....	11
1.5. Cronología de la Legislación en Materia de Secretos Industriales en México.....	13

CAPÍTULO SEGUNDO. EL SECRETO INDUSTRIAL Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS..... 17

2. Concepto.....	17
2.1. Aplicación Industrial o Comercial.....	18
2.2. El Carácter Confidencial.....	20
2.3. Ventaja Competitiva.....	24
2.4. Medidas para Preservar la Confidencialidad.....	25
2.5. Soporte Material.....	27
2.6. Prevención al Receptor de la Información.....	29

CAPÍTULO TERCERO. NATURALEZA, REGULACIÓN JURÍDICA Y UBICACIÓN DOCTRINAL 31

3. Naturaleza Jurídica.....	31
3.1. Clasificación de los Secretos Industriales.....	33
3.2. Razones de Protección.....	34
3.3. Secretos Industriales como Derecho de Propiedad Industrial.....	42

3.4. Secretos Industriales como Figura de Competencia Desleal	43
3.5. Secretos Industriales como Derecho a la Privacidad	52
3.6. Acciones Civiles por Violación a Secretos Industriales	55
3.7. Regulación como Delito	59
3.8. Caso McDonald's	60

CAPÍTULO CUARTO. EL SECRETO INDUSTRIAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL (CASOS RELEVANTES) 63

4. Regulación Internacional	63
4.1. Tabla Comparativa Jurídica	64
4.2. Tratados Internacionales	67
4.3. La Ley Modelo de Competencia Desleal	74
4.3.1. ¿Competencia Desleal?	79
4.3.2. Violación de los Secretos Industriales	81
4.4. Uniform Trade Secrets Act	83
4.4.1. Coca-Cola	88
4.4.2. Google	90
4.4.3. KFC	91
4.4.4. Apple	92
4.4.5. Ferrari	93
4.5. La Inclusión de los Secretos Industriales en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte	94

CAPÍTULO QUINTO. SECRETOS INDUSTRIALES Y OTRO TIPO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 100

5. Secretos Industriales y Otro Tipo de Información Confidencial	100
5.1. Secretos Industriales y Know-how	103
5.2. Secretos Industriales y Protección de Datos	104
5.3. Secretos Industriales y Datos Clínicos	105

CAPÍTULO SEXTO. VENTAJAS DEL USO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES 110

6. Ventajas del Uso de los Secretos Industriales..... 110

6.1. Valuación de los Secretos Industriales 110

6.2. Los Secretos Industriales como Activos Empresariales 114

6.3. Los Secretos Industriales en Contratos de Franquicia y Asistencia Técnica 115

6.4. Los Secretos Industriales Provenientes de Terceros 117

6.5. Restricciones en el Uso del Secreto Industrial 118

6.6. Transmisión y Licenciamiento de los Secretos Industriales 120

CAPÍTULO SÉPTIMO. EL RÉGIMEN DE SECRETOS INDUSTRIALES FRENTE AL DE PATENTES 122

7. El Régimen de Secretos Industriales Frente al de Patentes 122

7.1. Secretos Industriales y Patentes de Proceso 122

7.1.1. Ventajas de los Secretos Industriales en Vigencia y Extensión Territorial..... 124

7.1.2. Ventajas de las Patentes en Ingeniería Inversa 124

7.2. La Combinación de Figuras 125

7.3. Los Trabajadores Inventores..... 126

CAPÍTULO OCTAVO. LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE NEGOCIOS 130

8. Protección de la confidencialidad..... 130

8.1. Condiciones y Alcance del Convenio de Confidencialidad..... 131

8.2. La Cláusula de Confidencialidad en los Contratos de Trabajo..... 136

8.3. Experiencia Versus Secretos Industriales de los Trabajadores 138

8.4. El Aviso Preventivo..... 142

8.5. Non Disclosure Agreement (Acuerdos de No Divulgación) 144

8.6. Medidas Precautorias en Caso de Due Diligence (Debida Diligencia) 145

8.7. Medidas Contractuales con Maquiladores..... 147

CONCLUSIONES	149
BIBLIOHEMEROGRAFÍA	153
ANEXOS	162
Anexo I. Artículos de la Ley de Propiedad Industrial Relacionados con el Secreto Industrial	162
Anexo II. Caso McDonald's: La Historia De Traición Detrás De La Carbohidratada Dominación Mundial	166
Anexo III. Tabla Jurídica Comparativa de Acuerdos y Tratados Internacionales.....	170
Anexo IV. Artículos de las Disposiciones Tipo Sobre la Protección Contra la Competencia Desleal.....	174
Anexo V. Mapa Conceptual Secretos Industriales.....	178
Anexo VI. Protección de los Secretos Industriales	179
Anexo VII. Línea de Tiempo: Propiedad Industrial en el Ámbito Internacional y Nacional	180
Anexo VIII. Formato de Respuesta a una Idea No Solicitada (Propuesta de Ideas)	181
Anexo IX. Formato Autorización para Examinar Inventos e Ideas Presentadas.....	182
Anexo X. Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo (Derechos del Trabajador).....	184
Anexo XI. Formato Básico de Acuerdo de No Divulgación (Confidencialidad)	186
Anexo XII. Formato de Cláusulas de Confidencialidad y No Divulgación	188
Anexo XIII. Formato de Cláusulas de Responsabilidad en Relación con la Confidencialidad y Secretos Industriales.....	191
Anexo XIV. Formato de Protección de Información de Programas de Computación	195
Anexo XV. Formato de Convenio General de Confidencialidad.....	197
Anexo XVI. Formato de Confidencialidad de Maquiladores	201

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Ed Rensi (centro), Richard McDonald (izquierda) y el payaso Ronald	61
Imagen 2. Danone Vs Alpina.....	77
Imagen 3. Alexander Samuelsson: la historia de la botella Contour	89
Imagen 4. Google motor de búsqueda.....	90
Imagen 5. Representación de las 11 hierbas y especias secretas	91
Imagen 6. Dibujo detallando la interfaz del iPhone.....	92
Imagen 7. Ferrari F2003-GA, piloto Michael Schumacher	93
Imagen 8. Toyota TF103, piloto Cristiano da Matta.....	94
Imagen 9. Guillermo González Camarena.....	128
Imagen 10. Máquina para hacer tortillas.....	128
Imagen 11. Flatev, máquina para hacer tortillas instantáneas	129
Imagen 12. Luis Ernesto Miramontes, circa 1953.....	129
Imagen 13. Equilibrio de los intereses empleado-empleador.....	141

INTRODUCCIÓN

La presente tesis es un análisis del concepto, alcances y marco legal nacional e internacional de los Secretos Industriales en México, orientado a demostrar y promover su uso práctico, intensivo y extensivo en nuestro campo laboral y de negocios como un instrumento jurídico preventivo y correctivo para proteger la información confidencial y disuadir conductas de Competencia Desleal en la industria y el comercio que violan la figura del Secreto Industrial, contenida en la Ley de la Propiedad Industrial de México. Proponiendo el uso de esta institución jurídica en la celebración de contratos, convenios, acuerdos, cláusulas y leyendas de advertencia legal, entre otros mecanismos, para proteger, conservar, transmitir, licenciar, ceder e intercambiar información confidencial valiosa de forma ágil, práctica, rentable, actualizable, no registrable, con vigencia definida o indefinida, en áreas como la investigación y desarrollo, producción, comercial, mercadotecnia, administrativa o financiera.

Existe poca literatura específica sobre Secretos Industriales en forma de textos jurídicos nacionales, ya que la mayor parte de estos temas se encuentran dispersos en libros, tratados, revistas, páginas web, etc., sobre Propiedad Industrial en general y en particular sobre Competencia Desleal; sin embargo, dicha información es suficiente para proveer de una sólida autonomía teórica-conceptual a los Secretos Industriales y por ello mi interés de realizar un estudio del régimen de dicha figura legal para conocer su naturaleza jurídica y aprovechar sus ventajas en la investigación, el comercio y la industria.

Desde la época del esclavismo romano, el renacimiento y hasta nuestros días, desde los puestos más básicos hasta llegar a los niveles de maestros, oficiales y profesionistas, la secrecía como ventaja competitiva impone un sistema de protección de información valiosa de tipo agrícola, ganadera, industrial o comercial, con el objeto de preservar y mejorar el éxito comercial del bien o servicio propiedad de los titulares de dicha información frente a sus competidores en un ambiente de competencia leal; razón por la cual pongo a consideración del Seminario de

Patentes, Marcas y Derechos de Autor así como de los Académicos examinadores y lectores en general este trabajo de tesis; mismo que está compuesto por un índice, una introducción, ocho capítulos, imágenes, un apartado de anexos, conclusiones y bibliohemerografía a través de los cuales se desarrolla la información obtenida y mi aportación, de la siguiente forma:

- I. Antecedentes Históricos y Legislativos: El presente capítulo expone la base histórica de las primeras manifestaciones legislativas que demuestran como el avance tecnológico de lo artesanal, a la fabricación en serie y el consecuente desarrollo económico, hizo necesario el desarrollo de instituciones jurídicas orientadas a proteger la información valiosa, competitiva y rentable de los desarrolladores creativos, inventores y empresarios para establecer un marco legal contra la Competencia Desleal y promover el desarrollo y protección del Secreto Industrial.

- II. El Secreto Industrial y sus Elementos Constitutivos: El presente capítulo es un análisis de los elementos teóricos que constituyen un Secreto Industrial, desarrollándose en dicho apartado los conceptos de aplicación industrial, carácter confidencial, ventaja competitiva, valor económico, medidas de resguardo, materialización del secreto y advertencia al receptor.

- III. Ubicación Doctrinal, Naturaleza y Regulación Jurídica: El desarrollo económico mundial y la incorporación de México al libre comercio dieron lugar a una nueva Ley de la Propiedad Industrial, que en once artículos regula el tratamiento del Secreto Industrial, a través de los siguientes temas: Concepto, Resguardo, Transmisión y Uso, No Divulgación, Farmoquímicos y Agroquímicos, Contratación / Daños y Perjuicios, Resguardo por Autoridad Judicial, Indemnización, Revelación / Apoderamiento / Uso Ilícito, Prisión y Multa.

Así mismo, en este capítulo se ubica al Secreto Industrial en el marco de la Competencia Desleal, desarrollándose sus antecedentes y señalando que,

el indebido aprovechamiento del esfuerzo de un tercero es sancionable, máxime si deriva del robo de información confidencial. Adicionalmente, se expone el Secreto Industrial como un derecho a la privacidad y las razones de su protección de acuerdo con las leyes de privacidad vigentes en México.

- IV. El Secreto Industrial en el Ámbito Internacional (Casos Relevantes): Aquí se analiza el Secreto Industrial con base en los institutos jurídicos que han dado lugar a la mayoría de las legislaciones protectoras de la figura de dicho secreto. Tal es el caso de los orígenes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Acuerdo General para Aranceles Aduaneros y Comercios (GATT), Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), la Ley Modelo de Competencia Desleal, que independientemente de su breve redacción ataca con solidez las prácticas desleales, para dar lugar a las Disposiciones Tipo Sobre la Competencia Desleal y aunado al Convenio de Paris abordan la violación de Secretos Industriales, incluyendo la *Uniform Trade Secrets Act*, Ley Uniforme de Secretos Comerciales, que Estados Unidos de América ha perfeccionado de tal manera que la mayor parte de las legislaciones siguen los principios de esta ley sobre Secretos Industriales, identificándose éstas doctrinas y principios en los tratados de libre comercio que México ha suscrito en relación con la información confidencial y los Secretos Industriales. Incluyendo algunos ejemplos relevantes de la protección y violación de Secretos Industriales famosos.

- V. Secretos Industriales y Otro Tipo de Información Confidencial: El enfoque de este capítulo es diferenciar el Secreto Industrial de la figura del Know-how y compararlo con la información confidencial sin valor económico y el tratamiento de la protección de datos; incluyendo la privacidad de datos clínicos en materia de la investigación de productos farmacéuticos, su fabricación y distribución.

VI. Ventajas del Uso de los Secretos Industriales: El capítulo nos remite a un tema común en otras figuras legales, pero en el Secreto Industrial su principal ventaja, es la no divulgación y protección por el propio Estado y los particulares sin la necesidad de su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la incorporación del Secreto Industrial como un extenso activo empresarial.

Y por otro lado expone la valuación del Secreto Industrial en su carácter de activo intangible empresarial y la inserción de cláusulas de confidencialidad en los contratos en general y en particular en los de franquicia y asistencia técnica, incluyendo formatos de contrato y clausulado con aplicación internacional, para regular el tratamiento de los secretos provenientes de terceros, su transmisión y licenciamiento.

VII. El Régimen de Secretos Industriales frente al de Patentes: En este capítulo, se realiza un análisis comparativo, recomendaciones y estrategias, para optar por una patente o un secreto industrial, revisando las patentes de proceso, las ventajas del secreto en cuanto a vigencia y territorialidad, la ingeniería inversa o finalmente una solución híbrida, a través de la combinación de ambas figuras; abordándose el tema de los trabajadores inventores de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo vigente.

VIII. Los Secretos Industriales en el Ámbito Laboral y de Negocios: El objetivo de este trabajo es precisamente después de tener un panorama de los Secretos Industriales, conocer las condiciones y alcance del convenio de confidencialidad entre empresas, trabajadores, desarrolladores, inventores y terceros de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y su práctica en México revisando en el mundo como se regula la inventiva de los trabajadores y el alcance de las cláusulas de confidencialidad en los contratos de los trabajadores, proponiendo para análisis textos de cláusulas tipo de confidencialidad, orientadas a *due diligence*, ideas no solicitadas,

autorización para examinar inventos e ideas, acuerdos de no divulgación, responsabilidad para Secretos Industriales, programas de computación y maquiladores.

Es de alta importancia la reflexión jurídica sobre la experiencia de los trabajadores acumulada frente al contenido de los Secretos Industriales y la práctica del aviso preventivo para empleados de nuevo ingreso, respecto de su o sus anteriores empleos, la aplicación de los contratos de confidencialidad y su clausulado tipo; las medidas precautorias en las auditorías legales de compra de empresas y una sección de problemática cotidiana, medidas contractuales con maquiladores y la propuesta de formato para estos casos, concluyéndose con este capítulo el trabajo de tesis propuesto; independientemente del apoyo didáctico contenido en los anexos a través de figuras, dibujos, imágenes, diagramas de flujo, etc., que ejemplifican, complementan e ilustran la importancia del Secreto Industrial en el ámbito laboral y de negocios; y las conclusiones que reflejan el planteamiento del problema y la aportación o propuesta como mejora al mismo.

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LEGISLATIVOS

1. Antecedentes

La palabra Secreto proviene del latín secretum según el Diccionario de la Lengua Española¹ y lo define como lo oculto, ignorado, escondido u separado de la vista o del conocimiento de los demás. La cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta.

Reserva y sigilo. Conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedad de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio. Misterio o cosa que no se puede comprender por salir de las reglas comunes.

Así mismo, el secreto profesional es el deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como los médicos, abogados, notarios, investigadores, científicos, administradores de alto riesgo, de no descubrir los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión, encargo de confianza o laboral.

En consecuencia, el secreto es un silencio que nos impone la obligación o necesidad de guardar con exactitud y a manera de encargo y con la reserva, prudencia y desconfianza correspondiente el conocimiento de determinada clase de información.

1.1. Surgimiento del Concepto

Observamos que el secreto siempre implica el conocimiento de algo reservado para un número limitado de personas y no autorizado para el dominio público general. Y llevado esto al nivel comercial, industrial, fabril y de negocios implica todo un sistema de reglas de confidencialidad y reserva, no solamente para

¹Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 22ª ed., Madrid, Espasa Calpe, S.A., 2001. t. II, s.v. "secreto", p. 2036.

proteger su contenido, sino para tener una ventaja competitiva y lograr un éxito económico en los negocios, y en particular, de participación en mercados nacionales e internacionales bajo una estructura legal denominada Secretos Industriales, y que más adelante se analizará como una herramienta legal que en forma individual, y las más de las veces relacionada con otras figuras jurídicas como el *Know-how*, la asistencia técnica, la protección de datos, etc., reivindica una posibilidad presente de seguridad jurídica para la información confidencial privilegiada y exitosa en los ámbitos, laboral y de negocios; por ello continuaremos revisando el surgimiento de un concepto tan universal y global como práctico y sencillo.

De acuerdo con la doctrina jurídica existen definiciones del Secreto Industrial, que dan sustento a la correcta aplicación de esta figura como las siguientes: Enrique Ángeles Morales² en su artículo denominado “El Secreto Empresarial” aborda el estudio de la figura denominada “secreto industrial” también llamado “secreto empresarial” o “secreto comercial” afirmando que es una figura que provoca controversia puesto que hay dificultad para definirlo, pero hay que atender a los elementos que lo componen y que lo enmarcan de manera clara y precisa, para su entendimiento.³

En el mismo artículo se define como secreto industrial y de acuerdo a sus características que lo relacionan única y exclusivamente con el sector técnico industrial de una empresa en tres temas a saber:

- Procedimientos de fabricación.
- Procedimientos de reparación.
- Prácticas manuales para la puesta en práctica del producto.

²Ángeles Morales, Enrique, “El secreto empresarial”, *Revista de Posgrado en Derecho UNAM*, UNAM, vol. 2 núm. 2, enero-junio de 2006, pp. 83-100.

³*Ibidem*, p. 84.

Y atendiendo a la doctrina española, el secreto industrial se define como “todo conocimiento reservado sobre ideas productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa desea mantener ocultos.”⁴

Además un Secreto Industrial debe cumplir ciertas características; a saber: qué tanto se conoce fuera del ámbito de la empresa, qué número de empleados conoce la información o cualquiera otro involucrado, los medios empleados para salvaguardar la información, el coste real de la información en términos de investigación u otros medios para lograr el desarrollo de ese conocimiento y el valor para la empresa, es decir, qué tanto significa a la misma para obtener una ventaja competitiva o económica frente a otros.

La definición y la regulación de los Secretos Industriales en México se encuentra contenida en la Ley de la Propiedad Industrial que en su Artículo 82 distingue específicamente lo que es y lo que no es un secreto industrial como tal, al señalar:⁵

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

⁴Gómez Segade, José Antonio, *El secreto industrial (know-how), concepto y protección*, Madrid, Tecnos, 2000, p. 66.

⁵Ley de Propiedad Industrial Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 1 de junio de 2016, pp. 19-20.

Por otro lado, no se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. De igual manera, no se estima que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.⁶

Para entender la definición de los “Secretos Industriales” hay que ponderar lo que éstos en realidad recompensan. Así como las patentes constituyen un premio a la innovación tecnológica, los secretos premian la inversión, puesto que hasta la información experimental que no conduce a mejoras tecnológicas califica como secreto industrial. Lo que se reconoce es la aportación de trabajo, talento y esfuerzo empresarial, convertido en conocimiento.

Hasta aquí es un acercamiento a la definición del secreto industrial, no obstante, agregaríamos para terminar de definirlo que como creación intelectual humana constituye un objeto intangible.

Las patentes protegen los tangibles e intangibles porque le dan cobertura a una idea con una solución técnica y comúnmente protegen los procesos de los desarrollos tecnológicos y su materialización tangible es su construcción o producción a escala. Visto así podemos decir que la patente es la materialización comúnmente fijada en dispositivos respecto a una idea, de igual forma en el secreto industrial, hay una idea, y sobre ésta, se materializan no únicamente los secretos de procesos, sino también farmacológicos, administrativos y comerciales, entre otros.

⁶*Ibidem*, p.19.

En consecuencia, los Secretos Industriales son una figura que constituye uno de los activos intangibles más valiosos de una empresa que abarca el método para elaborar un producto, desde los ingredientes, pasando por el momento de su creación, hasta su presentación final al consumidor.

Las ideas, productos o procesos industriales, así como los descubrimientos científicos producto de la investigación también pueden constituir el objeto del secreto industrial.

Por lo tanto, lo que no se ve existe y también genera derechos y obligaciones, como no constituye un proceso, trámite y obtención de un registro de derechos constitutivos tangibles, dificulta su comprensión y aplicación, sin reparar en que al existir la norma que define sus elementos, su alcance, y la sanción penal y pecuniaria a la trasgresión del mismo, se traduce en un producto jurídico concreto y se ubica en la hipótesis normativa del tratamiento de los Secretos Industriales con base en la Ley de Propiedad de Industrial vigente.

1.2. Primeras Manifestaciones Legislativas

En principio sabemos que todo concepto como creación intelectual humana se encuentra inmersa en un contexto histórico, de manera que iremos dando cuenta de las circunstancias en que surge y se define la legislación correspondiente, misma que reconoce y salvaguarda los Secretos Industriales.

1.2.1. Época Antigua

Eduardo Varela Pezzano, Investigador de la Universidad de Colombia⁷, refiere en su obra que los rudimentos del secreto comercial tienen lugar en las familias de los pueblos antiguos de Babilonia, Asiria, Egipto y Cartago donde protegían sus avances tecnológicos como eran: las técnicas de producción en metalurgia, agricultura y cerámica, recetas de perfumes, manuales para entrenar caballos de tiro, entre otros; transmitiendo sus conocimientos única y

⁷Varela Pezzano, Eduardo, "Sobres esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial", *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia*, núm. 121, julio-diciembre 2010, pp. 217-232.

exclusivamente a sus descendientes. Por supuesto, una manera de protegerse era la transmisión oral y muy poco se sabe de escritos antiguos; sin embargo, en Egipto se encuentra una piedra fechada en 2000 A.C que contiene un pasaje escrito del rey Mentuhotep que refiere los vastos conocimientos en arquitectura, escultura y ritos sagrados señalando que él y su primogénito son los únicos autorizados para conocer dichos secretos.⁸

Cabe señalar que aun cuando existen vestigios arqueológicos que denotan secretos sobre procesos inherentes a la producción de satisfactores para la sociedad no se ha encontrado legislación alguna que impidiera o no hacerlos públicos.

1.2.2. Roma

Existen pocas noticias que permitan afirmar que durante la época de Roma hubiere existido una idea o concepto de propiedad industrial, esto se debe a que no se había desarrollado la forma de industria tal como se conoce a partir de la revolución del mismo nombre en años posteriores. No obstante, por supuesto que en el comercio existió el secreto, que, aunque no hay una legislación propiamente dicha para ello, sí existió lo que se llamó *la actio servi corrupti*⁹ siendo ésta; el derecho del amo, de actuar contra terceros que inciten a su esclavo a actuar ilícitamente, estableciendo la pena a esta acción el pago del duplo del esclavo más la reparación del daño por el doble de su valor. Esta acción era aplicable a cualquier acto de corrupción, no habiendo evidencias de haber sido aplicado a salvaguardar secretos comerciales específicamente.

La pregunta sería ¿por qué en el Derecho Romano no se encuentra el secreto industrial?, respondería que no existían dos principios que se consideran fundamentales; i) la multiplicación mecánica de ejemplares, y ii) no había un reconocimiento económico y por lo tanto no existía una compensación para los

⁸Gollin Driving, Michael A, *Driving innovation: intellectual property strategies for a dynamic world*, Nueva York, Cambridge University Press, 2008, pp. 26-28.

⁹Glosarios Especializados, <http://glosarios.servidor-alicante.com/derecho-romano/actio-servi-corrupti>, consultada el 7 abril de 2017, s.v. "actio servi corrupti".

inventores y/o desarrolladores, es decir no había una industrialización a escala, ya que las manufacturas que se comercializaban eran piezas únicas artesanales.

Por lo tanto, la única recompensa que podía obtenerse era el reconocimiento de ser el mejor orfebre que lo distinguía dentro de su comunidad local, siendo identificado como ciudadano notable por su producción.

Ahora bien, existe un juicio relatado en la novela “La Columna de Hierro” por Taylor Caldwell donde el abogado Marco Tulio Cicerón hace una defensa excelsa de un prisionero llamado Catón Servio, acusado de alta traición contra el Estado Romano y justamente contra el emperador Lucio Cornelio Sila, que entre otros delitos se le acusa de “subversión, insurrección, incitación al motín, prejuicios violentos y extremistas contra el pueblo de Roma, de desprecio a la sociedad y a la autoridad, y de malicia”¹⁰.

La pena ameritaba la expropiación de todos sus bienes y encarcelamiento. Aunado a lo anterior, el acusado que era un militar retirado y que había defendido con valentía a su nación, era sometido a juicio por el hecho de haber escrito un libro donde había retomado fragmentos de la obra “Política” de Aristóteles, donde el personaje principal era un tirano déspota.

Quienes conocían el libro, entre ellos algunos senadores, referían que describía al gobernador en turno y por lo tanto éste se sentía ofendido y exigía la compensación del perjuicio como marcaba la ley.

El abogado Marco Tulio Cicerón hizo leer fragmentos de la Constitución Romana y esgrimiendo con maestría lo ahí asentado logró convencer al Senado y al mismo afectado de que el delito no era tan grave como parecía, trastocando la conciencia de todos los presentes demostró que la falta era “el plagio”, por no haber dado el crédito correspondiente no solamente a Aristóteles, sino a todos los demás escritores; luego entonces la falta era el haber tomado las ideas de otros, haciendo

¹⁰Caldwell, Taylor, *La columna de hierro*, 11va ed., trad. de Enrique de Obregón, México, Maeva, disponible en <http://libros-gratis.com/ebooks/la-columna-de-hierro-taylor-caldwell/>, consultado el 1 de abril de 2017.

creer que eran suyas, por supuesto el delito cometido era sancionado por la legislación romana con una multa de cien a mil sestercios de oro.

Al final, el acusado recuperó sus bienes, su honra y en un abrazo ceñido agradeció al ofendido (el gobernador) su nobleza y su comprensión.

En el relato anterior podemos constatar que en el delito de plagio y su respectiva sanción hay una similitud con la violación de la autoría, por el correspondiente uso no autorizado de información propiedad de terceros, que aunque era ya conocida, no implicaba una explotación abierta independientemente de no encontrarse en el dominio público; puesto que Catón Servio, usó cómodamente las ideas (los intangibles), se las apropió y en consecuencia sacó provecho de ello, sin contar con la autorización del autor o reconocimiento expreso de dicha autoría.

1.2.3. Medioevo y Renacimiento

En el siglo XVI las ciudades de la Europa Medieval acogiendo el derecho romano, se transformaron en centros cerrados de consumo, intercambio y producción de bienes principalmente artesanales. Apareciendo los gremios (artesanos de un mismo oficio), donde los aprendices bajo la tutela de quienes dominaban las técnicas podían reproducir los productos de trabajo (vasijas, enseres, joyería, etc.); bajo la condición de no revelar a competidores nacionales o extranjeros los secretos de producción.

Es hacia el año 1464 en la República de Venecia cuando surge el concepto de “privilegio” que deviene en una incipiente propiedad industrial. Puede decirse que con la aparición de la imprenta se inicia la separación de la propiedad intelectual de la propiedad común. En 1486 aparece lo que se conocería como el primer privilegio

para un literato, dado por el Papa León X al poeta Ludovico Ariosto, que consistió en el derecho exclusivo de hacer, imprimir y vender su obra “Orlando Furioso”.¹¹

Este ejemplo distingue un derecho de propiedad intelectual e industrial; al existir una multiplicación mecánica de impresión de los cantos compuestos por Ludovico Ariosto, dando lugar a dos principios: i) derecho intelectual tutelado en forma de privilegio para el uso y explotación de su obra, y ii) la reproducción a escala de un producto a través de una compensación; con esto se concluye la idea de proteger los intangibles intelectuales y de comercializar su uso y en su caso explotación a escala.

Con lo anterior se inicia el desarrollo de la propiedad intelectual, para dar paso a la Revolución Francesa con el desarrollo tecnológico correspondiente, al tratamiento de la propiedad industrial, en particular a los Secretos de Fábrica.

Se cree también que fue en el Senado Veneciano donde se da la primera ley de patentes en 1474. En ella se señala que todo individuo que hiciera un “ingenioso artefacto” quedaba obligado a registrarlo en un departamento especial de la administración otorgándose una protección de diez años.

1.3. La Revolución Francesa

El presente apartado es el primer antecedente que evidencia una técnica jurídica de propiedad industrial e incluso penal en el tratamiento de los secretos de fábrica; partiendo de este hallazgo se inicia el desenvolvimiento de figuras jurídicas afines al secreto industrial como: la Competencia Desleal, la confidencialidad y privacidad, el *Know-how*, e incluso la transferencia de tecnología a nivel internacional, incluyendo las bases de un comercio de exportación estructurado con un signo de expansión económica con reglas jurídicas firmes y claras que llevarán

¹¹Biografías y Vidas, La Enciclopedia Biográfica en Línea, <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ariosto.htm>, consultada el 1 de abril 2017, s.v. “Ludovico Ariosto”.

el nacionalismo de Francia hasta el límite de una posible traición a la patria derivado de la revelación de secretos de fábrica.

Con la Revolución Francesa (1789–1799) se suprimen las corporaciones medievales y se sientan las bases de un régimen de libre concurrencia, promulgando en su decreto del 17 de marzo de 1791 una legislación que protege y da libertad a la Industria y el Comercio, cambiando la organización laboral, y teniendo a los secretos de fábrica como creaciones susceptibles de ser protegidas por su categoría de valor agregado a la producción de bienes y servicios.

El código civil Napoleónico de 1804 adoptó sanciones civiles para proteger los Secretos Industriales, así como el Código Penal Francés de 1810, que establece:

Todo director, encargado, obrero de fábrica, que haya comunicado o intentado comunicar a extranjeros o a franceses residentes en países extranjeros, secretos de la fábrica en la que es empleado, será castigado con prisión de dos a cinco años y multa de quinientos a veinte mil francos. Si estos secretos han sido comunicados a franceses mediante residentes en Francia la pena será de prisión de tres meses a dos años y la multa de dieciséis a doscientos francos.¹²

El Código Penal Francés arriba citado, se instituye como modelo emblemático de tutela y patrón normativo de otros ordenamientos europeos, siendo el primero en regular y sancionar, la responsabilidad extracontractual y la violación del secreto de fábrica, al grado de solucionar la revelación del secreto de fábrica cuando el destinatario era un extranjero o un francés radicado en el extranjero como “traición a la patria”; este ordenamiento sentó las bases para la protección de la actividad comercial y empresarial nacional, instituyendo el secreto de fábrica, como una ventaja competitiva protectora de la economía francesa.

¹²Rosales García, David, “Un caso exitoso del adecuado uso del secreto industrial en México”, p. 5, disponible en <http://docplayer.es/18869594-Un-caso-exitoso-del-adecuado-uso-del-secreto-industrial-en-mexico.html>, consultado el 1 de abril de 2017.

1.4. España / Inglaterra / Alemania / Noruega

En España, en 1820 se reconoce el derecho de todo inventor a ser protegido en relación a su obra en estos términos: “todo el que invente, perfeccione o introduzca una rama de industria tiene derecho a su propiedad por término y bajo las condiciones que esta ley señala”¹³, otorgándose de manera escrita ésta garantía a través de “Certificados de Invención”, en los que se incluía la descripción exacta, los dibujos, los modelos y cuanto fuese necesario para explicar el invento y el funcionamiento del mismo, dando lugar a la posibilidad de perseguir a aquellos infractores que perturbaran la exclusividad de uso por el creador.

En Inglaterra, el concepto de secreto de fábrica define con claridad la conducta y la sanción a diversas infracciones a la revelación de Secretos Industriales:

El obrero ocupado en una fábrica que ha recibido detalles relativos a la ejecución de un trabajo, directa o indirectamente y los revela, divulgando así el secreto de fábrica, será castigado con una multa que no excederá de diez libras esterlinas. Recibirá igual castigo quien para obtener un secreto para divulgarlo requiere y obtiene de una persona ocupada en una fábrica, la revelación de sus detalles. Es reprimido con la misma pena el que con el afán de conocer un secreto de fábrica o para divulgarlo, induce a personas empleadas en un establecimiento a comunicárselo o facilitar el medio de conocerlo o paga o recompensa o les hace pagar o recompensar por un tercero.¹⁴

En su código civil y penal, Alemania en su Ley de 1896 establece en su Artículo 9º una multa de hasta cinco mil marcos y/o prisión de hasta un año a aquel que en su calidad de capataz obrero o aprendiz de un establecimiento comercial, revele sin autorización a otros, con el afán de concurrencia o con intención de causar perjuicio al titular del establecimiento y durante el tiempo de la prestación de sus

¹³Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, Madrid, 1978, p. 185.

¹⁴*Ídem*.

servicios, secretos comerciales o industriales que le han sido confiados o que ha conocido con motivo de su empleo. Igual pena se aplica a aquél que con fines de concurrencia y sin autorización aprovecha para sí o comunica a otros, Secretos Industriales o comerciales que ha conocido por comunicación de capataces, obreros y aprendices a con actos propios contrarios a Ley o a la moral.

Noruega en su Código Penal sanciona en su Artículo 194 a querrela de parte: “a quien sin motivo legítimo hace uso de secretos comerciales o industriales de un establecimiento del que es empleado o en cuyo funcionamiento esta pecuniariamente involucrado, al que revela el secreto con el fin de permitir su utilización por otro y al que induce a otro a violar la prohibición.”¹⁵

En Holanda, Brasil y Venezuela, ya se incorpora la protección de los derechos comerciales e industriales en sus respectivas legislaciones.

Como hemos podido observar la ley moderna de secretos comerciales se desarrolló conforme se hizo más compleja la competencia comercial y el desarrollo de la industria que a su vez implicó un mayor número de empleados en contacto con los Secretos Industriales.

Las primeras manifestaciones legislativas relacionadas con la propiedad industrial en el caso concreto de México y su evolución del resguardo de los Secretos Industriales lo expongo en el siguiente apartado de manera cronológica señalando diversos momentos de nuestra historia considerando la propuesta de Pedro Alfonso Labariega.¹⁶

¹⁵*Ídem.*

¹⁶Labariega Villanueva, Pedro Alfonso, “Algunas consideraciones sobre el derecho de la propiedad intelectual en México”, *Revista de Derecho Privado*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nueva Época, Año II, núm. 6, septiembre-diciembre 2003, pp. 25-59.

1.5. Cronología de la Legislación en Materia de Secretos Industriales en México

En cuanto a la Época Colonial en México.¹⁷

- Cédula Real de Carlos V de 1526 trata la regulación de los objetos de plata.
- En la Cédula Real de 1773 se prohíbe vender alhajas sin la marca del artífice.
- Artículo 30 del Reglamento y Aranceles Reales para el Libre Comercio de España e Indias ordenaba que las mercancías embarcadas para las Indias tuvieran sus legítimas marcas advirtiendo inclusive penas a quien infringiera dicho ordenamiento.
- Constitución de Cádiz de 1812, artículo 335, se protege a los inventores de nuevos descubrimientos en relación a la agricultura, industria y comercio.
- Constitución de Apatzingán de 1814, artículo 38, se acredita la libertad de industria y comercio.

En el México Independiente ya son más variadas las disposiciones que podemos encontrar.¹⁸

- En la Constitución de 1857 se conceden privilegios limitados a los autores (inventores o perfeccionadores).
- Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de Algún Ramo de la Industria de 1832, otorgaba vigencia de patente por diez años y las mejoras por seis, pero no habla sobre el derecho a renovar la patente.

¹⁷*Ibidem*, pp. 30-31.

¹⁸*Ibidem*, pp. 31-36.

- La Ley de Marcas de Fábrica de 1890, protegía las marcas industriales o mercantiles que fabricaban o vendían productos en el país, con una duración indefinida.
- Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento de 1890, protege a inventores o perfeccionadores, nacionales o extranjeros, de alguna industria o arte, su duración es por veinte años, renovable por cinco años más y expropiable por el Ejecutivo Federal.
- El Decreto de 1903 fija las bases para legislar la propiedad industrial.
- Ley de Patentes de Invención de 1903, regula las licencias de explotación por terceros.
- Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928, establece que el registro será por veinte años y renovación indefinida cada diez años.
- Ley de Propiedad Industrial de 1942 y su reglamento, establece la patentabilidad por quince años improrrogables.
- En el Decreto de 1974 se aprueba el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).
- En el Decreto de 1976 se promulga el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.
- Ley de Protección de la Propiedad Industrial de 1991 y creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Reforma de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994.

- Decreto de 1997 por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial.

Con la Revolución Mexicana las estructuras económico-sociales del país se modificaron, viviéndose un proceso de crecimiento económico en las décadas de 1930 a 1970. La expropiación petrolera permitió la industrialización del país y el fortalecimiento del agro mexicano, bajo un modelo industrializado cuya tendencia fue una política de Estado Proteccionista.

Tal es el caso de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas del 31 de diciembre de 1954, que promovió las industrias nacionales otorgando estímulos fiscales y atendiendo a la mejora de las existentes. Se trataba específicamente de incentivar la compra de insumos nacionales para las nuevas empresas y/o las existentes además de la exención de impuestos lo que fomentó un desarrollo económico en ese momento histórico.

Existieron importantes beneficios económicos que trajo el proteccionismo del Estado Mexicano en las décadas de 1930 a 1970, sin embargo, no todas las industrias supieron aprovechar las condiciones y oportunidades del citado modelo económico hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa. Con el fin de la Guerra Fría (1991) y la caída del Muro de Berlín (1989), el mundo entró en un proceso de nuevos modelos macroeconómicos, de globalización y neoliberalismo que pusieron a México, sus procesos, instituciones, productos y servicios bajo la comparación con los estándares de otras naciones.

Y es como nuestros niveles de competitividad nos obligaron a desarrollar un marco jurídico que garantizara y promoviera la inversión extranjera, y protegiera la nacional a través de leyes y normas de propiedad intelectual suscritas a tratados internacionales que estuvieran del nivel tecnológico imperante en el nuevo orden mundial.

La década de los noventa se caracterizó por marcados cambios en la estructura normativa e institucional, repercutiendo por supuesto, en el derecho de

la propiedad industrial, implementándose La Ley de Fomento y Protección Industrial de 1991 y su revisión en 1994, actualmente Ley de Propiedad Industrial (LPI)¹⁹ y su reglamento (RLPI) así como la creación de un organismo descentralizado autónomo como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Y con la actual Ley de Propiedad Industrial se contienen figuras como el Secreto Industrial que favorece la sana competencia en la industria y el comercio.

¹⁹N. del. A. Revisada y adicionada en 1994 con los artículos 86 Bis y 86 Bis, relacionados con los productos químicos, agroquímicos y farmoquímicos, para proteger las inversiones de laboratorios y demás involucrados en la materia, además de sujetarse a los tratados internacionales en los que México está inscrito, (AUA).

CAPÍTULO SEGUNDO

EL SECRETO INDUSTRIAL Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

2. Concepto

En relación al concepto de secreto industrial, Allison Coleman²⁰ señala que es probablemente imposible definir esta figura, resultando mucho más conveniente contar con un cierto número de descripciones que permitan adquirir una idea general del concepto, que es en general el patrón seguido por la Corte en el análisis de casos relacionados a Secretos Industriales. De acuerdo con la legislación protectora de Secretos Industriales en el Reino Unido, tres condiciones han de ser satisfechas para la procedencia de una acción civil por violación de la confidencialidad; primero, la información debe ser confidencial; segundo, la información debe haber sido revelada al receptor en condiciones en las que se entienda que quedó obligado a respetar la confidencialidad; y tercero, debe existir una revelación o uso no autorizados de la información.

El precepto que en forma general conceptualiza y aporta los elementos del “secreto industrial” es el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que:²¹

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la relación 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.

Adicionalmente al concepto básico, el legislador optó por aclarar lo que constituye el secreto industrial de lo que no lo constituye, agregando para estos

²⁰Coleman, Allison, *op. cit.*, p. 4.

²¹Ley de Propiedad Industrial, *op. cit.*, p. 20.

propósitos los párrafos segundo y tercero del citado artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial:

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará del dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.²²

Bajo esta definición analizaré los principios que sustentan el concepto y su aplicación.

2.1. Aplicación Industrial o Comercial

Una primera acotación que debe formularse respecto de la definición aportada por el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, es en relación con la declaratoria inicial de qué se considera secreto industrial "toda información de aplicación industrial o comercial". En principio, respecto de la aclaración de que la información puede ser de carácter industrial o comercial, la cual, aún y cuando parece elemental, daba lugar a que en ciertos casos la voluntad del legislador pretendiera interpretarse en un sentido restrictivo, limitando la protección exclusivamente a la información estrictamente de carácter industrial. De hecho, este

²²*Ídem.*

aspecto fue específicamente modificado por las reformas de agosto de 1994, con objeto de plasmar de manera expresa que los secretos, aunque se definan usualmente como "industriales", comprenden también la información de carácter comercial.

