

548

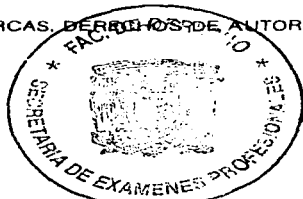
2ef



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

FACULTAD DE DERECHO

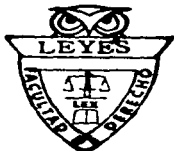
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR



**LA REGULACION JURIDICA DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES**

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO  
P R E S E N T A :  
VERONICA DE PAZ CARRANZA



MEXICO, D. F.

1997

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**



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.



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

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

20 DE ENERO DE 1997.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
SERVICIOS ESCOLARES  
PRESENTE.

La pasante de Derecho señorita VERÓNICA DE PAZ  
CARRANZA, ha elaborado en ese Seminario bajo la dirección del DR. DAVID RANGEL MEDINA, la  
tesis titulada:

**"REGULACION JURIDICA DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES"**

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



SEMINARIO DE PATENTES  
MARCAS Y DERECHO DE  
AUTOR

Atentamente.  
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

DR. DAVID RANGEL MEDINA  
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

DRM\*amr

**A DIOS**  
**Porque pertenezco a el,**  
**porque sin el nada puedo hacer**

**A MIS PADRES Lorenzo y Agripina**  
**Por Haberme conducido por el camino correcto.**  
**Por sus regaños y desvelos**  
**nunca tendré conque agradecerles todo**  
**lo que hicieron para que llegara este momento.**

**A MIS HERMANOS Miguel, Carlos, Betty  
Laura, Gina, Inés, Araceli y Lorena  
Por la Fortaleza y ayuda que me han brindado**

**A MIS SOBRINOS Karla Karina,  
Miguel Angel y José Alberto  
Por su alegría y ternura.**

**A MI ASESOR DE TESIS  
Dr. David Rangel Medina  
Por su valiosa cooperación  
en la dirección de esta tesis.**



**A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA  
DE MEXICO Y A LA FACULTAD DE DERECHO**  
Con mi eterno agradecimiento por permitirme  
cursar una carrera universitaria

**A Roberto, Angélica y Mayela  
en agradecimiento**

**A MIS AMIGOS Y TODAS LAS PERSONAS  
QUE DESINTERESADAMENTE COLABORARON  
EN LA REALIZACION DE ESTE TRABAJO.**

## INDICE

### PROLOGO

### CAPITULO PRIMERO

#### **INTRODUCCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

<i>1. Clasificación del derecho intelectual</i>	.....4
A) Propiedad intelectual	.....6
B) Propiedad industrial	.....8
<i>2. Componentes de la propiedad industrial</i>	.....10
<i>3. De las invenciones</i>	.....11
A) Patentes	.....13
B) Certificados de invención	.....20
C) Modelos de utilidad	.....22
D) Secretos industriales	.....23
E) Diseños industriales	.....25
F) Novedades vegetales	.....27
<i>4. De los signos distintivos</i>	.....27
A) Marcas	.....28
B) Nombres comerciales	.....30
C) Avisos comerciales	.....32
D) Denominaciones de origen	.....34

## CAPITULO SEGUNDO

### REGLAMENTO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES POR LEYES DISTINTAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

<i>1. Protección civil de los secretos industriales.</i>	37
A) Teoría general del contrato	38
a) Concepto de contrato	38
b) Elementos del contrato	38
c) Elementos de existencia	39
Consentimiento	39
Objeto	40
Solemnidad	40
ch) Elementos de validez	40
Capacidad	43
Ausencia de vicios en el consentimiento	43
Violencia	43
Lesión	43
Forma	43
Licitud en el contrato	44
Interpretación en el contrato	44
B) Efectos del contrato	45
C) Terminación del contrato	46
D) Estructura de los contratos en materia de secretos industriales	47
a) Estructura del contrato	48
b) Apéndice, documentos, anexos	55

<b>2. Protección penal de los secretos industriales.</b>	<b>55</b>
A) Artículo 210 del código penal	55
B) Artículo 211 del código penal	58
C) Apropiación de secretos industriales como hurto	59
<b>3. Protección de los secretos industriales en materia laboral</b>	<b>60</b>
A) El contrato individual del trabajo	60
a) Elementos esenciales	60
Consentimiento	60
Objeto posible	60
b) Presupuestos de validez	61
Capacidad	61
Licitud en el objeto	61
La forma	61
c) Rescisión - Despido	63
Invenciones del trabajador	67
Invenciones o descubrimientos de explotación	67
Invenciones de servicios o contractuales	67
Invenciones libres	67
<b>4 Los secretos industriales en la Ley de Propiedad Industrial</b>	<b>68</b>
A) Exposición de motivos	68
B) Efectos	69
<b>5 Regulación del secreto industrial en los tratados internacionales.</b>	<b>70</b>
A) Convenio de París	70
B) Acuerdo de Cartagena	71
C) Tratado de libre comercio de América del Norte	72

- D) Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y .....74  
República de Costa Rica.
- E) Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la ...75  
República de Colombia y la República de Venezuela.
- F) Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la..77  
República de Bolivia.

### CAPITULO TERCERO

#### EL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Terminología	.....80
2. Concepto de secreto industrial	.....81
3. Diferencia con otros secretos	.....85
A) Secreto comercial	.....85
B) Secreto científico	.....86
C) Secreto profesional	.....87
CH) Otros tipos de secretos	.....87
a) Secretos epistolares, telegráficos y telefónicos	.....87
b) Secretos políticos o militares	..... 88
c) Secreto sacramental	..... 88

<b>4. Diferencias del secreto industrial con el Know-How .....</b>	<b>88</b>
<b>5. Naturaleza jurídica del secreto industrial .....</b>	<b>90</b>
<b>A) Teoría del derecho ex-contrato .....</b>	<b>90</b>
<b>B) Teoría del derecho de la personalidad .....</b>	<b>91</b>
<b>C) Teoría del derecho inmaterial .....</b>	<b>93</b>
<b>CH) Teoría del derecho clientela .....</b>	<b>94</b>
<b>D) Teoría del derecho de la propiedad .....</b>	<b>94</b>
<b>6. Condiciones legales para la protección de los secretos industriales ...</b>	<b>95</b>
<b>A) Requisitos de fondo .....</b>	<b>96</b>
<b>a) Novedad .....</b>	<b>96</b>
<b>b) Actividad industrial .....</b>	<b>97</b>
<b>c) Confidencialidad .....</b>	<b>98</b>
<b>B) Requisitos de forma .....</b>	<b>98</b>
<b>a) Soporte físico .....</b>	<b>98</b>
<b>b) Registro .....</b>	<b>97</b>
<b>c) Artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial .....</b>	<b>100</b>
<b>ch) Artículo 83 de la Ley de Propiedad Industrial .....</b>	<b>103</b>
<b>d) Artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial .....</b>	<b>107</b>
<b>e) Artículo 85 de la Ley de Propiedad Industrial .....</b>	<b>112</b>
<b>í) Artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial .....</b>	<b>115</b>
<b>j) Artículo 86 Bis de la Ley de Propiedad Industrial .....</b>	<b>118</b>
<b>h) Artículo 86-Bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial. ....</b>	<b>118</b>



## CAPITULO CUARTO

### EL DELITO DE VIOLACION DEL SECRETO INDUSTRIAL

1) <i>Referencia histórica</i>	120
2) <i>Sujetos</i>	121
3) <i>Objeto</i>	123
4) <i>Naturaleza jurídica</i>	125
5) <i>Elementos del tipo penal</i>	125
6) <i>Antijuricidad y culpabilidad</i>	130
7) <i>Modalidades del delito</i>	132
<i>Artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial</i>	
A) <i>Revelación del secreto industrial</i>	132
<i>Fracción III del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial</i>	
B) <i>Apoderamiento del secreto industrial</i>	134
<i>Fracción IV del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial</i>	
C) <i>Uso de los secretos industriales</i>	135
<i>Fracción V del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial</i>	
8) <i>Penas</i>	137
<i>Artículo 224 de la Ley de la Propiedad Industrial</i>	
 <i>Conclusiones</i>	 140
 <i>Bibliografía</i>	 143

## PROLOGO

El presente trabajo tiene como propósito analizar los avances o retrocesos que se han regulado en nuestro país en materia de secretos industriales contenido en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debido al avance tecnológico.

Es novedosa la disposición de los secretos industriales en nuestra legislación, a diferencia con otras naciones, ya que la protección jurídica de éstos se encuentran muy desarrolladas debido al gran auge tecnológico que impera en esos países.

La importancia que tiene para las empresas el secreto industrial es vital tanto por las ventajas competitivas, económicas y su posición en el mercado, como frente a sus competidores.

Es menester observar la figura de la competencia que se da entre las empresas, ya que esta ofrece al cliente mayores posibilidades de elección entre varios proveedores que compitan en el mismo negocio y así pueden elegir entre mercancías y servicios ofrecidos por las empresas. La elección del presente trabajo se ha hecho necesario, dado el gran avance tecnológico en nuestro país (crecimiento de empresas).

Para poder entender mejor el secreto industrial en el capítulo primero explicamos qué es el Derecho intelectual, su clasificación (propiedad intelectual y propiedad industrial), así como los componentes de la propiedad industrial, donde encontramos la figura a estudio .

En el capítulo segundo se analiza la protección jurídica del secreto industrial. En materia civil desarrollamos la teoría general del contrato, así como sus efectos, y la terminación del contrato. En materia penal realizamos un breve estudio ya que en el capítulo cuarto hablamos más ampliamente sobre esta materia explicando y analizando el delito del secreto industrial. Respecto a la materia laboral se analizó la relación entre patrón y trabajador (poseedor del secreto industrial). En el apartado cuarto se encuentra regulado el secreto industrial dentro de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Finalmente realizamos la búsqueda de los tratados internacionales que ha firmado México con otras naciones que protegen al secreto industrial.

En el capítulo tercero desarrollamos lo relativo a la terminología que se emplea y que se le da al secreto industrial, asimismo el concepto de dicho secreto; las diferencias del secreto industrial con otros secretos y con el know-how; consideramos conveniente analizar la naturaleza jurídica del secreto industrial, y para finalizar hicimos un estudio acerca de las condiciones legales para la protección de los secretos industriales.

Finalmente en el capítulo cuarto se analiza el delito del secreto industrial. En primer término, hacemos una referencia histórica en el ámbito penal del secreto; asimismo aludimos a los sujetos del delito; en consecuencia, aparece el objeto de dicho delito así como la naturaleza jurídica de la acción del sujeto pasivo del citado delito, luego señalamos los elementos del tipo penal y enseguida, la antijuricidad y culpabilidad del delito de violación del secreto industrial; se alude, a las modalidades del delito. Para finalizar este capítulo se analizan las penas que corresponde imponer al sujeto activo de este delito, así como lo relativo a la reparación del daño en favor del sujeto pasivo del delito, a efecto de restituirlo en sus derechos.