Por supuesto un secreto comercial debe tener una característica fundamental que es la concreción, las ideas vagas pueden ser tomadas como meras "sugerencias" y no como secretos comerciales. De manera que habrá que definir con claridad en que forma proveen de ventaja competitiva a la empresa para ser considerados dignos de salvaguarda por la legislación pertinente.²³

Por otro lado, debe concederse especialmente el término "aplicación" que incluye a los Secretos Industriales, ya que la información deberá satisfacer ese particular requisito. De hecho, en este punto podemos encontrar una equivalencia con lo establecido en materia de patentes, consistente en que las invenciones sean susceptibles de aplicación industrial. En el caso de los Secretos Industriales, pudiera tratarse de información que se refiera, por ejemplo, a un descubrimiento, la cual puede ser muy valiosa en términos científicos, pero que, al no ser aplicable industrial o comercialmente, quedaría descalificada como secreto industrial. Es claro que la expresión "aplicable", en este particular contexto, debe ser interpretada en su forma más amplia, ya que pudiera presentarse el caso de que cierta información que aún y cuando no hubiese sido puesta en práctica, sus posibilidades de ser implementada le ubiquen como información merecedora de la tutela de este régimen. Supongamos, por ejemplo, que una persona realiza negociaciones con una empresa para poner en práctica un plan comercial que esa persona ha diseñado y estima como viable para ser aplicado exitosamente en aquella. Aún y cuando tal información no hubiere sido aplicada, es evidente que por sus características debe ser entendida como tal, generándose la protección que la ley otorga a los Secretos Industriales.

²³Pooley, James, *op. cit.*, p. 45.

Respecto del tipo y naturaleza de información que puede ser constitutiva de un secreto industrial, el segundo párrafo del propio artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial aporta elementos que lo limitan, en concreto, la información que necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o de prestación de servicios.

Certeramente, en aras de que el régimen tutelar de los Secretos Industriales verdaderamente constituya un medio de protección de información confidencial que se estima como bien económicamente valioso, la limitación que el precepto realiza del tipo de información que califica como constitutiva de Secretos Industriales, incorpora la palabra "referida a", con lo que el legislador parece establecer que basta que la información guarde cierta liga o esté asociada a las actividades fundamentales del agente económico para poder ser considerada como apta para constituir un secreto industrial.

Entre la información típicamente considerada como constitutiva de Secretos Industriales se cuenta la relativa a listas de clientes y proveedores, formulaciones, procesos industriales, estrategias de mercado, lanzamiento de productos, resultados de estudios comerciales y de mercado, procesos legales, listas de precios, bases de datos, métodos de manufactura, estrategias comerciales, planos, matrices, especificaciones de productos, manuales, políticas de descuento y en general, cualquier información sensible que represente un valor económico para la empresa.

2.2. El Carácter Confidencial

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. Es importante considerar que el precepto (artículo 82 de la citada Ley), no establece condición alguna respecto

del origen de la información que guarda su poseedor, es decir, no se establece como condición el que la información hubiese sido generada por su poseedor, o bien, que la misma hubiese sido obtenida por algún título legal como pueda ser su transmisión por parte de un tercero.

Obviamente se abre aquí el planteamiento de si la información que eventualmente ha sido obtenida de manera ilegal, en caso de seguir cumpliendo las condiciones de confidencialidad exigidas por el precepto, debe ser merecedora de la protección conferida a los Secretos Industriales. Sería el caso, por ejemplo, de información que indebidamente revele un explegado a su nuevo patrón y que éste pretenda conservar y proteger como secreto industrial propio. A mi parecer es que, si dicha información fuese aprovechada o revelada sin autorización de ese poseedor ilegal, no es dable suponer que éste pudiera ejercer acción alguna, toda vez que el origen de la información presuntamente materia del secreto, fue obtenida en forma ilegal, de manera que es procedente apelar al principio de que una situación de ilegalidad no puede constituirse en fuente de derechos.

En relación con la confidencialidad que debe observar quien guarda la información que el precepto exige como condición indispensable para constituir el secreto industrial, el propio artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial parece contraponerla con el hecho de que la misma no se encuentre en el dominio público, o que resulte evidente para un técnico en la materia con base en información previamente disponible. En términos del tercer párrafo de este mismo artículo, se establece que no se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando se proporcione con el objeto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

Existe un elemento de la mayor trascendencia para la cabal comprensión del tipo de información que puede dar cabida a ser considerada como secreto industrial, y es el consistente en 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

fuentes de información el dominio público, adquiere, por ese sólo 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.

En este sentido se pronuncia Allison Coleman²⁴, al citar el caso de Syntex Ophthalmics Inc. Vs. Novicky (223 USPQ 695), al señalar que es perfectamente posible que, para contar con un documento confidencial, éste sea resultado de trabajo realizado a partir de información disponible para cualquiera, ya que lo que lo hace confidencial es el hecho de que el productor del documento ha utilizado su mente para producir un resultado que solo puede ser emulado por alguien que siga el mismo proceso. Para ejemplificar este principio la autora recurre a una situación muy ilustrativa, planteando que imaginemos a un consultor que ha sido contratado por una empresa para realizar una búsqueda en periódicos, revistas y bases de datos de patentes a fin de establecer el estado del arte en un campo en particular.

Este mismo criterio puede aplicarse a ciertos estudios que para su conformación han requerido de la participación de especialistas que han invertido en la investigación cantidades notables de esfuerzo y erudición, de manera que el resultado puede ser considerado como secreto industrial. Estos criterios, que pueden ser tenidos por innovadores en nuestro medio y que permiten realizar una interpretación que estimamos justa de este precepto, son ya tendencias aceptadas de entendimiento doctrinal de los Secretos Industriales a las que se ha arribado a

²⁴Coleman, Allison, *op. cit.*, p. 6.

través de sentencias judiciales dictadas, en este específico caso, por tribunales norteamericanos.

Sobre este punto señalo la reflexión que Allison Coleman²⁵ realiza, al manifestar que es bien sabido que la información pierde su carácter de confidencialidad cuando forma parte del dominio público o se hace accesible al conocimiento del público, por lo que debe definirse que quiere decirse por “público” en ese contexto. En ese sentido la autora recurre a la analogía que sobre este punto aporta la legislación de patentes, en el sentido de que una invención es patentable si esta es nueva, resultado de actividad inventiva y presenta aplicación industrial. La novedad, para estos fines, significa, parafraseando a la autora, que la invención no ha sido utilizada en público o revelada de manera oral o escrita a cualquier persona que no esté obligada a conservar la confidencialidad.

En un caso seguido ante la Corte en Estados Unidos,²⁶ quedaron claros los criterios que deben observarse para determinar la existencia de confidencialidad, a saber:

- i. Debe tratarse de información que en caso de ser revelada su propietario considere que le causará daños y representará una ventaja para sus competidores.
- ii. El propietario debe considerar que la información es confidencial o secreta, esto es, que no se encuentra en el dominio público.
- iii. El propietario debe considerar el parámetro de la “razonabilidad” para analizar la aplicación de los dos criterios previos.
- iv. La información debe ser juzgada a la luz de los usos y prácticas de la industria particular de que se trate.

²⁵*Ibidem*, p. 5.

²⁶Thomas Marshall (Exports) Ltd v Guinle, Chancery Division, 3 WLR 116, 1978.

2.3. Ventaja Competitiva

Otra de las condiciones que la información debe satisfacer para poder 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.

Aún y cuando, en principio, este requisito parece relativamente sencillo de ser satisfecho, un análisis que se realice con cierto detenimiento demuestra que, en muchos casos, a pesar de que la información pueda tener valor, éste no necesariamente es de carácter económico o comercial.

En general, en otras jurisdicciones se ha sostenido el criterio de que no solo la información que ya represente esa ventaja debe considerarse como secreto industrial, sino también aquella que potencialmente represente un valor económico. Un caso que ejemplifica muy bien este criterio es el que se presentó en Canadá, cuando una empresa dedicada a la extracción minera encargó a otra la realización de ciertos estudios para determinar la riqueza de minerales de una cierta zona; luego de concluidos los estudios con resultados alentadores, la empresa que denunció el lote y obtuvo derechos para explotar la zona fue aquella a la que el estudio había sido encargado, lo que le significó, posteriormente, una ventaja económica importante, violando la información de confidencialidad a que estaba sujeta por virtud de la relación contractual que unía a ambas empresas.

A diferencia de lo dicho, existe otro tipo de información que aun pudiendo calificarse como confidencial, no puede calificar como secreto industrial por carecer de real valor económico; tal es el caso, por ejemplo, de la información que se posea respecto de actividades deshonestas de la competencia, la cual de ninguna manera se puede argumentar que le represente a la empresa que posee la información una

ventaja competitiva, a pesar de que la divulgación de la misma pudiera generar pérdida de clientes y reputación a su competidor directo.²⁷

En cambio, poseer información sobre los movimientos estratégicos de los competidores en el mercado, obtenida en buena lid a través de estudios de inteligencia empresarial que permitan anticipar sus tácticas, desde luego representa una ventaja competitiva y es información con un “valor económico real”, que consecuentemente puede ser constitutiva de Secretos Industriales.

El valor económico de los secretos comerciales debe ser independiente del valor mismo de los productos o servicios que los contienen, proporcionando como ya se ha dicho, una ventaja en el ámbito de la competencia comercial no es suficiente con la cantidad de dinero invertido en la investigación, tampoco es suficiente que sea simplemente único o poco ortodoxo; es necesario que cumpla con el objetivo de dar una ventaja real.²⁸

Recordando un ejemplo de los expuestos al inicio de la tesis, existen miles de establecimientos que ofrecen “pollo frito” adicionado con diversas especies y diferentes formas de procesarlo, pero ningún negocio ofrece la calidad del “Pollo estilo Kentucky”, lo que demuestra el valor independiente de las especias que conforman “la receta secreta” y las estrategias de negocio de dicha empresa, lo que lo hace único para cierta población que se constituye en su clientela.

Así, el secreto comercial de dicho negocio tiene un valor económico real y por tanto garantiza el éxito empresarial por lo que su poseedor (la empresa) ha decidido protegerlo bajo el amparo de la legislación correspondiente.

2.4. Medidas para Preservar la Confidencialidad

Finalmente, la última condición que establece el referido artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial para considerar que la información puede ser considerada

²⁷Jalife Daher, Mauricio, *Competencia desleal, régimen jurídico mexicano*, México, Porrúa, 2008, pp. 251-255.

²⁸Pooley, James, *op. cit.*, p. 33.

como secreto industrial, consiste en que, en relación a ésta se hubiere adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Es importante señalar que las tres primeras condiciones impuestas por la LPI, esto es, que la información tenga aplicación industrial o comercial, que sea confidencial y que represente una ventaja competitiva, son condiciones propias de la información, mientras que las restantes condiciones para constituir el secreto industrial son conductas que el poseedor debe realizar.

Un primer aspecto que parece conveniente destacar es que, en relación a esta condición, la disposición parece apartarse del texto del TLCAN,²⁹ el que únicamente requiere que quien posee el secreto hubiere tomado "medidas razonables para mantenerla secreta". El punto parece nimio, pero es claro que existe una gran distancia entre haber tomado "medidas al alcance" y haber tomado "las medidas necesarias", tal como la Ley de la Propiedad Industrial lo determina.

Como es lógico concluir, determinar qué medidas son necesarias para restringir el acceso a la información y conservar su confidencialidad es tan diverso como tantas situaciones se presenten. En ciertos casos, establecer una clave de acceso a los programas de cómputo de la empresa puede considerarse como una medida suficiente para restringir el acceso, mientras que en otro tipo de empresas las medidas pueden llegar a extremos de sofisticación que incluyan desde gafetes de identificación para el personal autorizado, identificación de oficinas, cuentas, laboratorios como recintos restringidos, sellos y leyendas de advertencia de confidencial, letreros, suscripción de cláusulas y convenios de confidencialidad de acceso y visita a instalaciones, programas de software segmentados y limitados a cierta información, hasta el registro escrupuloso de los empleados al abandonar las instalaciones de la empresa.³⁰

Existen muchos casos que ilustran de manera muy gráfica el tipo de medidas que se pueden y deben tomar para preservar la secrecía de la información. Entre

²⁹Art. 1711, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, *Diario Oficial de la Federación*, 20 de diciembre de 1993.

³⁰Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley...*, cit., pp. 517-518.

éstas destaca como ya se ha mencionado, la firma de contratos de confidencialidad con empleados, clientes, proveedores y socios de proyectos, tanto potenciales como actuales. De hecho, la firma de contratos de confidencialidad no actualiza la obligación de respetar la información confidencial, ya que dicha obligación la establece la Ley más allá de la voluntad de los participantes, sin embargo, el efecto real de la firma de estos documentos es la de expresar de manera manifiesta que se tomaron las medidas pertinentes para preservar la confidencialidad, y que se previno al receptor de la información sobre el carácter de la misma como secreto de negocios. El ejemplo típicamente referido de la fórmula de Coca-Cola ilustra de manera muy gráfica el tipo de medidas que se pueden llegar a tomar para mantener dicha información en secreto.

2.5. Soporte Material

El concepto que la legislación mexicana construye de secreto industrial es sumamente complejo por virtud de los diversos elementos que lo integran. Aun así, es imprescindible tener en cuenta que el concepto no está completo sin atender a la circunstancia de que, para que el secreto industrial exista, es necesario que se cumpla con lo referido en el artículo 83 de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, que la información correspondiente conste en un soporte material. Dicho precepto establece que la información a que se refiere el artículo anterior deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Este requisito no es considerado como un elemento que la doctrina estime como consubstancial al secreto industrial, y, de hecho, no se tiene noticia de otra legislación en donde se establezca este requisito. Cabe decir que el hecho de plasmar el secreto industrial en un soporte material parece incluso contradictorio a su naturaleza, ya que podría constituir una forma de hacerlo accesible a terceros. Sin embargo, el requisito puede explicarse como un intento del legislador mexicano por dotar de referentes de mayor certidumbre en casos de Secretos Industriales, a través de su materialización en documentos o soportes que permitan determinar,

con nitidez, cual información se considera bajo ese rubro por su poseedor, y en su caso, la fecha desde la cual la información existe como tal.

El requerimiento impone a quien es poseedor de un secreto industrial la disyuntiva de disponer en la empresa los medios necesarios para materializar los Secretos Industriales con la debida seguridad para evitar su revelación y, de paso, dejar asentada de manera indubitable la existencia del documento como tal. La vía que en la práctica se puede considerar como eficiente para este propósito es la concurrencia del interesado ante fedatario público, con el objeto de que se asiente que en esa fecha fue depositado o sellado el sobre que contenga el soporte material en que se ha vaciado la información constitutiva del secreto. Sin embargo, este procedimiento tiene el inconveniente de que no admite actualizaciones de la información, toda vez que en muchas empresas la información de este tipo se genera y depura de manera muy dinámica, de tal suerte que el proceso tendría que realizarse periódicamente para alcanzar un grado aceptable de confiabilidad.³¹

De hecho, este precepto excede los lineamientos que sobre Secretos Industriales establece el ADPIC, ya que el hecho de que la información materia del secreto industrial conste en algún soporte material, de ninguna manera se establece como condición para la generación de la protección. No debe, desde luego, cometerse el grave error de confundir la exteriorización de la información con una condición de carácter registral para la información calificada como secreto industrial. Debe entenderse que los Secretos Industriales se constituyen por el hecho de que su titular observa las condiciones legales para ello establecidas, sin que de ninguna manera se requiera de registro alguno para la generación de la protección legal.

Como falta de comprensión de la materia, algunos poseedores de Secretos Industriales han pretendido dar constancia de su existencia y de la paternidad de la información, recurriendo a realizar un registro de los documentos en que constan los secretos ante el Registro Nacional del Derecho de Autor, dependiente del Instituto Nacional del Derecho de Autor, cometiendo una grave pifia, ya que al

³¹Jalife Daher, Mauricio, *Competencia desleal...*, cit., pp. 257-258.

tratarse de un registro público la información se hace accesible a terceros perdiendo, precisamente por ese hecho, cualquier tipo de protección legal que como secreto industrial le hubiere correspondido.

2.6. Prevención al Receptor de la Información

La Ley de la Propiedad Industrial impone un requisito adicional para estimar que existen las condiciones de protección de la información constitutiva del secreto industrial, que es la impuesta por el artículo 85 de la Ley en comento, que determina que al destinatario de la información se le debe prevenir respecto del carácter reservado de la misma. Al respecto, podemos considerar que no es éste un elemento constitutivo del secreto industrial, sino un requisito de procedibilidad, esto es, existe el secreto industrial, pero si no se puede acreditar que se previno a quien recibió la información sobre la calidad de dicha información, entonces no es procedente la acción interpuesta para remediar una violación a este derecho.

En este sentido, el mismo artículo, complementando el régimen tutelar de secretos de negocios, establece que toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado. De manera velada el citado artículo reitera la exigencia comentada, ya que introduce un elemento adicional que debe observarse para poder enderezar una reclamación por violación de Secretos Industriales, que es el consistente en que se prevenga a su receptor respecto de la confidencialidad.

Cabe advertir que, en la especie, todas las personas mencionadas en la norma parecen cubrir las diversas opciones de quienes pueden tener legal acceso a los Secretos Industriales de su poseedor, esto es, trabajadores, empleados,

asesores, y en general, cualquiera que tenga conocimiento de los secretos por virtud de sostener una relación de negocios con el que guarda el secreto.³²

Respecto de la prevención que la norma exige que se realice al receptor de la información considerada como secreto industrial, cabe hacer referencia a la doctrina que en el extranjero se ha desarrollado en base a determinaciones judiciales, en las que se definen dos aspectos básicos. El primero, consistente en que debe identificarse con toda precisión cuál es la información que de manera particular constituye el secreto industrial, realizando una descripción de los aspectos que comprende, sus alcances y aplicaciones. Y en segunda instancia, es necesario que de manera fehaciente se pueda hacer constar la recepción por parte del destinatario de esa información en particular, por los medios contractuales o documentales tradicionales. Por este motivo, no considero suficiente el soporte que usualmente se emplea para cumplir con este requerimiento, consistente en exhibir el contrato de trabajo en donde se contiene una cláusula o declaración general en el sentido de que el empleado o trabajador asume que se compromete a no revelar o utilizar la información de la empresa en forma contraria a los intereses de ésta, ya que con una redacción de este tipo no se satisface la pretensión de esta hipótesis, consistente en que el receptor esté alertado de que cierta información, concreta y particular, debe ser tratada en forma confidencial por tratarse de un secreto industrial.

Por otro lado, parece que la ley quedó corta en su redacción, al imponer al receptor del secreto industrial, como restricción, la revelación de dicha información, siendo que, en términos de lo dispuesto por las fracciones IV, V y VI del artículo 223 de la propia Ley de la Propiedad Industrial, no sólo la revelación del secreto está vedada, sino también su utilización y aprovechamiento,³³ esto es, revelar, ceder, explotar.

³²Jalife Daher, Mauricio, *Competencia desleal...*, cit., p. 339.

³³Jalife Daher, Mauricio, *Derecho mexicano...*, cit., p. 93-94.

CAPÍTULO TERCERO

NATURALEZA, REGULACIÓN JURÍDICA Y UBICACIÓN DOCTRINAL

3. Naturaleza Jurídica

Como resultado de las modificaciones estructurales de México en la década de los años noventa se decreta la Ley de La Propiedad Industrial (1991 reformada en 1994), refiriendo los artículos relacionados con el secreto industrial,³⁴ como la regulación actual de dicha institución jurídica.

El Título Tercero, Capítulo Único, de la Ley de Propiedad Industrial en sus artículos 82 al 86 BIS define al Secreto Industrial como aquella información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial y que le signifique una ventaja competitiva o económica frente a terceros en el desarrollo de actividades económicas y que haya adoptado los medios para conservar su confidencialidad y el acceso restringido, distinguiendo lo que es, no es un Secreto Industrial, al diferenciar la naturaleza de la información y su finalidad comercial, de aquellas que no reúnan los requisitos para alcanzar la naturaleza de Secreto Industrial o simplemente por ser pública o evidente para un técnico en la materia; describiéndose en dichos preceptos la materialización, transmisión, uso, no divulgación, pago de daños y perjuicios, seguridad de la información de farma y agroquímicos, confidencialidad judicial o administrativa. En cuanto a las sanciones corpóreas y patrimoniales contenidas en el Título Séptimo, Capítulo III de la citada Ley, que previene la revelación e introducción de un Secreto Industrial en el comercio ilícito de la información privilegiada, otorgando una garantía jurídica para nacionales y extranjeros.

La naturaleza jurídica del Secreto Industrial define con exactitud los requisitos para identificar cuando estamos frente a dicha figura o cuando estamos frente a información confidencial o sensible sin valor económico, sin descartar su secrecía

³⁴ Anexo I. Artículos de la Ley de Propiedad Industrial Relacionados con el Secreto Industrial

por cualquier motivo; por lo que los secretos industriales al cumplir los requisitos de integración jurídica de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, se distinguen por proteger el desarrollo tecnológico en la industria y el comercio en general de un Estado.

Ahora bien, el surgimiento histórico de la figura de los “Secretos Industriales” implica la interrogante sobre su naturaleza e inclusión dentro de los campos del derecho. Para muchos es, simplemente, un “derecho de propiedad industrial”, del tipo de las patentes, pero sin necesidad de obtener su registro; para muchos otros existe claramente una diferencia de naturaleza de esta figura respecto de otros derechos de propiedad industrial, lo que obliga a encontrar su tutela en un ambiente diverso, como parte de la disciplina de represión de la Competencia Desleal.

Algunos más, sin embargo, simple y llanamente les explican como un derecho a la secrecía, a la privacidad, de modo que su uso y valor comercial son sólo manifestaciones de su protección bajo la condición jurídica de la confidencialidad a la que obligan.

Un punto muy interesante para comprender las diversas formas de entender los “Secretos Industriales”, consiste en ponderar lo que éstos en realidad recompensan. Así como las patentes constituyen un premio a la innovación tecnológica, los secretos lo que en realidad premian es la inversión, ya que hasta la información experimental que no conduce a mejoras tecnológicas, califica como secreto industrial. Lo que se reconoce es la aportación de trabajo, talento, esfuerzo e inversión empresarial, convertido en conocimiento.

El asunto de desentrañar su naturaleza no es trivial, ya que de la discusión académica y conceptual sobre su esencia deben derivar consecuencias significativas sobre la mejor forma de protegerlos, entendiendo la compleja y trascendental función que cumplen en la forma de hacer negocios de nuestro tiempo.

3.1. Clasificación de los Secretos Industriales

La generación de ideas y conocimientos que tienen como fin hacer más eficientes los procesos productivos y comerciales, constituye un acto de invención en el proceso de “saber hacer” y un mejoramiento de la técnica en el desarrollo de la tecnología susceptible de convertirse en secreto industrial cuando cumple el atributo de agregar un valor competitivo y económico a quien lo posee, otorgándose a este último el derecho de protegerlo bajo la categoría de Secreto Industrial.

Ahora bien, existen varios Tipos de Secretos Industriales³⁵ de acuerdo a características muy específicas que nos ayudarán a distinguirlos dentro de la Legislación motivo de este capítulo:

- i. Conocimientos técnicos no patentables, es decir, aquellos que son producto de una investigación y se encuentran en una fase experimental, transferible a otras empresas, “pero” bajo la protección de cláusulas de confidencialidad y para la continuación de la investigación de manera que, quien recibe el proceso incompleto continúe el trabajo hasta dar con un resultado óptimo para las empresas de un ramo específico, por ejemplo, en la farmacéutica.
- ii. Conocimientos técnicos no patentables por prohibición legal, como es la investigación en la elaboración de drogas sintéticas.
- iii. Conocimientos técnicos patentables, pero no patentados, aquellos que por voluntad del poseedor no son revelados y se mantienen en el estricto secreto, en algunos casos por temor al plagio, en otras por la obligación de temporalidad impuesta por la ley una vez que son protegidos legalmente, o también por incertidumbre de las problemáticas de costos o inversión que representa la puesta en práctica.

³⁵Pérez Miranda, Rafael, *Tratado de derecho de propiedad industrial*, México, Porrúa, 2011, pp. 276-278.

- iv. Conocimientos técnicos secretos que no reúnen los requisitos necesarios para ser considerados una invención y son protegidas bajo cláusulas de confidencialidad.
- v. Conocimientos técnicos secretos complementarios de una patente, cuando el titular se reserva parte de la información y solicita posteriormente el registro, lo que ya no es posible de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial.

Como podemos constatar líneas arriba, el objeto de estudio, los Secretos Industriales, pueden ser cualquier conocimiento que dé al empresario ventajas competitivas en la industria y otras áreas de la actividad mercantil.

3.2. Razones de Protección

Los elementos que hemos podido revisar en los apartados precedentes, conceden pistas muy valiosas para arribar a conclusiones significativas y comprender las razones por las cuales los Secretos Industriales merecen ser protegidos por la legislación. Por una parte, por la obligación genérica de respeto a la intimidad que no solo el Gobierno debe mantener en relación a los particulares, sino por la obligación que de manera general deben todos los terceros observar respecto de la esfera de privacidad de un individuo.

Los temas relacionados a la privacidad de las personas han surgido con especial relevancia; casos rutinarios que están convocando a los sistemas normativos para diseñar fórmulas que balanceen los intereses contrapuestos que aparecen en formas y contenidos dispares y contradictorios.

Prueba de esta tendencia es la nueva ley promulgada en nuestro país como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública donde se brinda el poder de participación a los ciudadanos en las cuestiones de administración pública, lo cual brinda la posibilidad concreta de ejercer un control de la gestión que realizan los funcionarios públicos y del uso que se hace de los recursos que

pertencen a toda la comunidad y fomenta la rendición de cuentas, a través del acceso a la información.

No obstante, los expertos en el tema opinan que debe haber una restricción de acceso a la intimidad de las personas cuyos datos estén en la órbita de los poderes estatales, puesto que la primera obligación del Estado es el respeto por los derechos fundamentales y la libertad de los individuos.

El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y en consecuencia superiores incluso que el Estado.

Ahora bien, es cierto que la Ley de Transparencia obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas de los recursos que manejan, también es cierto que, como ya se dijo, debe existir una protección de su derecho a la intimidad como individuo.

Y en efecto la Ley de Transparencia en su título sexto, capítulo III, artículo 116, señala que:

Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada e identificable. Así como también el secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y fiscal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional, o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.³⁶

La prensa ha dejado su aparente interés limitado por las “personalidades”, y hoy alcanza a personas comunes que no pueden escapar de las más agresivas intrusiones. De hecho, aún las personas públicas manifiestan su hartazgo por las constantes intervenciones de su vida privada, hasta en los detalles más íntimos y reservados. Son muchas las publicaciones que violan sistemáticamente el derecho a la privacidad, como materia prima del morbo que induce al consumo al público.

³⁶Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, *Diario Oficial de la Federación*, 04 de mayo de 2015.

En todo este clima, especialmente después del 11 de septiembre de 2001, las acciones antiterrorismo parecen soportar cualquier pesquisa gubernamental bajo la proclama, socialmente justificada, de hacer inteligencia preventiva. Interceptar comunicaciones, allanar nuestras casas y oficinas, buscar entre nuestras pertenencias y documentar cada movimiento que ejecutemos, son solo algunas de las licencias de que goza el gobierno para erigirse en supervisor de cuanto hagamos, digamos o incluso pensemos. El conocido caso de Edward Snowden, quien estuvo trabajando en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en Inglés), e hizo revelaciones en relación con la vigilancia que ejerce el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a sus propios ciudadanos, por ello, Edward ha recibido asilo en Rusia hasta 2020, y desde ahí vuelve a arremeter ahora contra el Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), al decir que ambas entidades recopilan información sobre los habitantes de Estados Unidos a través del uso cotidiano de Facebook, recomendando incluso, el no emplear dicha aplicación para recibir, conocer y/o comentar noticias, en virtud de que algunas de las agencias de noticias, son manipuladas y tienen como objeto manipular la opinión pública.

Dijo además que el gobierno estadounidense establece perfiles de los ciudadanos, con el pretexto de evitar el terrorismo y prevenir ataques al sistema americano, luego entonces existe una violación a la privacidad.

Lo anterior demuestra que no es ciencia ficción el hecho de que un gobierno supervise e intercepte las comunicaciones y actividades de los ciudadanos.

La privacidad, como objeto de protección legal, se constituye en fundamento del derecho de cada individuo a auto determinarse, de la íntima voluntad que acompaña a cada acto en la vida de las personas, como esencia del estado de tranquilidad que debe acompañar la vida personal, la estancia en lugares privados, el derecho de no ser molestado, la legitimación para conservar en secreto lo que no tiene por qué ser compartido con otros.

El control respecto de nuestra vida privada es generalizada y creciente. A partir del surgimiento de las computadoras como los rectores de la vida contemporánea en Internet, las amenazas se han multiplicado. Y es precisamente en esta área en la que nuestra privacidad se ve más amenazada. A los tradicionales registros electorales o ciudadanos, ligados a pasaportes o registros fiscales, se suman; el buró de crédito, los de las tiendas y establecimientos comerciales de todo tipo, los de compañías de mercadotecnia y las que proveen tarjetas de crédito y membresías.

Las herramientas informáticas desarrolladas para obtener, registrar, almacenar, procesar, copiar y asociar la información se han sofisticado gracias a lo que hoy en día se le conoce como *Deep learning* o aprendizaje profundo, que se puede definir como una serie de redes neuronales parecidas a las del cerebro, permitiendo conformar archivos completos que revelan, desde los elementos más generales del historial de una persona, hasta sus gustos y preferencias más breves y confidenciales, e inclusive donde se encuentran y donde han estado por lo últimos dos años con tan solo tener encendido el Wifi de su celular.

La discusión acerca de hasta donde las computadoras incidirán en modificar nuestra condición humana no está ni con mucho terminada, pero de lo que no queda duda es que estos dispositivos y su interrelación están modificando sustancialmente nuestra percepción acerca de cómo y porque cierta información debe permanecer reservada, bajo el control único y la posesión de cada individuo. Las propias redes sociales son buen testimonio de ello.

Hasta ahora, nosotros mismos hemos brindado todo tipo de información: cuando solicitamos un seguro; cuando compramos un cierto producto; cuando viajamos o cuando visitamos al médico. Pero hasta el siglo pasado toda esa información reposaba en documentos físicos aislados que no podían interconectarse o ligarse con los perfiles de otros individuos similares a nosotros, y que pasados algunos años solían terminar en el archivo muerto, inutilizados por su propia inviabilidad de ser “procesados”. Archivos materiales que resultaban inaccesibles para otros, y que no tenían valor en sí mismos.

Hoy en día, la era de la digitalización ha permitido crear bases de datos masivos o *big data*, el último dato conocido y estudiado fue realizado por Martin Hilbert ³⁷ en el 2014, quién estimo había 5 zeta bytes (un ZB es un 1 con 21 ceros), que sería lo mismo si toda esa información incluidas imágenes se pasaran a sólo texto y se hicieran libros, entonces serían el contenido aproximado de 4,500 pilas de libros que llegarían hasta el sol. Así mismo, esta información se duplica cada dos años y medio, es decir, este año serían casi 9,000 pilas de libros.

Actualmente, las empresas valen miles de millones de dólares solo por la información que han adquirido como Facebook, Google, Twitter, etc., y diversas empresas compran dicha información para saber patrones de consumo en tiempo real, conocer cuál es el mercado potencial, dirigir publicidad a la medida a segmentos particulares de la población, e inclusive como información para llevar a cabo experimentos tanto psicológicos como sociales.

El tema de falta de regulación de bases de datos masivas en relación a Protección de Datos Personales o Propiedad Intelectual, donde tú seas propietario exclusivo de los datos y puedas hacer con ellos lo que quieras, aún continua; sin embargo, al aceptar los términos y condiciones de licencia de uso de cualquier página que recabe tus datos estas aceptando que ellos también sean licenciarios de la información y puedan hacer con ella diversas operaciones y a cambio tú puedes usar la plataforma gratis o a un precio sumamente accesible.

Como lo refiere Allison Coleman, el mayor cambio en los años recientes obedece a la llamada “revolución de la información”; con el desarrollo notable de las computadoras, las telecomunicaciones y las habilidades para acceder, almacenar, manipular y transmitir información, industrias completas han convertido y descansan en estos activos para sus actividades.³⁸

³⁷Hopenhayn, Daniel, “Martin Hilbert, experto en redes digitales: “Obama y Trump usaron el Big Data para lavar cerebros”, *The Clinic Online*, 19 de enero de 2017, <http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/>, consultada el 1 de abril de 2017.

³⁸Coleman, Allison, *op. cit.*, p. 2.

Todavía no es el caso de México, pero en otros países existe ya el Buró Médico, en el que se concentra toda la información clínica de una persona, para que interesados como las compañías de seguros puedan determinar su grado de contingencia ¿es ello legal? En el caso del Buró de Crédito ya hemos asumido que sí. Estas son algunas de las respuestas que los sistemas legales están siendo urgidos a responder.

Al propio tiempo, el contrapeso del derecho a la privacidad está conformado por el interés de la sociedad a estar debidamente informada, a conocer y a actuar cuando sus intereses se ven amenazados o simplemente contradichos. El llamado derecho a la información, y el derecho a la imagen y a la intimidad, por ahora, se superponen en una nebulosa frontera que es necesario identificar, reconociendo, bajo cualquier consideración, que nuestra vida privada no debe ser un territorio expuesto a ser conquistado; y paralelo a la Ley de Datos Personales en Posesión de Particulares regula la información médica como sensible bajo cuidadosas reglas, que de diversas maneras pueden ser protegidas.

En esa misma línea, expuse en los apartados iniciales, los Secretos Industriales han representado la forma que socialmente se ha configurado como reconocimiento al esfuerzo empresarial por desarrollar nuevo conocimiento, el cual representa para su poseedor una ventaja competitiva que no tiene por qué ser compartida con otros. Ello justifica, digámoslo así, la protección.

Y finalmente, es necesario decirlo, siendo los Secretos Industriales una posesión confidencial, privada, del empresario, que le da una ventaja, es indispensable su tratamiento dentro de la Competencia Desleal, al reprimirse toda conducta orientada a sustraerlos, divulgarlos o aprovecharlos sin autorización.

Siempre es importante reforzar los derechos de los secretos comerciales puesto que ello redundaría en la explotación de la información útil evitando el acaparamiento y por tanto una Competencia Desleal. Además, la seguridad que representa para los inventores el que sus creaciones estén resguardadas incentiva su actividad y permite que, en un acto de fe, permitan la explotación de la licencia

otorgada al producto de su intelecto. Así, es indispensable fomentar en los investigadores e inventores esa confianza en la secrecía de sus hallazgos, con la seguridad de que el sistema judicial intervendrá en caso necesario.

Dos características muy significativas del régimen de los Secretos Industriales es que para la protección de los secretos no se requiere de registro oficial alguno, sino de que el titular adopte las medidas necesarias para preservar la información; y la segunda, que dicha protección no tiene vigencia específica; la protección se mantiene mientras las condiciones que la generan sigan existiendo.

Es interesante en este rubro destacar la necesidad de proteger los Secretos Comerciales exponiendo la postura norteamericana desde el punto de vista de Pooley al respecto;³⁹ en primer lugar nos dice que, ante la complejidad alcanzada, en todos los ámbitos de la sociedad actual, es importante “compartir” la información, lo que en principio nos parece contradecir el objeto de mantener “en secreto” la información que representa una ventaja competitiva de las empresas y que es una parte importante de su activo fijo. Esto en principio, lo encontramos paradójico, pues hasta este momento, la presente tesis versa sobre la protección y blindaje de la información útil para la prosperidad de los negocios y empresas, no obstante, consideramos importante exponer los argumentos encontrados:

- i. Si se suprime la protección de los Secretos Comerciales contra el empleado infiel, habrá un aumento en el principio auto emprendedor que emplean las empresas innovadoras.
- ii. Fijar los sueldos en un monto suficiente para garantizar la lealtad del empleado, esto incentiva la creatividad, la invención, su rendimiento laboral y por tanto la producción.
- iii. La buena fe en la legislación permite que el inventor presente mejores ideas a la empresa que mejor las pueda explotar.

³⁹Pooley, James, *op. cit.*, p. 12.

- iv. La sociedad se beneficia con la difusión de la información en la medida que las empresas aumentan su eficiencia productiva, logrando una mayor actividad económica y un crecimiento sustancial de la oferta de empleo.

Considero que la legislación norteamericana refleja practicidad y flexibilidad en la solución de disputas relacionadas con el secreto comercial, así sea de acumular experiencias aplicables en casos similares. Decía en principio que esta cuestión de “compartir” la información me parece contradictoria, sin embargo, es cierto que los Estados Unidos de Norteamérica es una nación tecnológicamente muy desarrollada y que sus estrategias comerciales son exitosas, luego entonces, creo que más bien, su legislación se encamina a incentivar la invención y la protección de los investigadores para asegurar sus aportaciones, logrando que éstos sean los primeros beneficiarios como auto emprendedores y promotores de sus aportaciones y creaciones, que en un ambiente hiper competitivo, dejaron muy rápido atrás el principio de originalidad del Secreto Industrial; siendo su protección, más encaminada a transmitirla como base de inventiva que terceros superaron y darán pero en modelo tecnológico extraordinariamente avanzado.

Como resultado concreto observamos que aplican una fórmula en apariencia simple: si se brinda una protección eficiente a la Propiedad Intelectual, entonces las industrias se hacen más eficientes y en consecuencia se genera riqueza que beneficia a la sociedad en conjunto.

No obstante, en nuestra realidad mexicana, dadas las circunstancias históricas (dependencia económica, tecnológica, escasa protección a la invención, etc.) creo que es necesario revisar la legislación pertinente y brindar mayor seguridad a los empresarios nacionales para fomentar el desarrollo local. Es conocido que existe investigación en algunas escuelas de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, no obstante, el primer obstáculo que encuentran es la asignación de presupuesto para el desarrollo comercial de los proyectos y es entonces que la esperanza de mejora se diluye

y salvo que los alumnos y maestros financien sus trabajos, se aplican, por el contrario quedan archivados en las correspondientes facultades; con excepción de algunas escuelas privadas como el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

3.3. Secretos Industriales como Derecho de Propiedad Industrial

Señala Allison Coleman⁴⁰, cada negocio tiene sus secretos, y cada uno pretende protegerlos de la apropiación indebida de otros. La mayor parte se preocupa, por ejemplo, de que sus empleados dejen la empresa y no respeten la confidencialidad de la información obtenida durante el tiempo de su empleo.

De hecho, fácilmente se reconoce que existe cierto tipo de información que bajo ciertas condiciones puede resultar especialmente provechosa para quien la posee. En muy diversos tipos de legislación existen disposiciones para preservar la confidencialidad de cierta información, y para evitar su utilización indebida o su divulgación. Este tipo de regulación es particularmente conocida en el campo financiero y bursátil, en que la confidencialidad es una condición indispensable para cualquier entidad o persona que pretenda desarrollar alguna función en ese sector.

Es posible concluir que, muchas veces, la consideración de cierto tipo de información que ofrece ventajas competitivas de manera “empaquetada”, favorece su consideración como “propiedad”. Puede ser el caso de fórmulas, así como de bases de datos, que incluso llegan a ser compradas y vendidas como si se tratase de verdaderos productos.

De la misma manera, en materia industrial y comercial, la ley reconoce que existe información sumamente valiosa, que poseen los agentes económicos, la cual les representa importantes ventajas competitivas, de manera que merece ser reservada en su favor. Este es el caso de los “Secretos Industriales”, también conocido como “secretos de negocios”.

⁴⁰Coleman, Allison, *The legal protection of trade secrets*, Londres, Sweet & Maxwell, 1992, p. 1.

Lo anterior resalta una de las grandes ventajas del régimen de los Secretos Industriales frente a la protección que deriva de una patente, por el hecho de que, en este último caso, al transcurrir el término de protección de la invención, ésta ingresa al dominio público pudiendo, por consecuencia, ser explotada libremente por cualquier persona.

La propia Allison Coleman⁴¹ señala que, en un amplio contexto, la base comercial de los países puede ser afectada en la medida en la que no exista adecuada protección para los Secretos Industriales, junto con otros derechos de propiedad intelectual tales como las patentes y las marcas, los diseños y los derechos de autor. La protección inadecuada de los derechos de propiedad intelectual puede afectar adversamente la base de desarrollo industrial, entre otras consideraciones, por las decisiones que tiene que ver con la ubicación de negocios en ambientes de respeto de derechos de propiedad intelectual. Estos temas son particularmente importantes para negocios relacionados a tecnología y el procesamiento de datos, que al igual que sucede con jurisdicciones que benefician por tratos fiscales favorables, son elegidos cuando existen reglas tutelares de Secretos Industriales.

3.4. Secretos Industriales como Figura de Competencia Desleal

La figura de Secretos Industriales es una de las más recurrentes en los catálogos de Competencia Desleal, tanto en la doctrina como en las leyes existentes. A pesar de que en nuestro país está incluida en la Ley de la Propiedad Industrial,⁴² desde el año 1991, lo usual es que no se incluya en leyes de este tipo. En efecto, la incorporación del régimen protector de los Secretos Industriales fue una de las grandes aportaciones de la Ley de la Propiedad Industrial cuando fue promulgada en junio de 1991. Aún y cuando existían disposiciones dispersas en diversos cuerpos normativos, no existía un conjunto de normas armónicas y consistentes dirigidas a la tutela de esta figura. La decisión obedeció a la necesidad de reflejar en la legislación doméstica este tipo de régimen, que era una petición

⁴¹*Ibidem*, p. 8.

⁴²Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit.*, pp. 19-20.

continua de los Estados Unidos de cara a la posible firma de un tratado de libre comercio.

La figura de la Competencia Desleal como base y fundamento del Secreto Industrial ya es considerada como un documento propio de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, denominado Disposiciones Tipo sobre Protección Contra la Competencia Desleal, el cual prevé el pago de daños y perjuicios por actos ilícitos.⁴³

Ya para el año 1900, con motivo de la Conferencia Diplomática de Bruselas para la revisión del Convenio de París,⁴⁴ se concretó por vez primera el reconocimiento a la figura de la Competencia Desleal, al adoptarse el Artículo 10 bis, que definía como asignatura prioritaria garantizar una protección eficaz contra la Competencia Desleal, entendiéndose como tal a todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, dejando la ulterior determinación del alcance de tales expresiones a los tribunales y autoridades de cada país. Es un hecho que a pesar de que han transcurrido muchos años desde la inclusión del concepto de Competencia Desleal en el Convenio de París, en muchos países aún se está lejos de contar con una casuística que permita determinar los alcances de expresiones como "usos honestos", o "prácticas contrarias a las buenas costumbres". En el caso de México, el Convenio de París es obligatorio desde el 27 de julio de 1976, con motivo de su publicación en el Diario Oficial, una vez que fue ratificado por la Cámara de Senadores.

El mencionado artículo 10 bis de dicho Convenio define la Competencia Desleal como: "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial"; y en particular prohíbe:⁴⁵

⁴³N. del A., En México fue aprobado por la Cámara de Senadores y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 1975, (AUA).

⁴⁴N. del A., Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París, Francia, el 20 de marzo de 1883, del que México es parte desde el 27 de junio de 1976, (AUA).

⁴⁵Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Convenio de Paris...*, cit., Artículo 10 Bis, párrafos 2 y 3.

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

Tal como se desprende de la simple lectura del artículo 10 bis del Convenio de París, éste proporciona tres enunciados básicos que deben considerarse como conductas prohibidas a manera de protección mínima contra prácticas de Competencia Desleal. Dichos enunciados se resumen en “crear confusión”, “desacreditar” e “inducir a error”. La propia Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en el documento titulado “Protección contra la Competencia Desleal. Análisis de la Situación Mundial Actual”,⁴⁶ explica con claridad los orígenes de cada uno de los postulados, resultando interesante señalar que el tercero de ellos se incluyó hasta la Conferencia de Lisboa de 1958, la cual incluye ya una visión que incorpora al consumidor como sujeto de la protección, en contraposición a las dos iniciales, en que es el agente económico el sujeto protegido.

Por lo que hace al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son diversas las referencias que en el mismo se incluyen respecto de la Competencia Desleal, a pesar de que ninguna de éstas tiene peso específico en su regulación.

En su aplicación más familiar a la propiedad industrial, es muy escasa la

⁴⁶Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Protección contra...*, *cit.*, p. 18.

referencia que el capítulo XVII del TLCAN contiene el concepto, limitándose, en el artículo 1704⁴⁷, a señalar como una práctica abusiva, o contraria a la competencia, la consistente en ciertas concesiones de licencias. En particular, dicho precepto establece que las partes en el Tratado podrán sancionar en su legislación doméstica casos en que se exploten abusivamente derechos de propiedad intelectual, con efectos negativos sobre la competencia en el mercado de que se trate. Este podría ser el caso de ciertas prácticas que recientemente se han estado cuestionando, relativas al licenciamiento y a la explotación de derechos de propiedad industrial, a través de las cuales se desplaza a competidores del mercado y se elevan artificialmente los precios.

Una importante aportación de las Disposiciones Tipo en materia de Competencia Desleal de la OMPI consiste en que además de establecer la protección básica contra la Competencia Desleal,⁴⁸ sirve al mismo tiempo como definición general de los actos que la misma comporta. El criterio decisivo es que el acto es "contrario a los usos honestos", noción que debe ser interpretada por las autoridades judiciales de cada país; sin embargo, en los casos de competencia entre empresas de diferentes países, la noción no tendría que limitarse a los usos honestos en el país donde tenga lugar un acto de Competencia Desleal, sino que tendrían que tomarse también en cuenta las ideas sobre los usos honestos que rigen en el comercio internacional. Este me parece que conforma un punto trascendental, de cara a que muchos de los actos de Competencia Desleal, que hoy son trascendentes, surgen en el ámbito del comercio internacional.

En relación a las expresiones empleadas por el Convenio de París, resulta muy interesante repensar lo que al respecto establecen las Disposiciones Tipo de la OMPI. En relación al término "práctica", se establece que se utiliza además del término "acto", a fin de clarificar que puede constituir un "acto de Competencia Desleal" no solamente "un acto" en el sentido estricto, sino también un

⁴⁷Artículo 1704, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, *Diario Oficial de la Federación*, 20 de diciembre de 1993.

⁴⁸Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Disposiciones tipo...*, *cit.*, artículo 1.1.

comportamiento que consiste en la omisión de ese acto, por ejemplo, el no corregir o completar la información relativa a una prueba sobre un producto publicada en una revista de consumidores, dando así una impresión falsa de la calidad del producto ofrecido en el mercado, o el no dar información suficiente sobre el manejo correcto de un producto, o sobre los posibles efectos secundarios del mismo.

Respecto de la expresión "actividades industriales o comerciales", debería entenderse en el sentido amplio que abarque no solamente las actividades de las empresas que suministran productos o servicios, en particular, la compra y venta de esos productos y servicios, sino también las actividades de profesionales tales como los abogados, los médicos en la práctica privada, y otros profesionistas similares. En consecuencia, a los efectos de las mencionadas disposiciones tipo, no importa si las actividades de una persona o de una empresa se realizan con o sin fines lucrativos.

Por lo que corresponde a la expresión "todo acto de competencia", no se contiene la condición de que éste deba ser un acto de competencia comercial. Ello significa que las Disposiciones Tipo también se aplicarían en situaciones donde no hay competencia directa entre la parte que comete el acto y la parte cuyos intereses se ven afectados por éste. Cuando un acto no está dirigido contra un competidor del que ha cometido el acto, ese podrá, sin embargo, influir en la competencia en el mercado aumentando la competitividad de esa entidad respecto de sus adversarios. Por ejemplo, cuando alguien que no sea el titular de una marca notoriamente conocida la utiliza para productos totalmente diferentes, el usuario de la marca normalmente no compite con el titular, pero el uso de la marca tiene, no obstante, peso en la competencia puesto que el usuario de la marca obtiene una ventaja desleal sobre los competidores que no usan la marca notoriamente conocida, y existe la probabilidad de que ello favorezca las ventas de los productos del usuario.⁴⁹

⁴⁹Jalife Daher, Mauricio, *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant Lo Blanch, 2014, p. 46.

En relación al resto de las expresiones empleadas en la definición de “Competencia Desleal”, se debe considerar que la concesión de protección contra dichos actos es tan importante como la ley substantiva de Competencia Desleal propiamente dicha. Sin disposiciones de aplicación de las medidas adecuadas a fin de prohibir los actos de Competencia Desleal, impedir que se cause o se siga causando un perjuicio y obtener una indemnización por daños, la protección seguiría siendo teórica. El término "perjuicio", en este contexto, según las Disposiciones Tipo debe entenderse en un sentido amplio que abarque el caso en el que un demandado haya realizado o sea susceptible de realizar un enriquecimiento injusto a costa del demandante. Se ha de conceder una protección no solamente contra los actos que hayan ocurrido, sino también contra los actos que sean inminentes.

Como consecuencia de la nueva orientación social de la disciplina, la doctrina procedió a clasificar los actos de competencia, incluyendo tanto a los que tradicionalmente formaban parte del ámbito de la Competencia Desleal, como a los que recientemente se habían incorporado y que aún se estaban perfilando. Una de estas clasificaciones es la propuesta por Aurelio Menéndez,⁵⁰ que distingue entre actos que lesionan el interés del consumidor, actos que lesionan el interés del competidor y actos que lesionan el interés público, en función del interés que resulte lesionado con mayor intensidad, ya que los tres estarían presentes, en mayor o menor grado, en todos los actos desleales. La tercera categoría o actos que lesionan el interés público incluyen aquellas prácticas que perturban el correcto funcionamiento del orden concurrencial a través del abuso del poder económico. Es la llamada “deslealtad de mercado”, en la que se encuadraría el supuesto de explotación de una situación de dependencia, también denominado supuesto de discriminación.⁵¹

⁵⁰Menéndez, Aurelio, *La competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1999, p. 22.

⁵¹Zabaleta Díaz, Marta, *La explotación de una situación de dependencia económica*, Madrid, Marcial Pons, 2002. p. 45.

Bercovitz⁵² distingue también tres categorías, en donde cada una de ellas se correspondería con los principios que caracterizan el actual modelo de competencia. La primera englobaría los actos que consistan en aprovecharse del esfuerzo de otros participantes en el mercado. A esta categoría de actos subyace una característica del modelo de competencia; la claridad y diferenciación de las ofertas. Los actos que supongan ataques directos a otras empresas participantes en el mercado constituyen una segunda categoría, que se corresponde con la exigencia de una actuación en el mercado por parte de los oferentes, que se base en su propio esfuerzo. La tercera categoría estaría integrada por los actos que impiden un funcionamiento correcto del mercado y que vulneran el principio del cumplimiento de la legalidad vigente o de la prohibición de arbitrariedad en su actuación en el mercado. En esta última se incluyen los supuestos de discriminación o imposición de condiciones abusivas.

También Otamendi⁵³ ha clasificado los actos de Competencia Desleal atendiendo a tres criterios. En un primer grupo se incluirían aquellas conductas que tienden a confundir, engañar o coaccionar al consumidor, influyendo ilícitamente en su libertad de decisión. Otro grupo englobaría las conductas que pretenden agredir ilícitamente al competidor, y en el último se incluirían los actos de discriminación junto con el supuesto de violación de normas presididos por el criterio de la vulneración de las reglas del juego. En realidad, esta clasificación sólo difiere de las anteriores en que no se recoge expresamente como categoría la deslealtad de mercado o el interés del mercado. Según manifiesta Otamendi, si las conductas en el mercado respetan los intereses de los consumidores y de los competidores, el interés del mercado también resulta protegido.

En la visión de Robles,⁵⁴ a la hora de intentar sistematizar los grupos de casos y elaborar una clasificación de los actos de Competencia Desleal, se parte de las

⁵²Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto, "La competencia desleal", *Derecho de los Negocios*, España, año no. 3, núm. 20, mayo 1992, pp. 1-12.

⁵³Otamendi, Jorge, "Competencia Desleal", *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, Argentina, año 3, núm. 2, octubre 1998.

⁵⁴Robles Martín-Laborda, Antonio, *Libre competencia y competencia desleal*, Madrid, La Ley Actualidad, 2001, p. 119.

tres funciones asignadas al Derecho de la Competencia Desleal: proteger el interés de los empresarios en que se les asegure la posición adquirida en el mercado, el interés del consumidor en que no se desvirtúe su capacidad de decisión y el interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial libre y no falseado. Cabe distinguir, de esta forma, entre la deslealtad frente a los competidores, deslealtad frente a los consumidores y deslealtad de mercado. Cuando se presenten contradicciones de valoración de acuerdo con los intereses en presencia, debe atribuirse primacía a los principios que inspiran el grupo de casos de deslealtad de mercado, es decir, aquellos que lesionan el interés público, pues en él se afirma, la función de defensa institucional del orden concurrencial que desempeña el moderno derecho de la Competencia Desleal.

Por último, la clasificación propuesta por Molina Blázquez⁵⁵ señala diferencias dentro de la deslealtad de mercado entre conductas anti-concurrenciales en la lucha de precios, la adquisición de una ventaja comparativa por infracciones de preceptos de Derecho público y los supuestos de lucha concurrencial por obstaculización. Dentro de este último tipo incluye esta autora el boicot y la discriminación. Se trataría de supuestos de “explotación del poder de demanda”, en los cuales un empresario abusa de su posición de dominio del mercado, sin que se lleguen a dar los caracteres que convertirían la conducta en una práctica restrictiva de la competencia.

Por lo que hace a los tipos o supuestos específicos de conductas que pueden considerarse como Competencia Desleal, tal como lo explica Guillermo Cabanellas,

La experiencia en el derecho comparado indica que no es posible extender las hipótesis de Competencia Desleal a través de tipos dirigidos a los casos específicos de prácticas de competencia deshonestas. Dado que la complejidad de las prácticas anticompetitivas es demasiado amplia y su dinámica altamente intensa, resulta por demás inatendible la posibilidad de

⁵⁵Molina Blázquez, Concepción, *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*, Madrid, Montecorvo, 1993, p. 51.

sistematizarlas. De ahí que la tendencia predominante consista en partir de un tipo general de Competencia Desleal, que permita interpretar los tipos especiales.⁵⁶

La fórmula utilizada para esta prohibición general adopta diversas redacciones, como lo es la prohibición de los actos contrarios a los usos honrados, a la buena fe, a las buenas costumbres en el ámbito comercial, etcétera, que no conforman sino alternativas de expresiones sinónimas para designar los actos de Competencia Desleal.

Sin embargo, debo decir que esta opinión parece contradecir la tendencia legislativa existente en el mundo, que aún y cuando consagra la cláusula general de Competencia Desleal como paradigma básico, no deja de enunciar los actos que se pueden tipificar como desleales, buscando con ello crear una herramienta jurídica más eficiente y ajustada a la realidad comercial.

Ahora bien, McManis⁵⁷ discurre que, en los Estados Unidos, donde el derecho de la Competencia Desleal es predominantemente de configuración jurisprudencial, las conductas prohibidas han sido sistematizadas de la siguiente forma:

- i. Actos de interferencia, con relaciones jurídicas no contractuales.
- ii. Actos de interferencia, con relaciones jurídicas contractuales.
- iii. Actos desleales con marcas y otros signos distintivos.
- iv. Sustitución y alteración de productos comercializados.
- v. Apropiación ilegal de derechos públicos.

⁵⁶Cabanellas, Guillermo. "El derecho argentino de la competencia desleal. Crítica y propuesta de reforma", *Derechos Intelectuales*, Buenos Aires, tomo 10, 2003, p. 114-115.

⁵⁷McManis R., Charles, *Unfair trade practices: in a nutshell*, 3ª ed., Estados Unidos de América, Grupo West, 1992, pp. 40 y ss.

- vi. Apropiación ilegal de elementos confidenciales.
- vii. Prácticas promocionales dañosas, como aquellas que implican engaño o denigración y las que incluyen elementos tales como regalos o juegos de azar.
- viii. Prácticas dañinas relativas a precios, como precios discriminatorios, precios inferiores a los costos o precios depredatorios.

Es de observarse, que los supuestos antes reseñados, las conductas estimadas como lesivas son coincidentes con las clasificaciones de actos de Competencia Desleal, esto es, se trata de maneras diferentes de englobar los mismos supuestos.

Es interesante referir, como lo señala Harry Nims,⁵⁸ que el sistema estadounidense de represión de la Competencia Desleal fue el primero en instituirse en América, y uno de los más antiguos en el mundo, aunque su evolución no ha sido todo lo relevante que podía haberse esperado. Ello, según especula este autor, puede deberse a la gran libertad de empresa que en el siglo XX se concedió a las empresas en ese mercado.⁵⁹

3.5. Secretos Industriales como Derecho a la Privacidad

Acierta Mejan Luis Manuel,⁶⁰ cuando manifiesta que los derechos a manejar información y a preservar una esfera de intimidad, tienen su fundamento en la propia naturaleza del ser humano, y por ello constituyen derechos fundamentales que deben ser garantizados y regulados. En este contexto, podemos añadir, se inserta el tema de la protección de los Secretos Industriales.

⁵⁸Nims, Harry D., *The Law of Unfair Competition and Trade-Marks*, 4a ed., New York, Baker, Voorhis & Co., 1947, p. 240.

⁵⁹Jalife Daher, Mauricio, *Derecho mexicano...*, cit., pp. 60-68.

⁶⁰Mejan C., Luis Manuel, *El derecho a la intimidad y la informática*, México, Porrúa, 1994, pp. 146.

Los preceptos que de manera más directa pueden ser citados como antecedentes directos de tutela de secretos en nuestro sistema son los artículos 210 y 211 del Código Penal,⁶¹ en los que se establece, en forma genérica, sanción de hasta doscientas jornadas de trabajo comunitario al que sin justa causa, en perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, y suspensión del ejercicio profesional hasta por un año cuando la revelación sea hecha por una persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

La única ventaja que en la práctica estos preceptos pueden ofrecer respecto del régimen de Secretos Industriales contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial, es la de poder invocarlos en aquellos casos en que se considere que la información que ha sido revelada no constituía secreto industrial, pero sí “secreto o comunicación reservada”, tal como el texto de los mismos lo refiere. Es claro que, para estos preceptos, el bien jurídico tutelado es la privacidad, no tanto el valor que dicha información pueda representar en el mundo empresarial.

Otro antecedente de la protección que en nuestro país existía para los secretos de negocios, en la que el bien protegido es la privacidad, era la prevista en la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo 134, fracción XIII se contempla como obligación de los trabajadores guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Esta obligación, para muchos autores representa una especie de la obligación genérica de fidelidad que todo trabajador debe al patrón.

⁶¹Código Penal Federal Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 26 de junio de 2017.

Sin embargo, a pesar de la existencia de estas disposiciones, puede considerarse que las posibilidades de seguir en nuestro país un caso de Secretos Industriales resultaba inviable. De hecho, algunas disposiciones abiertamente contrariaban el reconocimiento de los Secretos Industriales como bien jurídico merecedor de tutela. Un ejemplo de lo anterior se encontraba en el artículo 15 de la abrogada Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas,⁶² que determinaba que era causa de negativa de inscripción de un contrato obligar al adquirente de tecnología a guardar en secreto la información técnica suministrada por el proveedor, más allá de los términos de vigencia de los contratos.

Un precepto de este tipo lo único que demuestra es la absoluta incompreensión que en ese momento existía de la figura de los Secretos Industriales en nuestro país. Por tal motivo, la inclusión de protección efectiva de Secretos Industriales en la nueva normativa debe considerarse como un gran avance de la propiedad industrial en México.

Trayendo a colación la legislación norteamericana,⁶³ menciona que la palabra “propiedad” como se aplica a los secretos comerciales, dista de ser analizada a profundidad, y la legislación que los protege se basa en una postura rudimentaria de buena fe, lo que hace que la violación a la privacidad resulta de una traición a la confianza que deposita el empresario en el empleado resultante también de una relación de confidencialidad, esto es, el grado de acercamiento entre el empleador (posible demandante en caso de querrela) y el empleado (demandado) hace posible que éste último tenga acceso a cierta información que puede considerarse un secreto comercial, al defraudar la confianza, el asunto se vuelve un problema de moralidad y quebrantamiento de la fe puesta en el trabajador.

⁶²Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, *Diario Oficial de la Federación*, 30 de diciembre de 1972, pp. 45-47; abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991.

⁶³Pooley, James, *Trade secrets*, Neva York, Law Journal, 1997, pp 1-20.

La legislación mexicana en la Ley de la Propiedad Industrial no solamente establece las condiciones de protección de los Secretos Industriales, también señala claramente las sanciones a los actos de la revelación y uso de los mismos, así, en contraste con la legislación norteamericana, pareciera ser más rígida, no obstante, en México a partir del 2010 existen procesos iniciados ante la Procuraduría General de la República a efecto de demandar derechos a la privacidad en el tema de Secretos Industriales, lo que demuestra que ésta práctica judicial está teniendo un uso significativo.

Existen dos objetivos fundamentales en la legislación norteamericana, puesto que cubre un rango enorme de información, logrando, por un lado, proteger la investigación y por otro promover el intercambio de información sensible.

Sin embargo, las leyes que protegen los secretos comerciales están limitadas por el interés público y privado de acceso a la información valiosa. La libertad de competencia en el mercado libre, cuando no se tiene una patente, necesita, la inclusión de una protección de la marca o bien en el caso de escritos, el derecho de autor.

Cabe mencionar que un derecho de patente es puntual y preciso en la descripción del bien sujeto de regulación, mientras que los secretos comerciales están ocultos a la vista, es del conocimiento del propietario únicamente y salen a la luz en la mayoría de las veces solamente en casos de querrela.

3.6. Acciones Civiles por Violación a Secretos Industriales

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 221 Bis de la Ley de Propiedad Industrial, las sanciones establecidas en dicha ley y demás disposiciones derivadas de ella se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común. No parece afortunada la redacción del precepto, por virtud de que, en una primera lectura, parecería que la condena a pagar daños y perjuicios por la violación de la Ley de Propiedad Industrial deviniera de manera concomitante a la aplicación de la sanción.

Como bien se sabe, nuestro sistema jurídico no contempla la posibilidad alguna de que se obtenga el pago de daños y perjuicios a favor de una parte que lo estime procedente, si no es mediante juicio seguido ante autoridad competente, en el que se determine la procedencia de la acción intentada.

Las particulares características de cada figura en materia de propiedad industrial, se reflejan en forma directa en el tipo de daños y perjuicios que se causan por su utilización ilegal. Además, debe reconocerse que, dependiendo de cada caso, las circunstancias respecto de los daños y perjuicios causados difieren.

Tratándose de Secretos Industriales, un aspecto que debe ser considerado en forma especial es el riesgo que deriva de un evento de uso ilegal, revelación o apoderamiento, que apareja la posibilidad de que el activo, consistente en la información valiosa, se destruya irremediamente como consecuencia directa de dicho ilícito, imaginemos una fórmula que quien la desarrolló la conserva en forma secreta, y le representa una ventaja competitiva notable, la cual es revelada a terceros por un empleado desleal, destruyendo en forma irreversible el activo más importante de la empresa que la poseía.

Nada impide desde nuestro particular punto de vista, invocar como aplicable la fórmula a que se contrae el artículo 221 bis de la Ley de Propiedad Industrial, a fin de que el poseedor del secreto industrial pueda reclamar un monto de indemnización sobre las bases que dicho precepto dispone.

En el caso de patentes la situación suele ser diferente, ya que la infracción del derecho exclusivo del titular no implica la posible pérdida del derecho, ni una merma directa a la capacidad distintiva, como sucede con las marcas. En este supuesto la afectación va más orientada a la pérdida de ventas derivada de la condición de tener que compartir un mercado que debería ser exclusivo del titular de los derechos. De hecho, en países como Estados Unidos la fórmula más socorrida para calcular los daños derivados de la explotación ilícita de una patente se basa en la multiplicación por tres, del porcentaje regularmente cobrado a un usuario autorizado de la patente. En el caso de nuestro país, al igual que sucede

con las demás figuras reguladas por la Ley de Propiedad Industrial, el actor puede acogerse al beneficio del monto mínimo reclamado que consagra el artículo 221 bis del ordenamiento, consistente en el 40% del precio de venta al público de los bienes comercializados al amparo del derecho violado.

Un tema por demás relevante, en relación a las acciones por Secretos Industriales, es el hecho de que en relación con esta figura no es necesario agotar procedimiento alguno antes de la interposición de las acciones civiles que procedan por su violación. En caso de las restantes figuras de propiedad industrial reguladas por la ley, es necesario previamente agotar el procedimiento de infracción y lograr la declaratoria correspondiente; una vez que queda firme, entonces el titular afectado se encuentra habilitado para demandar el pago de daños y perjuicios por la violación a sus derechos. Esta exigencia es el resultado tanto de una jurisprudencia por contradicción⁶⁴ del año 2003, como el texto del artículo 6° bis del Código de Comercio, que establece la obligación de agotar previamente la instancia administrativa.

En relación con Secretos Industriales, en cambio, no existe obstáculo procesal, ya que al no estar regulados como infracciones sino como delitos, no existe la posibilidad de obtener la declaratoria, por lo que la acción civil de reclamación de daños y perjuicios cobra plena procedencia en forma directa.

Un aspecto vinculado que cobra la mayor importancia es el hecho de que, con motivo del ejercicio de tales acciones, debe cuestionarse si la hipótesis prevista en el artículo 221 bis de la Ley de Propiedad Industrial, resulta aplicable a casos de Secretos Industriales. Desde mi punto de vista lo es, ya que el supuesto normativo se refiere a “los derechos de propiedad industrial regulados por esta ley”, que es precisamente el caso de esta figura.

⁶⁴Tesis: XV.2o. J/12, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Novena Época, t. XVIII, octubre de 2003, pp. 785. / Jurisprudencia por contradicción de Tesis entre el Segundo, el Décimo Tercer Tribunal Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito Resultante el 23 de marzo del 2003.

Lo anterior se corrobora por el artículo 226 de la Ley de Propiedad Industrial, que afirma que independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que la Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 bis de la propia Ley. Siendo Secretos Industriales una de las figuras para las cuales el artículo 223 del ordenamiento establece tipos específicos, siendo claro que resulta procedente la aplicación de dicho precepto.

De acuerdo con el artículo 227 de la LPI, son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos regulados por la Ley de la Propiedad Industrial, así como las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivos de la aplicación de la misma. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje. Al establecer jurisdicción concurrente entre los tribunales del orden federal y local, la Ley pasa por alto el carácter de orden público que el propio ordenamiento imprime a sus disposiciones. De ninguna manera queda clara la expresión relativa a que la controversia afecte sólo a los intereses particulares, ya que no existen situaciones de tal índole en la Ley de la Propiedad Industrial. Si lo que se discute es una infracción administrativa, la posible comisión de un delito, la nulidad, caducidad o cancelación de un registro, no existe, en ningún caso, la posibilidad de que el conflicto únicamente afecte a intereses particulares, ya que en todos los supuestos se involucran intereses que trascienden a lo que las partes pueden pactar, y si en el caso se ventila la reclamación de daños y perjuicios, entonces la competencia se define por las reglas propias y atinentes a ese tipo de procedimiento.⁶⁵

⁶⁵Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la..., cit.*, pp. 517-518.

3.7. Regulación como Delito

El tema a tratar es sobre las sanciones derivadas de la divulgación y/o aprovechamiento económico de los Secretos Industriales, esta adición a la ley efectuada en 1994 trajo consigo un parámetro para establecer la sanción económica al infractor, no obstante, existen opiniones encontradas pues es verdad que, en un caso hipotético, un titular que haya sido desposeído de su secreto en los términos que marca la ley y exija la indemnización correspondiente, enfrenta el plazo muchas veces de años para el dictamen de la sentencia, luego entonces la empresa demandada puede irse a la quiebra.

En comentarios del Dr. Mauricio Jalife Daher a la Ley de Propiedad Industrial, señala:

Suponiendo que una empresa se dedica a hacer zapatos tenis, empleando una tecnología que es similar a la de otra compañía en lo que se refiere a las cámaras de aire en la suela, y es demandada y condenada a pagar daños y perjuicios hasta en un 40% de precio de venta al público, dado lo largo del proceso, al decretarse el dictamen y aplicarse en forma retroactiva provoca la quiebra de la empresa.⁶⁶

Por lo expuesto anteriormente, muchas veces, el ofendido opta por la sanción administrativa solamente, debido a que la autoridad exige en todo caso se acredite la existencia del hecho ilícito, además de la existencia de daños y perjuicios, y sobre todo la larga espera por la sentencia.

Revisando el Artículo 223 fracciones IV, V y VI de la Ley de Propiedad Industrial⁶⁷, se considera “robo de Secretos Industriales” el revelarlos cuando se tiene contacto con éstos, por motivos de profesión, trabajo o relación comercial, sin el consentimiento del dueño original; apoderarse de ellos sin el consentimiento del poseedor y usarlos a sabiendas de que son propiedad de quien los guarda, y todo

⁶⁶Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, 3ª ed., México, Porrúa, 2008, pp. 500-502.

⁶⁷Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit.*, p. 59.

ello con la finalidad de obtener beneficios económicos o causar perjuicio a los dueños originales, personas físicas o morales autorizadas para su resguardo.

El último delito añadido a esta ley fue el de la venta en vía pública de productos falsificados. Según el artículo 223 bis, merece pena la venta dolosa a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, con fin de especulación comercial, de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley. La pena será de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Además, este delito se perseguirá de oficio.

Mientras que en el Artículo 224 sanciona con dos a seis años de prisión y multa equivalente a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos señalados en el artículo 223.

Estoy de acuerdo totalmente con el análisis que hace el Dr. Mauricio Jalife⁶⁸ cuando dice que, “la revisión de este precepto debe orientarse a considerar que la forma de su redacción no deja duda sobre la circunstancia de que las penas deben ser impuestas de manera conjunta, esto es, tanto la pena de prisión como la patrimonial”.

3.8. Caso McDonald's

En ocasiones es más fácil conocer un objeto a través de la enunciación de sus características, y en el caso que nos ocupa, inicio con un ejemplo reciente de negocio de gran éxito: McDonald's, donde identifiqué las características del Secreto Comercial.⁶⁹

⁶⁸Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la... cit.*, p. 510.

⁶⁹Véase Anexo II. Caso McDonald's: La Historia De Traición Detrás De La Carbohidratada Dominación Mundial.



**Imagen 1. Ed Rensi (centro),
Richard McDonald (izquierda) y el payaso Ronald⁷⁰**

De acuerdo con el ejemplo de McDonald's, para considerar un Secreto Comercial, como tal es necesario que constituya una información calificativa, uno debe ser capaz de explicar lo que es, de tal manera que pueda distinguirse del conocimiento y de la habilidad general; de manera que en la nota aparece “es una hamburguesa (no se saben los ingredientes), servida en un minuto y de bajo costo, pedida directo al cocinero y envuelta en papel”, el intangible está plenamente identificable, se trata del concepto *Fast Food* o “comida rápida” en español, que aún prevalece y cada vez se hace más y más popular dada la vertiginosa escalada de empleos que requieren mayor tiempo y la medición de salarios en horas hombre, así, este concepto en el momento de su nacimiento rompió los esquemas establecidos de un restaurante formal, pudiendo si hubiese habido la legislación pertinente, ser registrado y protegido. Actualmente es claro identificarlo, ya no es más un secreto pues en todas las plazas comerciales existe un área de comida rápida.

Otra característica del secreto comercial es “no ser conocido” ni fácil de compilar, por supuesto en el ejemplo quedan claras ahora las estrategias seguidas en ese negocio de comida rápida, pero en el tiempo en que inicia la cadena y quizá actualmente nadie sospecha que el mobiliario estaba pensado para no permitir al

⁷⁰Imagen 8, Ed Rensi (centro), Richard McDonald (izquierda) y el payaso Ronald, Getty, 1984, consultada en https://elpais.com/elpais/2017/03/07/icon/1488886754_368229.html, consultada el 1 de abril de 2017.

comensal permanecer mucho tiempo en el lugar, lo que llevó al éxito este tipo de establecimientos; bajo coste y clientela abundante de tránsito rápido.

Una característica más es el esfuerzo del propietario para mantener el secreto, seguramente el Sr. Ray Kroc no revelaba a nadie que la estrategia de servir en conos la bebida, el mobiliario que no permitía la conversación, la falta de calefacción y las sillas que obligaban a estar encorvado era una estrategia para no permitir a los clientes permanecer mucho tiempo en el lugar, que consumieran mucho y rápido, pudiendo incluso solicitar más producto para llevarlo a consumir en otro lugar fortaleciendo el concepto de “Fast Food”.

Por último, observamos que McDonald’s es el negocio que inventó el concepto de comida rápida, “lo importante no es quién te hace la hamburguesa, sino la velocidad con la que te la sirven”. Y agregaríamos, la rapidez con la que consumes sin darte cuenta.

Por supuesto Ray Kroc se amparó en la legislación vigente en su momento y “registró” la marca, así como todos los procesos de elaboración y atención a clientes convirtiendo el pequeño negocio en una de las franquicias más grandes el día de hoy.

Dicho sea de paso y sin adelantar del todo el juicio, es un caso claro de apropiación de un Secreto Comercial, explotación y uso del mismo, sin embargo existe un pequeño detalle, el trato de venta no incluyó un contrato formal, dice la nota que sellaron la venta con un apretón de manos, lo que dio oportunidad a quien fue empleado, para que registrara legalmente una idea, un concepto del cual no fue el creador pero que supo aprovechar para sí, lo que nos da la última característica del secreto comercial, que debe tener un valor reflejándose en una ventaja competitiva para el propietario.

CAPÍTULO CUARTO

EL SECRETO INDUSTRIAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL (CASOS RELEVANTES)

4. Regulación Internacional

La Regulación Internacional del Secreto Industrial obedece primordialmente al avance de la tecnología y de su aplicación en los procesos productivos y comerciales, lo que ha provocado la creación de organismos internacionales desde la última mitad del siglo XX orientados a proteger la inventiva, los desarrollos tecnológicos y la profesionalización de los procesos y mejoras en la industria y el comercio, por ello se han suscrito arreglos, rondas, tratados y acuerdos internacionales que buscan específicamente armonizar mas no homologar al pie de la letra legislaciones y procedimientos en materia de propiedad intelectual y en especial de Secretos Industriales para facilitar mundialmente no solo el entendimiento normativo sino el de desarrollar verdaderos modelos legislativos defensores de la Competencia Desleal que desalienten prácticas abusivas contra la investigación y desarrollo.

Ejemplo de esto son los casos relevantes que más adelante señalo en los cuales se han sancionado conductas engañosas o deshonestas contra la Competencia Desleal en franca violación a los Secretos Industriales y que a través de institutos jurídicos como la Uniform Trade Secret Act o Ley Uniforme de Secretos Comerciales, Acuerdos Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y los Tratados de Libre Comercio aunado a las legislaciones nacionales para el tratamiento de los Secretos Industriales en el ámbito laboral y de negocios han evolucionado proporcionalmente al desarrollo económico mundial para defender y promover los derechos de Propiedad Intelectual.

La importancia del Secreto Industrial ya reconocido como un Secreto Comercial y su protección por organismos internacionales ya ha sido recogida en la Tesis Aislada que a continuación se transcribe:

Secreto Comercial. Sus Características: La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la información técnica u financiera, la relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de costos, los secretos u procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos de clientes y distribuidores, comercial y de ventas, estructura de costos y precios. Lo anterior, con base en la Ley de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.⁷¹

4.1. Tabla Comparativa Jurídica

En este apartado presento una “Tabla Jurídica Comparativa de Acuerdos y Tratados Internacionales”⁷² como un panorama de los cuerpos jurídicos rectores de la protección de la propiedad industrial, nacional e internacional aplicables a nuestro país.

Actualmente vivimos en un mundo globalizado, y por ello acudo a la definición de globalización propuesta por Anthony Giddens, citada por Héctor Alegría:⁷³ “la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo, por las que se enlazan lugares lejanos de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia”; el vertiginoso

⁷¹Tesis Aislada: I.1°.A.E.134 A(10a), *Gaceta del Seminario Judicial de la Federación*, Décima Época, t. III, 29 de abril de 2016, p. 2551, Tesis Aislada (Administrativa), Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República.

⁷²Véase Anexo III. Tabla Jurídica Comparativa de Acuerdos y Tratados Internacionales.

⁷³Alegría, Héctor, “Globalización y derecho”, *Pensar en Derecho*, Argentina, Eudeba, Universidad de Buenos Aires, núm. 0, septiembre de 2012, p. 192.

avance científico tecnológico ha logrado que la comunicación y el intercambio de bienes y servicios rebasen las fronteras locales, promoviendo necesariamente alianzas entre las naciones con vistas a no entorpecer el libre comercio y a reordenar tanto la producción como la comercialización de productos industriales.

Nada hay que escape de este fenómeno de la globalización y existen críticas a este “nuevo mundo”, alrededor del planeta, cuando se alzan las protestas viéndolo como el enemigo común, acusándolo de problemas laborales, ambientales y de ser la fase más encarnizada del capitalismo por su explotación exacerbada de la fuerza laboral. Pero tomaré el rumbo no de la crítica, sino el de la libre competencia, la oferta de más y mejores productos beneficiando al consumidor final, que ha obligado a las naciones a mejorar sus estándares de producción, ofertar mejores productos y mantener los precios para permanecer en la competencia. Es cierto que los países más desarrollados han aprovechado para expandir sus dominios en los mercados que en un tiempo permanecieron cerrados o limitados, en el rubro de la producción industrial tienen la posibilidad de abrir fábricas en países donde la mano de obra es más barata.

Reafirmando lo antes dicho, el Derecho no escapa a la globalización en términos de que rompe el esquema de estado como único generador de ordenanzas jurídicas,⁷⁴ actualmente existen fuentes generadoras de derecho que conlleva la promulgación de leyes creadas en Organismos Internacionales a las cuales los países miembros deberán sujetarse, apropiarse y en su caso adaptar la legislación local a los requerimientos de las legislaciones externas, tal es el caso de la Ley de Propiedad Industrial (1991 y revisión 1994) expuesta en la “Tabla Jurídica Comparativa de Acuerdos y Tratados Internacionales”.⁷⁵

⁷⁴N. del A., El Estado como representante y mediador de la sociedad, por siglos ha sido el único generador de las Leyes locales que regulan la convivencia de nuestra nación, actualmente si se quiere justificar su existencia debe suscribirse a la convivencia de otros Estados-Naciones, y de esa manera adoptar y adaptar legislaciones acordadas en aras de la convivencia pacífica y el libre mercado, (AUA).

⁷⁵Véase Anexo III. Tabla Jurídica Comparativa de Acuerdos y Tratados Internacionales.

Como se ha podido constatar a través del presente trabajo de tesis, la propiedad industrial nace como resultado de la necesidad de proteger las invenciones y a quienes las crean, otorgándoles derechos sobre las mismas, puesto que por naturaleza lo que un individuo hace por aplicación de sus habilidades e inteligencia le pertenece, y debe ser recompensado puesto que dichas creaciones mejoran la calidad de vida del hombre mismo; y finalmente, los descubrimientos, las invenciones y las adiciones tendientes a mejorar o hacer más eficientes los procesos productivos, deriva en avances tecnológicos que benefician a la sociedad en su conjunto.

Así, las naciones han avanzado a diferente ritmo por diversas circunstancias históricas, de ahí que los alcances técnicos e industriales en la producción de bienes y servicios no sea la misma, en los países menos desarrollados se invierte mucho capital humano y financiero en investigación, sin embargo, no oferta la misma cantidad y calidad de productos como los países desarrollados, merced a lo cual, se hace necesario armonizar la libre competencia comercial a través de la regulación internacional, mediante convenios, acuerdos y tratados internacionales, como lo vemos en la columna de “Acotaciones” de la “Tabla Jurídica Comparativa de Acuerdos y Tratados Internacionales”,⁷⁶ buscando la seguridad jurídica como un principio protector para creadores, desarrolladores, inventores, investigadores, profesionales, etc., y en consecuencia para las empresas y fábricas en general, y en especial a las innovadoras.

En dicha tabla podemos observar que en las legislaciones relacionadas con el reconocimiento y protección del secreto industrial a nivel internacional, se busca la libertad de comercio, siempre y cuando haya respeto entre las naciones a las reglas de mercado, esto garantiza la reducción al mínimo, de los conflictos por intereses encontrados de las naciones, además se brinda protección a los países miembros de los diversos tratados para su economía local y al mismo tiempo, se

⁷⁶*Ídem.*

protege la inversión en aquellos territorios que dan cabida a las empresas extranjeras, promoviendo un trato igualitario.

También se puede notar en la tabla que se identifica y promueve la sanción para las prácticas de Competencia Desleal; destacando la importancia del resguardo adecuado del secreto industrial como requisito indispensable para conceder la protección debida, siendo ésta, ilimitada en cuanto a temporalidad.

Por último, se solicita a través de los tratados la adición de sanciones específicas para quienes de manera ilícita se apropien de Secretos Industriales, incluyendo además de la pena pecuniaria, la reparación del daño causado al propietario afectado.