## CAPITULO PRIMERO

### INTRODUCCION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Dentro de la doctrina y la filosofía jurídica se han propuesto muchos y muy variados conceptos del derecho. Según esas diversas apreciaciones, el derecho busca la coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos conforme aun principio ético (Del Vecchio); procura la solución de conflictos a base de reglas generales; dá a conocer aun ciudadano lo que puede y lo que no puede hacer; trata de poner coto al poder arbitrario, eliminando la sujeción estableciendo la igualdad (Bodenheimer); intenta armonizar al individuo con el Estado; monopoliza y reglamenta la fuerza en su calidad de orden de acción (Kelsen); está encargado de determinar los deberes y los derechos de los individuos; coloca fronteras para evitar los choques entre hombres; es un instrumento para realizar prácticamente la justicia en la vida social (Villoro); cumple una delimitación de competencias para órganos del estado e individuos (Jéze); está al servicio de las clases dominantes para someter a los explotados, etc.<sup>1</sup>

Según Eduardo Novoa Montreal, "el derecho tiene por objeto esencial, imponer en la sociedad un régimen determinado de ordenación, afirmando que el derecho es en sí mismo, el conjunto de reglas que fuerzan aun orden dado de la sociedad y de sus miembros; y ese conjunto sistemático de reglas jurídicas obligatorias que el Derecho aporta a la sociedad constituye sólo el medio para que se alcance un determinado orden social. El derecho solamente opera como apoyo formal de la política como ciencia y práctica del gobierno de la sociedad, que en esto obra auxiliada por la economía y la sociología, ya que la política es la que a fin de cuentas señala las ideas directrices y lineamientos que aspiran a conformar de manera dada a la sociedad."<sup>2</sup>

El maestro García Máynes, en su libro *Introducción al estudio del Derecho*, divide al Derecho en derecho objetivo y derecho subjetivo. Nos dice que el derecho objetivo, "es un conjunto de normas, trátese de preceptos imperativos atributivos, es decir, de reglas que, además de imponer deberes concede facultades." Mientras que el derecho subjetivo, es una función del objetivo, es decir, éste es la norma que permite o prohíbe: aquél el permiso derivado de la norma. En otras palabras, frente al obligado por una norma jurídica, encontraremos siempre a otra persona para exigirle cumplimiento de lo prescrito. La autorización concedida al pretensor por el precepto, es el derecho en sentido subjetivo.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Novoa Montreal, Eduardo: *EL DERECHO COMO OBSTACULO AL CAMBIO SOCIAL*; Editorial Siglo XXI; México, 1988, p.86

<sup>2</sup> Novoa Montreal, Ob. cit. p. 86

<sup>3</sup> GARCÍA MAYNES, Eduardo: *INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO*; Editorial Porrúa, S.A. México, 1979; p. p. 36 y 37

Lo anterior, me lleva a tomar la definición que al respecto nos da el maestro Rafael De Pina el cual dice: "que el derecho en general, es todo un conjunto de normas eficaz para regular la conducta de las personas, siendo su clasificación más importante la de Derecho Positivo y Derecho Natural".<sup>4</sup>

Refiriéndose lo que encierra la palabra "intelectual" daremos la definición del Maestro Rangel Medina. "Se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales".<sup>5</sup>

Existen algunos autores que denominan a los derechos intelectuales, como derechos inmateriales, otros como Joao Gama Cerqueira, prefieren la denominación "propiedad intelectual". Nicola Stolfi denomina "bienes jurídicos inmateriales", al conjunto de bienes que son objeto de la ley sobre derecho de autor y de las que regulan institutos afines como los dibujos y modelos de fábrica, las patentes de invención y las marcas de fábrica y de comercio. Por su parte, Eduardo Picard, adoptó el término de "derechos intelectuales", para designar una nueva categoría de derechos que son de naturaleza sui generis y tienen por objeto las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales. los derechos intelectuales, según Picard, son: 1) los derechos sobre las obras literarias y artísticas; 2) los inventos; 3) los modelos y dibujos industriales; 4) las marcas de fábrica, y 5) las enseñanzas comerciales.<sup>6</sup>

Al respecto, considero que es más adecuada la primera denominación, porque el creador de una obra, invención o signo distintivo, al tener la idea del mismo en su mente, no puede ser objeto de plagio por la imposibilidad material; misma que al ser transformada en algo tangible o material corre el peligro de ser objeto de usurpación. Así la denominación de "derechos intelectuales", protege a la idea (parte inmaterial) transformada ésta en algo tangible (parte material); mientras que si usáramos la denominación de "Derechos Inmateriales", ésta sólo comprendería a las ideas que no se han transformado en algo tangible, como un escrito, una pintura, etc; en decir, que no han salido de la mente de su creador y por lo tanto nadie la conoce y no puede ser objeto de usurpación por parte de persona alguna, como tampoco lo son de protección.

<sup>4</sup> Pina Rafael De: DICCIONARIO DE DERECHO; Editorial Porrúa, S.A. México 1975; p.178

<sup>5</sup> Rangel Medina, David: DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL; Universidad Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Jurídicas; México, 1991 p.7

<sup>6</sup> Rangel Medina, David: TRATADO DE DERECHO MARCARIO; 1960; P.P. 89 Y 90

## 1. CLASIFICACION DEL DERECHO INTELECTUAL

El Derecho Intelectual, se ha dividido en dos grandes ramas y son las siguientes:

- A. - Propiedad Intelectual y,
- B. - Propiedad Industrial.

Ramas que a continuación definiré a fin de tener una noción más amplia al respecto de la materia.

### A. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Quando las obras satisfacen los sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que lo protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que también se conocen como propiedad literaria, artística y científica, las cuestiones, reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su aceptación más amplia.

La propiedad Intelectual comprende a las ideas (parte inmaterial); a la transformación de éstas (parte material), en obras de tipo científico, artístico y literario y, a los derechos que las protegen de cualquier usurpación; en otras palabras, a los derechos de autor.

"El objeto propio de la Propiedad Intelectual, es la creación que se logra, cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas. En materia de propiedad intelectual, se dice que hay una creación original cuando el autor, al combinar los elementos que le son facilitados por el fondo común de las ideas, produce un todo nuevo. La originalidad consiste, pues, en la forma nueva de expresión, la cual se supone un trabajo de transformación o elaboración, realizado por el autor".<sup>7</sup>

El Doctor Rangel Medina, en su obra de Derecho Marcarío, establece que hasta la fecha ni la doctrina, ni la legislación, han establecido una denominación uniforme, para designar esta categoría de derechos inmateriales.

<sup>7</sup> Rangel Medina, David Op. cit. p. 91

Así, tenemos que los tratadistas Gutiérrez Bayo y Rodríguez Arias aceptan la denominación de "Propiedad Inmaterial" por ser la usual en España, en cambio en Argentina Isidro Satanowsky los denomina "derechos intelectuales". En la legislación Anglo-Americana, el derecho de autor se designa con el término "copyright".

La propiedad inmaterial, sin embargo, sostiene el Doctor Rangel Medina, generalmente es conocida con el nombre de "Derechos de Autor" cuyo calificativo se ha extendido universalmente lo cual se confirma, consultando la doctrina contemporánea; belga, francesa, italiana etc; y con la Convención Universal sobre Derechos de Autor firmada en Ginebra el 6 de Septiembre de 1952, que dice: "Cada uno de los estados contratantes, se compromete a tomar todas las disposiciones necesarias, a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los Derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísticas, tales como los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura".<sup>8</sup>

Los derechos de propiedad intelectual forman parte de un amplio conjunto de elementos que integran una estrategia de comercialización de los desarrollos tecnológicos.<sup>9</sup>

Sin embargo nos enfocaremos analizar brevemente dos puntos de vista fundamentales: el científico y asociaciones profesionales acerca del carácter mercantilista; algunos buscan proteger sus invenciones como patentes y obtener provecho de estos por el cual va en contra de la evaluación académica de la investigación aplicada y tecnológica; pero el mérito de una innovación tecnológica solo puede ser entendido si se liga a la incorporación exitosa de los conocimientos al aparato productivo lo cual implica la comercialización de dichos conocimientos, a través de la estructura de un paquete tecnológico con elementos que trascienden a la investigación de laboratorio.

En cambio la valoración académica asociada a los derechos de propiedad industrial se relaciona con el dilema entre patentar o publicar los resultados de las investigaciones. Y una promoción académica para un investigador es el de publicar, sus trabajos pero en ocasiones no es posible publicar a nivel nacional o internacional las contribuciones en el área de desarrollo tecnológico. Pueden existir consideraciones de secrecía, puesto que la revelación gratuita de los conocimientos no recompensaría adecuadamente al inventor, por lo tanto se recomienda que aun cuando el desarrollo tecnológico sea publicable es conveniente patentarlo antes de divulgarlo por cualquier medio

Una invención resulta poco benéfica si no es llevada al terreno productivo y la importancia de los derechos de propiedad industrial se relaciona con la

<sup>8</sup> Rangel Medina, David, Op. cit. p.p. 92 y 93

<sup>9</sup> Centro de Innovación Tecnológica Tecnológica: MANUAL UNIVERSITARIO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: Núm. 1, Editorial Dirección General de Legislación Universitaria; México 1986, p.12

posibilidad de comercialización de las invenciones, y no con la evaluación académica de los investigadores.

## B. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Asimismo, afirma el Doctor Rangel Medina, que "cuando la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas, de problemas también específicos, en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial."<sup>10</sup>

Para explicar mejor, considero importante, transcribir lo que establece el Doctor Rangel Medina en su obra de Derecho Marcario: "el hombre con el fin de satisfacer sus intereses económicos, inventa, crea, imagina o utiliza diversas cosas, inventa un producto nuevo o un nuevo procedimiento de fabricación, crea un dibujo o modelos nuevos. Adopta para sus productos una marca distinta o utiliza un nombre comercial, el nombre del lugar donde su negociación esta ubicada, etc. Es a estos aspectos de la vida humana que el término de la "Propiedad Industrial" se aplica, lo que puede decirse que la Propiedad Industrial, esta constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a todo mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva, bien de un signo distintivo".<sup>11</sup>

"El sistema de la Propiedad Industrial, se crea con el propósito de proteger las invenciones recompensando al inventor y, de esta suerte, promoverlas para beneficio de la comunidad. En este sentido, desde su origen, esta se nos presenta vinculada al desarrollo tecnológico."<sup>12</sup>

"Pese a su importancia práctica, la teoría de la propiedad industrial, no ha sido muy estudiada y divulgada debido a que se origina en el mundo moderno, pues es el fruto de la libertad de comercio y de la industrial y, solamente no ha podido desarrollarse en un régimen de competencia económica."<sup>13</sup>

Por otra parte diremos, que es el Estado en ejercicio de sus funciones administrativas, de conformidad con los artículos 28 y 89 fracción XV Constitucional, quien se encarga de intervenir en el reconocimiento de los derechos de Propiedad Industrial, organizando de un modo adecuado la protección jurídica de los mismos y garantizando su ejercicio por parte de sus titulares, protegiendo al mismo tiempo, los intereses de la colectividad y los de orden público.

<sup>10</sup> Rangel Medina, David. DERECHO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL; P. 8

<sup>11</sup> Rangel Medina, David: TRATADO DE DERECHO MARCARIO, p. 100

<sup>12</sup> Alvarez Soberanis, Jaime: LA REGULACION DE INVENCIÓN Y MARCAS Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA; Editorial Porrúa, México 1979, p.37

<sup>13</sup> Rangel Medina, David: TRATADO DE DERECHO MARCARIO; P. 100



**El Doctor Rangel Medina, establece que las finalidades de estado en materia de Propiedad Industrial son las siguientes:**

- a) **Verificar el concurso de las condiciones de que dependen el reconocimiento y la protección de los derechos que a los particulares confieren las patentes, las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las muestras, los rótulos y demás signos distintivos;**
- b) **Decretar la nulidad, la caducidad y la extinción de los actos administrativos correspondientes;**
- c) **Dar publicidad a los actos que afecten los derechos de Propiedad Industrial y que requieren de tal formalidad para la seguridad de las relaciones jurídicas frente a terceros como lo son los actos relativos a la concesión de patentes, al registro de las marcas y avisos comerciales a la exclusividad de los otros signos distintivos, al registro de transmisión de los derechos, etc;**
- d) **Velar por los intereses del orden público y por los de la colectividad en materia de propiedad industrial, ya sea reprimiendo los actos de competencia desleal, ya poniendo las bases técnicas necesarias para la persecución de los delitos, reprimiendo de manera directa los actos u omisiones que tienden a sorprender o engañar a los consumidores.**<sup>14</sup>

El mismo Doctor Rangel Medina, continúa diciendo que el Estado cumple con la consecución de estos fines mediante la institución de registros de propiedad industrial y de procedimientos especiales. Registros y procesos que por su organización, por sus funciones y por el carácter de los funcionarios que en ellos intervienen, son de índole esencialmente administrativa, regulándose, por tanto, por los principios y normas de Derechos Administrativo.