4.2. Tratados Internacionales

Los tratados internacionales relacionados con el libre comercio están sujetos al Derecho Internacional Público,⁷⁷ de manera que las ordenanzas, su aplicación y las sanciones son objeto del derecho internacional; en México las reglas relacionadas con la suscripción a los tratados internacionales se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 76) y en la Ley sobre Celebración de Tratados publicada el 2 de enero de 1975 en el Diario Oficial de la Federación, que refieren:

I.- “Tratado”: el convenio regido por el Derecho Internacional Público, celebrado por escrito por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos del Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos, asumen compromisos. De conformidad con la fracción I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán la Ley Suprema de

⁷⁷“Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”, *Diario Oficial de la Federación*, tomo CCCXXVIII, núm. 31, primera sección, México, 14 de febrero de 1975, p. 5.

toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.

II.- “Acuerdo Interinstitucional”: convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito ante cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.

La pregunta obligada sería ¿qué ventajas ofrece la suscripción a tratados internacionales?, en opinión de diversos expertos, suscribir convenios y tratados otorgan entre otros beneficios universales la creación de zonas libres de comercio con lo que se disminuyen o desaparecen las restricciones arancelarias que obstaculizan el intercambio comercial entre las naciones involucradas, se acuerda el tiempo de vigencia de estas medidas para bien común y promueven la protección de la propiedad intelectual con lo que se alienta la invención y la creatividad, dando lugar a un mayor desarrollo tecnológico y consecuentemente la oferta de mejores productos y servicios.

Otras ventajas de suscribir tratados relacionados con el Secreto Industrial son que:

- i. Cada estado miembro del tratado otorga las mismas garantías a sus ciudadanos.
- ii. Ninguna nación deberá conceder privilegios a otra que está fuera de los tratados.

- iii. La protección a los derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial, no se convierte en obstáculo para el comercio legítimo.
- iv. Existen medidas precautorias y sanciones expresas, para evitar la circulación de mercancías fabricadas o marcas de manera ilícita, lo que beneficia a los consumidores finales al estar seguros de adquirir productos y servicios legítimos.
- v. Se incluyen medidas para fortalecer la protección de los Secretos Industriales y conservar las pruebas que ameriten sanción en contra de los infractores, previniendo el daño económico a los propietarios originales.
- vi. Hay un reconocimiento de la ubicación geográfica de ciertos productos, lo que se llama “denominación de origen” que impide que una empresa o persona comercialice un producto que en su denominación sugiera que se trate o provenga de un territorio específico distinto del lugar verdadero provocando confusión en el consumidor.

Cabe señalar que los tratados (Convenio de París, ADPIC, TLACN) que aparecen en el Anexo I en la “Tabla Jurídica Comparativa de Acuerdos y Tratados Internacionales” no son todos los acuerdos internacionales en los que nuestro país se haya inscrito, existiendo otros acuerdos como:

- i. Tratado De Libre Comercio Entre México, Colombia y Venezuela: se firma el 15 de junio de 1994, durante la IV Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias. En este tratado se da prioridad al registro de marcas y se deja de lado la protección de patentes y diseños industriales, así como a los modelos de utilidad.
- ii. Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia: se firma en enero de 1995, en su capítulo XVI habla de la protección de los Secretos Industriales y se rige por el principio de trato nacional y de nación más favorecida,

asegurándose que las medidas que se tomen no sean un obstáculo para el comercio legítimo. En este tratado se obliga a las partes a favorecer el establecimiento de franquicias lo que conlleva la asistencia técnica y las formas de comercialización para conservar el prestigio y la calidad del titular de la marca. También se da mucha importancia a la indicación geográfica y denominación de origen para proteger los derechos de cada país.

- iii. Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica: se firma el 5 de abril de 1994, en opinión de expertos en la materia ha sido uno de los convenios mejor logrados por nuestro país, en él se hace una amplia referencia a las marcas, las denominaciones de origen, y al resguardo de los Secretos Industriales, al grado de negar o invalidar el registro de alguna marca que ilegalmente se apropie de los mismos.
- iv. Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua: se firma el 1 de julio de 1998, en su capítulo XVII contempla en materia de Propiedad Industrial, lo relacionado con las marcas, las denominaciones de origen y los Secretos Industriales.

Con estos ejemplos se demuestra que el hacer extensivo la protección del Secreto Industrial fortalece esta figura y su aplicación se coordina nacional e internacionalmente. Existen dos organismos internacionales que se ocupan de la regulación de los derechos de la propiedad intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), como otro punto de análisis del contexto internacional de la protección del secreto industrial.

El origen de la OMPI según varios autores es en 1883 aunque ya en 1873 en Viena existía la inquietud internacional por legislar respecto a la protección de los derechos industriales, en la “Exposición Internacional de Invenciones de Viena”⁷⁸. Y

⁷⁸Solorio Pérez, Oscar Javier, *Derechos de la Propiedad Intelectual, Colección Textos Jurídicos Universitarios*, México, OXFORD University Press, 2010, pp. 144-155.

es hasta 1883 en el Convenio de París donde se aborda y se tiene por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual. En 1886 en un esfuerzo por armonizar la legislación relacionada con el derecho de autor en la reunión que se llevó a cabo en Suiza, nace el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas cuyo objetivo fue proteger los derechos de autoría y proporcionar pago a los titulares, por el uso de sus obras como son las novelas, los cuentos, las pinturas, esculturas y obras arquitectónicas.

En 1893 se crean las Oficinas Internacionales Reunidas para la Propiedad Industrial (BIRPI, Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, por sus siglas en francés) con sede en Suiza y es hasta 1970 cuando se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para después en 1974 se vuelva un órgano especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con funciones muy específicas como:

- Armonizar legislaciones y procedimientos en materia de propiedad intelectual.
- Prestar asistencia jurídica a los Estados solicitantes.
- Promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual.
- Prestar servicios de tramitación de para solicitudes internacionales de derecho de propiedad intelectual.
- Facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado.
- Fomentar el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) e Internet como instrumentos para el almacenamiento, acceso y uso de información valiosa en el ámbito de la propiedad intelectual.

Por eso, la OMPI es el organismo internacional más relevante en materia de la protección de los derechos sobre la propiedad intelectual; con fecha 14 de julio de 1967 en Estocolmo Suecia en el convenio del mismo nombre se puntualizan los fines de la Organización: i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los estados miembros, en colaboración, en caso de que así proceda, con cualquier otra organización internacional, y ii) asegurar la cooperación administrativa entre las uniones. Es entonces, la OMPI, un organismo internacional sumamente importante por las características de su funcionamiento ya que fomenta la adopción de medidas de protección de la propiedad intelectual en todo el mundo, promoviendo la armonización de las legislaciones; y brinda servicios administrativos de la Unión de París a todos los países, pudiendo inclusive, tomar a su cargo la administración de cualquier otro acuerdo internacional destinado a proteger la propiedad intelectual; reúne, registra y difunde todas las informaciones relacionadas con la protección de la propiedad intelectual al mismo tiempo que realiza estudios y publica resultados en este rubro. También presta atención jurídica a cualquier nación que lo solicite para facilitar la solución de controversias.

El antecedente de la OMC se remonta al resultado negativo de la Segunda Guerra Mundial (1939–1945) ya que el intercambio comercial sufrió un importante repliegue, Europa quedó devastada y la industria bélica se fortaleció en detrimento de la responsable de bienes y servicios; no obstante, conforme las naciones fueron reconstruyendo sus territorios y recuperando sus economías, el comercio se fue restableciendo y acorde al nuevo orden económico se pensó en la necesidad de crear un organismo que velase por el buen funcionamiento del comercio internacional como un medio de asegurar el crecimiento de los países integrantes.

Es entonces que surge el Acuerdo General para Aranceles Aduaneros y Comercio, (1947-1994), (AGAAC o GATT, General Agreement on Tariffs And Trade, por sus siglas en inglés), paralelo a ello crean instituciones como el Fondo Monetario Internacional (1945) (FMI o IMF, Internacional Monetary Fund, por sus siglas en inglés) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (1944) (BIRD

o IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, por sus siglas en inglés) así como la Organización Internacional de Comercio (1948) (OIC o ITO, International Trade Organization, por sus siglas en inglés), ya en 1946 había 50 países en esta organización cuyos objetivos principales serían, primero establecer una disciplina en el comercio internacional, incorporar reglas respecto al empleo, establecer normas en cuanto al flujo de materias primas y por último restringir las prácticas desleales de competencia comercial. No obstante, el carácter transitorio de las disposiciones del GATT (1947-1994), permanecieron en vigor hasta 1994 y con las negociaciones de Tokio y Uruguay se dan las circunstancias para la creación de la Organización Mundial de Comercio (1994) (OMC o WTO., World Trade Organization, por sus siglas en inglés) rescatando favorablemente las funciones de anteriores organismos y acuerdos, plasmándolos en el nuevo organismo:

- i. La OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento del presente acuerdo y de los acuerdos multilaterales y constituirá también el marco para la aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos comerciales plurilaterales.
- ii. La OMC será foro para las negociaciones de sus miembros acerca de sus relaciones multilaterales.
- iii. La OMC administrará el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que rige la solución de diferencias.
- iv. La OMC administrará el mecanismo de examen de las políticas comerciales.
- v. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a escala mundial, la OMC cooperará, según proceda con el FMI y el BIRD.

Es en la ciudad de Marrakech en Marruecos donde se firma el acuerdo por el que se establece la OMC el 15 de abril de 1994.

Para finalizar este apartado, México en un ámbito de globalización permanentemente y en constante cambio, se sumó al desarrollo científico y tecnológico mundial con los países económicamente más fuertes aprovechando las oportunidades de ofertar en todos los mercados sus productos y servicios, manufacturas, productos de origen, turismo, etc., en un mercado vasto y libre de consumo global.

Pero para participar en la globalización ha sido necesario suscribirse a los tratados antes mencionados, sobre todo en materia de Propiedad Intelectual; y por ello el tratamiento de los Secretos Industriales y la Ley de la Propiedad Industrial en su conjunto aunado a los tratados internacionales, permiten y generan nuevos empleos y oportunidades de negocio para nuestro país.

4.3. La Ley Modelo de Competencia Desleal

Hemos visto, que la protección del secreto industrial es necesaria, en cuanto significa, evitar la Competencia Desleal; ya en el Convenio de París (1883)⁷⁹ en el Artículo 10 Bis específicamente se aborda su reconocimiento y regulación como lo exponemos a continuación:

- i. Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la Competencia Desleal.
- ii. Constituye acto de Competencia Desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- iii. En particular deberán prohibirse:

⁷⁹Artículo 10 Bis, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*, última enmienda en 1979, disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515#P182_34724, consultado el 5 de abril del 2017.

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

La experiencia ha demostrado que la lealtad en la competencia no se logra únicamente a través del libre ejercicio del mercado. Siendo necesario regular y asegurar el funcionamiento eficaz de una economía de mercado cada vez más compleja como la que estamos viviendo, para garantizar una competencia sana.

Existe una larga lista de comportamientos desleales como son: la publicidad engañosa, el robo de Secretos Industriales, la piratería, las prácticas monopólicas, entre otras. Por lo tanto, hay una necesidad urgente para actualizar la legislación vigente sobre propiedad industrial e intelectual y proponer un cuerpo jurídico actual que sirva de base para la elaboración y adecuación de reglamentos de esta misma naturaleza en cada país miembro de la Unión, para prevenir, identificar, conocer y sancionar todo acto de Competencia Desleal.

Lo anterior justifica plenamente las Disposiciones Tipo Sobre la Protección Contra la Competencia Desleal emitidas por la OMPI, creada en 1967, con la firma de la Convención de Estocolmo y sede en Ginebra Suiza, siendo sucesora del Convenio de Berna para la Protección de la Obras Literarias y Artísticas (1886) y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) conforme a

su programa para el bienio 1994–1995,⁸⁰ y teniendo como antecedente un estudio presentado en un informe en febrero de 1994.⁸¹

Luego entonces las “Disposiciones Tipo Sobre la Protección Contra la Competencia Desleal” comprende seis artículos a saber, los cuales se reproducen y comentan en el Anexo IV. “Artículos de las Disposiciones Tipo Sobre la Protección Contra la Competencia Desleal” y de los cuales se desprende la definición de Competencia Desleal, la confusión derivada de actividades comerciales, la reputación de un tercero o daño al activo intangible, el engaño al público, el descredito de la empresa y la Competencia Desleal respecto de la información secreta que da sustento al Secreto Industrial.

La legislación relativa a la Competencia Desleal en cada país miembro de la OMPI ha ido evolucionando poco a poco y entendemos que los seis artículos que contiene el documento “Disposiciones Tipo Sobre la Protección Contra la Competencia Desleal”⁸² proporcionan una base legal para la creación de una reglamentación puntual y exacta que otorgue tutela jurídica a los Secretos Industriales y la sanción correspondiente a quienes infringen la ley en este escenario.

A continuación, expongo algunos ejemplos, respecto de la violación de Información Confidencial expresada como Secreto Industrial y la invasión a los derechos comerciales de terceros por Competencia Desleal.

La imitación es una figura jurídica que también es considerada Competencia Desleal puesto que por sus características debe ser objeto de observancia y quizá

⁸⁰Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal*, Oficina Internacional de la OMPI, 1996, p. 7.

En lo sucesivo nos referiremos a este documento, indistintamente, como Disposiciones Tipo de OMPI, o Documento de OMPI sobre Competencia Desleal.

⁸¹Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Protección contra la competencia desleal, análisis de la situación mundial actual*, Ginebra, Oficina Internacional de la OMPI, 1994, pp. 28-134, disponible en ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/WIPO_PUB_725s.pdf, consultada el 1 de abril de 2017.

⁸²Véase Anexo IV. Disposiciones Tipo Sobre la Protección Contra la Competencia Desleal.

hoy por hoy es uno de los actos más frecuentes en el comercio mundial, para ilustrar este tema nos referiremos a un caso concreto.

El artículo que tomaremos como ejemplo lleva por título “SIC (Super Intendencia de Comercio de Colombia) sancionó a Alpina por Competencia Desleal contra Danone” que como dice el título Alpina imitó ciertas iniciativas de la compañía Danone y la multa que tuvo que pagar ascendió a doscientos millones de pesos colombianos⁸³; el caso expone a la empresa Alpina, quien desarrollo una estrategia comercial que Danone había utilizado en otros países del mundo como son algunas piezas publicitarias: “Defensis”, “4x4”, “Vitalis”, y las expresiones tales como “Activo”, “Bio-Activo”, “Alpina Activ”, “Bio Alpina”, “Alpinactiv”, “Inmunitas”, “Inmunitass”, “Inmunis”, “Defensis”, “Defens” y demás iniciativas comerciales de Danone.



Imagen 2. Danone Vs Alpina⁸⁴

Este acto de Competencia Desleal donde se obstaculizó la entrada de un nuevo competidor en el mercado colombiano motivó la demanda correspondiente, emitiéndose el fallo a favor de Danone.

⁸³Archivo Portafolio, “SIC sancionó a Alpina por competencia desleal contra Danone”, *Portafolio*, Colombia, 24 de agosto del 2015, disponible en <http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sic-sanciono-alpina-competencia-desleal-danone-40972>, consultada el 4 de abril de 2017.

⁸⁴Imagen 1, Danone Vs Alpina, *Diario La Economía*, 2015, Consultada en <http://diariolaeconomia.com/economia-al-derecho/item/1052-superintendencia-de-industria-y-comercio-dice-que-alpina-incurrio-en-actos-de-competencia-desleal.html>, consultada el 4 de abril de 2017

La empresa Alpina tuvo que renunciar a las marcas registradas por ella en este país (Colombia) siendo además sancionada como ya se dijo con doscientos millones de pesos colombianos.

En nuestro país uno de los casos más recientes, comentados por el Dr. Mauricio Jalife, Daher⁸⁵ es el del servicio de taxis que se maneja a través de una aplicación en el celular llamada UBER, señalando la posible Competencia Desleal en detrimento de taxistas de diferentes estados de la República Mexicana, que incluso ha provocado enfrentamientos violentos entre trabajadores y ha llegado a afectar también a los usuarios. Al respecto nos ilustra con una reflexión que nos llama a replantear la necesidad de legislar a propósito del tema; en primer lugar menciona el argumento de los taxistas UBER en donde no existe al momento ningún impedimento para que se ponga al servicio de los clientes un vehículo en muy buenas condiciones y con la facilidad de llegar hasta su domicilio, por otra parte el servicio convencional del gremio “regulado” durante muchas décadas se ha descuidado y ni aún con las llamadas “revistas” y “cursos” a los conductores, se ha logrado una mejoría evidente mejora del servicio.

Por otra parte, menciona que las soluciones de otros países donde se ha instalado este sistema han caído en la rama judicial bajo una legislación de represión por Competencia Desleal, no obstante, en opinión del autor del artículo y con la cual comulgamos, ir por el camino de la regulación oficial es un grave error, porque de ser un servicio ágil, cómodo y accesible, al ser gravado perdería sus ventajas y terminaría siendo igual al mal servicio de los taxis regulares. Y en una frase corta y contundente nos dice: “lo contrario es abrir espacios y nuevas formas de consumo colaborativo que permitan optimizar recursos y generar fuentes de trabajo con beneficio directo de los consumidores”.⁸⁶

⁸⁵Jalife Daher, Mauricio, “UBER ¿competencia desleal?”, *El Financiero*, México, 5 de noviembre de 2014, disponible en <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/uber-competencia-desleal.html>, consultado el 4 de abril de 2017.

⁸⁶*Idem*.

Finalmente coincidimos, el tema de los UBER vs Taxis tradicionales está en el aire, los argumentos que esgrime cada grupo parecen ser irreconciliables, no obstante, no existe aún en nuestra legislación una consigna clara de que manejarse por la tecnología y brindar un servicio “semejante” sea una conducta de Competencia Desleal, por lo pronto los consumidores inclinan la balanza por el servicio UBER y CABIFY, aunque éstas empresas empiezan a repartirse las “plazas” sin una aparente restricción.

4.3.1. ¿Competencia Desleal?

El concepto de “Competencia Desleal” como lo hemos estado abordando está ligado a la evolución de los negocios que desde la Revolución Industrial fueron en aumento, cada vez iban incrementándose las relaciones comerciales haciéndose más complejas, con el tiempo aparecieron comerciantes cuyo deseo era aumentar más sus ganancias sin comprometer sus recursos lo que derivó en conductas calificadas con el tiempo, como Competencia Desleal y que fueron objeto de disputa además de tomarse en cuenta en las legislaciones que al paso de los años han regulado la libre competencia.

Parafraseando a García Alfredo⁸⁷ se denomina Competencia Desleal a todo acto realizado directa o indirectamente por un operador de mercado objetivamente contrario a los correctos usos mercantiles y a la buena fe, el cual afecta o puede afectar el normal desarrollo de otros operadores, ello nos lleva a exponer que se trata de una conducta deshonesto contraria a los buenos usos y costumbres mercantiles, de ahí por deducción estamos hablando de una conducta ilícita donde se hace uso de estrategias engañosas o de emplear “secretos” de otros competidores para lograr incrementar las ganancias, esto implica hacerse de listas de proveedores, patentes en trámite, estrategias de venta, listas de clientes, estudios de mercado, etc.; que no representan una inversión legítima de esfuerzos y recursos por parte del competidor desleal.

⁸⁷García Méndez, Alfredo Sebastián, *Competencia Desleal: Actos de desorganización del competidor*, Argentina, Nexis Lexis, 2004, p.70.

La OMPI cuenta entre sus funciones con la de administrar diversos tratados sobre Propiedad Industrial entre los que se encuentra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y es en ese documento donde se define y proyecta la regulación respecto de la Competencia Desleal, en su artículo 10 Bis comentado en los párrafos dedicados a las “Disposiciones Tipo Sobre la Protección Contra la Competencia Desleal” en el punto 1.4 (Ginebra 1996).”

Según lo revisado con anterioridad podemos decir que la Competencia Desleal son conductas deshonestas cuya finalidad es afectar directamente a un comerciante y puede presentarse tanto en productos, bienes y servicios amparados y protegidos por la Ley o inclusive dañar la imagen comercial, afectando de paso a los proveedores de la competencia y hasta los consumidores.

Las imitaciones son el más claro ejemplo de Competencia Desleal que a grosso modo describiríamos como el uso de la marca, el empaque, la forma en que se hace propaganda del producto o servicio, sistemas de venta, comerciales, en fin toda suerte de conductas que pretenden ser como la empresa original pero no lo es, llegando inclusive a afectar al consumidor, como es el caso de las imitaciones de juguetes que según algunas empresas deshonestas, fabrican para llegar a un menor precio a los consumidores de bajos recursos perdiendo por supuesto la calidad, dañando a la compañía que originalmente fabrica dichos productos.

Ahora bien, para que un acto de Competencia Desleal sea calificado como tal, se tendrán que cumplir ciertos requisitos para que la autoridad aplique las leyes correspondientes:

- i. Debe consistir en un fraude a quienes se encuentren en el mercado, pudiendo consistir en acciones u omisiones que tiendan a inducir error en los consumidores o generar falsas expectativas en los usuarios.
- ii. Los medios para producir el engaño pueden ser: i) por la presentación del producto mediante el empleo y difusión de indicaciones incorrectas y falsas,

ii) por la omisión de datos verdaderos, y iii) por cualquier medio que implique engaño o error sobre la naturaleza del producto o ventajas que ofrece.

iii. Los actos de engaño deben afectar directamente a los consumidores por ser los destinatarios en el mercado, teniendo repercusión en los competidores, quienes sufrirán el perjuicio potencial derivado del engaño que conlleva la actividad concurrencial de que se trata.

En contraste con la realidad actual, tenemos que la “piratería” es una constante de la Competencia Desleal que aunque la Ley previene sanciones, existe una laguna en la aplicación, pues es conocido que cuando se presenta la querrela por parte del empresario afectado, la investigación requiere de la recopilación de pruebas y es ahí, donde los inspectores asignados tienen la primera barrera pues al acudir a la empresa que incurre en falta, basta con que no se le permita el paso, y entonces no tiene más remedio que dar vuelta atrás puesto que no obra en su poder una acta judicial respaldada por la autoridad civil para ingresar a la empresa infractora.

4.3.2. Violación de los Secretos Industriales

Vivimos una era de avances científico-tecnológicos muy acelerada y la innovación es una constante en todos los campos, la generación de productos y servicios con categoría de mercancía ha dado lugar a un incremento de los Secretos Industriales, que son blanco de Competencia Desleal.

Comulgamos con la observación de Alfredo Bullard González⁸⁸ cuando dice: “el derecho a la intimidad es inherente al ser humano, quien se reserva para sí cierta información que conforma su esfera íntima, lo que constituye un derecho inalienable”, lo mismo existe en una esfera pública que es aquello que la gente sabe de nosotros, ambas situaciones conforman nuestra identidad y eso nos hace únicos en el conglomerado social. Siendo esto además motivo de protección legal, es por

⁸⁸Bullard González, Alfredo, *Derecho y Economía. El análisis de las instituciones legales*, 2ª ed., Lima, Palestra Editores, 2010, pp. 151-156.

eso por lo que cuando nosotros brindamos generosamente nuestros datos a ciertas instituciones, entre ellas las de crédito, esperamos y solicitamos, que nuestros datos sean retenidos en el umbral de la confidencialidad. De igual manera las empresas tienen una imagen pública, que es todo lo que los consumidores saben, es decir, del domino público y lo oculto, lo secreto, lo que le agrega valor a sus productos y/o servicios y la distingue de cualquier otro, recordemos el sonido del auto Ferrari, es un bien intangible, que agrega valor a sus productos pues al estar protegido legalmente no hay en el mercado otro sonido de auto igual a ese.

En México la LPI 94, protege los secretos comerciales que a decir de la OMC son susceptibles de Competencia Desleal cuando hay divulgación, adquisición y uso de información confidencial o secreta, por terceros sin el consentimiento del titular dando lugar a conductas deshonestas tales como:⁸⁹

- i. El espionaje industrial o comercial.
- ii. El incumplimiento de un contrato.
- iii. El abuso de confianza.
- iv. La inducción a cometer los actos anteriores.
- v. La adquisición de información secreta por un tercero que supiera o no supiera por negligencia grave, que la adquisición implicaba uno de los actos mencionados en los incisos anteriores.

La apropiación de los Secretos Industriales es en sí una conducta deshonesta que implica desde cualquier ángulo que se mire un acto completamente desleal.

La categoría de espionaje es uno de los actos de apropiación de Secretos Industriales muy comunes que va desde la visita a las instalaciones de una empresa

⁸⁹Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Disposiciones tipo...*, cit., pp. 47.

con el “engaño” de comprarla y después no se concreta la venta pero el espía pudo ya posesionarse tal vez de un secreto industrial, hasta el sabotaje por medios electrónicos, siendo conductas que implican la comisión de delito y por tanto se hacen acreedores, quienes las practican, a la aplicación de medidas cautelares, sanciones económicas e inclusive la privación de la libertad.

El incumplimiento de contrato y abuso de confianza son comunes en la contratación de personal que si es puesto en contacto con secretos empresariales y no se le añaden cláusulas de confidencialidad en su contrato, cuando se separa de la empresa existe el riesgo de que haga público el secreto confiado en su práctica con otra compañía.

Por ello en el presente trabajo en el octavo capítulo “Los Secretos Industriales en el ámbito laboral y de negocios” daremos algunas recomendaciones y sugerencias de contrato para casos como el descrito arriba.

4.4. *Uniform Trade Secrets Act*

Los antecedentes de la regulación de los Secretos Industriales en la Unión Americana comenzaron a tomar forma hacia el año 1837 con el caso “Vickery v. Welch”, cuando el primero fue acusado de revelar un secreto relacionado con la producción de chocolate que hacía al demandante, donde el demandado aceptó vender su fábrica al demandante incluyendo su manera y arte de hacer chocolate. Pero cuando llegó el momento de cerrar la operación se negó a otorgar garantía de no revelar a nadie más el secreto de cómo hacer el chocolate. El argumento fue que dijo no tener patente o registro alguno, más que la propia experiencia, así que no se comprometía a guardar el secreto de su arte.

La solución al conflicto arrojó dos cuestiones fundamentales: i) existe un valor en los secretos comerciales, y ii) que la propiedad intelectual existe fuera de las leyes de patentes.

Otro caso significativo fue el de “Tabor v. Hoffman” donde se trae a discusión la difusión del secreto de la fabricación de bombas mecánicas, por exposición al

público de diagramas dimensionales, lo que finalmente trajo consigo la reflexión acerca de la ingeniería inversa como proceso al que está expuesto cualquier producto una vez que sale a la venta al público.

El caso “Peabody v. Norfolk” conlleva a la necesidad de reglamentar las creaciones de los inventores sea o no un tema de patentes, puesto que, si una persona por experiencia crea una mejora a algún proceso o producto, tiene derecho a ser reconocido el resultado de su intelecto.

Por último, en el caso “Empire Steam Laundry v. Lossier” se alude a la importancia que reviste el listado de clientes dada la inversión de esfuerzo y dinero de la empresa, así como el tiempo empleado para elaborarla, por supuesto estamos hablando de 1916, fecha en que aún no se contaba con los avances científico-tecnológicos de ahora. No obstante, hacemos hincapié en que lo anterior se ve reflejado y superado en la legislación norteamericana plasmada en la *Uniform Trade Secrets Act*, Ley Uniforme de Secretos Comerciales, que abordaremos a continuación.

La *Uniform Trade Secrets Act*,⁹⁰ (Ley Uniforme de Secretos Comerciales UTSA, por sus siglas en inglés), publicada en 1979 representa un esfuerzo de los Estados Unidos para la protección de los Secretos Industriales de las empresas que operan en diferentes estados de la Unión Americana, el objetivo fundamental era establecer un orden a las normatividades que al respecto iban surgiendo en los diferentes estados, de ahí el sentido de “uniformidad”.

En los Estados Unidos había intercambios comerciales entre los estados de manera que escapaban a las ordenanzas individuales del origen geográfico de los productos, por ejemplo, un producto era originario de un estado, podía ser almacenado en otro y vendido en otro más, así que hubo la necesidad de dar

⁹⁰National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, *Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments*, Chicago, 11 de febrero de 1986, pp. 3-12, disponible en http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf, consultada el 6 de abril de 2017.

uniformidad a los tratos comerciales, no obstante, permitiendo la adaptación a las circunstancias locales.

La UTSA proporciona varias definiciones que aclaran los términos usados para su aplicación puntual en los diversos actos comerciales: “por medios impropios se incluyen el robo, el soborno, la tergiversación, el incumplimiento o la inducción del incumplimiento, de una obligación de mantener el secreto, o el espionaje a través de medios electrónicos o de otro tipo.”

Los comentarios a la regulación incluyen acciones “inapropiadas” como por ejemplo el sobrevolar la planta de producción del competidor durante su construcción.

Otro tema importante en la regulación es la definición de “malversación” que se entiende como:⁹¹

- i. La adquisición de un secreto comercial propiedad de un legítimo titular, por una persona que sabe o tiene razones para saber que el secreto comercial fue adquirido por medios impropios.
- ii. Divulgación o uso del secreto comercial de un titular sin el consentimiento expreso o implícito por una persona que:
 - a. Utiliza medios impropios para adquirir conocimiento del secreto comercial.
 - b. En el momento de la divulgación o uso, sabía o tenía razones para saber que su conocimiento del secreto comercial era: i) derivado de o a través de una persona que había utilizado medio impropios para adquirirlo, ii) adquirido bajo circunstancias dando origen de mantener el secreto o limitar su uso, y iii) derivado de o a través de una persona que tenía un deber con otra para mantener su secreto o limitar su uso.

⁹¹*Ibidem*, pp.4-5.

- iii. Antes de un cambio material respecto de su posición como conocedor del secreto, sabía o tenía razones para saber que se trataba de un secreto comercial y que su conocimiento se había adquirido por accidente o error.

Por otra parte, la UTSA define clara y sencillamente el secreto comercial como:

Información, incluyendo una fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso que deriva de un valor económico independiente, real o potencial, de no ser conocido y no ser fácilmente identificado por los medios apropiados por otras personas que pueden obtener valor económico de su divulgación o uso, y sea objeto de esfuerzos razonables en las circunstancias para mantener su secreto.⁹²

Enseguida la UTSA propone “remedios”⁹³, para los daños cometidos por violación a la ley, incluidas también las medidas cautelares, los daños y el pago de honorarios a abogados; en cuanto a las primeras, jurídicamente consisten en un recurso equitativo que obliga a una parte a abstenerse de hacer o cometer actos específicos, en este caso particular, detiene la apropiación ilegal de un secreto industrial o comercial, no obstante, esta medida está limitada a la duración del secreto industrial. Refiriéndose a los daños, puntualiza que éstos incluyen tanto la pérdida real causada por la apropiación indebida como el enriquecimiento injusto causado por la apropiación indebida que no se tiene en cuenta al calcular la pérdida real, decretando además que si la apropiación del secreto es intencional y maliciosa el tribunal puede sentenciar la aplicación de hasta dos veces la pérdida de la empresa demandante. Finalmente, en relación a los abogados, la UTSA menciona que el tribunal puede fincar honorarios a la parte que prevalece por acciones hechas en “mala fe” o “malversación voluntaria y maliciosa”.

⁹²*Ibidem*, p. 6.

⁹³N. del A., En la jurisprudencia angloamericana, existe una máxima jurídica, a saber: “para todo derecho hay un remedio, donde no hay remedio, no hay derecho”, que son en lo común, las indemnizaciones por daños y perjuicios, las medidas cautelares y sentencias declaratorias, (AUA).

Cabe mencionar algunas disposiciones de la UTSA importantes para explicar la inclusión de algunos de sus postulados en el ADPIC y TLCAN:

- i. La sección cinco prevé la conservación del secreto, es decir, que un tribunal debe tomar medidas para proteger el secreto comercial durante cualquier acción legal relativa al secreto comercial.
- ii. El artículo 6° establece un estatuto de limitaciones, que exige en cualquier acción en virtud de la UTSA debe ser presentada dentro de los tres años después de que se descubre la apropiación indebida o por el ejercicio de una diligencia razonable debería haber sido descubierto.
- iii. En la sección siete se declara que la UTSA reemplazará a cualquier ley de este estado que provea recursos civiles por apropiación indebida de un secreto industrial y además se deja claro que la UTSA no afectará: i) a los recursos contractuales, ii) a los recursos civiles no basados en la apropiación indebida de secretos comerciales, o iii) a los recursos penales que de otra manera podrían ser de utilidad para la parte agraviada.
- iv. La sección ocho establece el objetivo de hacer que la ley de secreto comercial sea uniforme entre los estados que promulgan la UTSA.

Estados Unidos adoptó este cuerpo legal a partir de mayo del 2013 y el 11 de mayo del 2016 fue la última enmienda donde se hace evidente el objeto de proteger los secretos comerciales, inclusive se anota que se puede referir a ella como “Ley de Defensa de los Secretos Comerciales 2016” y se le da la categoría de Ley Federal con lo que adquiere un carácter universal y por lo tanto, un mandato en todos los estados de la Unión Americana.

Se retoman medidas correctivas que incluyen medidas cautelares, indemnizaciones por daños y perjuicios, así como los honorarios de los abogados. El demandante o propietario de secretos comerciales puede solicitar a un tribunal que expida una orden de embargo para impedir la difusión de un secreto comercial;

el tribunal tiene atribuciones para emprender acciones como: i) expedir una orden de restricción temporal, ii) ordenar la incautación para evitar daños inmediatos, y iii) al poseedor ilegal del secreto comercial se le puede incautar cualquier propiedad, tomando el tribunal la custodia de los materiales incautados.

Se provee de inmunidad de responsabilidad civil y penal para una persona que reveló un secreto comercial a un funcionario gubernamental o abogado en confianza para reportar o investigar una violación a la ley.

Queda de manifiesto que el desarrollo de la protección legal en los Estados Unidos de Norteamérica, respecto de Secretos Industriales que impliquen la afectación patrimonial por su indebida revelación a través de la UTSA, que es un instrumento federal que proporciona a los titulares de Secretos Industriales un fuerte recurso legal en el cual confiar la defensa de la secrecía de su información valiosa, es actualmente uno de los instrumentos mundiales más completos para el tratamiento y defensa de la figura del Secreto Industrial.

En México contamos con la Ley de la Propiedad Industrial, pero aún falta arribar a un estatuto jurídico independiente de Competencia Desleal que regule específicamente los Secretos Comerciales y se promueva su reglamentación específica.

Por otro lado, a continuación expongo algunos ejemplos de protección de secretos comerciales de compañías exitosas que en el comercio global han fincado su popularidad, fama y éxito comercial en los Secretos Industriales.

4.4.1. Coca-Cola

Coca-Cola es uno de los refrescos más vendidos y cuya historia se remonta hace 128 años. La gaseosa, ocupa hojas de coca y semillas de nuez de cola y ha tenido su fórmula bajo llave; su creador John Pemberton, quien inicialmente la fabricó como remedio para sintomatologías de origen nervioso, nunca imaginó que se vendiera y consumiera en más de doscientos países en el mundo. En el 2006, algunos empleados fueron despedidos y arrestados por intentar vender la receta a

su competencia Pepsi por más de un millón y medio de dólares, por ingeniería inversa; y aplicando un análisis a la bebida, en 1993 el químico Mark Pendergrast publicó los resultados y supuestamente éste es el secreto industrial revelado del más famoso refresco del mundo: 3 chorros de extracto de coca, 3 onzas de ácido cítrico, 1 onza de cafeína, 30 (no se sabe con exactitud la cantidad) de azúcar, 2.5 galones de agua, 2 pintas de jugo de limón, 1 onza de vainilla, 1.5 onzas de caramelo, 8 onzas de alcohol, 20 gotas de aceite de naranja, 30 gotas de aceite de limón, 10 gotas de aceite de nuez moscada, 5 gotas de aceite de cilantro, 10 gotas de aceite de neroli (extraído de las flores de naranjo amargo) y 10 gotas de aceite de canela.



Imagen 3. Alexander Samuelsson: la historia de la botella Contour⁹⁴

Existiendo otro mito y contradicción alrededor de dicha fórmula, ya que entre las fechas del estudio en 1993 y del arresto de los empleados en 2006, lo que hace suponer que se trata de un fraude, puesto que, si ya en 1993 había sido revelada la receta, la primera pregunta sería ¿cuál fórmula podían haber querido vender los empleados?, y la segunda pregunta sería ¿si la fórmula original ya no era secreta, cómo es que el nivel de consumo ha ido en aumento a nivel mundial?, sin embargo, cada segundo del día se consumen cerca de ocho mil bebidas de Coca-Cola en el mundo, y es conocida por el 94% de la población mundial⁹⁵, por lo anterior considero que el secreto industrial de Coca-Cola es uno de los mejores resguardados, lo único

⁹⁴Imagen 2, Alexander Samuelsson: la historia detrás del origen de la botella Contour, Coca-Cola México, 2016, Consultada en <http://www.coca-colamexico.com.mx/historias/alexander-samuelsson-la-historia-detras-del-origen-de-la-botella-contour>, consultada el 1 de abril 2017.

⁹⁵Datos y estadísticas, pasión cocacolera, http://pasioncocacolera.mex.tl/386645_DATOS-Y-ESTADISTICAS.html, consultada el 1 de abril 2017.

que se sabe es que se llama *Merchandise 7X* y está guardada en el Sun Trust Bank Building de Atlanta, Georgia en los Estados Unidos de Norteamérica, en diferentes bóvedas con diferentes claves de acceso, por lo que resulta ser el más claro ejemplo de la ventaja competitiva que da el resguardo de los Secretos Industriales.

4.4.2. Google

Otra empresa como es Google incluye un algoritmo que mejora la búsqueda de lo que cada persona indaga y es tan avanzado que se anticipa a los errores de escritura del usuario.

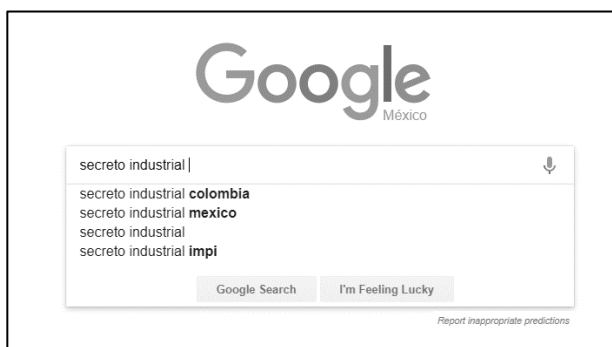


Imagen 4. Google motor de búsqueda⁹⁶

En la imagen puede observarse que en el campo principal de este motor de búsqueda se escribe una parte de lo que se desea buscar y de inmediato el algoritmo avanzado que contiene cifrado “adelanta” posibles opciones para el usuario. Hasta el momento es uno de los Secretos Industriales mejor resguardados. No por nada, es el primero y mejor motor de búsqueda a nivel mundial y muestra de que la tecnología desarrollada en Internet es confiable para resguardar los Secretos Industriales con códigos de acceso cifrados que solamente el usuario puede manipular, los más simples son los “passwords” o mejor conocidos como “contraseñas”. Nuevamente la ventaja comercial de Google se la da el empleo de los secretos desarrollados mediante la investigación y los resguardados.

⁹⁶ Imagen 3, foto del autor, tomada el 1 de abril de 2017, (AUA).

4.4.3. KFC

Kentucky Fried Chicken que en español significa “pollo frito de Kentucky”, nació en 1939 cuando Harland D. Sanders comenzó a preparar pollo crujiente con una receta que contiene once especies y aromas, mismas que son parte de su secreto comercial y que se encuentra resguardado en Louisville, E.U.A., en un fuerte hecho de ladrillos de concreto de dos pies de grosor, con cámaras de seguridad y sensores de movimiento las 24 horas del día además de sujetos armados; se dice que la harina se prepara en dos puntos distintos y geográficamente ubicados lejos uno del otro y que nadie hasta el momento lo ha podido descubrir. Los datos exactos de cada componente escritos a mano y firmados por el mismo “coronel Sanders” se encuentran bajo candados de seguridad e incluye frascos con los ingredientes.



Imagen 5. Representación de las 11 hierbas y especias secretas⁹⁷

El éxito de KFC en el comercio mundial de la comida rápida se encuentra basado en el secreto comercial. En 1986 fue comprada por PepsiCo. Inc. por 840 millones de dólares, actualmente tiene 8,200 restaurantes y está presente en 60 países con poco más de 150 mil empleados.

⁹⁷Imagen 4, Representación conmemorativa de las 11 hierbas y especias secretas, Associate Press, Colonel Sanders' top secret original KFC recipe 'found in a scrapbook belonging to his nephew', Daily Mail, Consultada en <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3750087/Col-Sanders-secret-original-KFC-recipe-scrapbook-belonging-nephew.html>, consultada el 1 de abril de 2017.

4.4.4. Apple

Otra compañía cuyo éxito está basado en sus investigaciones y resguardo de sus avances tecnológicos (Secretos Industriales) es Apple cuyo producto más famoso y ansiado por sus consumidores es el iPhone, mismo que además ha sido blanco de historias fantásticas por los bloggers al difundir en redes sociales supuestos secretos del dispositivo, obligando a la empresa a recurrir a las autoridades para solicitar vía legal, detener la revelación de sus secretos. El lugar donde se fabrica es en China, pero quien ha visto de cerca el lugar podría decir que puede pasar por una base militar gubernamental ya que los empleados están bajo vigilancia extrema, tienen detectores de metales a la entrada y se llega al extremo de solicitar a los empleados no hablar ni con sus familias de sus productos.

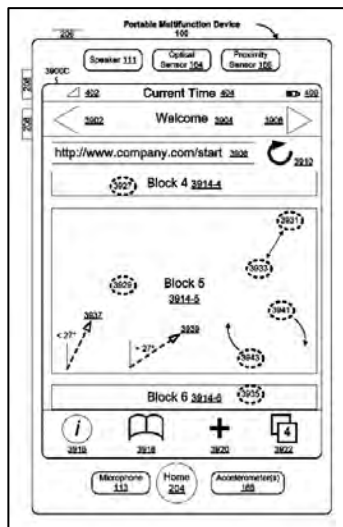


Imagen 6. Dibujo detallando la interfaz del iPhone⁹⁸

⁹⁸Imagen 5, Dibujo detallando la interfaz del iPhone incluido en la patente US 7,479,949 B2, 20 de junio de 2009, United States Patent and Trademark Office, Patente Número US 7,479,949 B2, consultada en <http://pdfpiw.uspto.gov/piw?PageNum=0&docid=07479949&IDKey=68AD540AA01E&HomeUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnp-Parser%3Fsect1%3DPTO1%2526sect2%3DHITOFF%2526d%3DPALL%2526p%3D1%2526u%3D%25252Fnethtml%25252FPTO%25252Fsrchnum.htm%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526s1%3D7479949.PN.%2526OS%3DPN%2F7479949%2526RS%3DPN%2F7479949>, consultada el 1 de abril de 2017.

El resguardo del secreto industrial en el caso de Apple es tal que provocó el suicidio de un empleado de Foxconn después de haber sido sometido a un intenso interrogatorio presentado en un video como prueba de violencia extrema, acusado de haber robado un prototipo del dispositivo que llevaba en su cargamento. Finalmente, este es un caso de resguardo extremo de Secretos Industriales que antepone los intereses de la empresa a la vida misma de sus empleados.

4.4.5. Ferrari

Por último, tenemos el caso de la empresa fabricante de vehículos Ferrari que en el 2003 demandó a Angelo Santini y Mauro Lacconi, ex-técnicos de Ferrari, por la supuesta revelación de Secretos Industriales cuando pasaron de la escudería italiana a Toyota y haber encontrado supuestas pruebas del delito en la semejanza del auto monoplace del “cavallino rampante” de la Ferrari con el de Toyota. Una de las pruebas que aportó Ferrari fue un disco compacto con datos técnicos que uno de sus empleados tenía en su poder, no obstante, sus penas han sido suspendidas gracias al recurso de apelación presentado por sus abogados ante el tribunal correspondiente.



Imagen 7. Ferrari F2003-GA, piloto Michael Schumacher⁹⁹

⁹⁹Imagen 6, Ferrari F2003-GA, piloto Michael Schumacher, F1 Fanatic, The independent F1 Blog, 2003, consultada en <http://www.f1fanatic.co.uk/wp-content/uploads/2008/08/jap24high.jpg>, consultada el 1 de abril de 2017.



Imagen 8. Toyota TF103, piloto Cristiano da Matta¹⁰⁰

Se sabe que la compañía de automotores Ferrari ha protegido por ejemplo el sonido de su motor, los componentes de su pintura, que es también, única en el mundo. Finalmente es una empresa que ha invertido mucho en investigación y ello le ha redituado ser una de las marcas de automotores más cotizadas en el mercado.

4.5. La Inclusión de los Secretos Industriales en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Para poder hablar de la inclusión de los Secretos Industriales en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) consideramos necesario comentar antes sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC) que proviene de las negociaciones en el período comprendido entre 1986 y 1994, en lo que se llamó Ronda Uruguay y de anteriores negociaciones en el Marco del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Los acuerdos son el núcleo del trabajo de la OMC y consisten en contratos que obligan a los gobiernos involucrados a mantener sus políticas comerciales dentro de límites convenidos. La finalidad de estos acuerdos es la de ayudar a los

¹⁰⁰Imagen 7, Toyota TF103, piloto Cristiano da Matta, Toyota Racing, 2003, consultada en <https://es.motorsport.com/f1/photo/main-gallery/cristiano-da-matta-80/?&i=254754&id=1914011&sz=8&s=-6>, consultada el 1 de abril de 2017.

productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores, a desarrollar sus actividades de manera que el comercio fluya con la mayor libertad posible, sin que se produzcan situaciones de conflicto. Esto conlleva la eliminación de obstáculos para el libre comercio, por un lado, y por otro los particulares, las empresas y los gobiernos conocen cuáles son las normas que rigen el comercio en distintas partes del mundo.

El ADPIC de la OMC negociado en la Ronda de Uruguay en 1986-1994, incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. El valor agregado a los productos actualmente reside en el grado de tecnología invertida, producto de la investigación y las invenciones, las medicinas, los fertilizantes, las obtenciones de mejora en los vegetales, las prendas de vestir, etc., contienen una mayor dosis de tecnología y es justo que a los creadores de esos avances se les otorgue el derecho de impedir que otros hagan uso de sus descubrimientos e invenciones, diseños o demás creaciones y valerse de ese derecho para obtener un pago por permitir su uso.

El grado de protección a ese derecho variaba de país en país, lo que llegó a provocar tensión entre naciones e incentivó la creación de un organismo que sirviera de mediador entre los diferentes intereses comerciales y fue entonces que, en la Ronda de Uruguay, como ya se dijo surgió la OMC y desde esas fechas el ADPIC es un intento por reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y sujetarlos a normas internacionales comunes.

Aspectos que abarca el acuerdo:

- i. Cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual.
- ii. Cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual.
- iii. Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios.

- iv. Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC.
- v. Disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema.

Así mismo, se rige también por principios básicos como son:

- i. El principio de no discriminación.
- ii. El principio de igualdad de trato tanto para los nacionales como para los interlocutores comerciales en el marco de la OMC (nación más favorecida).
- iii. La protección de la propiedad intelectual debe contribuir a la innovación técnica y a la transferencia de la tecnología, beneficiando tanto a los productores como a los usuarios fomentando el bienestar económico y social.

En la segunda parte del ADPIC se examinan diferentes tipos de derechos intelectuales y la manera de protegerlos, por supuesto esto ya existía en el Convenio de París y en el Convenio de Berna, pero el acuerdo (ADPIC) agrega ordenanzas más rigurosas.

En lo que respecta concretamente a los Secretos Industriales el ADPIC dicta que:

Los secretos comerciales y otro tipo de información no divulgada, que tengan valor comercial deben estar protegidos contra actos contrarios a los usos comerciales honestos. Ahora bien, deben haberse tomado las medidas razonables para mantener secreta la información. También deben estar protegidos contra todo uso comercial desleal, la comercialización de

productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas nuevos, siempre y cuando se presenten datos de pruebas u otros no divulgados.¹⁰¹

Adoptar las medidas dictadas por el ADPIC no estaría completo sin la elaboración de sanciones a los infractores, por eso en la tercera parte, se ocupa de las sanciones lo más rigurosas posibles para evitar la violación de los derechos intelectuales incluidos los Secretos Industriales. En caso de querrela las partes involucradas pueden pedir la intervención de un tribunal para solicitar la revisión de una decisión administrativa o apelar contra la resolución de un tribunal inferior.

En esta parte el ADPIC define con claridad todo el procedimiento para la obtención de pruebas, medidas provisionales, mandamientos judiciales, indemnización de daños y otras sanciones. Los tribunales tienen facultad hasta de mandar destruir las mercancías piratas o falsificadas. Para mayor seguridad se acuerda con los países miembros, endurecer la revisión aduanal para detectar y en su caso detener la entrada de mercancía pirata. Lo que si es diferente es la disposición de transferir tecnología de los países más avanzados a los países menos desarrollados, pero, conservando la protección de los Secretos Industriales de las naciones poseedoras.

Reduciríamos a un efecto muy importante la inclusión de la protección de los Secretos Industriales en el ADPIC y es lo relacionado a la obligación de nuestro país de adoptar estas reglas, reflejándose en la Ley de Propiedad Industrial y consecuentemente en las políticas comerciales referidas o derivadas de los tratados y disposiciones internacionales de las que es partícipe.

A continuación, revisemos brevemente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), empecemos por recordar que fue en 1992 cuando se firma el TLCAN y entrando en vigor en 1994, participando Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México con el objetivo entre otros, de elevar los estándares de

¹⁰¹Parte II, sección 7, artículo 39, Organización Mundial del Comercio, *Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, 1994, disponible en https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04d_s.htm#7, consultado el 1 de abril de 2017

protección de las patentes, marcas y demás componentes de la propiedad industrial. Con relación a ésta última, ampliando al mismo tiempo el período de protección de las invenciones y patentes, concretizando en la Ley de Propiedad Industrial de 1994 la regulación de los Secretos Industriales.

Uno de los efectos inmediatos de incorporación de los Secretos Industriales fue el darles la categoría si y solo si, son aplicables al desarrollo industrial. Se precisa a detalle lo que es y no, un secreto industrial, adicionando las sanciones para los infractores de la ley obligándolos a pagar en lo económico e inclusive con prisión los daños y perjuicios a los titulares del registro.

Como apoyo didáctico y en forma de Anexos, se agregan a la presente tesis los siguientes documentos; que exponen el concepto de Secreto Industrial, su protección y evolución en el tiempo y el espacio nacional e internacional de la siguiente forma:

Anexo V. “Mapa Conceptual Secretos Industriales”: Este anexo sintetiza de manera didáctica el concepto de Secreto Industrial, su protección a través de diferentes estrategias, su regulación y la importancia que tiene para cualquier negocio.

Anexo VI. “Protección de los Secretos Industriales”: Este diagrama de flujo nos muestra de manera sencilla el camino a seguir para la protección del secreto industrial.

Anexo VI. “Línea de Tiempo: Propiedad Industrial en el Ámbito Internacional y Nacional”: Este gráfico nos permite observar la temporalidad entre la evolución de la legislación nacional mexicana en contraste con la legislación mundial de manera que el lector tenga una idea de la situación actual de la regulación del Secreto Industrial.

Por último, los antecedentes históricos y legislativos nos permiten observar que los Secretos Industriales son una institución jurídica internacional que invariablemente coincide en el desarrollo y aplicación de legislaciones locales

específicas para el tratamiento de los Secretos Industriales en el ámbito laboral y de negocios.

CAPÍTULO QUINTO

SECRETOS INDUSTRIALES Y OTRO TIPO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

5. Secretos Industriales y Otro Tipo de Información Confidencial

Un rubro que aporta información valiosa en relación a este tema es el que se resulta de la comparación de los Secretos Industriales frente a otro tipo de figuras jurídicas, con las que en ocasiones se superpone y en otras se contrapone, pero guardando estrecha relación, para conservar los derechos de intimidad, privacidad, no revelación, no divulgación, ni explotación no autorizada de información sensible, lo que supone un eje que los une y que es el tratamiento legal de la competencia desleal.

El comparativo del Secreto Industrial con otros tipos de información confidencial, demuestra que más allá de la doctrina, el concepto mismo y la regulación de esta figura, frente a la práctica contractual, descubre rubros de protección legal como el *Know-how*, la protección de datos y la figura de datos clínicos.

Por lo anterior, analizaré el comparativo de dichas figuras bajo el principio de la defensa de la competencia desleal.

Una vez revisados los diversos elementos que permiten conceptualizar los Secretos Industriales, es posible entonces distinguir, de forma breve, las diferencias que pueden existir entre este tipo de información y otra que colinda 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 comporta o representa un valor económico o ventaja competitiva a su poseedor, ya que puede estar relacionada a cuestiones de la esfera privada de su poseedor, y, de hecho, puede ser información muy valiosa, pero no necesariamente desde una perspectiva económica o comercial.

Es amplísima la gama de ejemplos que califican para ilustrar información que puede ser considerada simplemente como confidencial, y son también muchas las disposiciones, contenidas en diversos cuerpos normativos, orientada a protegerla. Entre otras disposiciones aplicables se encuentran las de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47¹⁰² determina entre otras cosas que todo servidor público tendrá la obligación de custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de la misma, dando cumplimiento a los artículos 86 y 86 BIS como normas protectoras de información confidencial en campos judiciales y administrativos.

En este mismo sentido, diversas disposiciones de la legislación bancaria, bursátil y militar protegen la información confidencial de su indebida revelación o aprovechamiento, como una manifestación directa del derecho fundamental respectivo. Y queda en discusión la confidencialidad en el ámbito fiscal, respecto de la procedencia, o improcedencia, de dar a conocer información relacionada a la situación tributaria de los contribuyentes, ya que existe una clara contraposición, en este tipo de casos, entre el interés público por conocer esa información, frente al privado de mantenerla de manera reservada. Así, puede decirse que toda información constitutiva de Secretos Industriales debe ser confidencial, pero no toda la información confidencial es materia de un Secreto Industrial.

En el campo de la seguridad nacional, militar, de labores de inteligencia, e incluso en relación a averiguaciones previas, siguen existiendo resguardos importantes de cierto tipo de información, incluso por razones de seguridad nacional.

Respecto de esos tipos de información, es relativamente sencillo establecer su esfera de diferenciación con los Secretos Industriales. Sin embargo, cuando la

¹⁰²Artículo 47, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 18 de julio de 2016, pp. 11-14.

información se acerca al ámbito de las empresas, la tarea se vuelve cada vez más complicada. Por ejemplo, si hablamos de información de cuentas de banco de una empresa, podríamos decir que es claramente información confidencial, pero no necesariamente secreto empresarial, por cuanto la misma no se traduce en una ventaja competitiva para ésta. Sin embargo, los mecanismos financieros utilizados por el empresario para obtener mayores rendimientos de sus utilidades, eso si que podría constituir una ventaja competitiva, y, por lo tanto, ser materia de un secreto industrial.

Ahora bien, reforzando lo anterior y siguiendo las consideraciones respecto a los secretos comerciales plasmadas en la legislación norteamericana referidos por James Pooley¹⁰³ encontramos que los secretos comerciales contienen una cantidad considerable de información, de ahí la dificultad de distinguirlos de la mera información confidencial cuando se trata de empresas, esto es, en el enfoque norteamericano la mejora en el arte del “saber hacer” es suficiente para incluirlos como secretos comerciales, si, tienen como característica el otorgamiento de ventaja competitiva.

Para el enfoque norteamericano, el descubrimiento de lo que “no funciona” se puede calificar como “secreto comercial negativo”, lo que resulta del intrincado camino de la investigación en la que se experimentan mejoras a los procesos y productos, dando a veces resultados negativos que al no ser revelados de manera pública pueden a mediano o largo plazo convertirse en ventaja competitiva, basta recordar que muchos descubrimientos han sido producto de aparentes errores en la investigación.

Como ejemplo tenemos que, en 1870, el investigador ruso Constantin Fahlberg trabajaba en un derivado de alquitrán de hulla (utilizado hoy como recubrimiento o pintura anticorrosiva) y al experimentar con compuestos como el cloro, el amoniaco y el fósforo, de manera accidental quedó algo de la sustancia en sus manos, al disponerse a cenar notó un sabor dulce en sus dedos y así, dio con

¹⁰³Pooley, James, *op. cit.*, p. 6.

la sacarina. No obstante, seguramente cuando se descubrió como un “error de la investigación” fue guardado hasta finalmente aprobar su uso en medicamentos para personas con diabetes y más tarde en alimentos dietéticos, provocando una ventaja comercial en las primeras empresas en emplearlo.

Uno de los ejemplos más relevantes y actuales en el tema, es la multinacional 3M, no solo es una de las empresas que más invierte en investigación y desarrollo, sino que es una de las compañías con más patentes en el mundo y empleadora de más de 7,000 investigadores y para que todo lo anterior funcione la empresa cuenta con un Código de Propiedad Intelectual Corporativa donde establece los lineamientos y el proceso a seguir cuando se lleva a cabo una invención. Cabe recalcar que todas las invenciones son propiedad de 3M y los empleados están sujetos a los siguientes documentos Principio de Seguridad de la Información, Secretos Comerciales e Información Confidencial y Principio de Privacidad.

5.1. Secretos Industriales y *Know-how*

En relación con el llamado *Know-how*, cabe también hacer la distinción de que no toda la información de este tipo es necesariamente confidencial, ya que este concepto se refiere al 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 observar, muchas veces la información relacionada con un *Know-how* puede ser un secreto industrial, pero difícilmente el total de la información lo es, como en ocasiones pretenden hacerlo parecer muchos contratos de franquicia que brindan al *Know-how* puesto a disposición del franquiciatario como un tratamiento de secreto industrial.

El saber o hacer o saber hacerlo, está implícito básicamente en la industria de la transformación, las empresas químicas o metalúrgicas comercializan fórmulas, máquinas, pautas, consumibles, piezas, diseños que para funcionar requieren un procedimiento o recetario y es por ello que se requiere de información confidencial, o en su caso, como Secreto Industrial y plasmado en contratos, convenios y acuerdos previene al adquirente de la tecnología que no sólo el producto en sí está protegido legalmente, sino también los procesos de información o maquila. Aclarando que la ventaja competitiva es tan efímera que frecuentemente envías las actualizaciones o mejoras; por ello, el *Know-how* en sí puede ser o no un Secreto Industrial.

5.2. Secretos Industriales y Protección de Datos

Mencioné en el tratamiento de los Secretos Industriales como Derechos de Propiedad Industrial, que en nuestro sistema legal recientemente, se han promulgado normas para ser orientadas a la protección de la privacidad de los particulares, al obligar e imponer a las empresas una serie de condiciones para el adecuado resguardo y manejo de la información que obra en su poder, proveniente de sus clientes. Con esa orientación fueron promulgadas la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial del 5 de julio de 2010, y su Reglamento, publicado en el propio Diario Oficial del 21 de diciembre de 2011 que vigila el respeto a la privacidad de datos personales y en especial sensibles.

Por otro lado, en enero del 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, siendo una “nueva legislación” en nuestro país que establece que los responsables en el tratamiento de datos personales deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, traslado, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley y que la obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos; determinándose que todo tratamiento de datos personales está sujeto al

consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley; como casos de emergencia nacional o salud pública.

Como principio general, la Ley proclama que el responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados. El responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al incumplimiento de obligaciones contractuales.

En estos casos, el Aviso de Privacidad hará las veces de un acuerdo para que el titular de los datos ejerza sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; así como, resguardo y protección de sus datos personales.

La relación que guarda esta figura con Secretos Industriales es clara, toda vez que, en pocas palabras, este tipo de normas establecen limitaciones para el uso, transmisión y explotación de bases de datos formadas a través de recabar datos personales. Es decir, si consideramos que las bases de datos que las empresas van formando en su actividad comercial cotidiana, y que sabemos, además, que muchas veces representan un alto valor como intangible, esta legislación establece los cotos y limitaciones para la utilización de tales bases de datos. No por ello, sin embargo, pierden su condición como Secretos Industriales.

5.3. Secretos Industriales y Datos Clínicos

Este es, sin duda, el más actual y polémico tema relacionado con los Secretos Industriales, para incorporar o no la figura de la llamada “protección de datos”, en las legislaciones de propiedad industrial o Competencia Desleal en los países, en materia de datos clínicos. Esta figura se entiende como el periodo en el que la autoridad sanitaria no permite que los datos de pruebas farmacéuticas generadas por el innovador, relativos a calidad, seguridad, eficacia, así como a características

físicas y químicas, puedan ser usados por un competidor fabricante de genéricos para el propósito de registrar una versión genérica de la droga, terapéuticamente equivalente. La protección de datos clínicos representa la petición más sentida de parte de los laboratorios farmacéuticos de innovación, para obtener exclusividad respecto de la información que generan durante las etapas de pruebas clínicas relacionadas a la eficacia terapéutica y seguridad de un nuevo medicamento, y cuyos costos se reconocen como muy elevados. Por tanto, se argumenta, debe mantenerse como información confidencial del desarrollador, ya que su aprovechamiento gratuito por los fabricantes de genéricos constituye Competencia Desleal.

El mayor fundamento para que algunos países se manifiesten a favor de la protección de datos clínicos es el contenido del artículo 39, inciso 3 de ADPIC, mismo que determina que:

Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.¹⁰⁴

Esta figura, basada en la estimación de que constituye Competencia Desleal abrir la información del expediente de pruebas clínicas del innovador del medicamento para la aprobación ulterior de los genéricos, obligaría a cada fabricante de medicamentos intercambiables a gestionar sus propias pruebas,

¹⁰⁴Parte II, sección 7, artículo 39, inciso 3, Organización Mundial del Comercio, *Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, 1994, disponible en https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04d_s.htm#7, consultado el 1 de abril de 2017.

afrontando los enormes costos que ello supone para, al final, demostrar lo ya demostrado.

El mayor cuestionamiento que se dirige en contra de la protección confidencial de datos clínicos no es ya desde la perspectiva de los competidores y la justicia comercial, que ha reivindicado permanentemente la postura de que la única forma de creación de mercados exclusivos debe ser a través de patentes; en realidad, la crítica más contundente se gesta desde la posición, primero, de los consumidores, por los altos costos que resultan inaccesibles para miles de pacientes y sus familias, y que no encuentran justificación cuando la exclusividad de la patente venció y siguen sin aparecer los genéricos. La segunda y aún más crucial, la inaceptable exposición que desde el punto de vista de los derechos a la salud supone que, por segunda, tercera o cuarta ocasión, de acuerdo con los derechos humanos significa someter a pacientes a pruebas clínicas que no pueden ya demostrar nada nuevo a la sociedad. Ese es un argumento que, con toda sinceridad, ninguna elaboración intelectual de reivindicación del esfuerzo empresarial puede escatimar.

Una de las mayores preocupaciones respecto a la incidencia de la protección de datos clínicos descansa en el hecho de que ésta no se aplica solo a medicamentos patentados, sino en cualquier caso en el que una empresa hubiese invertido en las diversas fases de pruebas clínicas para la autorización de un nuevo producto.

Así, la discusión regresa al punto de partida, en la necesidad de encontrar el punto de balance entre la justificada remuneración al innovador en la forma de mercado exclusivo, y la urgencia para amplios sectores de población, y de gobiernos, de contar con medicamentos a precios accesibles. Si las patentes han sido históricamente el punto de equilibrio entre ambas fuerzas, la figura de la protección de datos es un mecanismo que lo cuestiona.

La diferencia de la figura de la protección de datos clínicos, frente a los Secretos Industriales, estriba en que, respecto de aquella, se pretende que la

protección para que no se use por terceros alcanza, inclusive, a la información divulgada, mientras que, en el caso de los Secretos Industriales, como sabemos, es una premisa para su existencia que la información no haya sido divulgada en forma alguna.

En el caso de México, el artículo 86 bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte, lo que se liga de manera directa con lo dispuesto por el artículo 1711, apartados 5 y 6 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que determinan que si como condición para aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, uno de los países exige la presentación de datos sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del uso de dichos productos, se protegerán los datos que presenten las personas contra la divulgación, cuando la generación de tales datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Cada uno de los países dispondrá que, respecto a los datos antes mencionados, que sean presentados a la Parte después de la fecha de entrada en vigor del Tratado, ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto durante un periodo razonable después de su presentación. Para este fin, por periodo razonable se entenderá normalmente un lapso no menor a cinco años a partir de la fecha en que se haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su producto, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para generarlos. Sujeto a esta disposición, nada impedirá que un país lleve a cabo

procedimientos sumarios de aprobación para tales productos sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

Como se observa, México ya cuenta con disposiciones orientadas a la protección de datos clínicos, sin embargo, la pretensión es no limitarla a un plazo de 5 años, y considerar protegida, inclusive, la información divulgada.¹⁰⁵

De manera vinculada a lo comentado, el artículo 86 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial complementa la protección determinando que en cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ningún interesado, y en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial a que se refiere el propio precepto.

¹⁰⁵Jalife Daher, Mauricio, *Derecho mexicano...*, *cit.*, pp. 101-105.

CAPÍTULO SEXTO

VENTAJAS DEL USO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

6. Ventajas del Uso de los Secretos Industriales

Las ventajas que ofrece la figura del secreto industrial van desde la intemporalidad para resguardar el secreto, transmitirlo, cederlo e incluso licenciarlo, sin necesidad de tramitación alguna; excepto definir las reglas comunes del derecho notarial, como lo es el depósito de información ante un fedatario público, así como resguardar sus actualizaciones futuras, incluyendo la formalización de contratos de licenciamiento o transmisión de secretos industriales.

También se consideran restricciones o limitaciones al uso de la información confidencial de un secreto comercial de negocios o industrial, respecto de su uso, manejo, limitación de su divulgación en general o de aspectos parciales del secreto o la revelación bajo ciertos términos y condiciones.

El valor económico de los secretos industriales es un intangible valuable para diferentes efectos contables, financieros y comerciales que ayuda a identificar y aumentar la lista de los activos intangibles que pueden ser secretos industriales, incluyendo su propio peso económico en los circuitos comerciales de información tecnológica y comercial.

Por lo anterior, el estudio de estas ventajas es útil para identificar el alcance, valor y tráfico cotidiano de esta figura en el ambiente laboral y de negocios.

6.1. Valuación de los Secretos Industriales

En los últimos años, sobre todo a partir de la publicación del libro *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name* de David Aaker,¹⁰⁶ han proliferado consultoras y documentos de investigación proponiendo métodos para

¹⁰⁶Aker, David, *Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name*, Nueva York, The Free Press, 1991, pp. 299.

determinar el valor de las marcas. Para ello es indispensable identificar los *value drivers* de cada marca, esto es, los parámetros fundamentales para crear, gestionar y medir el valor de una marca. Estos métodos, a pesar de haber nacido vinculados a las marcas, se han extendido a otros activos de propiedad intelectual, no siendo los Secretos Industriales la excepción.

El valor de los activos intangibles es todavía subjetivo por su componente incorpóreo, pero se han arbitrado métodos de valoración de marca que aparecen recogidos en la normativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de las autoridades fiscales de la Unión Europea,¹⁰⁷ y que a continuación comentamos:

- i. Costo Histórico: Refleja el valor del activo intangible en base a los gastos anteriores efectuados en relación con los mismos. Este modelo presenta el inconveniente de que no necesariamente refleja el valor actual porque no toma en consideración la calidad o resultado obtenido, sino solamente la cantidad, además se sobrevaloran marcas o patentes que no han sido exitosas y que no ofrecen perspectivas de rentabilidad en el futuro. Desde el punto de vista contable podríamos aplicar el concepto de costo histórico, como la sumatoria de todos los costos de crear y mantener la marca, la patente o la tecnología vinculada a los Secretos Industriales, aunque con ello no estaríamos representando la realidad de los mismos, pues lo que importa no es lo que se invierte sino lo que resulta de esta inversión. Del mismo modo considerar como alternativa el costo de reemplazo en lugar del histórico resulta demasiado teórico. Primero, no está claro lo que se reemplaza: ¿el conocimiento?, ¿las ventas?, ¿la distribución?, o ¿cómo se reemplaza la lealtad de marca o de la tecnología patentada?, ¿la calidad percibida?, etc., serían cuestiones que no quedarían resueltas, y ni siquiera contempladas en estos métodos.

¹⁰⁷Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), Norma ISO 10668:2010, Brand valuation – Requirements for monetary brand valuation (Valuación de la marca, requisitos para la valuación de la marca monetaria), septiembre 2010.

- ii. Costos actuales o de reposición: El valor del activo intangible es equivalente al total de los gastos necesarios para construir una nueva marca, una nueva invención o un secreto comercial valioso, con el mismo valor en un plazo determinado. Será necesario calcular el valor presente del flujo de caja determinado por la inversión, utilizando una tasa de descuento adecuada. Aunque este método podría proporcionar algunas luces sobre el valor actual, no ofrece ningún indicador que pueda proyectar las probabilidades de rentabilidad en el futuro.

- iii. Valoración basada en la posición en el mercado: Podría darse una respuesta teórica a través de la ponderación del grado de consolidación del intangible en el mercado, tomando como base datos tales como la participación en el mercado, grado de divulgación y posición competitiva en sondeos de imagen y preferencia, pero por valiosos que sean los datos del mercado, es muy poco lo que pueden aportar para calcular el valor financiero de un activo de una marca, o cómo una patente o una tecnología confidencial participan en tales resultados. Una vía para calcular el valor en este método sería a través de la investigación a clientes, interrogándolos acerca de cuánto estarían dispuestos a pagar por ciertos atributos o características de un producto o servicio.

- iv. Proyecciones de rentabilidad futura: Es notable tratar de calcular la rentabilidad futura o el flujo de caja que generará un activo de propiedad intelectual, porque para la compañía que los posea estos cálculos representan el verdadero valor de la empresa como tal. Este ha sido el método más difundido de valoración, habitualmente extrapolando las utilidades actuales a precios corrientes. El principal inconveniente que acarrea esta modalidad es que al proyectarse el flujo de caja no se tiene en cuenta los posibles cambios en el entorno del mercado. Es factible que el flujo de caja no dependa enteramente de estos activos, sino de las

habilidades administrativas y de marketing de los gerentes y de otros factores de fortaleza como los sistemas de distribución.

- v. Valoración utilizando criterios económicos: Utilizando los flujos de caja proyectados y la contribución de la marca, la patente o los Secretos Industriales, se pueden emplear cuatro posibles métodos para calcular el lucro adicional: costo de utilidad, retorno sobre el capital, “lucro premium” (el retorno sobre activos de una empresa que tiene activos intangibles es mayor que el de una empresa del sector sin esos intangibles) y el “precio premium” (un producto que posee una marca se comercializa con un precio adicional en relación a un producto sin marca). El problema de este método se plantearía en cómo determinar esta estimación. Una posibilidad sería la de trabajar sobre el plan, a largo plazo, que se hubiera diseñado para la marca, la patentes o los Secretos Industriales, simplemente descontando la cascada de beneficios proyectada. Debería considerarse la fortaleza del activo de propiedad intelectual y su impacto sobre el entorno competitivo. Otro camino que podría utilizarse sería estimando los ingresos actuales aplicándoles un factor multiplicador. Si los ingresos no fueran representativos, por el problema de las alzas y bajas del producto de acuerdo a los ciclos, se podría utilizar un promedio de los años anteriores. El factor multiplicador de beneficios constituye una vía para estimar y fijar un valor sobre los ingresos futuros. Para determinar el valor actual del multiplicador, será necesario estimar la ventaja competitiva de cada derecho de propiedad industrial analizado.

En mi experiencia la sucesión de activos intangibles en especial de Secretos Industriales es realizable utilizando alguno de los métodos de valuación ya citados, dirigiendo la elección de acuerdo al objetivo que se persiga; vender, comprar, licenciar, reflejar en resultados contables, respecto del valor de la empresa o para tomar decisiones corporativas; como endeudamiento, inventario valuado de intangibles, garantías, reestructuras organizacionales, fusiones, escisiones, etc.

6.2. Los Secretos Industriales como Activos Empresariales

Habiendo entendido la enorme cobertura que los Secretos Industriales tienen sobre la información valiosa de las empresas, es fácil advertir como éstos suelen convertirse en verdaderos activos, susceptibles, como ya lo vimos, de ser comprados, vendidos, valuados, explotados o licenciados. A manera de ejemplo podemos enlistar de manera enunciativa y no limitativa los temas en que pueden consistir los Secretos Industriales:

- Fórmulas.
- Recetas.
- Procesos.
- Bases de datos de todo tipo.
- Listas de clientes.
- Listas de proveedores.
- Metodologías.
- Estrategias de mercado.
- Lanzamiento de nuevos productos.
- Información relativa a investigación y desarrollo.
- Solicitudes de patente no publicadas.
- Nuevos proyectos.
- Estrategias de expansión.
- Estudios de mercado.
- Estudios de localización de sucursales.
- Especificaciones de productos.
- Moldes y matrices.
- Planos de manufactura.
- Software a la medida.
- Contratos con terceros.
- Contratos internos de trabajo y confidencialidad.
- Diseño de líneas de producción.
- Costos y estructura de precios.
- Estudios de materiales.
- Proyectos de investigación.

El rasero debe apuntar a que cualquier información sensible y valiosa para la empresa califica como secreto industrial o de negocios, y cada rubro por separado puede ser calificado como “activo intelectual”. Incluso, para la legislación fiscal, este tipo de activos tienen una definición concreta en los artículos 26, 32, 101, 167, 176, 179 y 181 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Efectivamente ya sea persona moral una persona física con actividades empresariales que genere ingresos en México o en el extranjero por la transmisión, cesión, licenciamiento, uso o explotación de activos intangibles como patentes, derechos intelectuales o industriales, es sujeto del cálculo de pago de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con la ley en comento y los tratados para evitar la doble tributación si los hubiera.

Las inversiones como activos fijos, los intangibles que reduzcan los gastos, mejoren la calidad y evidencien el uso y la explotación; en nuestro caso de intangibles, que conlleven una ventaja competitiva y por ende un ingreso, como actividad empresarial que genere ingresos por asistencia técnica, ya sea en territorio nacional o en el extranjero tributará en regímenes fiscales que correspondan; incluyendo multinacionales que tengan partes relacionadas que exploten intangibles (transferencia de tecnología) en el territorio nacional, incluyendo la maquila en el extranjero.

Como se aprecia, el ámbito que pueden abarcar los Secretos Industriales es tan amplio, que muchas veces, cuando se compra una empresa exitosa, en realidad, lo que se está comprando, es su conocimiento o su saber hacer, que es su información, su conocimiento, su experiencia, como, por ejemplo: marcas, nombres comerciales, *softwares*, fórmulas, procesos, red de distribución, diseños comerciales y administrativos.

6.3. Los Secretos Industriales en Contratos de Franquicia y Asistencia Técnica

Los Secretos Industriales siempre constituyen un rubro importante en los contratos de franquicia, ya que conforman unos de los dos componentes básicos de los derechos que se ponen a disposición del franquiciatario. La propia definición que nuestra Ley de la Propiedad Industrial hace en su artículo 142 del contrato de franquicia, establece claramente esta diferenciación.

En efecto, el enunciado principal del precepto establece que existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien

se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Como se observa, la ley determina que el contrato de franquicia se conforma, por una parte, por la marca, y por la otra, por conocimientos técnicos para producir o vender bienes o prestar servicios. Estos conocimientos son, precisamente, lo que los contratos de franquicia definen como “Secretos Industriales”, mismos que están reflejados en los manuales de la franquicia, y que muchas veces son transmitidos al franquiciatario a través de la capacitación que el contrato prevé como parte de la relación entre las partes.

Eventualmente, el franquiciante, trata de proteger su información valiosa compartida con el franquiciatario, registrando como obra literaria, a manera de manuales o documentos similares sus secretos industriales lo que implica una posibilidad de divulgación de la misma, cancelando la posibilidad de secrecía, ya que esta información puede ser consultada por el público.

Un manejo adecuado de los Secretos Industriales en un contrato de franquicia ofrece grandes ventajas para el franquiciante, al punto de suplir las deficiencias de las llamadas “cláusulas de no competencia”, ya que éstas, en nuestro sistema, enfrentan una limitación constitucional. Como se sabe, las estipulaciones entre partes que derivan en una obligación que pretenda limitar las actividades del franquiciatario para dedicarse a un cierto giro equivalente al de la franquicia, son inconstitucionales, por contravenir el derecho fundamental al trabajo, que reconoce y tutela el artículo 5° de la Constitución. Entonces, aún y cuando no se pueda impedir a un franquiciatario, al término del contrato, seguirse dedicando al mismo giro, lo que si se puede impedir es que éste utilice los métodos, fórmulas, procesos y demás Secretos Industriales de la franquicia, con lo que, muchas veces, queda impedido de competir en esos mercados.

Resulta indispensable, en esos casos, que las cláusulas respectivas en los contratos de franquicia se redacten con precisión, estableciendo en todos los casos que

las obligaciones del franquiciatario de no divulgar, no aprovechar y no usar Secretos Industriales de la franquicia se extienden en el tiempo a pesar de la conclusión del contrato respectivo.

En suma, la asistencia técnica (intangibles) en forma de información confidencial en el eje de las franquicias que implica aspectos mercantiles, fiscales y administrativos adicionales al propio Secreto Industrial.

6.4. Los Secretos Industriales Provenientes de Terceros

El motivo central de proteger los secretos comerciales es no perderlos, pero también implica el tener cuidado del manejo de otros que puedan ser propiedad de terceros. Cuando se maneja una cantidad grande de información se debe tener cuidado de no mezclar nuestros secretos con otros que pueden venir de fuentes ajenas. Así, nuevamente recomiendo no hacer acuerdos verbales, por el contrario, establecer claramente la relación entre los participantes de algún proceso comercial, por escrito, sobre todo si se quiere considerar el uso de ideas sugeridas por gente ajena a la empresa.

James Pooley¹⁰⁸ presenta para este fin unos documentos, empleados en caso de recibir un programa de ideas por alguien fuera del negocio, estos formatos están basados en la doctrina norteamericana, pero considero su aplicación en nuestro país, debido a que su fundamento doctrinal de propiedad industrial de carácter internacional se adapta a la legislación de cualquier país,¹⁰⁹ que proponen clausulados tipo protectores de información confidencial, a fin de evitar confusiones, acuerdos improbables de cumplir, abusos, o simplemente la aceptación y manejo de cierta información en la condenación de su no divulgación.

¹⁰⁸Pooley, James, *op. cit.*, pp. 44-55.

¹⁰⁹Véase Anexo VIII. Formato de Respuesta a una Idea No Solicitada (Propuesta de Ideas) y Anexo IX. Formato Autorización para Examinar Inventos e Ideas Presentadas.

6.5. Restricciones en el Uso del Secreto Industrial

El artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial no hace sino hacer explícita una cualidad intrínseca de toda información constitutiva de un secreto industrial, relativa a su transmisibilidad por cualquier medio lícito, contemplándose de manera enunciativa las formas clásicas de cesión y licencia, que son consustanciales a los derechos de propiedad industrial, cuando establece que 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 y que 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. Es claro que la autorización conferida a un tercero para usar la información materia de un secreto industrial constriñe a su receptor a no divulgarla en forma alguna y a utilizarla con estricto apego a las condiciones pactadas en el acuerdo. A diferencia de todos los demás casos de licencias o cesiones de derechos de propiedad industrial, en el caso de los Secretos Industriales no es procedente la inscripción del acto o contrato respectivo ante el IMPI, lo anterior, como resultado de la no registrabilidad del secreto industrial, dadas sus especiales características y naturaleza.

Por otro lado, dado que los derechos sobre Secretos Industriales tienen una vigencia equivalente al tiempo en que éstos se mantengan como tales, las licencias que sobre los mismos se celebren no tienen que observar los términos restrictivos de vigencia de los otros derechos de propiedad industrial que son materia de este tipo de acuerdos, pudiendo ser licencias que se extiendan considerablemente en el tiempo. En relación con el segundo párrafo de la ley, debe comentarse que no hace sino subrayar una restricción que claramente corresponde incorporar en licencias de Secretos Industriales a su poseedor, con objeto de preservar su confidencialidad.

La mención enunciativa que se incluye en el precepto respecto del tipo de acuerdos en que se deben incluir estas cláusulas, atiende a la sola consideración de que en estos convenios suele incluirse diversa información que califica como secreto industrial, por lo que de manera expresa se incluye la mención correspondiente a la conservación de la confidencialidad. Sin embargo, no queda duda de que en acuerdos que involucren transmisión o licencias relativas a Secretos Industriales, las partes pueden tomar cualquier tipo de medidas para preservar la confidencialidad, de manera que las condiciones necesarias para la existencia y protección de los secretos se preserven.

A pesar de la referencia expresa que el artículo 84 de la LPI realiza de la persona autorizada para explotar un secreto industrial de otro a manera de "usuario autorizado", queda claro que la no registrabilidad de los Secretos Industriales permea a los acuerdos que versen sobre aquellos, de manera que este tipo de acuerdos relativos a su explotación o transmisión, tampoco resultan registrables ante el IMPI.