De lo anterior se desprende que, la intervención del Estado a través de sus funcionarios en el dominio de la propiedad industrial, no tiene por objeto crear y conferir derechos, si no reconocer y garantizar derechos subjetivos preexistentes, organizando su protección jurídica. Los actos de concesión de patente, registros y publicación, son actos eminentemente declaratorios y no constitutivos de un derecho. Por otro lado, la administración pública, no puede a su arbitrio, conceder o negar la patente, el registro o la publicación solicitado; pues una vez verificadas las condiciones y supuestos legales, le compete reconocer el derecho disputado por el particular y expedir el título indispensable para reconocerle su calidad de inventor; para que pueda este último ejercitar todas las acciones y derechos inherentes a la invención, que la ley le confiere. Por consiguiente la concesión de los privilegios y garantías industriales pertenecen a la clase de los llamados actos vinculados o ejecutivos.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Rangel Medina, David, Op. cit. p.p. 108 y 109

<sup>15</sup> Rangel Medina, David, Op cit. p.110

Por último, diremos que al hablar de propiedad industrial resulta conveniente distinguir tres ámbitos:<sup>16</sup>

a) El Internacional.- Las normas internacionales del Tratado de París que contiene principios generales obligatorios para los Estados miembros y además incluye preceptos que no pueden ser legalmente infringidos por las legislaciones locales.<sup>17</sup>

b) El Nacional.- Las leyes nacionales de propiedad industrial expedidas por los Estados en ejercicio de sus soberanía;<sup>18</sup>

c) El Local.- El sistema local de administración de los instrumentos legales de propiedad industrial (patentes, marcas, avisos comerciales y nombres comerciales, etc).

Cabe aclarar que en nuestro país no existe un sistema local para cada Estado miembro del Pacto Federal, sino que toda inscripción o registro se hace en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual se encuentra en la capital del país.

## 2.- COMPONENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Respecto a este tema, enumeraré las figuras jurídicas que lo constituyen, así como sus conceptos.

Para su estudio, se ha dividido a la Propiedad Industrial, en dos grandes ramas:

### A.- La de las Invencciones y,

<sup>16</sup> Alvarez Soberanis, Jaime; Op. cit: 40

<sup>17</sup> El Tratado de París del cual nuestro país forma parte, fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 11 de septiembre de 1975; el Decreto por el cual se aprobó, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1976; sin embargo, el Tratado se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el 27 de julio del mismo año.

<sup>18</sup> La Ley que se debe tomar en cuenta para los efectos que señala este punto, es la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991, reformada en 1994, que es la que se encuentra vigente.

## **B.- La de los Signos Distintivos.**

Mismos que analizaremos a continuación, se ha subdividido a su vez en diversas instituciones jurídicas.

## **3.- DE LAS INVENCIONES.**

Por lo que hace a las invenciones, esta rama se encuentra constituida por las siguientes instituciones:

1. Patentes de Invención,
2. Certificados de Invención,
3. Modelos de Utilidad,
4. Secretos Industriales,
5. Diseños Industriales y,
6. Novedades Vegetales.

Instituciones todas ellas que a partir de que se promulgara la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, han sufrido variantes todas ellas de gran interés.

El hombre a fin de satisfacer sus necesidades, tanto primarias como secundarias y, en la medida en que estas van aumentando, tiende a inventar procesos y productos que puedan satisfacer estas, de una forma cada vez más rápida y más precisa; dichas invenciones son las que pretende proteger la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En principio, resulta necesario estudiar, lo que dicha Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial considera como una invención y, los requisitos que debe tener dicha invención para que sea considerada como tal.

Para los efectos de patentar un invento, debemos recurrir a la definición que nos da el artículo 16 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, respecto de lo que debemos considerar una invención para efectos legales.

**ARTICULO 15 LPI .-** Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, y satisfacer sus necesidades concretas.

El artículo 16 de Ley de la Propiedad Industrial, establece los requisitos que debe llenar una invención para poder patentarla.

**ARTICULO 16 LPI .-** Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultando de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta ley...

Debe entenderse por "nuevo" todo aquello que no se encuentre dentro del estado de la técnica, en otras palabras considero, que lo nuevo lo podemos entender como lo novedoso, como aquello que tenga a la fecha un significado un uso, etc. diferente a una cosa que le hubiere precedido; es decir, la ley le da un significado más restringido que una definición común. Para entender, mejor esto, citaremos el ejemplo que da el maestro César Sepúlveda: "Un objeto puede ser nuevo en el sentido ordinario de la palabra, pero no puede serlo para los ojos de la ley de patentes, v.gr.: una cámara fotográfica puede ser nueva, porque no haya sido usada todavía, pero en cambio, no es novedosa, porque se han vendido cámaras de la misma clase a lo largo de los años."<sup>19</sup>

Ahora bien, por lo que respecta al requisito de que debe ser susceptible de aplicación industrial, se debe entender por tal, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, según el caso, en la industria, incluyéndose en esta a la agricultura, la ganadería, la pesca la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios.

El maestro César Sepúlveda, al respecto sostiene, que esto significa que el Estado concede el monopolio parcial de explotación, constituido por la patente o por el invento registrable, no como un premio a una idea brillante, sino a cambio de que la invención ahí contenida pueda ser explotada por la industria, y pueda también ser explotada libremente por la misma industria, a la expiración del término natural, o por no haber justificado su explotación o pueda asimismo, ser explotada por quién obtenga una licencia, obligatoria o no.<sup>20 21</sup>

<sup>19</sup> Sepúlveda, César: EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Editorial Porrúa S.A., México, 1981; p.p. 50-51

<sup>20</sup> Sepúlveda, César. Op cit., p p 50-51

<sup>21</sup> La Ley de la Propiedad Industrial reconoce tres tipos de licencias a través de las que se puede conceder la explotación de una invención y son las siguientes: La contractual que es la que concede el titular de la patente a cualquier persona mediante convenio (Art.63); la obligatoria, la cual la otorga el Instituto a cualquier persona que la solicite, siempre y cuando cumpla con los requisitos que la misma Ley establece, cuando el titular de la invención no la haya explotado en un término de tres años contados a la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años contados a partir de la presentación de la solicitud (Art. 70) y; la utilidad pública, que se dan cuando el Instituto por aviso de emergencia o seguridad nacional autoriza la explotación de determinadas patentes, ya que si no lo hace se corre el riesgo de que enarezca o entorpezca la producción, o se dificulte la distribución del producto. (Art. 77)

El artículo 17 de la Ley de la Propiedad Industrial señala otros requisitos que debe de tener la invención; estableciendo además el que para determinar si una invención es nueva y resultado de la actividad inventiva, ésta no debe de estar comprendida dentro del estado de la técnica al momento de presentar la solicitud de la patente o el de la fecha de la prioridad reconocida.

Además para determinar si la invención es nueva, estarán incluídas en el estado de la técnica, todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentre en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta ley se realice con posterioridad.

El artículo 17 de la Ley vigente en estudio, establece que para determinar si una invención es o no nueva, no sólo habrá que tomar en cuenta a las invenciones que se han dado a conocer por cualquier medio, sino también incluir a las solicitudes de patente que se encuentran en trámite, presentadas en México, con anterioridad a la fecha en que presente la solicitud respecto del invento que se desea patentar, aunque estas se encuentren pendientes de publicación. La finalidad de esto, es evitar que exista una dualidad en lo que al concepto inventivo se refiere y, demostrar si realmente es nuevo el invento que se desea patentar.

La ley establece claramente, que no se puede considerar invención, a algo que ya se encuentra en el arte o en el conocimiento de las personas, que pueda ser entendido por persona perito en la materia de que se trate la invención; la haya percibido o detectado ya sea por que no constituye un gran esfuerzo intelectual o por que simplemente es el resultado del desarrollo natural de la invención de la rama industrial de que se trate.

#### **a) Patentes de Invención.**

Al respecto, cabe señalar que el Convenio de París, no tiene dentro de su articulado alguna definición de lo que se debe considerar como patente de invención. Sin embargo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la han definido como un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos de estos inventos, durante un plazo fijo; para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o procedimiento patentado.<sup>22</sup>

La definición que nos da la OMPI, sobre patente es la siguiente: "es el documento emitido a solicitud por una oficina gubernamental (o una oficina regional que actúa para diversos países), que inscribe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede ser normalmente explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada), sólo con la autorización del titular de la patente.

<sup>22</sup> Alvarez Soberanis, Jaime. Op. cit. p.44

La protección que confiere la patente está limitada en el tiempo (generalmente de 15 a 20 años). La invención significa una solución a un problema concreto en la esfera de la tecnología, que puede referirse a un producto o a un procedimiento. Es patente si se trata de una invención nueva, que envuelva una actividad inventiva (es decir que no es obvia). Y que es susceptible de aplicación industrial.<sup>23</sup>

Por lo que respecta, a la Ley de la Propiedad Industrial, no contiene en su articulado alguna definición de patente, como tampoco la contenía la Ley de Invenciones y Marcas<sup>24</sup>, es por eso que a continuación transcribo la definición que nos da el Doctor Rangel Medina: "la patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales".<sup>25</sup>

Es el privilegio legal que concede el Estado a una persona física o moral, durante un plazo determinado, para producir o utilizar en exclusiva, o a través de un tercero bajo su licencia, un producto o procedimiento que haya resultado de la actividad inventiva. Este decreto exclusivo, a pesar de que la información de la patente esta disponible para el público, tiene por consecuencia la prohibición a cualquier tercero:

- a) De fabricar el producto objeto de la invención patentada, sin tener la licencia de explotación previamente otorgada por el titular de la patente.
- b) De introducir al país e importar el producto patentado, de utilizarlo, venderlo o ponerlo de cualquier manera en el mercado, según consta en el artículo 5 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisión de Estocolmo del 14 de julio de 1967.
- c) De ampliar o poner en práctica los medios o procedimientos de producción patentados, así como también de vender u ofrecer en venta dichos medios o procedimientos.
- d) De entregar o de ofrecer la entrega a una persona no titular de una licencia, los procedimientos que permitan llevar a la práctica una invención patentada.

<sup>23</sup> Alvarez, Soberanis; Jaime, Op. cit; p.45

<sup>24</sup> Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1975; en lo subsecuente L.I.M.

<sup>25</sup> Rangel Medina, David: DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL; p. 23

Es importante recalcar que por invención se entiende una solución aún problema concreto en la esfera de la tecnología que puede referirse con producto, a una máquina o a un procedimiento . Una invención será patentable si se trata de una solución nueva a un problema que envuelve una actividad inventiva, es decir, que no es obvia, y que es susceptible de aplicación Industrial.

Cuando la patente caduca, su información pasa a ser de dominio público y puede, por lo tanto, ser empleada libremente por cualquier persona sin que tenga ya que consultar al titular de la patente para la obtención de la licencia.

Una patente concedida en un país no tiene validez legal en otros países.

Conforme a la Convención de París y sus revisiones posteriores, se concede al inventar un periodo de 12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente en el país de origen (fecha de prioridad) para solicitar protección en otros países, conservando un derecho de prioridad que le garantiza tener la primera opción para patentar en caso de que hubiesen otros interesados que reclamaran derechos de patente, en esos mismos países, la invención en cuestión. Así el solicitante estará protegido durante el periodo de prioridad en todos los países de la Unión de París contra el efecto de publicaciones y solicitudes de patente por parte de otros. Además, en casos de invasión o nulidad de patente, esta fecha de prioridad sirve para demostrar que, en el país de origen, esta invención era conocida desde esta fecha de prioridad.

Una vez que una patente ha sido ya otorgada en el país de origen, es ya difícil patentar en otros países, dado que la novedad del invento se habrá perdido al haber sido relevada en un país afiliado a los acuerdos de la Convención, el cual hace público el texto de la patente, apareciendo éste en diversas publicaciones e, inclusive, siendo registrado en bancos de datos tecnológicos de acceso por computadora. Sin embargo, si la patente no se ha concedido en el país de origen, sigue siendo posible solicitar la patente en otros países, aún que sin tener derecho alguno de prioridad al haberse vencido el plazo de un año anteriormente mencionado.

Con la aparición de la Ley de la Propiedad Industrial, es posible patentar las invenciones que en determinadas áreas tecnológicas se había previsto no patentar en la Ley de Invenciones y Marcas sino hasta el año de 1997 o indefinidamente. Entre las áreas que se van a poder patentar las invenciones encontramos las siguientes:

- 1) Los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmaquímicos, medicamentos en general, alimentos y bebidas para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas fungicidas y productos con actividad biológica, como hormonas y vacunas,

2) Procedimientos genéticos para la obtención de animales y vegetales, o sus variedades siempre y cuando no consistan en seleccionar o aislar material, biológico disponible y dejarlo que actué en condiciones naturales.

3) Variedades vegetales.

4) Las invenciones relacionadas con microorganismo, como las que se realicen usándolos las que se aplique a ellos o las que resulten en los mismos incluyendo dentro de estos, las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los micoplasmas, los protozoarios y, en general, las células que no se reproduzcan sexualmente.