Un precepto especialmente importante en relación a la figura del secreto de negocios es el artículo 86 de la Ley de la Propiedad Industrial, que determina que la persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener Secretos Industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona; también será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

El precepto incurre en la misma intrascendencia del anterior, ya que pretende establecer una prevención para inhibir una conducta, siendo que el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial define y sanciona las conductas delictivas en relación con Secretos Industriales. Al propio tiempo, el artículo incurre en otra intrascendencia por obviedad, al señalar que quien reciba Secretos Industriales de terceros por la vía de contratar a sus empleados o ex empleados, asesores o ex asesores, será responsable de los daños y perjuicios que ocasione, siendo que dicha obligación deviene de cualquier

hecho ilícito que lesione a una persona, tal como lo prescribe el artículo 1910 del Código Civil. Al parecer, el propósito del legislador al haber incorporado esta disposición fue la de subrayar y hacer aún más explícita la ilegalidad de contratar a empleados o trabajadores de competidores, con el ánimo de obtener de éstos información relativa a Secretos Industriales a los que tuvieron acceso por virtud de su puesto o cargo, que sin duda constituye la forma más usual de obtener de manera ilegal información valiosa.

Por otra parte, un asunto a considerarse al analizar el régimen legal de los Secretos Industriales y que se encuentra ligado en forma directa al régimen jurídico de esta figura, es el relativo a la tenue línea que suele dividir la información que constituye el secreto, respecto de aquella que posee el empleado como parte ya de su experiencia y de la que no puede despojarse.

En contraposición a la protección que la ley dispensa a los Secretos Industriales, cabe decirlo, se encuentran los derechos humanos o fundamentales consagrados por el artículo 5° de la Constitución, lo que permite a toda persona dedicarse a la actividad, profesión o comercio que mejor le parezcan, siempre que sean lícitos. Muchas veces, lo que el empleado hace en el desempeño de nuevos cargos, es poner en práctica las habilidades y experiencia aprendida en trabajos previos, lo que no necesariamente supone utilización de información calificada como secreto industrial, y en este sentido cualquier acuerdo o protección legal en contrario es nula y debe reconocerse que los nuevos productos intelectuales entre patrón-trabajador eso son y su valoración parte de la experiencia anterior de ambas partes.

6.6. Transmisión y Licenciamiento de los Secretos Industriales

La transmisión, cesión o licenciamiento de un activo intangible es lo que hace valioso al activo, al ponerlo al servicio de un mayor volumen de beneficiarios, incluyendo la actualización o mejora del mismo, por ello la naturaleza del Secreto Industrial no excluye la posibilidad de ser, como casi cualquier otro derecho de propiedad intelectual, transmitidos o licenciados a terceros. El amplio abanico de formas y manifestaciones que

los Secretos Industriales pueden poseer puede llegar a dificultar su definición contractual; pero de ninguna manera inhibe la celebración de contratos de este tipo.

De hecho, es común que, en contratos de patentes, franquicias o licencias de marcas, existan cláusulas relativas a Secretos Industriales como parte integrante de los contratos, ya que en muchas de estas transacciones se involucran estrategias de mercado, planes comerciales, bases de datos, recetas, fórmulas, procesos, especificaciones, y muchos tipos de información que constituyen Secretos Industriales, que el licenciataria utilizará o adquirirá bajo ciertas condiciones. Y el procedimiento de transmisión y licenciamiento promueve el desarrollo tecnológico, comercial y económico, incluyendo licencias cruzadas entre agentes económicos, que hacen aún más rentables la promoción y protección de los Secretos Industriales.

Actualmente en la compra de empresas se incluye en los activos intangibles fórmulas, procedimientos, métodos que no son patentes y se reconocen como Secretos Industriales y se protege a través de Contratos de Transmisión o Licenciamiento, de poderes notariales, pactos de No Revelación y Explotación, Acuerdos de No Competencia, siendo una herramienta básica en estas transacciones por lo regular índole industrial y comercial.

CAPÍTULO SÉPTIMO

EL RÉGIMEN DE SECRETOS INDUSTRIALES FRENTE AL DE PATENTES

7. El Régimen de Secretos Industriales Frente al de Patentes

En este análisis demuestro como elegir cuando patentar o proteger como secreto industrial, que para muchas empresas representa un dilema cuando llega el momento. Además, la comparación permite comprender el muy importante rol que esta figura está cobrando en el mundo, como una opción muy rentable de protección, y como gradualmente está desplazando a ciertos tipos de patentes.

Así mismo, la comparación entre ambas figuras permite dimensionar las estrategias que las empresas pueden seguir para establecer y desarrollar estrategias de protección de sus Secretos Industriales que sean efectivas e integrales, ya que no se puede pensar que la tutela se desprende de la ley de manera automática, sino que, como lo hemos señalado antes, se requieren acciones concretas del poseedor para que la protección se consolide.

7.1. Secretos Industriales y Patentes de Proceso

Un primer punto a considerar al confrontar el régimen de Secretos Industriales frente al de patentes, es la consideración de que, para quien posee información que representa una ventaja competitiva, determinar si se protege bajo uno u otro es crucial, ya que los efectos de la decisión suelen ser irreversibles. Una vez que se ha optado por uno de los sistemas, suele ser definitorio en el futuro de la protección de la que el titular podrá disfrutar.

Una tendencia que se observa en el mundo en relación a la opción de privilegiar la figura del secreto industrial por encima de la patente es en el de los procesos industriales. Muchas empresas que han disminuido su actividad de patentamiento, que han sido cuestionadas al respecto, han indicado que, basadas en la experiencia de diversos litigios, se han percatado de que el régimen de Secretos Industriales ofrece ventajas en

relación a las llamadas “patentes de proceso”. Tales ventajas las hacen consistir en que, por una parte, al patentar se ven obligadas a revelar el total de su información a los competidores, siendo que se trata de información realmente confidencial y que la empresa ha atesorado como un activo muypreciado. Si esa revelación asegurase que los competidores se abstendrán de utilizar el procedimiento patentado tal vez la recompensa seguiría garantizando que el mecanismo fuese empleado, pero en la práctica este resultado suele no ser alcanzado. Es usual que los competidores que tienen acceso a la información a través de la propia patente tramitada por el titular utilicen esos métodos, y que para aquél resulte muy complicado demostrarlo. A pesar de que en términos del artículo 192 bis 1 de la Ley de Propiedad Industrial, bajo ciertas condiciones opera la llamada “reversión de la carga de la prueba”, esto es, que corresponde al presunto infractor demostrar que emplea un proceso distinto al patentado, ello se traduce en que, sea altamente complejo para el titular de la patente lograr identificar, siquiera, que su proceso está siendo utilizado. Lo anterior conduce a que sea una mejor alternativa mantener la información de un proceso de manufactura como secreto industrial, evitando la revelación que implica la obtención de una patente.

Como había comentado, en el caso de patentes la publicación de la solicitud revela la invención ante los ojos de todos, lo que puede en ocasiones permitir y generar que los competidores busquen alternativas que sin violar la patente les ubique en posición de competir, y empresas ubicadas fuera del área de protección de la patente pueden copiarla en forma directa. Por las razones apuntadas, estas circunstancias deben ser valoradas al determinar la conveniencia de patentar o mantener la información como secreto industrial.¹¹⁰

De cualquier forma y más allá de que la redacción de la solicitud de patente oculte técnicamente elementos o reivindicaciones estratégicos, con la tecnología actual no es relevante si la patente es o no exitosa, basta con reproducirla cercanamente, incluso superarla para diversos usos y explotación de la misma.

¹¹⁰Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la..., cit.*, pp. 260-264.

Por ello, el Secreto Industrial es una opción segura de protección, que de estructurarse y protegerse con sumo cuidado técnico y legal, alcanza un grado de seguridad y garantía en su uso práctico.

7.1.1. Ventajas de los Secretos Industriales en Vigencia y Extensión Territorial

Finalmente, dos características propias del régimen de Secretos Industriales que representan ventajas interesantes respecto del de patentes es, por una parte, la disponibilidad “intrínseca” de la protección que deriva de observar los requisitos propios de los Secretos Industriales, mientras que en el caso de patentes es necesario agotar un largo proceso para lograr su reconocimiento. El otro beneficio inherente a los Secretos Industriales es que su tutela se puede reclamar en cualquier país del mundo en que su poseedor los utilice o exponga en el desarrollo de sus negocios (siempre que en esa jurisdicción exista una legislación que lo reconozca), sin necesidad de agotar ninguna formalidad o depósito específico. Estas dos significativas ventajas se traducen, además, en el bajo costo que el régimen de Secretos Industriales supone para su beneficiario, frente a otros mecanismos como el del patentamiento, que aunado a los tiempos de registro que por su extensión, eventualmente para un desarrollador medio, son obstáculos desalentadores en beneficio de los imitadores o la piratería misma.

7.1.2. Ventajas de las Patentes en Ingeniería Inversa

En el sistema normativo de patentes, desde el momento de la aplicación de la solicitud, la información se considera divulgada, por lo que la protección existente de la información confidencial cesa de manera inmediata y definitiva. Por el contrario; si la protección se mantiene en Secreto Industrial existe la posibilidad de que un tercero acceda por vía lícita a la información objeto del Secreto Industrial, a través de reingeniería inversa. Y en el caso de que la información hubiese sido divulgada entonces toda posibilidad de patentamiento habría desaparecido ante el incumplimiento del requisito esencial de novedad que impone la legislación aplicable.

Desde luego que un punto que debe tenerse en perspectiva en el momento de evaluar la conveniencia de patentar o mantener la tecnología como secreto industrial es el relativo al hecho de que aquellas -las patentes-, protegen en contra de la copia que pueda presentarse por cualquier vía – como la llamada reingeniería inversa-, mientras que los Secretos Industriales no ofrecen ese tipo de tutela. Si un competidor accede por la vía legal a la misma información que el poseedor de la misma, la figura no cubre de tal condición, por no ser propio de su naturaleza, como si sucede con las patentes. Debe recordarse que los Secretos Industriales lo que impiden es el apoderamiento, aprovechamiento, uso o revelación que son realizados en forma ilegal, ya sea, irrumpiendo ilícitamente en los archivos materiales o electrónicos de quien la posee, o bien, aprovechando una posición de negocios, proveedor, asesor, empleado, etc. que le permite acceder a la información. En razón de esta condición, si, por ejemplo, alguien ha desarrollado una fórmula de un medicamento para un fin terapéutico específico, la cual es muy fácil de descifrar a través de un análisis químico, es claro que la opción para el desarrollador de la misma debe ser la de patentar. En cambio, si la fórmula resulta por demás compleja e indescifrable, del régimen de protección de secretos puede ser más ventajoso, inclusive, por la vigencia definida que el mismo implica, siempre que las condiciones para la gestión de la protección se mantengan.

7.2. La Combinación de Figuras

Hay situaciones, en las que el régimen de Secretos Industriales y el de patentes se pueden complementar. Uno de esos supuestos se presenta en los casos en los que cierta información asociada a determinadas patentes no aparece como revelada en éstas, y la misma es necesaria para la debida puesta en práctica de determinada tecnología. Es una estrategia muy utilizada que consiste en reservarse cierta información crítica, que el titular no aporta en el proceso de patentamiento, aun cuando se puede llegar a incumplir con el requisito de suficiencia. Esta práctica da lugar a lo que se conoce como “licencias híbridas”, consistentes en que, cuando se firma una licencia que involucra determinada patente o patentes, es común que se incluya una licencia para el uso de Secretos

Industriales, siendo esa información adicional que se requiere para que la tecnología patentada pueda ponerse en práctica.

Recordemos que uno de los principios que informan el sistema de patentes, y que en nuestra legislación se refleja en el artículo 43 de la Ley de Propiedad Industrial, es el que se conoce como “principio de unidad inventiva”, que consiste en que debe presentarse una sola solicitud por cada concepto inventivo, a pesar de que un producto o proceso pueda formarse a partir de la suma de dichos conceptos. Ello hace que, muchas veces, para poner en práctica el conjunto de un proceso, o la manufactura de un producto patentado, exista la parte de la tecnología protegida por una o varias patentes, y al mismo tiempo, un cúmulo importante de información que ha sido conservado bajo el régimen de los Secretos Industriales.

Otra situación que permite la complementación de ambos sistemas de tutela – Secretos Industriales y patentes-, es el tiempo que transcurre desde la etapa de investigación y desarrollo que genera la tecnología que se considera nueva, hasta que la solicitud de patente es presentada, y de hecho, hasta que ésta es publicada, ya que durante la etapa que transcurre hasta ese momento la solicitud sigue manteniendo la condición de confidencial. De hecho, la recomendación de que a la información propia de una solicitud se le siga dispensando tratamiento como secreto industrial obedece a la circunstancia de que, en caso de abandonarse la misma por cualquier causa, sin existir divulgación de la información, seguiría siendo válido volver a presentar la solicitud de patente.

7.3. Los Trabajadores Inventores

Es innegable que la apropiación de la tarea que desempeña el trabajador lo hace especialista muchas veces en el conocimiento del proceso de producción de bienes y servicios. Ello coadyuva a desarrollar nuevas estrategias por el empleado, dando lugar a las invenciones, en otros casos, el patrón contrata a especialistas para llevar a cabo investigaciones con la idea de producir innovaciones y mejoras.

Es así como surge una duda, es el trabajador dueño de sus creaciones, o es el patrón quien tiene derecho sobre ellas por el simple hecho de dotar de lo necesario al investigador como puede ser capital, instrumentos, instalaciones especiales, etc.

De la respuesta que demos a la cuestión y de las cualidades de la invención dependen, por un lado, el derecho de propiedad y por otro si es susceptible de recurrir a la figura de patente o al régimen de secreto industrial.

El artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo que comentaremos en el siguiente capítulo, resuelve la situación de la propiedad de la invención, que recomendamos sea dado a conocer al empleado mediante el contrato a celebrar con la empresa. Y por otra parte reconocer los logros de los trabajadores mediante incentivos monetarios, reconocimientos, trofeos, medallas, y otro tipo de incentivos; incluso esto puede hacerse mediante convocatorias que inviten a concurso a los empleados para presentar innovaciones a los procesos de producción. Por otro lado, dependiendo del análisis del producto y la vista de sus cualidades se puede tomar la decisión de recurrir a la patente o al régimen de secreto industrial.

A continuación, veamos algunos inventos mexicanos que han pasado a la historia social de uso cotidiano y cuyo régimen de protección es la patente:¹¹¹

La aportación más conocida es el televisor a colores, invento del mexicano Guillermo González Camarena, el 19 de agosto de 1940 la Secretaría de Economía Nacional le otorgó la patente MX-40235.

¹¹¹Redacción SDPNOTICIAS.com, "Te presentamos 10 inventos creados por mexicanos", SDPNOTICIAS.com, 28 de agosto de 2017, disponible en <https://www.sdpsnoticias.com/geek/2014/08/28/te-presentamos-10-inventos-creados-por-mexicanos>, consultado el 2 de mayo de 2017.



Imagen 9. Guillermo González Camarena¹¹²

La Máquina para hacer Tortillas es otro invento hecho por los mexicanos Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero, que se ha incorporado a la vida común dentro y fuera del país desde inicios del siglo XX.



Imagen 10. Máquina para hacer tortillas¹¹³

Este último invento ha sido revolucionado por el mexicano, Carlos Ruíz y estará disponible en agosto de 2017, bautizada coloquialmente como “Nespresso de tortillas” la

¹¹²Imagen 9, Guillermo González Camarena, Eric Hernández, Guillermo González Camarena: La historia de la TV a color a 50 años de su primera transmisión, Fayerwayer, 2013, consultada en <https://www.fayerwayer.com/2013/02/guillermo-gonzalez-camarena-la-historia-de-la-tv-a-color-a-50-anos-de-su-primera-transmision/>, consultada el 2 de mayo de 2017.

¹¹³Imagen 10, Máquina para hacer tortillas, Marcianosmx.com, 10 inventos mexicanos más importantes, 4 de julio de 2012, consultada en <http://marcianosmx.com/10-inventos-mexicanos-mas-importantes/>, consultada el 2 de mayo 2017.

máquina hace tortillas en cuatro pasos: eliges el tipo de masa, colocas la cápsula, presionas el botón de inicio y recoges la tortilla; dicha máquina saldrá la venta por unos 399 dólares y las cápsulas tendrán un costo de 79 centavos de dólar.¹¹⁴



Imagen 11. Flatev, máquina para hacer tortillas instantáneas¹¹⁵

La píldora anticonceptiva cuya fórmula fue descubierta por el mexicano Luis Ernesto Miramontes en 1951 y patentada por los laboratorios Syntex, S.A.



Imagen 12. Luis Ernesto Miramontes, circa 1953¹¹⁶

¹¹⁴Staff, "Mexicano crea máquina para hacer tortillas en dos minutos", *Noticias MVS*, México, 30 de mayo del 2016 y consultado el 2 de mayo de 2017, disponible en <http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/inventan-maquina-para-hacer-tortillas-en-dos-minutos-103>, consultada el 2 mayo de 2017

¹¹⁵Imagen 11, Flatev, máquina para hacer tortillas instantáneas, Internet, 2016, consultada en <http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/inventan-maquina-para-hacer-tortillas-en-dos-minutos-103>, consultada el 2 de mayo de 2017.

¹¹⁶Imagen 12, Luis Ernesto Miramontes, circa 1953, Foto de dominio público, Luis E. Miramontes autorretrato, Facultad de Física de la UNAM, 23 de enero de 1951, consultada en <http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/LEMC/1951-1970/images.html>, consultada el 2 de mayo de 2017.

CAPÍTULO OCTAVO

LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE NEGOCIOS

8. Protección de la confidencialidad

Aun cuando el régimen tutelar de los Secretos Industriales se manifiesta en diversos ámbitos, es el laboral donde con mayor frecuencia, y profundidad, observamos que se generan disputas y situaciones que exigen que la empresa adopte procedimientos, medidas y decisiones orientadas a proteger la información que los constituye.

La razón es simple y se desprende de la constancia con que los trabajadores de una empresa reciben información confidencial constitutiva de Secretos Industriales, ya que de manera cotidiana la requieren y manejan para el cumplimiento de sus funciones. Además, suelen tener acceso no solo a partes o porciones de la información, sino que muchas veces tienen acceso al total de información de una empresa (especialmente en las llamadas PYMES), de manera que pueden detectar con precisión el papel e impacto que dicha información de Secretos Industriales juega en los resultados de la compañía.

En contraposición, otras personas o entidades con las que la empresa puede llegar a tener relaciones que facilitan el acceso a información confidencial, como el caso de un consultor o un maquilador, suele tratarse de contactos específicos para resolver problemas concretos, en los que el flujo de información se limita a la materia de que se trata. En el caso de un maquilador, suele limitarse a la información relacionada a la manufactura de un producto en particular.

Otro de los factores que potencia la posibilidad de problemas particulares en el campo laboral, relacionados con Secretos Industriales, es un factor humano, propio de las relaciones entre empleados y sus superiores, que muchas veces suelen derivar en conflictos y confrontaciones que precipitan la posibilidad de que aquellos decidan competir al empleador en su propio giro y usando sus sistemas y métodos de negocio.

8.1. Condiciones y Alcance del Convenio de Confidencialidad

De conformidad a la legislación inglesa en la materia,¹¹⁷ los empleados que adquieren o generan Secretos Industriales en curso de su empleo, transfieren cualquier derecho sobre la información a favor del patrón, y no están autorizados a usarlos o revelarlos sin el conocimiento del empleador. La obligación mencionada de trasladar al empleador cualquier derecho sobre este tipo de bien jurídico, puede estar expresamente prevista en contrato de confidencialidad o de trabajo, y en el caso de silencio sobre el particular, se puede entender como implícito en las obligaciones de buena fe y fidelidad que cualquier empleado le debe al patrón. De hecho, esta obligación puede verse respaldada por los casos de derechos sobre patentes.

Son muy interesantes los comentarios que sobre este tema vierte la autora Allison Coleman¹¹⁸ al citar el famoso caso *Hivac vs. Park Royal Scientific Instruments Ltd.*, en el que se analizó la situación en la que cinco empleados de la primera empezaron a prestar sus servicios en la segunda, lo que implicaba la posibilidad inminente de que Secretos Industriales fuesen revelados. El tribunal decidió restringir a los empleados la posibilidad de continuar prestando servicios para la segunda empresa para proteger la información confidencial. La importancia para la autora reside en la repercusión que la decisión tiene como soporte la obligación de fidelidad que los empleados tienen con el patrón, y que va más allá de la obligación de secrecía. En esta obligación de fidelidad se incluyen conductas obligadas como no hacer negocios alternos que desvíen clientes o recursos de la empresa, actuar honestamente y no trabajar para empresas competidoras durante el plazo del empleo, así como a emplear lo mejor de su experiencia y conocimiento en el desempeño de sus labores.

Existen aspectos muy importantes que se deben considerar en relación con este tema, como es el de la propiedad de la información que se genera al amparo de la relación de trabajo, y que debe determinarse que es propiedad del empleador. En caso de que el

¹¹⁷Coleman, Allison, *op. cit.*, p. 55.

¹¹⁸*Ibidem*, p. 57.

contrato no lo prevea, puede por analogía recurrirse a la ley en relación con las “invenciones de los trabajadores”.

Al igual que la mayor parte de legislaciones de patentes en el mundo, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 14, contiene una disposición expresa sobre el tema, que en el caso particular determina que, a las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. El tema tiene especial significado considerando que las estadísticas sobre ello indican que casi tres cuartas partes de lo que se patenta en el mundo, proviene de innovación de empleados, tanto de los asignados directamente a labores de investigación y desarrollo, como de aquellos que lidian cotidianamente con tareas de manufactura y producción.

En otros países el tema alcanza un tratamiento legislativo mucho más completo que en el nuestro, no realizándose remisión alguna a leyes laborales, sino que el propio ordenamiento en materia de propiedad intelectual incluye un capítulo que prevé los diversos supuestos existentes. El caso de nuestro país, como señalábamos, es el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo el que determina la atribución de derechos derivados de las invenciones realizadas en la empresa, mismas que se rigen por las normas que a continuación se comentan,¹¹⁹ y que se presentan como Anexo X. “Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo (Derechos del Trabajador)”.

El primero de los supuestos, consistente en que reconozca el derecho que tiene el inventor a que su nombre figure como creador de la invención, no hace sino replicar en forma específica la declaración genérica que sobre el particular contiene el artículo 13 de la Ley de Propiedad Industrial. Lo anterior, reconoce una especie de derecho moral en el inventor a que el mismo sea asociado siempre a la invención, a la manera del derecho de paternidad que reconoce y regula el derecho de autor.

¹¹⁹Artículo 163, Ley Federal del Trabajo Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 12 de junio de 2015, pp. 46-47.

En relación al segundo de los supuestos, cuando el trabajador se dedique a los trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados por la empresa, por cuenta de ésta, el dispositivo legal determina que la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El precepto no es claro ya que se refiere a los procedimientos utilizados por la empresa, siendo que sus labores de investigación y desarrollo suelen caer en el mayor número de rubros, y de manera particular en la generación de nuevos productos. A pesar de que por obviedad el precepto debe ser entendido con esa extensión, sería deseable que en la próxima reforma tal punto sea enmendado.

La segunda parte de este supuesto determina que el inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan aportar al patrón no guarde proporción con el salario percibido por el inventor.

Desde luego que la ley busca un equilibrio entre los factores de la producción, en el sentido de reconocer la titularidad de los derechos sobre la invención al patrón que ha financiado su desarrollo, pero asegurando una recompensa económica al inventor que resulte proporcional al éxito económico de la invención. La carencia de precedentes en la materia, en nuestro sistema, obliga a especular sobre las posibles soluciones que podrían alcanzarse en un caso particular que se actualice, en el sentido de definir la proporcionalidad entre los resultados o méritos de la invención y el pago complementario a que se refiere el dispositivo. En países como Japón, existe una extensa regulación que pretende fomentar la inventiva de los trabajadores y que define pagos específicos en etapas predeterminadas marcadas por la presentación de la solicitud de patente, su concesión y su explotación comercial. El modelo, ha sido sumamente exitoso en ese país, lo que se refleja en un nivel elevado de su patentamiento.

Un punto relacionado con este supuesto, que merece ser destacado, es el que se presenta de manera cotidiana en la práctica, y que puede representar un grave vicio para

los derechos derivados del patentamiento, que es la que consiste en “ceder” los derechos de una invención, siendo que se trata de trabajadores que laboran como empleados de una persona moral, precisamente en labores de investigación y desarrollo. La contradicción surge en el sentido de que, en lugar de exhibir en el trámite de la patente, el documento que acredita dicha relación laboral, de la que por ministerio de ley se desprende la titularidad a favor del patrón, se opta por exhibir un contrato con una supuesta cesión de derechos del inventor a la empresa, siendo que los derechos ya habían nacido como propiedad de aquella, de donde no hay objeto en dicho contrato. Al no acreditarse la verdadera relación jurídica que da lugar a la titularidad derivada, se compromete la validez de los derechos objeto de la patente o registro.

El tercero de los supuestos que regula el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, es el que sin duda se presta a mayores discusiones, al disponer que en cualquier otro caso distinto al de los trabajadores contratados para tareas de investigación y desarrollo, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, teniendo el patrón un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

El supuesto normativo siembra una serie de dudas sobre su operatividad práctica, y sobre la solución que plantea. En primera instancia, porque en su afán de proteger los intereses del trabajador, ubica al patrón en una posición injusta, siendo que, si la invención se relaciona con las actividades de la empresa, es usual que el empleado haya utilizado información confidencial a la que tiene acceso con motivo de su trabajo, lo que sugiere que tal invención es trasladada a un tercero, podrían inclusive estarse violando Secretos Industriales del patrón. El otro punto muy criticable del precepto consiste en que el mismo no define bajo qué condiciones es que el patrón puede reclamar el ejercicio del derecho preferente para la adquisición de los derechos frente a terceros, ni mucho menos resuelve la situación en la que, el propio inventor, podría negarse a ofertar sus derechos, al decidir acometer su explotación en forma directa.

Finalmente, un tema relevante que desde luego el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo no resuelve, por derivar de una relación de trabajo de una naturaleza diversa, es de aquellos casos en los que se contrata a un prestador de servicios bajo la llamada figura de “honorarios profesionales” en cuyo caso las disposiciones que se aplican son las contenidas en el Código Civil¹²⁰ para este tipo de contrato. Cabe referir que, a pesar de que no se señala expresamente en norma alguna, que los derechos relativos a la invención que de dicha relación se produzca deban corresponder a quien contrata al prestador de servicios, es dable asumir que derivado de una relación contractual se debe estar a los términos en que las partes decidieron contratar la obra o trabajo correspondiente, siendo salvo en pacto en contrario la titularidad de los derechos de propiedad industrial resultantes, a quien dio las instrucciones y recursos para su creación, habiendo pagado por la misma.

Otro de los aspectos que se deben considerar en relación al convenio de confidencialidad a celebrar con empleados, es que las obligaciones del mismo confirman lo que la propia Ley de Propiedad Industrial establece como obligación de éstos en su artículo 85, y la propia Ley Federal del Trabajo en la fracción XIII de su artículo 134. Aun así, el hecho de que el convenio de confidencialidad sea firmado, permite dar cumplimiento a una de las exigencias de la Ley en materia de Secretos Industriales, en el sentido de que el poseedor de la información tomó “todas las medidas a su alcance”, para conservar la secrecía¹²¹ y al mismo tiempo previno al receptor de la información del carácter de ésta como secreto industrial¹²² (Art. 85 de la Ley de Propiedad Industrial).

Como hemos visto, la protección de los Secretos Industriales trata fundamentalmente de la relación de empresa y empleado, así como el intercambio de información entre ambos, en donde existe un acuerdo escrito (contrato) que exhibe clara y contundente las condiciones laborales. Esto es de mucha relevancia puesto que líneas arriba ya mencionamos los reglamentos y sus correspondientes artículos que amparan

¹²⁰Artículos 2606-2615, Código Civil Federal Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 24 diciembre de 2013, pp. 240-241.

¹²¹Ley de Propiedad Industrial, *op. cit.*, p. 20.

¹²²*Idem*.

los Secretos Industriales e inclusive los inventos que sean producto del trabajador ya sea por la misma actividad laboral o por su participación específica en la investigación.

Hacemos hincapié en la necesidad de contar con un contrato que especifique las condiciones laborales de la relación empresa-empleado, traemos a colación el caso ya citado de los hermanos McDonald's donde la venta de la empresa se selló "con un apretón de manos" y no pudieron evitar el plagio del que fueron objeto por uno de sus empleados.

James Pooley¹²³ nos presenta el formato: "Acuerdo Básico de No divulgación",¹²⁴ como una de las formas más simples de contrato, que consiste en establecer por escrito las condiciones laborales basadas en la confianza y que pueden manejarse inclusive cuando el producto del trabajo es colectivo y varias personas están involucradas en la generación de información importante y sensible. Emplea las formas más sencillas de control, como puede ser un sello o una leyenda en los documentos donde se registran los productos de trabajo, y ello es suficiente en caso de querrela, un punto importante en la defensa de la propiedad de la empresa.

En el fragmento, presentado en el Anexo XI, ejemplifico la especificidad de la forma de proteger los secretos comerciales en una relación confidencial donde el riesgo es que cualquiera de las partes pudiera presentar una conducta calificada como deshonesta, una vez más reitero, cuando se trata de secretos comerciales no podemos hacer contratos verbales que en caso de querrela nos sirven de poco, es necesario siempre establecer por escrito la forma de conducirnos al relacionarnos como empresa o como empleados.

8.2. La Cláusula de Confidencialidad en los Contratos de Trabajo

Son diversos los aspectos que una cláusula de confidencialidad para empleados debe cubrir. No solo debe promover la observancia de plena confidencialidad, sino exigir

¹²³Pooley, James, *op. cit.*, capítulo 8-11.

¹²⁴Véase Anexo XI. Formato Acuerdo Básico de No Divulgación (Confidencialidad).

diversas conductas, tanto de hacer como de abstenerse, que deben expresarse con la mayor claridad para la debida comprensión de sus alcances e implicaciones.

En el Anexo XII “Formato de Cláusulas de Confidencialidad y No Divulgación”, se mencionan las cláusulas que sugiere el Dr. Mauricio Jalife¹²⁵ y que deberían contener los contratos de trabajo para salvaguardar el secreto industrial.

En general, en una cláusula de este tipo se deben prever los pactos de secrecía consignados en dicho anexo.

Es importante mencionar que de manera adicional a las especificaciones propias del contrato de trabajo y del convenio de confidencialidad que se firme con el empleado, dada la mención expresa que en los mismos se realiza en el sentido de sujetarse a las condiciones impuestas por el Reglamento de Trabajo (u otros documentos como manuales o políticas de operación), se pueden adicionar obligaciones de mayor detalle en materia de confidencialidad y Secretos Industriales, que el trabajador debe observar.

Entre las obligaciones que suelen incorporarse en este tipo de documentos se encuentran las propuestas por el Dr. Mauricio Jalife,¹²⁶ contenidas en el Anexo XIII. “Formato de Cláusulas de Responsabilidad en Relación con la Confidencialidad y Secretos Industriales”, que desde luego complementan las cláusulas contractuales correspondientes.

Desde luego que, por las características propias de cada empresa y giro, las políticas reflejadas en el Reglamento de Trabajo deben sufrir un ajuste. Un tema particularmente importante es en aquellas empresas en las que se manejan intensivamente programas de computación, respecto de lo cual hay algunas obligaciones adicionales que es convencional encontrar en los reglamentos.^{127 128}

¹²⁵N. del A., Formato sugerido por el Dr. Mauricio Jalife.

¹²⁶*Idem.*

¹²⁷*Idem.*

¹²⁸Véase Anexo XIV. Formato de Protección de Información de Programas de Computación.

Es muy importante entonces contar con un contrato bien delineado que cumpla con algunos supuestos; i) dentro de la redacción del contrato deberá percibirse la información que califica como secreto comercial, ii) el contrato debe definir claramente la propiedad con definiciones y especificaciones de tiempo, modo, lugar y dirección iii) aumentar la posibilidad de que el empleado si proteja los secretos haciendo énfasis en su responsabilidad en caso de divulgación no autorizada por el empresario, iv) el contrato es una evidencia del esfuerzo del patrón por salvaguardar los secretos comerciales, v) no dar como entendida la relación laboral, por el contrario, especificar claramente la relación entre empleado y patrón evitando omisiones que en caso de querrela no permitan la conciliación de intereses, y vi) no usar un contrato significa renunciar a la posibilidad de asegurar el éxito de un negocio al propiciar la difusión de los secretos comerciales y en consecuencia favorecer las conductas deshonestas por parte del empleado.

8.3. Experiencia Versus Secretos Industriales de los Trabajadores

En general las políticas públicas, nos dice Allison Coleman,¹²⁹ determinan que en el momento en que un contrato con un empleado se termina, el empleado tiene plena libertad para explotar el conocimiento obtenido en su anterior empleo, tanto para sí como si incursiona en un nuevo negocio, o inclusive para el beneficio de un nuevo empleador. Sin embargo, no puede considerarse libre para utilizar de manera no autorizada los Secretos Industriales de su anterior patrón, resultando siempre muy difícil determinar la frontera entre el conocimiento general y las habilidades adquiridas por el empleado frente a los Secretos Industriales del empresario.

En la búsqueda de precedentes relevantes sobre esta temática, es interesante citar el conocido caso *Faccenda Chicken vs. Fowler*,¹³⁰ en que la Corte de Apelaciones de E.U.A. estableció que a fin de determinar si cierta información resulta protegible bajo una

¹²⁹Coleman, Allison, *op. cit.*, p. 10.

¹³⁰Coleman, Allison, *op. cit.*, p. 13.

obligación implícita de confidencialidad en un contrato de trabajo, es necesario atender a una serie de circunstancias del caso, destacando las siguientes:

- i. La naturaleza del empleo, ya que ciertas labores de manera cotidiana implican la capacidad habitual para manejar información sensible, imponen una obligación superior de confidencialidad que respecto de trabajos que sólo ocasionalmente lidian con información sensible.
- ii. La naturaleza de la información en sí misma, por cuanto la información sólo puede ser protegida en la medida en la que efectivamente es o suele ser susceptible de protección como secreto industrial.
- iii. El hecho de que la circulación de la información se encuentre restringida a un número limitado de personas revela sobre la confidencialidad de la misma.

Sin ninguna duda, los elementos que se mencionan son fundamentales para analizar las situaciones en las que, un empleado separado de un trabajo previo en el que adquirió habilidades y conocimientos relacionados a Secretos Industriales sigue laborando en el mismo giro, incluso en puestos equivalentes, en los que puede llegar a utilizar la misma información y pericia. Un caso que ejemplifica bien esta colisión de derechos, entre el derecho del trabajador al trabajo -derecho fundamental, de hecho-, y el de la empresa a que sean respetados sus Secretos Industriales, es el que representa la situación de un mecánico automotriz que por veinte años trabajó para una marca en particular, una vez que sale de la empresa instala un taller automotriz para atender a clientes con automóviles de esa marca.

Es claro que en el ejercicio de sus funciones recibió información que puede ser considerada propiedad de la empresa, y haber sido tratada como secreto industrial, relacionada, por ejemplo, a ciertos procedimientos de diagnóstico y reparación de motores, sin embargo, muchos sostendrían que inevitablemente el trabajador ha

incorporado ese conocimiento ya como parte de su experiencia personal, y que no hay forma de impedir que los use en la presentación de sus servicios en un trabajo nuevo.

En cambio, imaginemos otra situación en la que un empleado de una empresa automotriz es removido e ingresa a una compañía competidora, y a su nuevo patrón le revela los planes, los nuevos modelos, los proveedores, las estrategias y otra información sensible que conoció en su anterior empleo; es claro que en ese caso se estarían revelando de manera injustificada Secretos Industriales.

Aquí, nos cuestionamos si las habilidades desarrolladas por el trabajador, producto de los conocimientos adquiridos en el empleo pueden ser reclamadas por el patrón como Secretos Industriales dada la inversión hecha en el empleado en rubros como la capacitación. Indudablemente que dichas habilidades son valor agregado para el trabajador en el campo laboral y por supuesto, cómo obligar al trabajador a borrar de su mente la experiencia adquirida. En ese sentido el ejemplo del párrafo anterior nos conduce a percibir la delgada línea entre la protección de los secretos comerciales y el legítimo derecho de ejercer la profesión o actividad económica que mejor nos convenga.

Afirmo categóricamente que el patrón no puede reclamar las veinticuatro horas del día la producción de los trabajadores, pues es un hecho que el empresario (empleador) es dueño de los productos de trabajo del empleado, pero no de su vida. Lo contrario sería negar el cuerpo jurídico dedicado a la regulación de las relaciones laborales desde nuestra carta magna La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta los reglamentos emanados en específico del artículo 123 relativo al trabajo que dice¹³¹ “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán, la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

De modo que las querellas relacionadas por la salvaguarda de los secretos comerciales se hace cada vez más difícil de resolver ya que por un lado, los costos

¹³¹Artículo 123, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano Vigente, Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 2017, p. 127.

destinados a la investigación aumentan y por otro, existe una fuerza laboral cada vez más móvil y por lo tanto “menos leal”¹³², incluido el intercambio de información entre proveedores y clientes, que obligan a los jueces, a considerar múltiples factores para lograr la equidad, en la que haya concilio entre los intereses del demandante (la empresa) y el demandado (el trabajador).

La protección de los secretos comerciales es un tema muy importante en el ámbito de la propiedad intelectual ya que ello redundaría en una mejora de la dinámica comercial haciendo que la industria sea cada vez más eficiente y por lo tanto haya un crecimiento económico asegurado; independiente a las variables que impactan al Secreto Industrial, en el ámbito laboral.

Finalmente, estoy de acuerdo en que el secreto comercial y su debida protección, representa el equilibrio de los intereses en competencia como se aprecia a continuación:

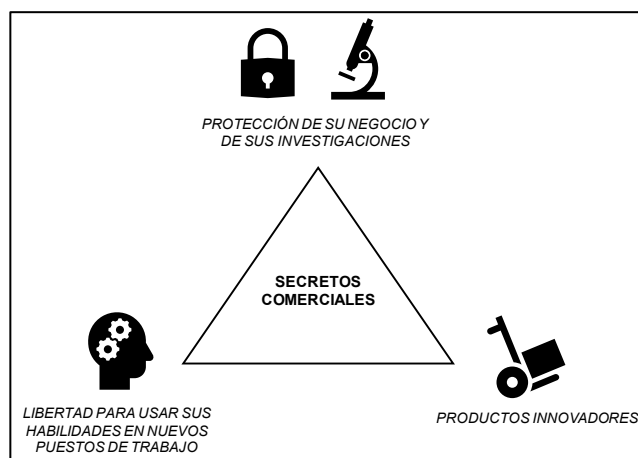


Imagen 13. Equilibrio de los intereses empleado-empedor¹³³

Considero que fortalecer la legislación en relación a la protección de secretos comerciales, fomenta la innovación y consecuentemente la inversión, atrayendo empresas. Ahora bien, en los Estados Unidos de Norteamérica las innovaciones

¹³²Pooley, James, *op. cit.*, pp. 17-35.

¹³³Figura 1, Equilibrio de los intereses empleado-empedor, Elaboración propia con información del subtema 8.3 Experiencia versus secretos industriales de los trabajadores, elaborada el 1 de mayo de 2017.

patentadas mientras están en período de investigación o bien en proceso de ser registradas reciben protección como secretos comerciales, incluyendo la investigación no técnica como los estudios de clientes y análisis de mercadeo, aumentando así la variedad de métodos de negocio.

8.4. El Aviso Preventivo

Existe también una práctica propia de esta figura, que opera de forma inversa, esto es, cuando un trabajador “nuevo” es recibido en una empresa y se sabe que viene de la competencia. A fin de protegerse de posible uso de información sensible, que pueda incriminar al nuevo patrón, es recomendable insertar en el contrato de trabajo cláusulas preventivas para advertirle que está impedido para utilizar información de terceros. En los ejemplos específicos de puntos que las cláusulas de confidencialidad deben de contemplar se incluye este particular supuesto.

No es posible determinar el alcance que un tribunal de México daría a este tipo de cláusula, sin embargo, es posible considerarlo como un elemento que, aunque no libere del todo al nuevo patrón del posible uso ilegal de información constitutiva de Secretos Industriales, si marca un principio de buena fe a su favor, como una declaración de advertencia y promover una cultura laboral justa.

Esto mismo concluye Allison Coleman¹³⁴, al señalar que este tipo de cláusulas son efectivas solamente como prevenciones generales de los nuevos empleados de que deben ser cuidadosos, hasta el extremo de demostrar buena fe del nuevo empleador al recibir empleados provenientes de competidores directos.

Por lo que hace al aviso preventivo que nuestra legislación establece que es necesario realizar a quien esté expuesto o reciba información constitutiva de Secretos Industriales, es necesario recordar que el artículo 85 de la Ley de la Propiedad Industrial, en forma categórica establece que toda aquella persona que con motivo de su trabajo,

¹³⁴Coleman, Allison, *op. cit.*, p. 54.

empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido de su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado. De manera consistente con lo dispuesto por el precepto, en el sentido de que la persona “haya sido prevenida sobre su confidencialidad”, las fracciones IV y VI del artículo 223 de la propia Ley, en los tipos penales correspondientes, reiteran tal exigencia como elementos constitutivos del tipo.

La pregunta que inevitablemente surge sobre el particular se orienta a cuestionar cómo es posible tener por cumplida la obligación consistente en prevenir al empleado sobre el carácter confidencial de la información que recibe o maneja, ¿resulta suficiente incluir cláusulas en los contratos de trabajo que establezcan de manera genérica tal prevención? Desde mi punto de vista, hacer tal pronunciamiento es útil, pero en todos los casos debe recurrirse a mecanismos alternativos para prevenir a la persona expuesta a Secretos Industriales. Para ello la empresa debe implementar mecanismos particulares que respalden esta exigencia, como, por ejemplo, la firma de memoranda en la que se consigne el carácter reservado de la información y el reconocimiento del empleado de ello, la firma de minutas de juntas de trabajo en que se discutan proyectos relevantes, etc.; así como la formación de un expediente que precise y enliste qué información recibió el receptor ya que comúnmente no se logra probar que información recibió, de que grado de sensibilidad, porque objeto y con una fecha y forma de devolución certera al propietario de la referida información.

Este punto en particular, esto es, acreditar la existencia del aviso preventivo, se convierte en un factor decisivo en la integración de los elementos que se requieren para seguir exitosamente una reclamación de violación de Secretos Industriales, tanto en procedimientos civiles como penales, ya que las empresas suelen ser poco asertivas en la obtención de constancias que acrediten los hechos respectivos.

8.5. *Non Disclosure Agreement* (Acuerdos de No Divulgación)

En este rubro debe considerarse, entre otros, el de los “asesores” o consultores contratados para trabajos específicos con una empresa en particular, así como los contratos de maquila, y en general, en cualquier tipo de contratos firmados con terceros en los que se revele información confidencial que constituya Secretos Industriales. De acuerdo a Coleman¹³⁵ en estos casos la obligación de confidencialidad se vuelve inclusive más exigible que en el de trabajadores afiliados a una empresa, ya que éstos, sin depender de este conocimiento para su ingreso principal, pueden poner a disposición de los competidores rivales la información, al tratarla como mercancía. Por tal motivo cuando se brinda a un consultor información específica para cumplir con un encargo específico y breve, debe hacerse el mayor esfuerzo para identificar y separar al máximo la información que se da como secreta, de aquella que conforma sus habilidades y experiencia adquiridas.

La expresión *non disclosure agreement* se ha generalizado en el mundo para hacer referencia a acuerdos, a veces incluso unilaterales, que se aplican a una variedad de casos y situaciones en los que una persona recibe o estará expuesta a información confidencial de terceros, como a relaciones comerciales o de trabajo en la que las partes se harán mutuos intercambios de información sensible.

Los casos que puede abarcar son:

- La efímera visita de una persona a una planta industrial, para fines de realizar reparaciones a equipos.
- La presentación que una agencia de publicidad realiza a favor de un prospecto de cliente de una campaña publicitaria.

¹³⁵Coleman, Allison, *op. cit.*, pp. 63-64.

- El intercambio de información preliminar que dos instituciones de investigación realizan para definir si existen bases para desarrollar una investigación conjunta.
- El acceso que se brinda a un asesor para familiarizarse con procesos industriales o comerciales de una empresa para el efecto de emitir su diagnóstico.
- Procesos de “coaching” que asesores externos brindan a la compañía.
- Información sensible que dos competidores se facilitan con el objeto de establecer una alianza en un proyecto específico.

Las cláusulas que un convenio de este tipo debe prever, abarcan una serie de supuestos, que dan certeza a las partes respecto de que hacer con la información recibida, que no hacer, y por cuanto tiempo; incluso algunos convenios señalan precios convencionales. De manera genérica puedo decir que las obligaciones que regularmente aparecen en este tipo de acuerdos las podemos encontrar en el Anexo XV. “Formato de Convenio General de Confidencialidad”,¹³⁶ que es un formato o modelo que contiene la redacción tipo para estos casos y su uso se da extensivamente en la práctica legal.

8.6. Medidas Precautorias en Caso de *Due Diligence* (Debida Diligencia)

Los procedimientos que se conocen como *due diligence*, que consisten en la revisión exhaustiva del estado que guarda en sus diversos ámbitos una empresa, normalmente de cara a la posible adquisición de acciones o activos por parte de un competidor, sin duda representa uno de los mayores riesgos de pérdida de valor en materia de Secretos Industriales. Hay quien sostiene que muchas empresas de gran tamaño fingen tener la intención de comprar a un competidor de menor dimensión, con la

¹³⁶ Véase Anexo XV. Formato de Convenio General de Confidencialidad.

sola intención de tener acceso a su información confidencial, sin desde luego llegar a concretarse en ningún caso la adquisición.

Por este motivo, en consecuencia, es necesario que quien se expone a un proceso de esta naturaleza, tome medidas especiales orientadas a impedir la sustracción y el aprovechamiento por la contraparte de sus secretos empresariales.

Entre las medidas más importantes que se deben observar en este tipo de operaciones se encuentran:

- i. Establecer con mayor claridad posible, los alcances, tiempos y fases del proceso de *due diligence*, de manera que la información se pueda mostrar gradualmente, según las garantías y acuerdos que se vayan gestando.
- ii. Establecer si las personas que habrán de intervenir en la revisión serán terceros de una consultora independiente, a fin de poder analizar sus antecedentes y verificar su neutralidad y profesionalismo.
- iii. Definir con la mayor exactitud posible que información es confidencial, y de esa, cual constituye secreto industrial, y a lo largo del proceso identificar las entregas de información.
- iv. Definir con toda acuciosidad a las personas que tendrán acceso a la información de la empresa revisada, de manera que se limiten los accesos únicamente a las piezas de información confidencial que serán revisadas por cada persona.
- v. Determinar las medidas que deben ser tomadas a la terminación del proceso, en caso de que la adquisición no se consume, con objeto de asegurarse, hasta donde sea posible, de la devolución de documentos y respaldos electrónicos.

8.7. Medidas Contractuales con Maquiladores

El caso de los maquiladores es de alto riesgo en función del traslado de Secretos Industriales que deben ser sometidos a su conocimiento para la manufactura objeto del contrato. Al igual que en los casos anteriores, ello obliga a asumir una serie de obligaciones con objeto de asegurar al máximo el manejo escrupuloso de la misma.

Es común que en ciertas relaciones de maquila se presten a situaciones en las que el maquilador, habiendo conocido las fórmulas, recetas, procesos o especificaciones del poseedor de la información, continúe con la manufactura de los productos objeto de la misma, una vez que el contrato ha concluido. En el caso de las empresas maquiladoras de Asia, en particular de China, este era un problema común en el pasado, que actualmente se ha resuelto con la suscripción de acuerdos, *Joint Ventures*, sociedades para compartir información de producción e incluso la fabricación y distribución de marcas.

James Pooley sugiere algunas de las principales obligaciones que suelen formar parte de este tipo de acuerdos,¹³⁷ mismas que se encuentran en el Anexo XVI. “Formato de Confidencialidad de Maquiladores”.

Con la presentación de algunos formatos de acuerdos o convenios para asegurar la identificación, alcance, tiempos y forma de descubrir o compartir información confidencial materializada en Secreto Industrial concluyo el presente trabajo de tesis, aportando por un lado la información que logré identificar en diferentes fuentes de información y por el otro, enfocando una sola idea que es el aprovechamiento del Secreto Industrial de una manera intensiva y extensiva, con base en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que su práctica implica niveles de protección sencillos pero muy valiosos, que van desde avisos de no divulgación hasta acuerdos nacionales e internacionales

¹³⁷Pooley, James, *op. cit.*, pp. 17-35.

entre productores y comercializadores de gran volumen, que requieran del uso cotidiano de esta figura, para realizar con seguridad sus transacciones.

Así mismo, el Secreto Industrial no solo permite garantizar el tráfico de información valiosa en todos los campos de la actividad humana, sino que eventualmente restituye los derechos de titularidad en aquellas personas o empresas que hayan sido afectadas o violadas en la propiedad de su activo intangible denominado Secreto Industrial, Comercial o de Negocios.

La aportación de este trabajo consiste en practicar el uso de la figura citada ya que aun y cuando en nuestro sistema judicial no es totalmente conocido o aceptado; el trabajo de integración y evolución de la procedencia jurídica de esta institución es una tarea muy particular del titular del secreto, qué es o a quién hay que asesorar correctamente en su uso, manejo y alcances.

En conclusión, el Secreto Industrial y su puesta en práctica mediante medidas preventivas, genera un incremento en la sana competitividad y rentabilidad en las empresas al usar y explotar información que concede una ventaja competitiva respecto de sus competidores, generando un valor económico en favor del titular del secreto y incremento en la calidad de prestación de bienes y servicios.

CONCLUSIONES

1. El Secreto Industrial encuentra su origen más remoto en la transmisión oral de los conocimientos humanos a través de los secretos de familia, y posteriormente en la época medieval y el renacimiento a través de la multiplicación mecánica de ejemplares o prototipos de productos bajo la primigenia figura de secretos de fábrica, la cual promovió el desarrollo y expansión del comercio nacional e internacional de la mayor parte de las naciones europeas.
2. El régimen de los Secretos Industriales, Comerciales, Empresariales o de Negocios incorporado en la Ley de la Propiedad Industrial mexicana se promulgó en junio de 1991 al integrarse nuestro país a una economía globalizada y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte; reconociendo dicha figura legal que determinada información valiosa de índole industrial, comercial, científica y tecnológica representaba un valor económico y una ventaja competitiva para su titular o legítimo poseedor, concediéndole una protección para preservar su confidencialidad como un derecho de explotación exclusivo.
3. Estoy convencido, derivado del presente estudio y de mi experiencia, que las ventajas del Secreto Industrial son ilimitadas y se requiere la difusión de mejores prácticas para su uso, enlistando las siguientes: la ausencia de trámites o procedimientos para su implementación excepto el cumplimiento de los requisitos de la propia figura, su validez en la mayor parte del mundo que regule legalmente dicha figura, la no existencia de pago de derechos o depósitos, ni de tiempos de registro, la intemporalidad de su validez en tanto no sea descubierta la información, su resguardo de acuerdo a la creatividad del titular o usuario, la posibilidad de su licenciamiento y transmisión parcial o total.

Así como la infinidad de aplicaciones en la industria, el comercio, la investigación y el desarrollo tecnológico, la posibilidad de uso y valuación en el tráfico comercial nacional e internacional de activos tangibles e intangibles y en especial de compra

venta de empresas y el desarrollo de nuevos negocios, la protección de información de bienes y servicios en general y no sólo de desarrollos tecnológicos de innovación, la ventaja competitiva frente a competidores, su potencial valor económico, su uso en la farmo y agroquímica para el desarrollo de nuevos productos, su aplicación en ámbito laboral entre empleadores y trabajadores inventores o creadores, la amplia cobertura de protección contractual, información contable, financiera, administrativa, comercial, de mercadeo, logística, franquicias, asistencia técnica, fórmulas, procesos y distribución.

4. Es destacable la certeza jurídica que ofrece el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual a los inventores, creadores y perfeccionadores de mejoras como un derecho fundamental, al excepcionarlos constitucionalmente de la prohibición de constituir monopolios derivado de la producción de sus obras y el uso exclusivo de sus inventos; reconociéndoles el derecho a participar en las artes y el desarrollo científico, así como en los beneficios que resulten de dicha participación sean materiales o morales. Siendo la razón de la protección del Secreto Industrial el respeto a un derecho fundamental como la privacidad de la información y la restricción impuesta por el estado a su acceso sin autorización de su titular.

5. Considero que la literatura sobre Secretos Industriales es dispersa pero suficiente para que las universidades, juzgadores, legisladores, abogados, titulares, poseedores de dichos secretos y personas interesadas en el tema comprendan y utilicen con éxito la figura de los Secretos Industriales; fortaleciendo su uso a través de la adopción de medidas contractuales, físicas, operativas y notariales, que permitan identificar con claridad y precisión los alcances y aplicaciones de la información que constituye el secreto para hacer valer preventiva y correctivamente la confidencialidad y explotación del Secreto Industrial a fin de evitar confusión y desaliento en la aplicación equívoca de la citada figura en la práctica.

6. Es necesario aclarar en la definición de Secreto Industrial contenida en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad industrial respecto de la información que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que dichas personas sean las generadoras o titulares de la citada información o que demuestren que la obtuvieron a través de un licenciamiento o cesión o cualquier otro título legal de transmisión, de lo contrario se podría estar protegiendo información obtenida de manera ilegal.
7. La defensa de un Secreto Industrial por la vía penal es compleja y tardada provocando costosos daños patrimoniales a la víctima del delito. Sin embargo, la acción civil es directa no implicando la tramitación previa de procedimiento o dictamen alguno y pudiendo reclamar como monto mínimo el 40% del precio de venta al público de los bienes comercializados ilícitamente. Sumándose al pensamiento ya existente, que en un futuro debe reformarse la Ley de la Propiedad Industrial en el sentido de imponer conjuntamente una pena indemnizatoria y privativa de la libertad.
8. El espionaje, la piratería, los actos que confundan o induzcan a error al consumidor, el desacreditamiento comercial, las prácticas comerciales abusivas y dañinas, así como el apropiamiento de Secretos Industriales son actos de competencia desleal, entre otros, que junto con las disposiciones legales del consumidor, de competencia económica y secretos industriales deben ya estar integradas en un Código Comercial para su mejor comprensión y aplicación en favor de los consumidores más vulnerables, empresarios y de la sociedad en su conjunto.
9. El artículo 134, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo obliga al trabajador a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales, de fabricación y administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa; lo que a mi juicio se interpreta más como un acto de fidelidad del trabajador, ya

que su aplicación jurídica es confusa al no definir términos como “escrupulosamente” y “pueda causar un perjuicio a la empresa”, lo que en la práctica se resuelve con la firma de Convenios de Confidencialidad apegados a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de Secretos Industriales.

10. El artículo 163 de la Ley federal del Trabajo establece una compensación complementaria en favor del trabajador-inventor independientemente de su salario, por convenio de las partes o fijada por la Junta de Conciliación y Arbitraje en caso de que la importancia y beneficios de la invención no guarde proporción con el salario, lo que provoca vicios y abusos recíprocos, por lo que se recomienda establecer pagos preestablecidos y escalonados por cada etapa del desarrollo tecnológico hasta llegar al patentamiento o protección como Secreto Industrial.

BIBLIOHEMEROGRAFÍA

Libros

AKER, David, *Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name*, Nueva York, The Free Press, 1991.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, Madrid, 1978.

BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo, *Derecho y economía. El análisis de las instituciones legales*, 2ª ed., Lima, Palestra Editores, 2010.

CALDWELL, Taylor, *La columna de hierro*, 11va ed., trad. de Enrique de Obregón, México, Maeva.

COLEMAN, Allison, *The legal protection of trade secrets*, Londres, Sweet & Maxwell, 1992.

DÍAZ PÉREZ, Gissel, *La protección jurídica del Know-how, y el secreto industrial en el derecho español* (Tesis de maestría), Universidad Internacional de la Rioja, Bogotá, Colombia, 2015.

GARCÍA MÉNEDEZ, Alfredo Sebastián, *Competencia Desleal: actos de desorganización del competidor*, Argentina, Nexis Lexis, 2004.

GOLLIN DRIVING, Michael A, *Driving innovation: intellectual property strategies for a dynamic world*, Nueva York, Cambridge University Press, 2008.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio, *El secreto industrial (know-how), concepto y protección*, Madrid, Tecnos, 2000.

GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, *La construcción del derecho*, 1º reimpresión, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, 3ª ed., México, Porrúa, 2008.

- , *Competencia Desleal, régimen jurídico mexicano*, México, Porrúa, 2008.
- , *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant Lo Blanch, 2014.
- MARQUEZ ROMERO, Raúl, *Lineamientos y criterios del proceso editorial*, 2ª ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013.
- MCMANIS R., Charles, *Unfair trade practices: in a nutshell*, 3ª ed., Estados Unidos de América, Grupo West, 1992.
- MEJAN C., Luis Manuel, *El derecho a la intimidad y la informática*, México, Porrúa, 1994.
- MENÉNDEZ, Aurelio, *La Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1999.
- MOLINA BLÁZQUEZ, Concepción, *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*, Madrid, Montecorvo, 1993.
- MORÓN LERMA, Esther, *La tutela penal del secreto de empresa, desde una teoría general del bien jurídico* (Tesis doctoral), Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic, Barcelona, España, 2001.
- NIMS, Harry D., *The law of unfair competition and trade-marks*, 4a ed., New York, Baker, Voorhis & Co., 1947.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Tratado de derecho de propiedad industrial*, México, Porrúa, 2011.
- POOLEY, James, *Trade secrets*, New York, Law Journal, 1997.
- ROBLES MARTÍN-LABORDA, Antonio, *Libre competencia y Competencia Desleal*, Madrid, La Ley Actualidad, 2001.
- RODRÍGUEZ CORTÉS, Aldo Ricardo, *Secreto industrial y confidencialidad. Compendio de Propiedad Intelectual*, Lawgic, 2014, vol. 4.

RUIZ MEDRANO, Salvador Francisco, *Know-how y secreto industrial. Su tratamiento jurídico en México*, Guanajuato, Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guanajuato, 2015.

SÁNCHEZ PACHÓN, Luis Ángel, *La Competencia Desleal en España. Especial consideración a los actos de imitación* (Tesis de licenciatura), Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2015.

SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier, *Derechos de la Propiedad Intelectual*, Colección Textos Jurídicos Universitarios, México, OXFORD University Press, 2010.

TIJERINA NARVÁEZ, María, *El sistema mexicano de propiedad industrial*, Nuevo León, Universidad Regiomontana, Departamento de Comunicación, 2007.

ZABALETA DÍAZ, Marta, *La explotación de una situación de dependencia económica*, Madrid, Marcial Pons, 2002.

Revistas

ALEGRÍA, Héctor, "Globalización y derecho", *Pensar en Derecho*, Argentina, Eudeba, Universidad de Buenos Aires, núm. 0, septiembre de 2012.

ÁNGELES MORALES, Enrique, "El secreto empresarial", *Revista de Posgrado en Derecho UNAM*, UNAM, vol. 2 núm. 2, enero-junio de 2006.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, "La Competencia Desleal", *Derecho de los Negocios*, España, año no. 3, núm. 20, mayo 1992.

CABANELLAS, Guillermo. "El derecho argentino de la Competencia Desleal. Crítica y propuesta de reforma", *Derechos Intelectuales*, Buenos Aires, tomo 10, 2003.

GARCÍA MORENO, Víctor Carlos, “Divulgación sobre temas de propiedad intelectual. Tecnología y propiedad intelectual”, *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, año 3, núm. 9, septiembre-diciembre de 1988, <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1750/1.pdf>.

LABARIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso, “Algunas consideraciones sobre el derecho de la propiedad intelectual en México”, *Revista de Derecho Privado*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nueva Época, Año II, núm. 6, septiembre-diciembre 2003.

OTAMENDI, Jorge, “Competencia Desleal”, *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, Argentina, año 3, núm. 2, octubre 1998.

RANGEL ORTIZ, Horacio, “La violación del secreto industrial en la Ley de Propiedad Industrial de 1991”, *El Foro*, México, Órgano de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, octava época, tomo IV, núm. 2, 1991.

VARELA PEZZANO, Eduardo, “Sobres esclavos, guildas y los orígenes del secreto comercial”, *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana*, Bogotá, Colombia, núm. 121, julio-diciembre 2010.

Documentos Electrónicos

ARCHIVO PORTAFOLIO, “SIC sancionó a Alpina por Competencia Desleal contra Danone”, *Portafolio*, Colombia, 24 de agosto del 2015, <http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sic-sanciono-alpina-competencia-desleal-danone-40972>.

BELL, Daniel, “La caída de las grandes empresas”, trad. de Rubén Gallo, *Vuelta*, México, año XVII, núm. 201, agosto de 1993, <http://www.letraslibres.com/vuelta/la-caida-las-grandes-empresas>.

DATOS Y ESTADÍSTICAS BLOG, *pasión cocacolera*,
http://pasioncocacolera.mex.tl/386645_DATOS-Y-ESTADISTICAS.html.

HOPENHAYN, Daniel, "Martin Hilbert, experto en redes digitales: "Obama y Trump usaron el Big Data para lavar cerebros", The Clinic Online, 19 de enero de 2017,
<http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros>.

JALIFE DAHER, Mauricio, "Brinda tratado de denominaciones de origen a México opción anti Trump", El Financiero, México, 29 de marzo de 2017,
<http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/brinda-tratado-de-denominaciones-de-origen-a-mexico-opcion-anti-trump.html>.

-----, "UBER ¿Competencia Desleal?", El Financiero, México, 5 de noviembre de 2014,
<http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/uber-competencia-desleal.html>.

RAMÍREZ ESTEVES, César Armando, "Secretos Industriales en México", Rodríguez *Esteves Blog*, 2 de febrero de 2010,
<https://ramirezesteves.com/2010/02/02/secretos-industriales-en-mexico/>.

REDACCIÓN SDPNOTICIAS.COM, "Te presentamos 10 inventos creados por mexicanos", *SDPNOTICIAS.com*, 28 de agosto de 2017,
<https://www.sdpnoticias.com/geek/2014/08/28/te-presentamos-10-inventos-creados-por-mexicanos>.

ROSALES GARCÍA, David, "Un caso exitoso del adecuado uso del secreto industrial en México", <http://docplayer.es/18869594-Un-caso-exitoso-del-adecuado-uso-del-secreto-industrial-en-mexico.html>.

SANGUINO, Juan, "McDonald's: la historia de traición detrás de la carbohidratada dominación mundial", *El País*, 9 de marzo de 2017,
http://elpais.com/elpais/2017/03/07/icon/1488886754_368229.html.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, “Protección de Secretos Industriales”, *SME Toolkit (Herramientas PYME)*, *Instituto PYME*, <http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/54692/Protecci%C3%B3n-de-Secretos-Industriales>.

STAFF MARKETING DIRECTO, “Las 10 fórmulas secretas mejor guardadas de los 10 productos más famosos del mundo”, *MD Marketing Directo*, 17 de septiembre de 2014, <https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/las-10-formulas-secretas-mejor-guardadas-de-los-10-productos-mas-famosos-del-mundo>.

STAFF NOTICIAS MVS, “Mexicano crea máquina para hacer tortillas en dos minutos”, *Noticias MVS, México*, 30 de mayo del 2016, <http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/inventan-maquina-para-hacer-tortillas-en-dos-minutos-103>, consultada en mayo de 2017.

SUPER USUARIO, “Secreto Industrial: uno de los intangibles más importantes de una empresa”, *Mérida IP Blog*, 8 de septiembre de 2008, http://www.merida-ip.com/es/index.php?option=com_k2&view=item&id=166:secreto-industrial-uno-de-los-activos-intangibles-m%C3%A1s-importantes-de-una-empresa&Itemid=266.

Jurisprudencia y Criterios Aislados

TESIS: XV.2o. J/12, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVIII, octubre de 2003, pp. 785. / Jurisprudencia por contradicción de Tesis entre el Segundo, el Décimo Tercer Tribunal Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito Resultante el 23 de marzo del 2003.

TESIS AISLADA: I.1°.A.E.134 A(10a), Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, t. III, 29 de abril de 2016, p. 2551, Tesis Aislada (Administrativa), Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República.

Legislación

CÓDIGO CIVIL FEDERAL Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 24 diciembre de 2013.

CÓDIGO PENAL FEDERAL Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 26 de junio de 2017.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 24 de febrero de 2017.

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, *Diario Oficial de la Federación*, tomo CCCXXVIII, núm. 31, primera sección, México, 14 de febrero de 1975.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 1 de junio de 2016.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 27 de enero de 2017.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 5 de julio de 2010.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 18 de julio de 2016.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, *Diario Oficial de la Federación*, 04 de mayo de 2015.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 12 de junio de 2015.

LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PATENTES Y MARCAS, *Diario Oficial de la Federación*, 30 de diciembre de 1972.

NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS, *Uniform Trade Secrets Act*, Chicago, 11 de febrero de 1986, http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN, *Norma ISO 10668:2010, Brand valuation – Requirements for monetary brand valuation* (Valuación de la marca, requisitos para la valuación de la marca monetaria), septiembre 2010.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial*, última enmienda en 1979, http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515#P182_34724.

-----, *Disposiciones tipo sobre la protección contra la Competencia Desleal*, Ginebra, Oficina Internacional de la OMPI, 1996.

-----, *Protección contra la Competencia Desleal, análisis de la situación mundial actual*, Ginebra, Oficina Internacional de la OMPI, 1994, ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/WIPO_PUB_725s.pdf.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, *Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, 1994, https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04d_s.htm#7.

-----, *Los Años del GATT: de la Habana a Marrakech*, https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm.

THOMAS MARSHALL (EXPORTS) LTD V GUINLE, Chancery Division, 3 WLR 116, 1978.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Vigente, *Diario Oficial de la Federación*, 20 de diciembre de 1993.

Enciclopedia y Diccionarios

BIOGRAFÍAS Y VIDAS, La Enciclopedia Biográfica en Línea,
<http://www.biografiasyvidas.com>.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 22^a ed.,
Madrid, Espasa Calpe, S.A., 2001, t. II.

GLOSARIOS ESPECIALIZADOS, <http://glosarios.servidor-alicante.com>.

THEFREEDICTIONARY.COM, <http://es.thefreedictionary.com>.

ANEXOS

Anexo I. Artículos de la Ley de Propiedad Industrial Relacionados con el Secreto Industrial

Título Tercero de los Secretos Industriales

Capítulo Único

Artículo 82. Se define o considera secreto industrial toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos de producción; o a los medios, formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entre al dominio público o que sea divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Artículo 83. La información que se refiere al artículo 82 deberá constar en documentos, medios electrónicos, o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas, y otros instrumentos similares.

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.

Artículo 85. Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

Artículo 86. La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

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

Artículo 86 BIS. La información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte.

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

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

Título Séptimo de la Inspección de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos

Capítulo II de las Infracciones y Sanciones Administrativas

Artículo 221. Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 221 Bis. La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

Título Séptimo de la Inspección de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos

Capítulo III de los Delitos

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, 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, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industria o su usuario autorizado. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

Artículo 224. 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 mismo artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 226. Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquier de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos la reproducción y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 BIS de esta Ley.

Artículo 227. Son competentes los Tribunales del Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.

Cuando dichas controversias afecten solo intereses particulares, podrán conocer de ellos a elección del autor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

Artículo 228. En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo anterior, la actividad judicial podrá adoptar las medidas previstas en la Ley y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Anexo II. Caso McDonald's: La Historia De Traición Detrás De La Carbohidratada Dominación Mundial ¹³⁸

Dos hermanos, un puesto de comida rápida y un sueño. Richard y Maurice McDonald revolucionaron la minúscula población de Arcadia cuando abrieron un puesto de hamburguesas a 10 centavos, servidas en un minuto, envueltas en papel y sin necesidad de camareros: el cliente pedía su menú directamente al cocinero. Tres años después, en 1940, los hermanos McDonald convirtieron su caravana de comida ágil en un restaurante con cimientos, flanqueado por una M amarilla de 7,5 metros de altura que no se podía ver desde el espacio, pero sí desde cualquier punto del pueblo.

Hoy existen casi 40.000 McDonald's, que alimentan a 68 millones de personas cada día en más de 118 países. En 1999, la revista Time homenajeó a las 100 personas más importantes del siglo: Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Bart Simpson y, por supuesto, el fundador de McDonald's: Ray Kroc. Un momento, ¿quién es Ray Kroc? ¿No habíamos hablado de los hermanos McDonald? Vayamos con esta historia de traiciones.

Ray Kroc es un hombre hecho a sí mismo, pero con pedazos de otros. El sueño americano envuelto para llevar y servido en tiempo récord. Ray Kroc (Chicago, 1902–San Diego, 1984) se dedicaba a vender máquinas de batidos (sin demasiado éxito) cuando los hermanos McDonald le hicieron un pedido de seis batidoras. Kroc sintió que le había tocado la lotería, pero no tenía ni idea de hasta qué punto. Enseguida vio el potencial del innovador sistema de comida vertiginosa del restaurante McDonald's: el coste era minúsculo, y los clientes infinitos.

Por eso se ofreció para trabajar como comercial de la marca. En 1955 comenzó a vender licencias. En 1961, Ray Kroc ansiaba la expansión a nivel nacional. Los hermanos McDonald carecían de esa ambición (su sueño era llegar al millón de dólares antes de cumplir 50 años), así que le vendieron la empresa por 2,5 millones de euros y un 0.5%

¹³⁸ Sanguino, Juan, "McDonald's: la historia de traición detrás de la carbohidratada dominación mundial", *El País*, 9 de marzo de 2017, disponible en http://elpais.com/elpais/2017/03/07/icon/1488886754_368229.html, consultada en 2017.

de los beneficios. Kroc cuidó hasta el último dólar, y posteriormente les definió en un libro como "obtusos, abiertamente indiferentes ante el hecho de que yo estaba invirtiendo cada centavo que tenía en su proyecto".

Según Kroc, los hermanos McDonald exigieron esos 2,5 millones en efectivo para boicotear sus planes de expansión, un "truco podrido" que sin embargo Richard y Maurice justificaron por haberse pasado 30 años trabajando siete días a la semana. "Muy conmovedor", escribió Kroc, "pero por alguna razón no fui capaz de generar lágrimas de pena". A regañadientes, Kroc accedió a comprarles la compañía por esos 2,5 millones, mientras sin duda ya organizaba su venganza. 56 años después, McDonald's vale 17.000 millones de dólares estadounidenses.

Este acuerdo entre Kroc y los McDonald se cerró con un apretón de manos. Nada de contratos. La excusa fue que a ninguno de los tres les interesaba declarar el 0.5% ante hacienda. De este modo, Richard y Maurice McDonald pasaron de tener la mejor idea de la historia de la hostelería a la peor idea de la historia de los negocios. Nunca recibieron ese porcentaje.

Ray Kroc expandió la cadena de restaurantes por todo el país, y recicló el concepto de comida rápida rematándolo con un consumo más rápido todavía. Cómo. Para que los clientes no se apoltronasen, apagaba la calefacción; instaló asientos con respaldo recto, de modo que los comensales tomaban una postura inclinada sobre la mesa y así comían más rápido; se instalaron mesas más grandes para que los clientes no pudieran hablar a gusto; y las bebidas se servían en conos de papel imposibles de apoyar: si el cliente tenía que sostener su bebida, comería más rápido. Los consumidores se tragaron este formato de restaurante, por pura coherencia. La experiencia resultaba tan barata como la comida.

Tras convertir McDonald's en una meca de peregrinación de la cultura popular americana, Ray Kroc se obstinó en comprar el restaurante original. Los hermanos McDonald se negaron contundentemente, porque su intención era dejárselo a los empleados que lo habían inaugurado en 1940. Paradójicamente, este establecimiento original tuvo que ser rebautizado como The Big M (la gran M), porque el nombre

"McDonald's" era una marca registrada propiedad de Ray Kroc. La reacción de Kroc fue abrir un McDonald's al otro lado de la calle. En un par de años, The Big M cerró sus puertas, incapaz de competir con el McDonald's de enfrente.

Kroc se aseguró de pasar a la historia como el fundador de McDonald's. En su autobiografía dató el origen de la compañía en 1955, con la apertura del primer restaurante supervisado por él en Des Plaines, Illinois. El sobrino de los hermanos McDonald, Ronald (sí, se llama igual que el payaso imagen de la marca) condena el ego desbocado de Ray Kroc: "¿Por qué si no pondría un busto de su cara en cada restaurante?, ¿por qué puso su nombre en los manteles? No existe otra Empresa en Estados Unidos en la que un empleado se convirtiese en el fundador". Richard McDonald se quejó de que Kroc esperase a comprar su empresa para empezar a forjar su legado como el fundador oficial. "Nadie se refería a él como el fundador, hasta que le vendimos la empresa. Si lo llego a saber, se habría quedado vendiendo máquinas de batidos".

En 1990, la compañía compró el puesto móvil de hamburguesas con el que todo comenzó. Lo rehabilitó, lo pintó con los colores corporativos de rojo y amarillo y lo instaló en un museo que recogía la historia de McDonald's. Así de rápido se reescriben los mitos, casi tan rápido como se prepara un Big Mac. Y la historia siempre la escriben los ganadores. Maurice McDonald murió de un ataque al corazón en 1971, superado por el estrés y la rabia de haber sido embaucado y estafado primero, y fulminado de la historia después. Richard se lo tomó con más tranquilidad, y vivió hasta los 89 años.

"Tengo suficiente dinero, no merece la pena morir por eso", le contó a su sobrino Ronald. Y añadió: "Vi como mi hermano Maurice sufría hasta el punto de morir, y no quiero que me pase lo mismo". Richard McDonald, eso sí, reconocía arder cada vez que recibía en su casa un ejemplar anual de la revista de McDonald's conmemorando "El día del fundador": un tributo a Ray Kroc en el que ni siquiera se mencionaba a los hermanos McDonald. Sin embargo, Richard siempre aseguró que no se arrepentía de su decisión de vender la empresa y asegurarse una vida tranquila. "De otro modo, habría acabado

en un rascacielos con cuatro úlceras y ocho abogados fiscales intentando solucionar mi declaración de la renta", reflexionaba en 1991.

Cuando murió en 1998, Richard McDonald vivía en una casa de tres habitaciones en su New Hampshire natal. Dejó una herencia de 1.7 millones de euros. Ray Kroc, por su parte, murió en 1984 con una fortuna estimada en 473 millones de dólares estadounidenses y tras haberse comprado su propio equipo de béisbol. Hoy, la web de McDonald's recuerda con orgullo la historia de su carbohidratada dominación mundial. La primera parada de ese paseo por la historia de McDonald's es en 1955, con la llegada de Ray Kroc.

Devorados por la ambición de su socio, Richard y Maurice han pasado a la posteridad como dos tipos con una idea grande, pero un sueño demasiado pequeño. En 1989, una campaña de promoción resumía el legado histórico de la empresa: "Todo comenzó con una chispa de Dick [Richard] y Mac [Maurice] McDonald. Y gracias a la mano conductora de Ray Kroc, se convirtió en una llama. Hoy, los arcos dorados brillan a lo largo de toda esta nación".

Y, efectivamente, esa M gigante brilla tanto que ha acabado dejando a sus creadores en la sombra. Porque en el negocio que inventó el concepto de comida rápida, lo importante no es quién te hace la hamburguesa, sino la velocidad con la que te la sirven. Y Ray Kroc fue el tipo más rápido de esta historia.

Anexo III. Tabla Jurídica Comparativa de Acuerdos y Tratados Internacionales

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio	Tratado de Libre Comercio de América del Norte	Ley de la Propiedad Industrial (México) LPI	ACOTACIONES
<p>Art. 1°, inciso 2 Ámbito de la protección a la propiedad industrial se define el objeto de la protección del convenio y se conmina a la represión de la infracción a la norma y/o competencia desleal.</p> <p>Art. 1°, inciso 3 La protección industrial abarca la industria, el comercio, así como el dominio de industrias agrícolas, extractivas y a todos los productos fabricados o naturales.</p>	<p>Art. 2° Todos los miembros deberán cumplir los artículos 1° al 12 y el 19 del Convenio de París.</p> <p>Art. 3° Cada miembro concederá a los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección industrial y comercial.</p>	<p>Art. 1701 Cada una de las partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual en concordancia con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.</p> <p>Art. 1704 Cada una de las partes tipifique en su legislación interna prácticas que puedan constituir abuso de los derechos de la propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.</p>	<p>Art. 84 La persona que guarde un secreto industrial puede autorizar su uso a un tercero siempre y cuando el usuario no lo revele. Es posible establecer cláusulas de confidencialidad para proteger secretos industriales.</p> <p>Art. 85 Toda persona que guarde un secreto industrial y que esté advertido de su protección no podrá revelarlo sin causa justificada.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los cuatro cuerpos jurídicos se reconoce el secreto industrial como un bien intangible que otorga ventajas competitivas a las industrias. 2. Se reconoce la necesidad de “proteger” los secretos industriales con regulaciones sólidas. 3. Se manifiesta la necesidad de “asociación” de países, pero con respeto a las realidades jurídicas locales.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio	Tratado de Libre Comercio de América del Norte	Ley de la Propiedad Industrial (México) LPI	ACOTACIONES
<p>Art. 2° Se establece que la propiedad industrial gozará de la protección en todos los países de la Unión, no obstante, cada país se reserva el derecho de sancionar de acuerdo a su legislación local las infracciones.</p> <p>Art. 10 Bis Todos los países de la Unión están obligados a brindar protección contra la competencia desleal. Definida ésta como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.</p> <p>Art. 12 Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para atención al público.</p>	<p>Art. 39 Garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con el artículo 10 Bis de los Convenios de París</p> <p>Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté bajo su control se divulgue a terceros o sea utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida de que sea secreta y tenga un valor comercial y haya sido debidamente protegida.</p>	<p>Art. 1711 Cada una de las partes proveerá a cualquier persona los medios legales para impedir que los secretos industriales se revelen, adquieran o usen por otras personas sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera contraria a las prácticas leales del comercio en la medida que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la información sea secreta • la información tenga un valor comercial • la persona que la tenga la mantenga el secreto 	<p>Art. 86 La persona que contrate a un trabajador con la finalidad de apropiarse de un secreto industrial será responsable del pago de daños y perjuicios, así mismo toda persona que ilícitamente se apropie de un secreto industrial.</p> <p>Art. 86 Bis La información que requiera la ley para determinar la seguridad de los productos farmoquímicos y agroquímicos nuevos, quedará protegida por los tratados internacionales de los que México sea parte.</p> <p>Art. 86 Bis 1 En caso de querrela la autoridad que tenga conocimiento de un secreto industrial deberá evitar su divulgación a terceros ajenos a la controversia.</p>	<p>4. En todos los tratados se hace énfasis que en la medida que se protejan los secretos industriales se evitará la competencia desleal.</p> <p>5. La protección que se brinde en cada país deberá ser igual tanto para el local como para el extranjero.</p> <p>6. Se pide la discrecionalidad de los involucrados en el resguardo del secreto industrial.</p> <p>7. Se solicita la total discreción aún en autoridades involucradas en la mediación de conflicto o querrela entre poseedores del secreto industrial.</p>

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio	Tratado de Libre Comercio de América del Norte	Ley de la Propiedad Industrial (México) LPI	ACOTACIONES
<p>Art. 18 Se compromete a los países de la Unión a revisiones del Convenio en artículos como el 12 para introducir las mejoras pertinentes.</p> <p>Art. 19 Los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial.</p> <p>Art. 26 En el inciso uno se menciona claramente la permanencia del Convenio que será ilimitada.</p>		<p>Para otorgar la protección, cada una de las partes deberá exigir que un secreto industrial conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.</p> <p>Ninguna de las partes podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales.</p> <p>Ninguna de las partes desalentará ni impedirá el licenciamiento de los secretos industriales, ni condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales.</p>	<p>Ningún interesado podrá revelar un secreto industrial.</p> <p>Art. 223, fracción IV Revelar un secreto que conozca por 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 beneficio económico para sí o para un tercero o con el fin de causar perjuicio a la persona que guarde el secreto.</p> <p>Art. 223, fracción V Apoderarse del secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la, persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a</p>	<p>8. La adhesión a los tratados implica la tipificación de las infracciones para sancionar a quienes revelen los secretos industriales y obtengan beneficio económico.</p> <p>9. En ningún caso se negará la protección a los secretos industriales si cumplen los requisitos marcados por las leyes internacionales y locales.</p> <p>10. Las sanciones económicas y la reparación del daño causado al dueño del secreto industrial serán fijadas por las leyes locales.</p>

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio	Tratado de Libre Comercio de América del Norte	Ley de la Propiedad Industrial (México) LPI	ACOTACIONES
		<p>En relación al uso de químicos si una parte exige la presentación de datos o experimentos queda obligada a resguardarla información, salvo en el caso que se necesario publicar datos para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de datos contra el uso desleal</p>	<p>un tercero, con el propósito de obtener para si o para el tercero o con el fin de causar daño o perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a un usuario autorizado.</p> <p>Art. 223, fracción 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 de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.</p>	

Anexo IV. Artículos de las Disposiciones Tipo Sobre la Protección Contra la Competencia Desleal

En el **artículo 1°** se recogen los Principios Generales de manera que se define la Competencia Desleal como todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales y que sea contrario a los usos honestos. También queda asentado que, toda persona natural o jurídica que resulte o sea susceptible de resultar perjudicada por un acto de competencia desleal tendrá derecho a utilizar los recursos a que se hace referencia.