Con esto, se espera un aumento, significativo en las patentes que se otorguen de nacionales en el país y un desarrollo subsecuente de inversiones productivas. Es decir con esta medida se tratará de reforzar la competitividad internacional de México.

También es conveniente señalar, que la legislación vigente establece, que no se concederán patentes a aquellas inversiones que tengan que ver con la materia viva, tales como las especies o razas animales, las invenciones referentes a la materia viva que componen el cuerpo humano.

Considero que la implantación de esta medidas es decir, de otorgar patentes en áreas que antes no se concedían, son tendientes a alertar las inversiones productivas y la introducción de tecnologías más modernas en las diversas industrias, lo que traerá como consecuencia, un avance de carácter científico y económico, en beneficio de la sociedad mexicana.

También cabe señalar, que la Ley de la Propiedad Industrial establece en uno de sus artículos transitorios, una disposición especial sobre las invenciones anteriormente señaladas. Dicha disposición estipula que los inventos que ya hubieran solicitado una patente en el extranjero, incluso varios años antes de que se concluya el término de 12 meses siguientes a la entrada en vigor de dicha ley, podrán obtener una patente en México, siempre y cuando, todavía ninguna persona hubiere comenzado la explotación de esas invenciones en México. Es decir la novedad de este tipo de invenciones que se examine en México, se hará con respecto a la fecha con que originalmente se presentó la solicitud de la patente en el extranjero, y no con referencia a la fecha posterior en que se solicite la patente en México. El propósito de esto, considero es que se trate de invenciones que no tengan mucho tiempo de haberse creado esto con el fin de no tener un retraso de tipo científico.



Por lo que respecta a la vigencia de las patentes, la nueva ley les confiere una duración de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud pero en el caso de los productos farmacéuticos o de proceso de obtención de esos productos, la vigencia de las patentes podrá ampliarse tres años más, siempre que su titular conceda licencia para explotación de la patente bajo las siguientes circunstancias:

1. Que las licencias se concedan a una persona moral, con capital mayoritariamente mexicano.
2. Que dicha licencia, se conceda mediante convenio, dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento de la patente o a la fecha en que se otorgue el registro sanitario para la distribución del producto, por parte de la autoridad correspondiente.
3. Que la licencia sea inscrita en el Instituto y ;
4. Que la duración de la licencia se haya otorgado desde la fecha de su concesión hasta el vencimiento de la vigencia de la patente, incluyendo su prórroga

La vigencia de 20 años, es muy parecida a la de 15 años que otorgaba la ley de 1942, contados también a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, mientras que la Ley de Inventiones y Marcas le confería a las patentes una vigencia de 14 años (Art. 40), pero contados a partir de la fecha de expedición del titular tomándose como fecha legal de la patente, el día y hora de la presentación de su solicitud.

Por último señalaré el hecho de que me parece adecuada la vigencia establecida en la legislación vigente, ya que la protección legal de las invenciones en México, puede ser compatible, con las que se establecen en las principales nacionales industrializadas, pudiendo así comprender con las mismas. Esta forma de medir la duración de las patentes, contribuirá a evitar confusiones entre los nacionales y extranjeros, que pretendan registrar su invención.

Es conveniente anotar que por lo que toca a los modelos de utilidad, el registro de los mismos, en un principio no se encontraban contemplados en la Ley de Inventiones y Marcas, pero la legislación vigente los introduce y otorga una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (Art. 29).

Por lo que se refiere a la duración del registro de los diseños industriales, la nueva ley considerablemente amplía la vigencia de los mismos, otorgándoles una duración de 15 años contados a partir de la presentación de la solicitud para la explotación exclusiva de los mismos, en vez de 7 años que otorgaba la ley anterior, contados a partir de la expedición del título correspondiente.

Lo anterior, considero que obedece, al hecho de que ahora, existe una mayor participación de la economía mexicana en la economía internacional y viceversa, lo que ha motivado al gobierno mexicano, a otorgar medidas tendientes a proteger efectivamente dichas figuras, con el fin de incentivar la participación y aportación de capital de países industrializados en la economía nacional y, así tratar de lograr un fortalecimiento económico que sea competitivo y comparable con las naciones más fuertes económicamente.

La práctica que se ha seguido en México, al igual que en muchos países, es que se ha exigido como condición indispensable, el que al titular que se le conceda una patente o se encuentre en trámite de conseguirla, una vez cubiertos los requisitos de forma, tiene la obligación de publicarla en detalle, esto es que señale las características, el fin de su invención, para que el público en general pueda conocerla y así poder participar el auge, del conocimiento técnico en la sociedad.

El artículo 52 de la ley vigente establece que la publicación de la solicitud de una patente en trámite, tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de la presentación, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud, será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.

Como se puede constatar la anterior legislación, no establecía un plazo máximo para la publicación de los solicitudes de patente en trámite, sino que únicamente señalaba que se publicaría en la Gaceta de Invenciones y Marcas mensualmente, y en la legislación vigente parecerá publicada trimestralmente.

Considero que, la razón por la que ahora se haya adoptado este sistema de publicación es debido a los amplios beneficios que estos puedan reportar a una nación en vías de desarrollo con la nuestra y es mejor que hacer llegar a la gente, la información de carácter técnico en el momento en que están ocurriendo los hechos y no mucho tiempo después.

La Ley de la Propiedad Industrial regula tres tipos de licencia, las convencionales, las obligatorias y las que se otorgan por causas de utilidad pública.

Las licencias convencionales son aquellas, que se otorgan por el acuerdo de voluntades entre el titular de la patente o un registro y un tercero. Estas licencias se encuentran previstas por el artículo 63 de dicha ley y subsecuentes.

**ARTICULO 63 LPI.-** El titular de una patente con registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir sus efectos en perjuicio de terceros.

Las licencias de utilidad pública, se otorgan por causas de emergencias o de seguridad nacional, y se encuentran regulada en el artículo 77 de la nueva ley.

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

Al respecto hay que señalar, que esto no representa una expropiación de una patente, pues esta debe realizarla el Ejecutivo Federal, on el decreto expropiatorio se establecerá si pasa a propiedad del Estado o si cae en el conocimiento difundido, lo que no acontece en esencia en dicha licencia.

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

Por lo que concede a las licencias obligatorias cambió su regulación respecto con la Ley de Invencciones y Marcas. Y se encuentran reguladas en el artículo 70 de la Ley vigente.

**ARTICULO 70 LPI.-** Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o dentro de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando esta no lo haya sido, salvo causas técnicas o económicas justificadas.

No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular, de la patente a quien tenga licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado .

Desde mi punto de vista es una medida que protege, únicamente al titular de la patente, ya que éste puede monopolizar el producto o el proceso patentado, lo que sólo representaría ventajas económicas a esa persona y, casi no reportaría ventaja de ningún tipo entre la sociedad. La ley anterior, permitiría a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, otorgar este tipo de licencias cuando la explotación del invento protegido no sea suficiente para satisfacer el mercado nacional; se daba la oportunidad a otras personas de explotar la invención, pero el beneficio ya no quedaba únicamente en una sola persona, sino que el beneficio alcanzado a la sociedad, que se beneficiaba indirectamente con el producto de esa invención para cubrir alguna necesidad primordial.

La regulación de este tipo de licencias en la Ley de la Propiedad Industrial en una forma está apegada a lo establecido en el Convenio de París.

#### **b) Certificados de Invención.**

Aun cuando de acuerdo con nuestra ley actual, no existe regulación al respecto, es conveniente estudiar esta figura. Lo anterior, tomando en consideración que por el poco tiempo transcurrido a partir de que entra en vigor la dicha ley, existen aún títulos vigentes.

El certificado de invención se ha definido como el título expedido por el Estado-Secretaría de Comercio y Fomento Industrial- en favor de autor de un invento que siendo materialmente patentable, no lo es por disposición expresa de la ley. Este título o certificado implica que la invención a que se refiere ha sido registrado y acreditado el derecho de obtener el pago de regalías, temporalmente, por la explotación del invento.<sup>26</sup>

Anteriormente la Ley de Invenciones y Marcas, consideraba por razones de interés general, que algunos inventos que correspondían a las áreas de la industria, de arte o de la ciencia, no podrían ser objeto de protección por medio de la patente. Sin embargo, estos inventos quedaban protegidos a través del certificado de invención, es decir el Certificado de Invención protegía las invenciones que siendo materialmente patentables no los eran por disposición expresa de la ley.

---

<sup>26</sup> Rangel Medina, David; Op. Cit; p. 36

"El certificado de invención, se entendía como el título que implicaba que la invención protegida mediante éste, había sido registrada y acreditada el derecho de obtener el pago de regalías, temporalmente por la explotación del invento."<sup>27</sup>

Los certificados de invención tenían en la Ley de Invenciones y Marcas, una vigencia de catorce años, al igual que la patentes. Cualquier interesado podía explotar la invención amparada por un certificado de invención, pero estaba obligado a cubrir al titular del certificado el pago de las regalías correspondientes, sujeto a la aprobación del Registro Nacional de Transferencia y Tecnología, o que sería fijada por éste, cuando no hubiere acuerdo entre las partes.

Por otra parte, la Ley de Invenciones y Marcas establecía la posibilidad que aún tratándose de invenciones patentables por disposición de la Ley, el titular de la invención podría optar, entre el otorgamiento de una patente o de certificado de invención. Esto, tal vez, consideró que podía representar alguna ventaja para el inventor que careciera de recursos y no estuviera en la posibilidad de cumplir con el requisito de explotación que se exige para las patentes.

De acuerdo con el artículo 65 de la Ley de Invenciones y Marcas, las invenciones que protegía era las siguientes:

- a) Los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos de consumo humano;
- b) los procedimientos biotecnológicos de obtención de fármacos;
- c) medicamentos en general;
- d) alimentos y bebidas para consumo animal;
- e) fertilizantes;
- f) plaguicidas;
- g) herbicidas;
- h) fungidas;
- i) productos con actividad biológica. Como se puede notar se trataba de invenciones que no eran patentables conforme al artículo 10 fracciones III y VII de la Ley de invenciones y Marcas.

Pero con el surgimiento y la entrada en vigencia de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, vinieron a desaparecer los certificados de invención debido a que las áreas tecnológicas que se registraban a través de estos y que eran consideradas como no patentables por disposición de la Ley, ahora son consideradas por esta nueva disposición como patentables.

La desaparición de los certificados de invención es debido al desarrollo industrial y comercial que se le pretende dar al país a través de las invenciones, trata de otorgar al inventor por medio de las patentes, una mayor protección jurídica que lo que puede otorgar los certificados de invención, lo que traería como consecuencia una mayor motivación entre los inventores y un gran auge económico.

---

<sup>27</sup> Rangel Medina, David Op. Cit: p. 36

Los certificados de invención ya son patentables por razones de apertura comercial, ya que muchos de esos inventos, son patentables industrializados del mundo, debido a la seguridad jurídica que las mismas representan.

Por último señalaré lo que sucederá con los certificados, de invención, de acuerdo a los artículos transitorios de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

- 1) Los certificados de invención otorgados al amparo de la Ley de Invenciones y Marcas se abroga, les serán aplicables las disposiciones de dicha ley, hasta el vencimiento de la vigencia que se les había concedido (Art. 91).
- 2) A las solicitudes de certificados de invención que se encuentre en trámite, le será aplicable lo relativo a la publicación de la solicitud prevista en el artículo 52 de esta ley y sólo deberá publicarse la patente en los términos del artículo 60. (Art. 10).
- 3) Las solicitudes de certificados de invención que se encuentre en trámite, se convertirán en solicitudes de patente conservando su fecha de presentación o de prioridad reconocida, sólo que cumpla con lo siguiente:

a) Las solicitudes de certificados de invención que se encuentren en trámite, deberán pedir por escrito a la Secretaría, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, que continúe con el trámite, con base en dichas solicitudes, tendiente a obtener la patente correspondiente, en términos de esta ley. Si los solicitantes no lo hicieron, se tendrán por abandonadas dichas solicitudes y por concluidos los trámites correspondientes (Art. 10 Transitorio)

b) Las solicitudes en trámite de certificados de invención y las de patente relativas o procesos de los que se obtenga directamente un producto que no fuera patentable conforme a la Ley de Inverciones y Marcas que se abroga, pero si conforme a esta ley, podrán convertirse en solicitudes de patentes para dicho producto, conservando su fecha de presentación o de prioridad reconocida (Art. 11 Transitorio)

**c) Modelos de Utilidad.**

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (Art. 28 L.P.I.).