En el numeral 2 de este primer artículo se refiere a que los artículos 1° al 6° se aplicarán independientemente y además de cualquier disposición legislativa que proteja las invenciones, los dibujos o modelos industriales, las obras literarias y artísticas y demás objetos de propiedad industrial.

El **artículo 2°** trata sobre la “Confusión causada respecto a la empresa de un tercero o de sus actividades”, asentando que, se reputará como acto de competencia desleal todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales y que cause o sea susceptible de causar confusión respecto de la empresa de un tercero o de sus actividades, en particular, de los productos o servicios ofrecidos por dicha empresa.

Dando los ejemplos concretos en cuanto que menciona que la confusión puede ser causada en particular, respecto de: i) una marca, sea o no registrada, ii) un nombre comercial, iii) un identificador comercial distinto de una marca o un nombre comercial, iv) la apariencia de un producto, v) la presentación de productos o servicios, y vi) una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.

En el **Artículo 3°** se regula el “Daño al Activo Intangible o a la Reputación de un Tercero”, especificando que, se reputará acto de competencia desleal todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales que dañe o sea

susceptible de dañar el activo intangible o la reputación de un tercero, independientemente de que dicho acto o práctica cause confusión.

En el numeral 2 del artículo anterior inciso a, dice manifiesta el daño al activo intangible o a la reputación de un tercero podrá resultar, en particular, de la dilución del activo intangible o de la reputación respecto de: i) una marca, sea o no registrada, ii) un nombre comercial, iii) un identificador comercial distinto de una marca o nombre comercial, iv) la apariencia de un producto, v) la presentación de productos o servicios, y vi) una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.

En el inciso b del mismo artículo 3° se aclara el concepto de dilución como: el desvanecimiento del carácter distintivo o valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje notoriamente conocido.

En el **artículo 4°** hace referencia a la inducción a engaño al público como una conducta desleal de todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales y que induzca o sea susceptible de inducir al engaño al público respecto de una empresa o de actividades, en particular, de los productos o servicios ofrecidos por dicha empresa.

También se expone en éste artículo los siguientes ejemplos: la inducción a engaño puede surgir de la publicidad o la promoción o y ocurrir, en particular, respecto de: i) el proceso de fabricación de un producto, ii) la conveniencia de un producto o servicio para un fin particular, iii) la calidad, cantidad u otras características de productos o servicios, iv) el origen geográfico de productos o servicios, v) las condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios, y vi) el precio de productos o servicios o la manera en que éste se calcule.

El **artículo 5°** expone lo relacionado con “El descrédito de la empresa de un tercero o de sus actividades”, calificando esta conducta como competencia desleal puesto que es cualquier aseveración falsa o injustificable, emitida en el ejercicio de actividades

industriales o comerciales, que desacredite o sea susceptible de desacreditar la empresa de un tercero o a sus actividades, en particular los productos o servicios ofrecidos por dicha empresa.

Como ejemplos el documento en comento nos señala que el descrédito puede resultar de la publicidad o promoción y ocurrir, en particular, respecto de, i) el proceso de fabricación del producto, ii) la conveniencia de un producto o servicio a un fin particular, iii) la calidad, cantidad u otras características de productos o servicios, iv) las condiciones en que se ofrezcan o suministren productos o servicios, y v) el precio de productos o servicios o la manera en que éste se calcule.

Por último el **Artículo 6°** denominado “Competencia Desleal respecto de Información Secreta” refiere que, se reputará como acto de competencia desleal todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales y que resulte en la divulgación, adquisición o uso por terceros de información secreta, sin el consentimiento de la persona que controle legalmente esa información (denominada a continuación “el titular legal”) en forma contraria a las prácticas comerciales honestas.

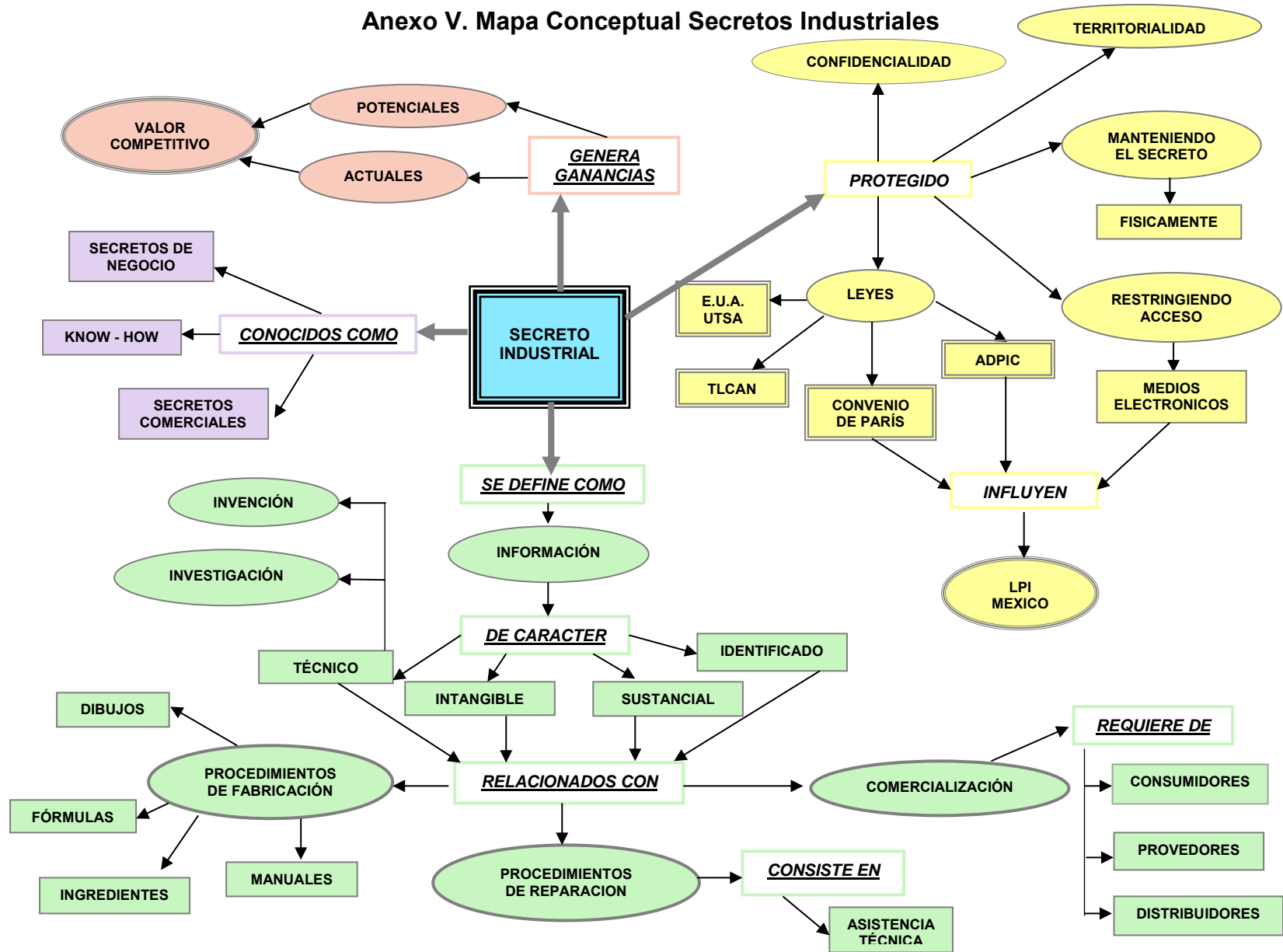
Los ejemplos son claros: la divulgación, adquisición o uso de información secreta por terceros sin el consentimiento del titular legal podrá resultar, en particular, de; i) el espionaje industrial o comercial, ii) el incumplimiento de un contrato, iii) el abuso de confianza, iv) la inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los puntos i) a iii), y v) la adquisición de información secreta por un tercero que supiera, o que no supiera por negligencia grave, que la adquisición implicaba uno de los actos mencionados en los puntos i) a iv).

En el inciso 3 de éste artículo define la “información secreta” considerada si: i) no es, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los artículos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión, ii) tiene un valor comercial por ser secreta, y iii) ha sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias para mantenerla secreta, tomadas por el titular legal.

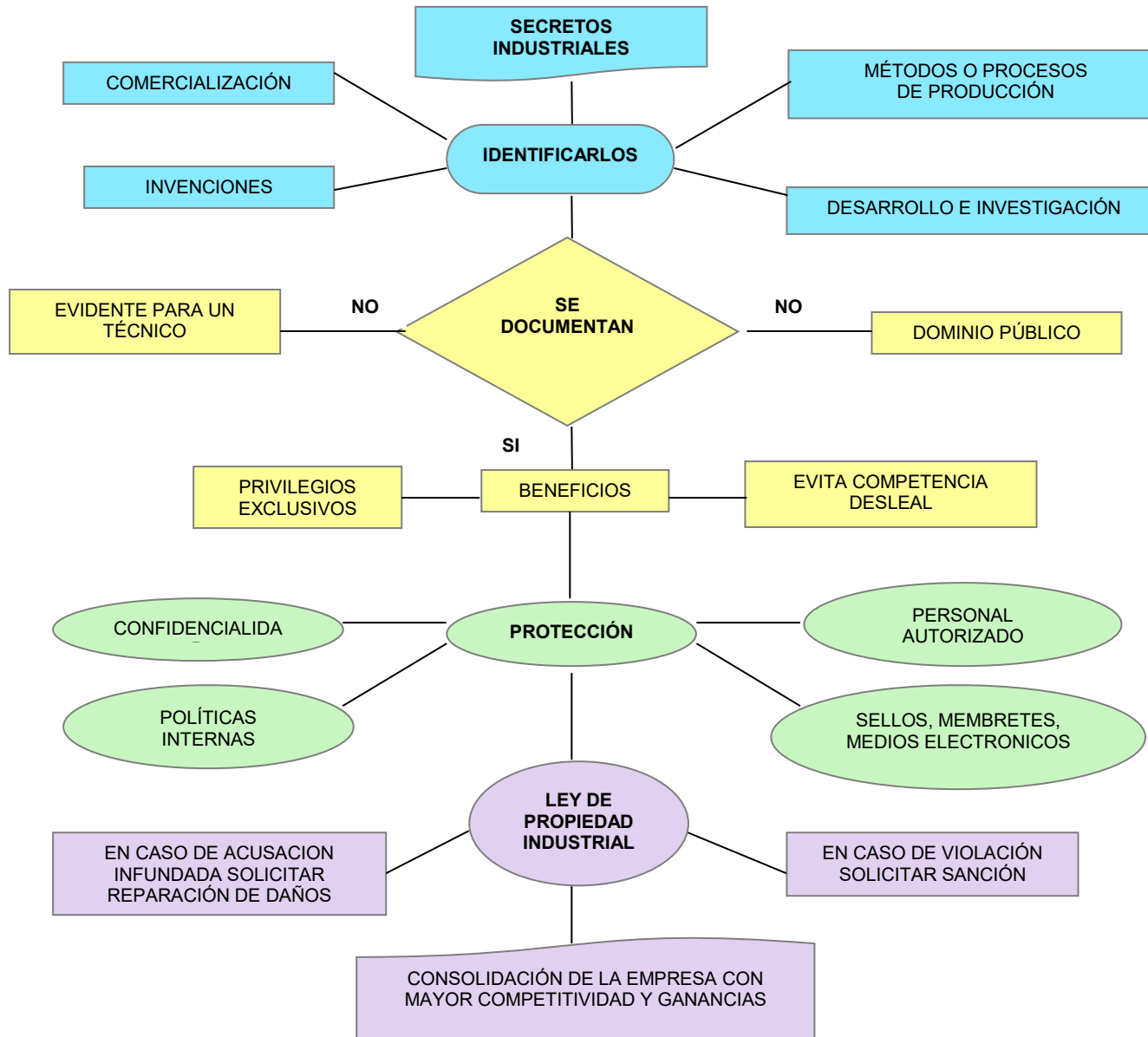
Por último en el inciso 4 del mismo artículo en comento señala que se reputará al acto de competencia desleal “todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales si consiste en o tiene por resultado: i) el uso comercial de datos de pruebas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a la autoridad competente a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, y ii) la divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.”¹³⁹

¹³⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal*, Ginebra, Oficina Internacional de la OMPI, 1996. pp. 17-62.



Anexo V. Mapa Conceptual Secretos Industriales



Anexo VI. Protección de los Secretos Industriales



Anexo VII. Línea de Tiempo: Propiedad Industrial en el Ámbito Internacional y Nacional

1820		1a. Ley de patentes de invención	
1832		Ley 7 de Mayo, privilegio a inventores por 10 años	
1873	Exposición Internacional de Inventiones en Viena		
1883			Convenio de París Independencia de Patentes
1886			Convenio Berna para protección de obras artísticas y literarias
1890		Ley 7 de junio, privilegio a inventores por 20 años	
1903		Ley 25 de agosto, Modelos y Dibujos Industriales prórroga de 5 años	
1928		Ley 26 de junio, patentes de invención 20 años, patentes industriales 5 años más	
1942		Ley 31 de diciembre ya se menciona la competencia desleal	
1970	Creación de la OMPI		
1972		Ley sobre Registro y Transferencia de la Tecnología	
1974	La OMPI se reconoce como órgano especializado de la ONU sede en Suiza	Denominación de Origen del Tequila	
1975		Ley de Invecciones y Marcas se incorpora el Certificado de Invención	
1989	Tratado sobre la propiedad intelectual de circuitos integrados		
1990		Nva. Ley sobre control y registro de transferencia de tecnología	
1991		Ley de Propiedad Industrial y creación del IMPI	
1992		Ley sobre Tratados Internacionales	
1993	Se firma el TLCAN		
1994		Se reforma la Ley de Propiedad Industrial	
1997		Convenio para la protección de la obtención de vegetales	
1999		Estatuto Orgánico del IMPI Acuerdo para presentación de solicitudes	
2000		Denominaciones de origen	
2004		Acuerdo para establecer los plazos máximos de resolución de trámite IMPI	
2005		Se establecen tarifas por los servicios que presta el IMPI	
2016	Enmienda de la UTSA , se llama Ley de Defensa de Secretos Comerciales 2016		

Anexo VIII. Formato de Respuesta a una Idea No Solicitada (Propuesta de Ideas)

RESPUESTA A UNA IDEA NO SOLICITADA

Estimado Sr. (a)_____:

Confirmamos la recepción de su carta con fecha _____, la cual me ha sido remitida para su respuesta.

Las políticas de la Empresa _____ relacionadas con la entrega externa de ideas requieren que usted lleve a cabo el acuerdo adjunto antes de que podamos revisar el material que nos envía. Favor de leer este documento cuidadosamente ya que en él se prevé que nuestra revisión se lleve a cabo sobre la base de no confidencialidad.

Aunque la Empresa _____ aprecia la presentación de ideas no solicitadas, nuestra experiencia muestra que muchas presentaciones son en su mayoría las mismas que el material que está disponible para el dominio público o que son proyectos que ya hemos emprendido. Por lo tanto, simplemente no podemos aceptar ninguna presentación para revisión a menos que esté acompañada de un acuerdo firmado.

Mantendremos cualquier material que ya nos haya enviado y no lo revisaremos ni evaluaremos hasta la recepción del acuerdo. Si no desea que hagamos nuestra revisión de tal modo, favor de hacérselo saber y le devolveremos el material.

Gracias por su interés.

Atentamente

Empresa: _____

Por: _____

Anexo IX. Formato Autorización para Examinar Inventos e Ideas Presentadas

AUTORIZACIÓN PARA EXAMINAR INVENTOS E IDEAS PRESENTADAS

En consideración a la revisión llevada a cabo por la Empresa _____ y su consiguiente evaluación, el abajo firmante está de acuerdo en que cualquier invento, idea, o información hasta el momento presentado a la Empresa _____ o a cualquiera de sus divisiones o subsidiarias estará sujeto a las siguientes condiciones establecidas. Este acuerdo también se podrá aplicar a cualquier información complementaria proporcionada.

- i. La Empresa _____ no establecerá una relación confidencial o dará alguna consideración especial por el por material enviado y tampoco será considerado como si se hubiera presentado “en confianza.
- ii. La Empresa _____ no se compromete a que la idea o el material enviado relacionado con ella, será mantenido en secreto.
- iii. La recepción y consideración de la Empresa _____ acerca de cualquier idea presentada no afectará de ninguna forma el derecho de la Empresa _____ de refutar la validez o la violación de cualquier patente relacionada con dicha idea y que ya haya sido o pueda ser obtenida posteriormente. La única solución que presenta la idea, si acaso él o ella cree que la Empresa _____ está infringiendo dicha patente, será la aplicación que él o ella haga de las leyes de patente autorizadas.
- iv. La Empresa _____ dará a cada idea presentada dicha consideración, sólo si a su juicio la idea lo amerita y no tendrá ninguna obligación de regresar ningún material enviado o de revelar sus actos en conexión con la idea presentada.

- v. La Empresa _____ no tendrá obligación alguna de revelar información relacionada con sus actividades ya sea en el campo general o específico al que pertenezca la idea presentada.
- vi. Si la Empresa _____ decide no ofrecer compensación alguna por la idea presentada, no asumirá alguna obligación de explicar las razones de su decisión, o hacer algo más que comunicar su decisión a la persona que la presentó.
- vii. Que la Empresa _____ inicie negociaciones para la compra de cualquier idea presentada o que haga alguna oferta para su compra, no perjudicará a la Empresa _____ de alguna manera, ni tendrá que admitir la novedad de la idea o de prioridad u originalidad por parte de la persona que la presenta o por cualquier otra persona.

De acuerdo _____

Firma del Presentador _____

Fecha _____

Anexo X. Ley Federal del Trabajo (Derechos del Trabajador)

CAPITULO V

Invencciones de los trabajadores

Artículo 163.- La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

- i. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;
- ii. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y
- iii. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

CAPITULO II

Obligaciones de los trabajadores

Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores:

[fracción] XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.

Anexo XI. Formato Básico de Acuerdo de No Divulgación (Confidencialidad)

ACUERDO BÁSICO DE NO DIVULGACIÓN (FRAGMENTO)

Este acuerdo de no divulgación (el “Acuerdo”) se realiza y entra en vigor el día de ____ de _____ por y entre _____ (EMPRESA 1) y _____ (EMPRESA 2).

DONDE, la EMPRESA 1 puede proporcionar cierta información confidencial y de dominio privado, así como materiales relacionados entre la EMPRESA 1 y la EMPRESA 2, y EMPRESA 1 con respecto a productos, planes de comercialización y de negocio, esfuerzos de desarrollos conjuntos u otros arreglos de negocios entre la EMPRESA 1 y EMPRESA 2 para mantener la confidencialidad.

Por lo tanto, en consideración de las mutuas obligaciones aquí contenidas y para otras consideraciones de valores y bienes, recepción, adecuación y suficiencia de lo que aquí se reconoce, las partes, con la intención de quedar legalmente obligadas por el presente, acuerdan lo siguiente:

- i. Cada parte acuerda tratar de manera confidencial y no divulgar cualquier información no pública y de dominio privado (referida aquí como información confidencial) proporcionada por cualquiera de las partes a la otra, donde dicha información se transmite directamente o en nombre de la parte. Para propósitos de este acuerdo, el término “Información Confidencial” significará cualquier información, escrita, gráfica o electromagnética transmitida, indicada o no como confidencial por una de las partes. El término “Información Confidencial” también incluye la información transmitida oralmente a menos que la parte que divulga la información oral notifique a la otra parte que dicha información no es confidencial y no está sujeta a este acuerdo, para ser más precisos, el término “Información Confidencial” significará cualquier información divulgada por una parte a otra en virtud de

este acuerdo que se indique como confidencial, o, si se transmite oralmente adquiere carácter confidencial al momento de la divulgación y subsecuentemente reducido a un escrito marcado como confidencial y se proporciona a la otra parte dentro de treinta (30) días después de dicha divulgación oral (...).

Anexo XII. Formato de Cláusulas de Confidencialidad y No Divulgación

CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD

- i. EL EMPLEADO reconoce que la información que se maneja en el interior de LA EMPRESA es de carácter confidencial, y que en muchos casos constituye secreto industrial propiedad de LA EMPRESA.
- ii. EL EMPLEADO reconoce que dicha información confidencial tiene carácter reservado, no sólo por lo que hace a su área de actividad cotidiana, sino, en general, respecto del total de información a la que tenga acceso con motivo del desarrollo de las actividades derivadas del contrato de trabajo
- iii. EL EMPLEADO se obliga a no revelar, usar, aprovechar, o emplear en ninguna forma la información confidencial de LA EMPRESA , a no duplicar documentos sin autorización expresa y por escrito de LA EMPRESA, a no mostrar o hacer llegar a terceros bajo ningún supuesto, información confidencial cuando no exista autorización de su superior jerárquico, y en general, EL EMPLEADO se abstendrá de realizar cualquier acto u omisión que pueda poner en riesgo el carácter confidencial y reservado de la información.
- iv. Por la condición de protección legal indefinida de que gozan los secretor industriales en la Ley de la Propiedad Industrial, EL EMPLEADO acepta que las obligaciones de guardar y conservar la confidencialidad, y de no aprovechar en su beneficio, o en perjuicio de LA EMPRESA, la información confidencial mencionada, seguirá vigente durante y aún terminada la relación laboral, de manera indefinida.
- v. Al término de la relación de trabajo, por cualquier causa que acontezca. EL EMPLEADO devolverá a LA EMPRESA cualquier información que posea, relativa al trabajo desarrollado, incluyendo la información obtenida de

proveedores, clientes, o cualquier otra entidad con la que LA EMPRESA sostenga relaciones de negocios, y que obre en poder del EMPLEADO.

- vi. EL EMPLEADO acepta que, dada la naturaleza de la información confidencial que recibirá con motivo de la relación de trabajo, la utilización de tales conocimientos y la experiencia adquirida en procesos, ingeniería, sistemas, ventas, y en general, en las actividades comerciales de competidores directos de LA EMPRESA, la revelación, divulgación, aprovechamiento o uso de cualquier información confidencial, y/o secretos industriales propiedad de LA EMPRESA, representa para ésta la pérdida de un valioso activo, siendo causa de graves daños y perjuicios.
- vii. De manera enunciativa, las partes determinan que se considera como información confidencial propiedad de LA EMPRESA la relativa a nuevos proyectos, contratos con terceros participación en concursos y licitaciones, nóminas, sueldos, asignaciones, estrategias de mercado, patentes, marcas, derechos de autor, fórmulas, procesos, proveedores, clientes, políticas de precios y descuentos, etc.
- viii. La información confidencial incluye cualquier información que haya sido obtenida, adquirida o desarrollada por EL EMPLEADO, de manera individual o en conjunto con otros empleados, quedando por tanto igualmente impedido de revelarla, aprovecharla o usarla sin autorización expresa de LA EMPRESA.
- ix. EL EMPLEADO acepta que, durante la vigencia del contrato, no participará como socio, asociado o accionista de sociedades que representen competencia para LA EMPRESA, excepción de aquellas empresas que coticen en la bolsa de valores, en cuyo caso dicha participación se considerará como inversión.

- x. EL EMPLEADO manifiesta haber leído el documento identificado como, “Reglamento de Trabajo” de LA EMPRESA, aceptar sus condiciones y asumirlo como obligatorio en el desempeño de sus labores.

- xi. EL EMPLEADO manifiesta que no posee información de secretos industriales de terceros, y acepta haber quedado advertido de la imposibilidad de aplicar o usar secretos industriales de terceros en el desempeño de sus labores.

Anexo XIII. Formato de Cláusulas de Responsabilidad en Relación con la Confidencialidad y Secretos Industriales

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA CONFIDENCIALIDAD Y SECRETOS INDUSTRIALES

EL EMPLEADO tomará o solicitará a LA EMPRESA que sean tomadas, todas las medidas necesarias para asegurarse de que las políticas aquí consignadas sean puntualmente cumplidas, así como de informar de cualquier circunstancia que impida su observancia.

- i. Los trabajadores, empleados, asesores, directores, funcionarios, ejecutivos y demás personas que laboren en LA EMPRESA, deberán observar, de manera escrupulosa, un manejo cuidadoso, para evitar usar, aprovechar, revelar o poner en riesgo la información de LA EMPRESA, en cualquier circunstancia o situación.
- ii. Los trabajadores, empleados, directores, funcionarios y ejecutivos deberán informar a la instancia jerárquica superior, de cualquier situación o circunstancia que ponga en riesgo la información de LA EMPRESA.
- iii. Queda prohibido que EL EMPLEADO haga copias impresas o electrónicas de la información propiedad de LA EMPRESA que no sean estrictamente necesarias para el desempeño de sus funciones.
- iv. Queda prohibido que la información propiedad de LA EMPRESA sea sustraída de las instalaciones de LA EMPRESA sin el consentimiento de una instancia jerárquica superior. En general, la información no deberá ser sustraída de LA EMPRESA, y cuando lo sea, dicha sustracción se limitará específicamente a los fines de la tarea que se trate.

- v. En todos los casos, EL EMPLEADO que labore con computadoras personales, empleará claves personalizadas para acceder a la o las máquinas que le sean asignadas.
- vi. EL EMPLEADO que labore con computadoras portátiles deberá tomar medidas extremas para evitar la pérdida o robo de dichos equipos, empleando medios materiales de aseguramiento, INCLUYENDO MEDIDAS PARA EL BORRADO REMOTO DE LA INFORMACIÓN, y evitando exponer el equipo a situaciones de riesgo, en caso de robo o extravío de uno de los equipos, el responsable del mismo deberá dar aviso inmediato a la instancia jerárquica superior.
- vii. EL EMPLEADO mantendrá en el interior de la empresa cualquier respaldo o copia de información, en cualquier medio o soporte empleado, pudiendo sólo ser sustraído de LA EMPRESA mediante autorización expresa de la persona facultada para ello.
- viii. Cualquier información obtenida directamente de los consumidores, clientes o público en general, deberá obedecer a un programa o fin determinado y expresamente autorizado, y dicha información no podrá ser utilizada para fines diversos de los autorizados.
- ix. EL EMPLEADO reportará por escrito a la instancia jerárquica superior, o a la que sea asignada para el efecto, de cualquier información que por su relevancia considere que presenta valor como secreto de negocios, a fin de que se documente y analicen las acciones legales necesarias para su protección.
- x. EL EMPLEADO podrá utilizar u obtener, en la realización de sus labores, información proveniente de terceros que pueda ser considerada como

confidencial o como secreto de negocios, o que pueda constituir un riesgo para LA EMPRESA o una violación legal.

- xi. Es responsabilidad de EL EMPLEADO, extremar cuidados y medidas a fin de preservar la confidencialidad de toda información sensible de LA EMPRESA, tal como ilustrativamente lo constituyen las bases de datos, listas de clientes, listas de proveedores, licitaciones, contratos, políticas de descuentos, fórmulas, procesos, metodologías, nuevos productos, especificaciones, información de manuales, estrategias de mercado, etc.
- xii. EL EMPLEADO reconoce que la información que se maneja en el interior de LA EMPRESA es de carácter confidencial, y que en muchos casos constituye secreto industrial de LA EMPRESA. EL EMPLEADO reconoce que dicha información confidencial tiene carácter reservado no sólo por lo que hace a su área de actividad cotidiana, sino, en general, respecto del total de información a la que tenga acceso con motivo de desarrollo de las labores derivadas del contrato de trabajo.
- xiii. EL EMPLEADO se abstendrá de obtener o exponerse a la información confidencial de LA EMPRESA que no sea necesaria para el desempeño de sus funciones. Asimismo, EL EMPLEADO observará escrupulosamente todas las medidas materiales desarrolladas para la preservación de la información, como de manera ilustrativa pueden ser las siguientes:
 - a. Identificación de materiales sensibles con la palabra “Confidencial”
 - b. Utilización de contraseñas o claves de acceso en su computadora
 - c. Utilización de llaves en archivos y áreas en que se maneje información
 - d. Utilización de identificación personal, o de controles que se determinen, para acceder a diversas áreas de LA EMPRESA
 - e. Entrega de discos duros de computadoras cuando caigan en desuso
 - f. Contratación de sistemas de borrado a control remoto de computadoras portátiles y teléfonos celulares

- g. Destrucción a través de trituración de cualquier información sensible

- xiv. Por la condición de protección legal indefinida de que gozan los secretos industriales en la Ley de Propiedad Industrial, EL EMPLEADO acepta que las obligaciones de guardar y conservar la confidencialidad, y de no aprovechar en su beneficio, o en perjuicio de LA EMPRESA cualquier información que posea, relativa al trabajo desarrollado, incluyendo la información obtenida de proveedores, clientes, o cualquier otra entidad con la que LA EMPRESA sostenga relaciones de negocios, y que obre en poder de EL EMPLEADO.

- xv. EL EMPLEADO acepta realizar cualesquiera acciones necesarias para documentar o proteger legalmente la información confidencial de LA EMPRESA, colaborando en concurrir con cualquier autoridad o instancia para declarar o confirmar la existencia y características de dicha información.

- xvi. EL EMPLEADO acepta realizar cualesquiera acciones necesarias para reconocer que han sido puestos a su conocimiento secretos industriales, de acuerdo a las políticas y procedimientos de LA EMPRESA.

Anexo XIV. Formato de Protección de Información de Programas de Computación

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

- i. EL EMPLEADO se obliga a no introducir o cargar programas de computación en las computadoras de LA EMPRESA, de ninguna fuente que no sea previamente autorizada por ésta, y siempre que cuente con la licencia correspondiente.
- ii. EL EMPLEADO se abstendrá de copiar o reproducir programas de las computadoras de LA EMPRESA, cuando no cuente con la expresa autorización para ello.
- iii. EL EMPLEADO deberá dar aviso a las instancias jerárquicas superiores de LA EMPRESA, o la unidad designada para el efecto, en caso de que detecte la presencia de programas de computación en las computadoras de LA EMPRESA, que no cuenten con las licencias respectivas.
- iv. Cualquier cambio o modificación que EL EMPLEADO pretenda realizar en los programas de computación propiedad de LA EMPRESA, o que ésta tenga bajo licencia, deberá ser previamente autorizado por LA EMPRESA.
- v. Cualquier desarrollo de programas, sistemas, archivos, bases de datos u otros, al amparo de la relación de trabajo, serán propiedad de LA EMPRESA, renunciando EL EMPLEADO, a reclamar cualquier compensación diversa de su salario, por la explotación de los derechos sobre dichos desarrollos.
- vi. EL EMPLEADO acepta que todos los sistemas, programas de cómputo, archivos y bases de datos de LA EMPRESA, constituyen secretos industriales, por lo que evitará utilizar, reproducir, copiar, revelar, divulgar o

compartir en cualquier forma dicha información, así como aprovecharla en forma alguna en beneficio propio, o con perjuicio de LA EMPRESA.

- vii. El empleo de correo electrónico por EL EMPLEADO debe hacerse para los fines propios del desempeño de las labores, así como el uso de Internet. LA EMPRESA posee el derecho de revisar el cumplimiento de estas obligaciones, sin que ello implique violaciones a de derechos de privacidad de EL EMPLEADO.

- viii. Es obligación de EL EMPLEADO, cuidar que sean celebrados los contratos de terceros relativos a la explotación de obras, patentes, secretos industriales, software o derechos, y eliminar riesgos para LA EMPRESA, como consecuencia de que ésta cuente con las licencias necesarias de los derechos que tenga a su disposición por esta vía.

Anexo XV. Formato de Convenio General de Confidencialidad

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

- i. “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” se obligan a mantener en estricta confidencialidad todos los documentos e información que reciban de “LA EMPRESA POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN” o de cualquiera de sus filiales, controladoras y/o subsidiarias, absteniéndose de utilizarla, divulgarla o revelarla a personas ajenas a “LA EMPRESA”.
- ii. “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” reconocen que la información que se maneja en el interior de “LA EMPRESA” es de carácter confidencial, y propiedad de esta última. Por lo que dicha información confidencial tiene carácter reservado no sólo por lo que hace a su área de actividad cotidiana, sino, en general, respecto del total de la información a la que tengan acceso con motivo del desarrollo de las actividades relacionadas a los acuerdos celebrados con “LA EMPRESA”.
- iii. Los documentos e información confidencial comprenderán toda la documentación que reciban “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” De manera enunciativa, se considera como secreto industrial propiedad de “LA EMPRESA” la relativa a nuevos proyectos, contratos con terceros, participación en concursos y licitaciones, asignaciones, estrategias de mercado, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, fórmulas, procesos, proveedores, clientes, políticas de precios y descuentos, recetas y bases de datos.
- iv. “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” se obligan a llevar a buen término el presente CONVENIO por lo que se comprometen a mantener bajo la más estricta confidencialidad toda la información y documentación

que se les entregue, reconociendo la titularidad de “LA EMPRESA”, respecto de la misma.

- v. “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” se obligan a no revelar, usar, aprovechar, o emplear en ninguna forma la información de “LA EMPRESA”, y a no duplicar documentos sin la autorización expresa y por escrito de ésta última, también se obligan a no mostrar o a hacer llegar a terceros bajo ningún supuesto, información confidencial cuando no exista autorización de “LA EMPRESA”, y en general, “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” se abstendrán de realizar cualquier acto u omisión que pueda poner en riesgo el carácter confidencial y reservado de la información.
- vi. La obligación de confidencialidad surtirá efectos a partir de la fecha que “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” reciban la información objeto del contrato, y tendrá una vigencia aún después de concluida la relación entre las partes, por un período indefinido mientras la información no pierda su carácter confidencial. En caso de que la información pierda su carácter confidencial, “LA EMPRESA” lo hará saber a “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN”, y cesará la obligación correspondiente.
- vii. Al término de los trabajos a realizar, “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” devolverán a “LA EMPRESA” cualquier información que posean, relativa a la actividad desarrollada, sin contar por supuesto todo el material que haya sido ingresado para su inscripción o registro ante las autoridades competentes que en cada caso proceda.
- viii. “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” aceptan que, dada la naturaleza de la información que recibirán con motivo de la ejecución de los trabajos a realizar, la utilización de tales conocimientos y la experiencia adquirida en procesos, ingeniería, sistemas, clientes y en general, en las

actividades comerciales de competidores directos de “LA EMPRESA”, la revelación, divulgación, aprovechamiento o uso de cualquier información confidencial propiedad de “LA EMPRESA” representa para ésta la pérdida de un valioso activo.

- ix. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que corresponden a “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN”, dará derecho a “LA EMPRESA”, en su caso, a reclamar los daños y perjuicios que se le causen ya sea en forma directa o indirecta, y podrá exigir que se le devuelvan los documentos que les hayan sido entregados por ésta última.
- x. “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” manifiestan y aceptan que “LA EMPRESA” les ha advertido sobre la imposibilidad y la prohibición de aplicar o usar secretos industriales de terceros en el desempeño de sus actividades para con esta última.
- xi. “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” se obligan a adoptar las medidas necesarias para que el personal, agentes o representantes autorizados a su cargo, y que empleen con motivo de la actividad que desarrollan a favor de “LA EMPRESA”, en cualquiera de las etapas en que se encuentren, mantengan y guarden absoluta confidencialidad de dicha información, absteniéndose de reproducir, divulgar, copiar o difundir cualquier documentación vinculada con ésta última sin la autorización expresa y por escrito de “LA EMPRESA”. Para estos fines se deberá firmar por dichos empleados un convenio equivalente al que se firma con “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN”.
- xii. Queda plenamente Convenido que respecto de aquéllos Derechos en los que “LA EMPRESA” haya mostrado su interés y haya cubierto los particulares requisitos para su obtención, “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN” deberán realizar todos y cada uno de los actos tendientes

a ejecutar y entregar a “LA EMPRESA”, en una forma satisfactoria, cualquier instrumento o documento, de acuerdo a lo que sea considerado por ésta última como necesario o deseable, para evidenciar, efectuar, asegurar, mantener o establecer las obligaciones estipuladas o la propiedad de “LA EMPRESA” sobre cualquiera de los ya mencionados derechos, títulos e intereses, todo ello, sin cargo a contraprestación adicional a favor de “LOS RECEPTORES DE LA INFORMACIÓN”.

Anexo XVI. Formato de Confidencialidad de Maquiladores

MAQUILADORES

- i. “EL MAQUILADOR” reconoce expresamente que durante la realización de sus actividades y como parte de los servicios que proporcionará a “LA EMPRESA”, tiene conocimiento, o acceso a cierta “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL”, relativa a la manufactura de productos, planos, fórmulas, procesos y de mercado de “LA EMPRESA”
- ii. El término “SECRETOS INDUSTRIALES” significará toda la información que será catalogada estrictamente confidencial, incluyendo, pero sin limitar y de manera enunciativa: fórmulas, técnicas, *Know-how*, especificaciones, planos, costos de material, listas de clientes, y/o de proveedores, listas de precios, diseño de productos, canales de venta, planes, segmento de mercado y demás información asociada a la tecnología y *Know-how* utilizados por “LA EMPRESA”.
- iii. “EL MAQUILADOR” se obliga a custodiar, resguardar y salvaguardar los intereses de “LA EMPRESA y/o CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS, FILIALES O SUCURSALES”, en relación con los secretos industriales.
- iv. “EL MAQUILADOR” deberá usar los medios necesarios para evitar que la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE SECRETOS INDUSTRIALES” que “EL MAQUILADOR” tiene bajo su control o de la que tenga conocimiento por cualquier medio y que pueda llegar a ser conocida, divulgada, publicada, difundida, reproducida, copiada, alterada, distorsionada, utilizada, por cualquier razón o medio, sea utilizada por personas no autorizadas para tener acceso a dicha “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL”.

- v. “EL MAQUILADOR” acepta expresamente que no utilizará la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” para fines propios de su beneficio o ajenos a los intereses de “LA EMPRESA”, fines lucrativos, para promocionarse, ni con ningún otro propósito, así que no generará ni provocará desviaciones respecto de la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” y que es propiedad única y exclusiva de “LA EMPRESA”. Lo anterior, NO APLICARÁ, a la información que “EL MAQUILADOR” pueda demostrar, en primer lugar, es el resultado del trabajo hecho por “EL MAQUILADOR” distinto al desempeño para la “LA EMPRESA” y en segundo lugar es o sea del dominio público.
- vi. “EL MAQUILADOR” se obliga expresamente a no utilizar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ni por sí mismo, ni a través de terceras personas, ni por medios de alguna empresa establecida o creada por el propio “MAQUILADOR” o en la que esté contratado, tenga participación o interés directo o indirecto.
- vii. Una vez que se dé por terminada la relación contractual de “EL MAQUILADOR” con “LA EMPRESA”, “EL MAQUILADOR” deberá entregar a “LA EMPRESA” toda la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” que “EL MAQUILADOR” haya adquirido en el transcurso de sus actividades como prestador de servicios de “LA EMPRESA”, o proceder a su destrucción ante la presencia de un representante de “LA EMPRESA”.
- viii. “EL MAQUILADOR” se obliga a devolver a “LA EMPRESA” todos los materiales (originales y copias) de naturaleza confidencial o secreta que, como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, estén en posesión o bajo su custodia.
- ix. “LA EMPRESA” se abstendrá de usar o divulgar “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” que le sea proporcionada por “EL MAQUILADOR” tales

como estrategias de operación, acciones y procedimientos, uso de materiales y cualquier otra información no disponible públicamente.

- x. “EL MAQUILADOR” reconoce expresamente que cualquier incumplimiento a las obligaciones pactadas, o la divulgación, difusión publicación, reproducción, copia alteración, distorsión o utilización de la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” será motivo de aplicación de penalidades y/o sanciones previstas en los artículos 192, 192 bis, 199, 199 bis, 199 bis 1, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 y demás relativos aplicables de la Ley de Propiedad Industrial y demás disposiciones civiles, penales y administrativas aplicables.

- xi. La vigencia será por tiempo indefinido, y lo establecido en este acuerdo prevalecerá incluso después de la terminación y/o rescisión de la relación que “EL MAQUILADOR” tenga con “LA EMPRESA”, hasta en tanto la información mantenga el carácter de confidencial.

- xii. Las obligaciones consignadas se extienden al personal de “EL MAQUILADOR”, por lo que éste deberá prevenir por todos los medios a su alcance a dicho personal para observar las obligaciones contraídas.