Al respecto cabe señalar, que la legislación anterior no contempla a los modelos de utilidad.

Por primera vez en México, se regulan a través de la Ley de la Propiedad Industrial este tipo de invenciones, con el nombre de "Modelos de utilidad" estos vienen a sustituir de alguna manera a las desaparecidas patentes de mejora, sólo por lo que hace a algunos campos, como son: las comprendidas dentro de la definición que nos da de los modelos de utilidad el artículo 28 de la ley vigente y que son, los objetos utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Podemos concluir que las mejoras realizadas a un proceso ya patentado para la obtención de algún producto u objeto no son materia de la protección de los modelos de utilidad, por no estar comprendidos dichos procesos dentro de los supuestos que considera la Ley para los modelos de utilidad, y al no estar contempladas tampoco dentro de la legislación vigente, las patentes de mejora, las mejoras realizadas a un proceso ya patentado quedan sin protección jurídica alguna; considerando que este punto debió ser previsto por el legislador.

La misma ley establece, que serán registrables los modelos de utilidad, que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial (Art. 27). Los modelos de utilidad tendrán una vigencia en su registro, de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Entonces ¿ Que debemos entender por Modelos de Utilidad? La misma ley nos dice que se consideran como tales los objetos, utensilio, aparatos, o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

#### **Ch) Secretos Industriales.**

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma (Art: 82, L.P.I.).

La protección de la información técnica de naturaleza confidencial, en que las empresas basan parte de sus ventajas para sobresalir frente a sus competidoras, es conocido comúnmente, como "secreto industrial".

La legislación vigente en su artículo 82, define al secreto industrial, como " toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con el carácter de confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, en realización de actividades económicas y , respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial, necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios".

No se considera secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que deba divulgarse por disposición legal, o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público cuando 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 cualquiera otros actos de autoridad".

Esta es una disposición novedosa en la legislación mexicana, considero que el haber legislado en relación a este tema, tiene como finalidad, situarnos al nivel de los países más industrializados, donde la protección jurídica de los secretos industriales, se encuentra ya muy desarrollada, debido al gran auge tecnológico que impera en esos países.

La importancia que tiene para las empresas el secreto industrial es vital, debido a que la empresa que sufre una pérdida parcial o total de información industrial o comercial que conserva de manera confidencial frente a sus competidores, puede ver como su posición en el mercado, en muy corto tiempo, va cayendo en relación de la que guardaba frente a sus competidores. Las ventajas competitivas y económicas que pudo haber logrado mediante el conocimiento técnico generado desde su interior, a través de los años de acumular experiencia, puede venirse abajo por una filtración indeseada de ese conocimiento hacia su competidores o hacia el público en general.

La filtración de la información de carácter confidencial, puede darse en una empresa de manera accidental, por negligencia o deslealtad hacia la empresa. En forma accidental, cuando la empresa no aplica medidas suficientes para prevenir esto (señalamiento de manuales confidenciales, acceso controlado de individuos ajenos a la empresa, etc). Por negligencia o deslealtad cuando aquellas personas que la empresa encomienda la custodia de la información confidencial, la dan a conocer a otras personas o a los competidores de la empresa que le confió el secreto industrial. También, la difusión de este tipo de información puede ser provocada por los



competidores actuales o potenciales de la empresa, en actos de espionaje industrial o comercial.

**e) Diseños Industriales.**

La Ley de la Propiedad Industrial al hablar de los "Diseños Industriales" no nos da una definición de lo que debemos entender por ellos, sino que el artículo 32 de la citada ley nos enseña, que los diseños industriales comprenden a los dibujos y modelos industriales, los que define de la siguiente forma:

- a) Dibujos Industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen aún producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.
- b) Modelos Industriales, que se encuentran constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le da apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

La Ley de Invenciones y Marcas tenía una mejor técnica jurídica, ya que no utilizaba la palabra "diseños industriales" para referirse a los dibujos y modelos industriales, sino que al referirse a ellos la hacía de esta forma, ya que en dicha ley no existía una definición de lo que debíamos entender por "diseño industrial".

La protección de los diseños industriales en la nueva ley la encontramos regulada, dentro del capítulo IV, denominado "De los diseños industriales".

**ARTICULO 31 .-** Serán registrables los diseños industriales que sean originales y susceptibles de aplicación industrial. Se entiende por original el diseño que no sea igual o semejante en grado de confusión a otro que ya esté en el conocimiento público del país.

En la ley anterior no permitía el registro de los diseños industriales cuando estos fueron idénticos a otros ya registrados, es decir permitía el registro de diseños industriales semejantes.

En consecuencia diremos, que la protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial es mayor, ya que la palabra "semejanza" que se utiliza para definir

lo que es original, como vimos constituye la gran diferencia entre la protección que otorga una ley con respecto a la otra.

Similitud significa, análogo, equivalente parecido similar, es decir, la podemos utilizar para significar el parecido entre dos objetos. Mientras que idéntico significa, que es lo mismo que otra cosa o que se confunde con ella.

- 1) La Ley de Invenciones y Marcas señalaba, que la novedad que deberían de presentar el diseño industrial dependería del estado de la técnica que el mismo guardaría, esto es si no se ha hecho accesible al público, en el país o en el extranjero por cualquier medio. Ahora, ese estado de la técnica y, de acuerdo a la parte final del artículo 30, solamente se referirá a México y no así al mundo entero. Lo que dará oportunidad, a una persona que no haya registrado su diseño industrial en México, de registrarlo aunque el diseño industrial de que se trate, carezca de novedad en el país o países en que ya se haya registrado. En otras palabras, si el diseño de que se trate, ya ha sido registrado y, dado a conocer al público en un país distinto al nuestro con muchos años de antelación; en México, como dicho diseño industrial no se ha dado a conocer por ningún medio al público en general, será objeto de registro por no encontrarse dentro del estado de la técnica en nuestro país.
- 2) De acuerdo con el artículo 37 de la legislación vigente, para el registro de un diseño industrial, ya no se practicará el examen de fondo que se venía practicando para determinar la novedad de los mismos. Considero que esta medida, se determinó para favorecer la creatividad inventiva, debido a que el examen de fondo que se venía practicando sobre los diseños industriales, era muy tardado para el tipo de creación lo que ocasionaba que los titulares del diseño industrial no percibieron la remuneración adecuada a la creación y, en consecuencia los desalentaba para seguir trabajando en la creación de diseños industriales.

Por otra parte, estimo que el problema de la novedad se resolverá de la misma forma que los modelos de utilidad es decir cualquier interesado, podrá intentar en una demanda, la nulidad del registro de los mismos, argumentado como aviso la falta de novedad del diseño industrial registrado.

- 3) La vigencia del registro de los diseños industriales cambio 7 años contados a partir de la fecha de registro, a 15 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro.

Por lo tanto se va a poder determinar con certeza, la vigencia o duración de los registros de los diseños industriales.

**f) Novedades Vegetales.**

La Unión para la protección de la obtención de especies vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental independiente con personalidad legal propia.

A enero de 1995 existían 25 estados miembros sin incluir todavía a México.

**4. DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.**

Esta gran rama se encuentra constituida por las siguientes instituciones:

- 1. Marcas.**
- 2. Nombres Comerciales.**
- 3. Avisos Comerciales.**
- 4. Denominaciones de Origen.**

Los signos distintivos componen el segundo elemento de lo que se conoce como propiedad Industrial. Se encuentran regulados en la nueva Ley de la Propiedad Industrial, dentro de los artículos 87 al 178.

Los signos distintivos, se utilizan para diferenciar y comercializar los productos y servicios de una negociación. La importancia económica que revisten los mismos, para sus titulares, es muy significativa; debido que a través de estos signos distintivos que se utilizan sobre los productos o servicios, la gente puede identificar a los de su preferencia, ya sea por la calidad, por la cantidad por la forma en que están elaborados, por el precio, o por el lugar de donde provienen, etc. lo que representan grandes beneficios económicos para sus titulares.

Los signos distintivos contribuyen en gran medida, a la forma como se hace propaganda en relación con los productos, establecimientos o servicios, de los comerciantes o empresarios. Muchas veces el público consumidor, más que acordarse de la marca o el nombre que tiene un producto o servicio, se acuerdan más de las frases que se utilizan para demostrarlos al anunciarlos, y muchas veces ese público consumidor, al mencionar las frases o frase distintiva que se utiliza en el mensaje comercial, o simplemente al escucharla, inmediatamente liga la frase con el producto, establecimiento o servicio.

Otra función de los signos distintivos es el que ayudan a diferenciar un establecimiento o negociación, de otro que se dedica a prestar los mismos servicios, a industrializar, distribuir o vender los mismos o similares productos. Lo cual representa también ventajas al titular del negocio, ya que el consumidor puede diferenciar también los productos a través del nombre del establecimiento y, preferir lo que ofrece el negocio "X", de los que ofrece el negocio "Y".

Como podemos ver, la utilidad de los signos distintivos es muy amplia y representa grandes ventajas económicas a los titulares de los mismos. En donde propiamente, la ventaja se hace palpable en los comercios, donde la gente consumidora, adquiere productos que utilizan signos distintivos, por que son sinónimos de calidad y confianza. La ventaja se traduce cuando una persona consumidora prefiere los productos o servicios que puede conseguir en determinado negocio.

Por lo tanto su protección debe ser muy rigurosa pero a la vez flexible. Es decir, rigurosa en cuanto a que terceros pretendan a ser un indebido uso de los mismos; flexible en cuanto a que al titular del signo distintivo, pueda ser uso de este en una forma más amplia y cómoda, sin llegar a tantos formalismos, siempre y cuando no afecte la naturaleza y la función de los signos distintivos, ni tampoco afecte los derechos de otros titulares de signos distintivos.

#### a) Marcas.

Se entiende por marca, todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (Art. 88 L. F.P.P.I.).

Anteriormente, el artículo 87 de la Ley de Invencciones y Marcas, definía a la marca dividiéndola en marcas de productos y servicios, y daba una definición para cada una de ellas, cosa que ahora no hace la ley vigente. Establecía el mismo artículo, que dicha ley reconoce las marcas que productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie (Art. 87 L.I.M.).

"La marca es un vehículo utilizado por las empresas para atraer la clientela y dominar los mercados por lo que juega un papel primordial en la comercialización de mercancías y servicios."<sup>28</sup>

<sup>28</sup> García Moreno, Víctor Carlos: Comentario a la nueva Ley de Invencciones y Marcas, REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO; Tomo XXVI Universidad Nacional Autónoma de México; México (Julio-Diciembre), 1976; p. 248

La marca, es un signo cuya función primordial consiste en distinguir productos o servicios en el mercado, su propósito, es proteger al titular de la concurrencia desleal de otros fabricantes o comerciantes y al público de posibles fraudes.

La marca tiende a eliminar los mapas de indiferencia existentes entre los consumidores e inducirlos a preferir un producto sobre otro, lo cual se logra, mediante la calidad intrínseca del producto mismo o a través de un hábil propaganda, que tiende a manipular dicha demanda, entre otras formas.<sup>29</sup>

Las funciones que tiene una marca son las siguientes:

- a) Asegurar al producto un carácter distintivo: esta distinción o carácter distintivo deriva de la esencia misma, de la marca. Es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos del dominio público.
- b) Asegurar la protección del producto partiendo de la empresa: la marca protege al titular contra sus competidores al igual que al público contra los "ursupadores potenciales".
- c) Asegurar una garantía de calidad : Además de los anterior, la calidad del producto lo califica intrínsecamente, pues eso que el consumidor busca adquirir un producto, por que ese producto cumple con los requisitos o cualidades que busca y, al momento de volverlo a adquirir, lo reconoce por medio de la marca, no importando quien elabore el producto.
- d) Asegurar una indicación de origen; En tanto que permite identificar el producto con la empresa, o el territorio en que se produce. Considero que en la práctica, no sucede con frecuencia en las marcas, lo que importa al consumidor no es exactamente quién elabora el producto ni donde, lo que le importa es la calidad que representa el producto y la marca. Por otra parte el consumidor, si nota que el producto es de procedencia extranjera, lo prefiere al de procedencia nacional aunque no conozca la marca, ni la calidad del producto, sino lo prefiere, por que tiene la idea de que ese producto es de mejor calidad que el que elabora en el territorio nacional.
- e) Asegurar una publicidad. Esto se refiere al carácter publicitario que tienen las marcas, es decir, con la marca se le da publicidad al producto o servicio que

<sup>29</sup> García Moreno Víctor Carlos: Los Signos Marcarios Extranjeros en la Nueva Ley Mexicana de Invencciones y Marcas; REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO: Tomo XXXII Universidad Nacional Autónoma de México; México (Enero-Julio 1982), p. p. 242

ampara; ya que en muchos casos, resulta más fácil pronunciar o escribir o en algún aparador la marca que todo el nombre del producto que ampara<sup>30</sup>

#### **b) Nombres Comerciales.**

"El nombre comercial corresponde al signo definitivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad en la industria mercantil"<sup>31</sup>

Esta definición nos la da el Doctor Rangel Medina ya que ni la Ley de Invencciones y Marcas, y la Ley de la Propiedad Industrial contienen alguna definición al respecto; sin embargo, vale la pena anotar, a fin de complementarla antes mencionada que la legislación vigente hace alusión a la denominación de una empresa o establecimiento industrial comercial o de servicios dentro de una zona geográfica de clientela efectiva pudiendo ser esta zona en la que se encuentre la negociación mercantil, o a nivel de toda la República Mexicana, si se da a conocer el nombre comercial o través de los medios masivos de comunicación (Art. 105 L.P.I.).

Cuando el nombre de los comerciates, el propio o el que arbitrariamente adopte, tiene como función específica, identificar y distinguir a la empresa o al establecimiento, frente a los de sus competidores, se usa como nombre comercial o nombre de comercio.

El nombre de los comerciantes que se utiliza con estas funciones, se convierte en signo distintivo de la empresa o establecimiento y por ello, queda sujeto a la reglamentación de decreto de propiedad industrial.

El nombre comercial utilizado como signo distintivo, sirve para atraer a la clientela al establecimiento o empresa de que se trate, porque sintetiza con el, todo lo que representa la organización de los bienes de la hacienda, su coordinación adecuada y, la adaptación de los mismos a la finalidad de la empresa. Es decir, bajo nombre comercial se engloba a la buena organización el conocimiento de los hábitos y gustos del público, las listas de nombres y direcciones de los consumidores, el buen servicio del personal, la ubicación de la fábrica o establecimiento, que son factores que sirven para producir utilidades que constituyen el avío de la empresa. Esos mismos factores son las que determinan la formación y mantenimiento de una clientela que será tanto o mayor, cuanto mejor aviada esté la empresa o el establecimiento.

<sup>30</sup> Alvarez Soberanis, Jaime Op. Cit; p.p. 56-57

<sup>31</sup> Rangel Medina, David; Op. Cit. p. 62

"Mediante el nombre comercial se protege al consumidor prohibiendo la utilización por terceros no autorizados, de cualquiera de las figuras de la propiedad industrial, pertenecientes a la empresa, lo cual podría resultar en un desvío de la clientela hacia los productos que un comerciante, que utiliza sin derecho la marca, o un nombre comercial igual o semejante al de su competidor, con el propósito de provocar error en la elección del consumidor hacia los productos o servicios que pretende obtener apoyado en su preferencia, por los productos o servicios que identifica, como de determinada marca o determinado origen o procedencia"<sup>32</sup>

El nombre comercial es un bien intangible, pero su valor reside en la probabilidad de que la clientela continúe el patrocinio y, casi siempre, el nombre representa un valor económico de mayor consideración que el de una marca.

El artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, conserva la esencia del Convenio de París, respecto al nombre comercial.

Pero si bien es cierto, que no se necesita registrar el nombre comercial para que este goce de la protección legal, no es suficiente la simple adopción de un nombre distintivo de una negociación, para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja en favor del propietario. La exclusividad del derecho solo se reconoce si ocurren las siguientes circunstancias:

- a) Que el nombre de que se trate efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil (Art. 105).
- b) Que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica, que puede ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva (Art. 105).
- c) Que el nombre adoptado, usado y conocido dentro de este ámbito territorial tenga características propias, originales de manera tal que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.

El maestro César Sepúlveda, sostiene que la razón por lo que se protege al nombre comercial, es que "a través de la tutela del nombre se protege la habilidad del comerciante, su capacidad, la calidad de sus productos que fabrica o expende, los precios razonables y justos, la equidad, el sistema de ventas, en fin, a todas las circunstancias que caracterizan a un negocio, y en una palabra a la clientela.

---

<sup>32</sup> Vadillo B., Bjorn: EL NOMBRE COMERCIAL. Protección en la Ley de Inveniones y Marcas y bajo la Convención de París; REVISTA MEXICANA DE JUSTICIA; Vol. II Núm. 4, Procuraduría General de la República; México (Octubre-Diciembre) 1984; p.p. 186 a la 190.

Ya que el desvío de clientela, constituye precisamente el acto por excelencia de la competencia desleal<sup>33</sup>.

La clientela constituye en última instancia el bien protegido cuando se tutela el nombre comercial, de ahí que la ley establezca que la protección del nombre abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento. Esto se debe, a que la clientela es quien da la venta o beneficio adquiriendo por un establecimiento más allá de su mero valor de su capital, de sus fondos o de su propiedad, como consecuencia del patrocinio público en general y el ánimo que recibe de los clientes habituales y constantes por su posición local o su reputación, por su habilidad o por su eficiencia, o por cualquier circunstancia accidental, o aún por antiguas parcialidades o prejuicios.

La clientela debe entenderse siempre en función de la competencia mercantil. Es decir, la protección que se le otorga a la clientela en función del nombre comercial, tiene por objeto prevenir o impedir actos de competencia desleal en perjuicio de la clientela del establecimiento y, asegurar a la clientela su derecho a elegir libremente, los productos o servicios de un comerciante con quien identifica ciertas calidades con niveles en los mismos que satisfacen sus particulares requerimientos.

#### **d) Avisos Comerciales.**

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos fácilmente de los de su especie (Art. 100 L.P.I.).

Al respecto, la Ley de Inventiones y Marcas, no contenía una definición de lo que se pudiera considerar como aviso comercial; sin embargo, su reglamento vigente a la fecha, en el artículo 100 contiene lo que pudiéramos considerar una definición al respecto.

"Quienes pretendan distinguir establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios o determinada clase de productos, mediante el uso de oraciones o frases que los distingan fácilmente de los de su especie, podrán obtener el derecho exclusivo de usar dichas oraciones o frases y de impedir que otras personas hagan uso de las mismas. Para tal fin deberán presentar una solicitud en los términos del artículo siguiente".

---

<sup>33</sup> Sepulveda, César Op. Cit; p.p. 177



"El aviso comercial, sirve para llamar o dirigir la atención, hacia un establecimiento o negocio hacia un producto o servicio determinado para realizar las bondades de éstos y en consecuencia atraer al consumidor"<sup>34</sup>.

"El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se da a conocer al público, para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales"<sup>35</sup>

Como ya señalamos, con la marca se distinguen mercancías y servicios, con el nombre comercial, se identifican establecimientos comerciales e industriales, con las denominaciones de origen, se identifican productos procedentes de ciertos y determinados lugares geográficos, sin perjuicio de que cada productor los distinga con su propia marca. Pues bien, con el aviso comercial, se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios comerciales y las denominaciones de origen.

El maestro César Sepúlveda sostiene, que "el aviso comercial, participa mucho de la naturaleza de los derechos de autor. Claramente, debería estar regulado por esas normas, porque en el aviso hay inventiva y, a la vez, cierta habilidad literaria o artística, no sólo en las leyendas que deben ser redactadas con algún arte sino también en la disposición de los elementos que lo hacen sugestivo y capaz de llevar al ánimo del consumidor la intención de que el producto debe de adquirirse o que el establecimiento comercial debe patrocinarse"<sup>36</sup>

Cabe mencionar, de que los avisos comerciales no son protegibles, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Derechos de Autor, pues inclusive en la práctica, no son registrables por consistir en frases u oraciones sueltas.

Considero que el haber regulado los avisos comerciales dentro de lo que es la propiedad industrial y, en particular dentro de los signos distintivos, es un acierto porque lo que pretende protegerse a través del registro, no es solamente la frase como tal; sino más, el propio producto, servicio y/o el establecimiento. La frase que se escoge para connotar el producto, servicio y/o establecimiento, tiene que ser una frase sugestiva, que lo identifique con el producto, servicio y/o establecimiento es decir, que al mencionar esa frase, el público sin lugar a dudas y sin ningún tipo de confusión, sepa del producto o negocio del que se está hablando, sin la necesidad de mencionar el nombre comercial del producto. Unos ejemplos de esto son: cuando se habla de "El canal de las Estrellas" de inmediato la gente sabe que se trata del "canal 2 de Televisión".

<sup>34</sup> Sepúlveda, César; Op. cit: p. 183

<sup>35</sup> Rangel Medina, David, Op. Cit, p. 71-72

<sup>36</sup> Sepúlveda, César; Op. Cit, p.p. 183-184

Otro ejemplo es cuando escuchamos en un comercial las frases "Cuba de uva", "Obviamente" y "Tendrá sentido" de inmediato y sin confusión la gente sabe que se está hablando del producto "Brandy Presidente".

En otras palabras, lo que se protege con el registro del aviso comercial es el fin para la cual esta destinada la frase publicitaria, distinguir productos, servicios establecimientos de otros que se utilizan para la misma finalidad. Es decir se utiliza para cosas que regula la propiedad industrial.

#### **e) Denominaciones de Origen.**

Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste, los factores naturales y los humanos (Art. 156 L.P.I.).

Por último dice, en lo concerniente a las denominaciones de origen, que las mismas no tuvieron una definición dentro de la Ley de Inventiones y Marcas, ni siquiera en su reglamento.

"Las denominaciones de origen son, en cierta forma marcas de un tipo especial. Las marcas ordinarias son, individuales. Las denominaciones de origen son marcas singulares, que llaman la atención sobre la procedencia geográfica de la mercadería y son: "colectivas", en el sentido de que cualquier productor o fabricante de esa circunscripción territorial puede usarla, si cumple con los supuestos establecidos para ello. Otra diferencia entre las marcas comunes y las denominaciones de origen, es que no existe propiedad privada sobre la marca constituida por designaciones, pues ningún particular puede apropiársela para sí, ya que las denominaciones de origen pertenecen al Estado"<sup>37</sup>

También es importante el distinguir entre las designaciones geográficas o de procedencia y, las denominaciones de origen. Las primeras solo indican el lugar de producción, de manufacturación o de extracción; es decir, constituyen la mención que atiende a señalar el lugar de fabricación sin que ello signifique un título de calidad. Las indicaciones de procedencia son: descriptivas y no son registrables. Pueden referirse algún lugar donde ni siquiera los productos tengan renombre. Cualquiera las puede utilizar sin caer en alguna responsabilidad.

En cambio, las denominaciones de origen suponen una exclusividad de origen, una calidad mínima en especial; en cierta forma constituyen un certificado

<sup>37</sup> Sepúlveda, César Ob. cit; p.p. 159-160

oficial, un título de calidad y, una garantía. Tienen un carácter proteccionista y se refiere siempre a un sitio concreto y circunscrito.

Roubier sostiene, que la denominación de origen tiene un carácter territorial eminentemente; que tiene un carácter colectivo, por la pluralidad de los beneficiarios y el titular de la denominación es el poder público<sup>38</sup>

Los productos a los cuales se aplica las de denominaciones, como ya dijimos son productos de calidad garantizada y reconocida; con esto, se consigue incrementar y a la vez confirmar la buena reputación de que gozan los productos, a los cuales se aplica la denominación reputación que se convierte entre el consumidor en signo de calidad y confianza; es decir, el público va estar seguro de que los productos que adquiere son de primerísima calidad, lo que tiene como consecuencia una mayor difusión y venta de los productos, consecuencia de la función de propaganda de todo signo distintivo.

El valor que obtiene un producto al que se aplica la denominación de origen, no solo es reconocido como un producto excepcional, sino que bastará referirse a el por la denominación para que el público empiece a consumir ese producto por la garantía que representa.

Por lo que se refiere al mercado internacional no son pocos los tratadistas que consideran una motivación esencial, el empleo y protección de las denominaciones de origen, por el efecto que se consigue sobre las exportaciones de los productos que llevan la denominación. La exportaciones se ven incrementadas cada día más respecto de aquellos productos que tienen cualidades y características especiales que los convierten en productos de calidad garantizada; productos de tiempo excepcional dentro de los de su género.

"Las denominaciones de origen constituyen un vehículo importante dentro del comercio internacional, para los productos a que se aplica la denominación. Existen países entre cuyos más importantes de exportación ocupan un lugar importante los productos signados con las denominaciones de origen, tal es el caso de Francia, cuya exportación vinícola es de real trascendencia"<sup>39</sup>

Otros casos es el de México, que por el ejemplo el porcentaje más alto de productos exportados a los Estados Unidos de América lo obtiene el "Tequila".

<sup>38</sup> Sepúlveda César; Ob. cit; p.p. 160

<sup>39</sup> Echegaray Barberis, María Nancy; Valor económico y jurídico de las denominaciones; REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA; Nums. 29-30, México 1977, p.p. 318 a la 319

El otorgar un derecho colectivo a una agrupación de productores, fabricantes, o artesanos sobre una denominación de origen, representa que ya no será una sola persona la que tenga el beneficio que representa usar en exclusiva un signo distintivo, sino que se verá beneficiados con las ventajas económicas que otorga el empleo de las denominaciones de origen, serían todos los productores de la zona. Además cabe señalar, que la denominación también protege a los productores de esa zona, con respecto a los productores de otras regiones que pretenden utilizar la denominación de origen contra cualquier otro tercero.

Tenemos pues que el fin último de la denominación de origen, es el de proteger al público consumidor de posibles fraudes y errores que pudiesen sufrir al consumo de las mercancías. Esta protección también se extiende al empleo de falsas denominaciones de origen <sup>40</sup>

Para tener una mejor protección de las denominaciones de origen, es necesario también una protección de tipo internacional, la cual se obtiene mediante la suscripción y consolidación de Tratados Bilaterales o multilaterales; tal es el caso del Arreglo de Lisboa del cual México es parte desde el 11 de Junio de 1964.

---

<sup>40</sup> Echegaray Barberis, María Nancy, OP. cit; p.p. 319-320

## CAPITULO SEGUNDO

### REGLAMENTO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES POR LEYES DISTINTAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Es necesario efectuar primeramente un análisis de las teorías y lineamientos establecidos por las diferentes doctrinas y legislaciones de nuestro país, e igualmente se analizará la generalidad de los contratos, ya que los principios generales de Derecho, se aplicaran supletoriamente en casos de existir lagunas en la legislación de la materia; estas deben actuar conjuntamente para lograr una protección eficaz, ya que finalmente se busca propiciar una armonía que permita alcanzar el objetivo final de la ciencia jurídica: la regulación de la conducta del hombre.

El estudio de la teoría general del contrato nos será de utilidad para determinar la naturaleza jurídica. Toda estructura a excepción de las salvedades y particularidades que exigen una regulación especial.

La teoría general de las obligaciones constituye para algunas doctrinas, el fundamento central del Derecho Civil ya que el conocimiento y asimilación de sus principios y reglas, tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones entre los individuos, en una regulación jurídica observada por el Derecho Positivo.

En el estudio realizado al Derecho Penal, para algunos doctrinarios al igual que los principales sistemas jurídicos extranjeros, incluyen diversas disposiciones penales aplicables a la protección de los secretos industriales (Cód. Penal Español, Cód. Penal Francés, Cod. Penal Italiano, Ley alemana de Represión de la competencia Destéal).

Las normas penales aplicables al secreto industrial solamente cubren parcialmente los posibles tipos de conducto que afectan dichos secretos (espionaje industrial).

En el análisis de la Ley Federal del Trabajo, incluyen diversas disposiciones aplicables a la protección del secreto industrial; en el curso de relaciones laborales y en relación a la violación de secretos.

Por primera vez, se regula los secretos industriales en la nueva Ley de Propiedad Industrial, en el título tercero, capítulo único, denominado "De los secretos industriales".

Asimismo en los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diferentes países, se encuentran disposiciones que regulan aspectos de los secretos industriales.

#### PROTECCION CIVIL DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

La relevancia en materia civil respecto a los secretos industriales es el contrato, ya que está figura, una persona puede convenir no comunicar determinados

conocimientos a terceros, o no utilizarlos. Una de las dificultades que se enfrenta el Derecho Civil se da en la interpretación de los contratos acordados en esta materia.

### Teoría General Del Contrato.

Toda Obligación nace de un hecho; dentro de aquellos regulados por La Ley, se encuentran los actos jurídicos, considerados como una manifestación exterior de la voluntad, con el fin de crear, transferir, modificar o extinguir una obligación o un derecho, produciendo precisamente el efecto deseado por su autor y que pueden ser unilaterales, que exigen solamente una voluntad para su creación y bilaterales, que se crean por el concurso de dos voluntades; a estos últimos se les denomina convenios, de los cuales aquéllos que crean o transmiten derechos u obligaciones son denominados contratos.

### CONCEPTO DE CONTRATO.

La doctrina mexicana ha elaborado una definición de convenio y de contrato, mismas que son recogidas por nuestra legislación civil en sus artículos 1792 y 1793, los cuales textualmente establecen: "... Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones...". "... los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos...".

Tanto Manuel Borja Soriano <sup>41</sup> como Manuel Bejarano Sánchez <sup>42</sup> consideran que nuestro Código Civil ( en lo sucesivo CC) sigue la teoría de que el género próximo es el convenio, y la diferencia específica, la producción o transmisión de las obligaciones y derechos. Asimismo y en virtud de que contrato es una manifestación exterior de voluntad tendiente a la producción de efectos de derecho sancionados por la ley, se trata de un acto jurídico multilateral en el que intervienen dos o más voluntades: la de los contratantes.

### ELEMENTOS DEL CONTRATO.

La legislación civil distingue claramente entre los elementos necesarios para la existencia del contrato y los que sólo se exigen para su validez, atendiendo a la importancia que cada uno de éstos reviste para la creación o subsistencia del mismo: el acto inexistente es aquel que no ha podido formarse, en razón de la ausencia de un elemento esencial, a diferencia del nulo que reúne las condiciones esenciales de todo acto jurídico pero se encuentra privado de efectos por la ley. Dicha nulidad se subdivide en: absoluta, la cual no produce efecto alguno por afectar a los actos que se ejecutan en contravención a un mandato o a una prohibición de una ley imperativa o prohibitiva y relativa, que se instituye como una medida de producción en favor de personas determinadas, produciendo efectos mientras que sea anulado por una decisión judicial.

<sup>41</sup> Borja Soriano : TERORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES; De Porrúa, S.A. México, 1990, p. 112

<sup>42</sup> Bejarano Sánchez, Manuel: OBLIGACIONES CIVILES; Editorial Harla 3era. Edición México, 1990 p. 31-32.

El análisis de los elementos del contrato resulta importante para la determinación de su existencia o nulidad, conforme a la teoría adoptada por nuestra legislación civil.

Para los doctrinarios de la materia todos los contratos constan de dos clases de elementos: de Existencia, que son el consentimiento, el objeto y, la solemnidad, como lo señalan algunos autores, y de validez, que son la capacidad, ausencia de vicios en el consentimiento, formalidad (cuando se exiga por la ley) y fin o motivo determinante lícito.

Por otro lado, en cada tipo de contrato en particular encontramos elementos sin los cuales aquél no puede existir; estos se clasifican, atendiendo a la importancia que revisten para la definición del acuerdo de voluntades en particular, en esenciales sin los cuales el contrato no existe, naturaleza que lo acompañan por ser propios de su misma naturaleza y que pueden ser suprimidos a través del pacto expreso y finalmente, los elementos accidentales que se agregan a un contrato por voluntad de las partes.

#### ELEMENTOS DE EXISTENCIA.

Como ya establecimos, los elementos de existencia de los contratos tienen una importancia tal que se considera que, a falta de uno de ellos, no se ha celebrado un contrato en el término estricto de la palabra, y no podrán convalidarse por confirmación o prescripción. El código civil vigente establece en su artículo 1794: "Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento; II. Objeto que puede ser materia del contrato".

##### **Consentimiento.**

El consentimiento consiste en el acuerdo de dos o más voluntades sobre la creación o transmisión de obligaciones y derechos; sin embargo, en ocasiones el consentimiento sólo es aparente, ya que no existe en realidad, debido a un error en la naturaleza del contrato o a la identidad del objeto.

El contrato se caracteriza por ser un acuerdo de las libres voluntades de los contratantes. La noción de libertad individual se expresa habitualmente diciendo que todo lo que no está prohibido está permitido; esto es lo que en Derecho se llama el principio de la autonomía de la voluntad<sup>43</sup>. De acuerdo con dicho principio las partes son libres para celebrar contratos en un principio de igualdad, sin tener mayor limitación que el orden público. De esta manera, los participantes pueden estipular en sus contratos todo lo que no sea contrario a derecho, y aún pueden convenir en lo que sea contrario a una ley, si no se trata de una disposición de interés público. El principio de la autonomía de la voluntad ha sido rebatido en varias ocasiones, en virtud de que la libertad que este pretende encerrar no es absoluta, ya que con frecuencia, los contratos son celebrados por necesidad y los contratantes no siempre se encuentran en un plano de igualdad. El consentimiento debe entenderse en dos sentidos:

<sup>43</sup> Bejarano Sánchez, Manuel, OP Cit., p. 123

A) Como voluntad del deudor para obligarse, lo cual debe exteriorizarse expresa o tácitamente y tener un contenido determinado, de lo cual surgen dos criterios: la teoría francesa de la voluntad interna y la teoría alemana de la voluntad declarada. Para el maestro Sánchez Méndal, nuestro derecho concuerda al parecer en este punto con la teoría francesa, debido a la importancia que nuestra legislación concede a los vicios del consentimiento y a la intención de los contratantes en la interpretación de un contrato; no obstante, la exteriorización de la voluntad es necesario para tener relevancia jurídica <sup>44</sup>

B) Como acuerdo de voluntades, cuya coincidencia en el objeto es indispensable para la existencia del contrato; en este sentido podemos distinguir dos momentos en la formación del consentimiento; la oferta o policitación, y la aceptación.

#### **Objeto.**

El objeto directo de todo contrato es la creación o transmisión de derechos y obligaciones, mientras que el objeto indirecto o inmediato es una prestación positiva o negativa, como se desprende de lo establecido en el artículo 1824 del código civil: "Son objeto de los contratos: I.- La cosa que el obligado debe dar. II.-El hecho que el obligado, debe hacer o no hacer".

En cuanto a las obligaciones de dar, el mismo cuerpo normativo establece en el artículo 2011 C.C.

" La prestación de cosas puede consistir:

I:En la traslación del dominio de cosa cierta;

II:En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;

III:En la restitución de cosa ajena a pago de cosa debida. <sup>45</sup>

#### **Solemnidad**

Nuestro Derecho reconoce la existencia de ciertos actos cuya importancia social o económica es de tal magnitud, que requiere exteriorizarse mediante determinados ritos como condición de su existencia, un acto solemne se distingue de un acto formal en que, en el primero, la forma de realización de un acto constituye en elemento existencial del mismo, por lo que de no ser así no existe, en el segundo, en cambio, se trata de un elemento necesario para la prueba del mismo.

#### **Elementos de validez**

Existen algunos elementos que si bien afectan al contrato en cuanto a su validez no lo hacen inexistente, por tratarse de situaciones, que aún cuando son nulas, en algunos casos pueden ser subsanables; en consecuencia, los actos afectados de nulidad absoluta no pueden hacerse validos por confirmación o prescripción, por el contrario, la nulidad relativa es susceptible de borrarse retroactivamente por confirmación de quien tenga la acción de nulidad, renunciando expresamente a la misma o bien por prescripción. La legislación civil define los casos de nulidad de los contratos en el artículo 1745:

<sup>44</sup> Sánchez Meda, Ramón: DE LOS CONTRATOS CIVILES, Editorial Porrúa, S.A. México 1991, p. 24



"El contrato puede ser invalidado I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; II. Por vicios del consentimiento; III. Porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito; IV Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la Ley establece".

### Capacidad

La doctrina define a la capacidad como la aptitud jurídica de ser sujeto de derechos y obligaciones y de ejercitatorios por sí mismos, de lo cual se desprenden dos tipos de capacidad: de goce, como aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones, y de ejercicio, como la aptitud de ejercer esos derechos y obligaciones. Ahora bien, la capacidad, para contratar es una subespecie de la capacidad de ejercicio, y consiste en la aptitud reconocida por la ley, a una persona, para estipular por sí un contrato sin necesidad de sustitución o de asistencia de otras.

"Por regla general nuestro código civil establece en el artículo 1798 que "... son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley"; sin embargo, el propio código reconoce ciertas excepciones a dicha regla, señaladas expresamente en el numeral 450, al hablar de los incapacitados <sup>46</sup>

Por otro lado, en caso de intervención de un tercero en el contrato, la capacidad dependerá de la función que éste ejerza, ya sea como mediador, nuncio o representante, en los dos primeros no se requiere capacidad para contratar, pero las partes sí deben tener dicha aptitud para que el contrato sea válido, por su parte el representante debe ser capaz de contratar, por ser quien manifiesta la voluntad de su representado." Asimismo, es necesario distinguir tres figuras en cuanto a la capacidad en los contratos <sup>47</sup>

A) La capacidad para contratar, la cual hemos estudiado.

B) La formalidad habilitante, que consiste en una autorización o permiso otorgado por una autoridad, judicial o administrativa para la celebración de un determinado contrato, como el caso de los cónyuges para contratar entre sí, el menor emancipado para enajenar o gravar los bienes inmuebles de su propiedad, o el extranjero para comprar un bien inmueble y,

C) La legitimación para contratar, que es la aptitud reconocida por la ley en que una determinada persona pueda ser parte en un contrato determinado, la falta de legitimación para contratar produce en el contrato la nulidad absoluta, por tratarse de una infracción a una norma prohibitiva.

<sup>46</sup> Art. 450 C.C. "Tienen incapacidad natural y legal: I. Los menores de edad; II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan afección originadas por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio".

<sup>47</sup> Sánchez Medial, Ramón, Op. Cit., p. 42

### Ausencia de vicios en el consentimiento

Aun cuando exista consentimiento en un contrato éste puede ser deficiente por falta de consentimiento o por falta de libertad, ya sea por un vicio que afecte el entendimiento (error o dolo), que afecte la voluntad (violencia) o bien que afecte a una y otra facultad (lesión). La presencia de cualquiera de estos vicios puede invalidar el contrato y la afecta de nulidad relativa porque la acción correspondiente sólo puede ser invocada por la parte afectada, quien también puede confirmar o ratificar expresa o tácitamente el contrato.

### Error

Se entiende por error la opinión subjetiva contraria a la realidad, para lo cual nuestra legislación ha determinado cuatro clases de errores como vicios del consentimiento: Error- obstáculo o Error-impediente, recae sobre la naturaleza del contrato o sobre la identidad de la cosa y lo hace; inexistente; Error- Nulidad o Error-Vicio, que recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los contratantes, conforme a lo que se declaró en el acto de la celebración como se desprende de las circunstancias; Error-Indiferente, que resulta de la celebración de un contrato en condiciones más onerosas o desfavorables de las estimadas, sin ser de tal magnitud que hubiera impedido su celebración y; Error Rectificable o de cálculo, que da lugar a una corrección, sin anular el contrato. Se exige que el error recaiga sobre el motivo determinante de la voluntad, para ser vicio del consentimiento, siendo irrelevante si el perjuicio es unilateral o bilateral o bien irreconocible o imprevisible.

"Por otra parte, nuestro precepto legislativo menciona la buena fe como principio ético conforme al cual los hombres, en sus relaciones sociales, deben proceder con sinceridad, lealtad y honradez y con el ánimo de no lesionar ni engañar"<sup>45</sup>; dicho principio se establece en el artículo 1796, CC. que dispone que los contratos obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza, son conforme a la buena fe al uso o a la ley.

### Dolo

Debemos entender por dolo "... cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes " (Art. 1815 C C ). Se suele distinguir entre dolo principal, el cual recae sobre la causa, o motivo determinante, de la voluntad de una de los contratantes y dolo incidental, que recae sobre otros aspectos a circunstancias que provocan que uno de los contratantes se encuentre en circunstancias desfavorable; así mismo, se distingue entre dolo bueno, que sólo exagera las cualidades o el valor de una cosa sin que tenga trascendencia jurídica y, dolo malo, que produce efectos jurídicos. El dolo es un error provocado, lo cual hace más fácil su prueba, y permite exigir daños y perjuicios a quien lo provoca,

<sup>45</sup> Sánchez Medial, Ramón, Op. Cit., p. 47

sin embargo, cuando ambas partes actúan con dolo, dicha indemnización no es exigible. Por otro lado, la mala fe en la conducta de una de las partes, como disimulación del error por parte de los contratantes se equipara al dolo como vicio de consentimiento, mientras que el dolo es el engaño producido por las palabras o actos positivos. La mala fe se produce por una omisión deliberada. En este sentido, el dolo proveniente de un tercero sólo vicia el consentimiento cuando da lugar aún error- nulidad, configurándose la mala fe por parte de quien conocía el hecho.

#### Violencia

"Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado". (Art. 1819 C.C.). De este concepto se desprenden dos requisitos objetivo, que exige que las amenazas sean ilegítimas o contrarias a derecho y subjetivo, que exige que dicha amenaza importe el peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. Por otra parte, la amenaza debe ser de tal naturaleza, que pueda impresionar a una persona razonable.

#### Lesión

La lesión es el perjuicio que experimenta una parte en razón de una desproporción en el valor; de las prestaciones otorgadas en el contrato, de lo cual se desprenden dos elementos: objetivo, que consiste, en la obtención de un lucro excesivo evidentemente desproporcionado a las obligaciones de la parte perjudiciada y subjetivo, que consiste en la explotación de la suma ignorancia notoria inexperiencia o extrema miseria de uno de los contratantes. En contraposición a la doctrina tradicional, nuestra legislación civil establece en la lesión dos notas: la considera como un vicio mixto (objetivo, y subjetivo) y la extiende a toda clase de contratos; sin embargo, limita al término de un año la acción de rescisión, que es irrenunciable por tener como fundamento el interés público y por lo mismo, no es susceptible de ratificación expresa ni tácita. En ocasiones la acción de rescisión no puede resultar en la devolución recíproca de las respectivas prestaciones, sin embargo, si puede reducir equitativamente aquéllas que sean excesivas.

#### Forma

Nuestro Código, establece la consensualidad en los contratos como principio general, y como excepción, la formalidad para la celebración de determinados contratos: sin embargo, establece reglas de formalidad específicas en la mayoría de los contratos.

"Este renacimiento del formalismo en nuestro derecho obedece a ciertos factores, tales como el interés público en evitar litigios, dotar de precisión a las obligaciones asumidas y de seguridad a bienes de importancia, inducir a las partes a mayor reflexión, etc." <sup>49</sup> . . .

<sup>49</sup> Sánchez Meda, Ramón; Op. Cit., p 59

La forma exigida por la ley para la celebración de un determinado contrato, debe observarse tanto en la oferta o polificación como en la aceptación de la misma, salvo las excepciones expresamente establecidas. Hay casos de formalismo indirecto en los que la falta de forma presenta inconvenientes graves, aún cuando no es exigido por la ley; por otra parte, existen ciertas formalidades habilitantes, como las autorizaciones judiciales requeridas para celebrar un contrato en un caso determinado. Ahora bien, cuando la ley exige determinada forma para la celebración de un contrato, ésta se convierte en un elemento de validez del mismo; sin embargo, aún cuando la falta de formalidad hace que el contrato pueda ser invalido, tal efecto sólo produce la nulidad relativa y no impide que el contrato produzca provisionalmente sus efectos.

Por otro lado el Código Civil vigente permite purgar la falta de forma a través de la ratificación expresa o cumplimiento voluntario del contrato, si ambas partes lo han convalidado; sin embargo; cuando sólo una de las partes pretende hacer valer la nulidad relativa, si la voluntad de las partes a quedado constante de manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley; esta es una aplicación del principio de conservación del contrato.

#### **Fin o Motivo Determinante. Licitud en el Contrato.**

Existe cierta diferencia entre la causa del contrato, que es el fin o motivo que determinó a las partes a celebrarlo y la causa de una obligación contractual, que es el motivo por el cual cada parte acepto obligarse en favor de la otra. A pesar de que el Código Civil distingue claramente estos dos conceptos, tanto el objeto-hecho como el fin o motivo determinante de la voluntad de los contratantes deben ser licitos; en caso contrario, el contrato puede ser invalidado. "Cabe aclarar que este requerimiento no atenta contra la seguridad de las transacciones, ya que, para que tenga trascendencia jurídica es menester que tal motivo se haya declarado expresamente al celebrarse el contrato, o que las circunstancias que rodean su celebración demuestren que fue por ese motivo y no otro"<sup>50</sup>. Cuando el fin o motivo determinante es falso el contrato es susceptible de ser anulado, sin embargo para que dicha nulidad surta efectos, las dos partes deben haber coincidido y exteriorizado el mismo fin o propósito, bien sea porque así la han declarado expresamente o porque las circunstancias así lo demuestren.

#### **INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO**

Para poder determinar los alcances y efectos legales de las obligaciones y derechos generados de la celebración de un contrato, debemos atender en principio a lo expresamente estipulado por las partes; sin embargo, en ocasiones la redacción hace confusos los términos y condiciones por ellas establecidos y hace necesaria su interpretación. El alcance preciso de la voluntad común de las partes requiere ser interpretado cuando se presentan situaciones en las cuales la voluntad no ha sido expresa, o existe una aparente contradicción entre la expresión de la voluntad externa y la verdadera intención de las partes.

<sup>50</sup> Sánchez Medial, Ramón; Op. Cit., p 65

Por otra parte, el problema fundamental de la interpretación consiste en la determinación del criterio que debe seguirse para ello, ya que implica la atención que debe presentarse, bien a la voluntad interna de las partes y no a sus términos, o bien determinar que los términos escogidos por los contratantes traducen irremediablemente su voluntad; en consecuencia, la interpretación plantea la necesidad de atender a la voluntad interna o recurrir exclusivamente a la voluntad declarada. Al respecto el Maestro Sánchez Medal, explica que "para interpretar el contrato no hay que pronunciarse únicamente por la voluntad declarada, sino acudir a la voluntad interna declarada, o sea ir al encuentro de la intención común de las partes en la medida que ambas exteriorizaron su voluntad interna".<sup>51</sup>

El Código Civil adopta la teoría de la voluntad interna, como se deduce del artículo 1851 que limita a la interpretación a los casos que se hace verdaderamente necesaria, postulando el respecto a la voluntad real evidente, la cual pretende conciliar la protección de los designios verdaderos de las partes con la tutela al interés de los terceros, así como salvaguardar la seguridad contractual, si no existe contradicción alguna entre las palabras empleadas en el contrato o en la circunstancias objetiva del acto.

Art. 1851cc. - "Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas".

En consecuencia, la expresión de la voluntad parece tener una importancia más decisiva; sin embargo, se trata de encontrar la intención común de las partes y el fin que se propusieron, a través de cualquier medio o hecho. Para tales propósitos, las normas de interpretación tienen una función compleja y se dividen en dos grupos las que investigan la intención común de las partes y, las que eliminan las dudas del contrato. Al respecto Sánchez Medal habla de la "Interpretación Integradora"<sup>52</sup> la cual tomando en consideración que en la celebración de un contrato las partes no siempre tienen presentes todas las consecuencias, alcances y efectos del mismo, lo analiza en su integridad, completando con normas suplementarios establecidas por el legislador, omisiones o algunas generadas en las cláusulas convenidas por las partes.

## EFFECTOS DEL CONTRATO

Según lo estipulado por el artículo 1796 c.c., los contratos legalmente celebrados obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado; sin embargo, la validez y el cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, ya que también obliga a todas sus consecuencias, conforme a los principios de buena fe y la ley. Así mismo, los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su

<sup>51</sup> Sánchez Medal, Ramón; Op. Cit., p.69

<sup>52</sup> Sánchez Medal, Ramón; Op- Cit., p.73

naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la legislación.

Por otro lado, los contratos deben atender al principio expuesto en el artículo 6 del Código Civil, que a la letra dice: " La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la Ley, ni alterada o modificata. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero "; el siguiente numeral aclara que la renuncia autorizada en el artículo anterior, no produce efecto alguno sino se realiza en términos claros y precisos, de manera que no quede duda respecto del derecho que se renuncia.

Por otra lado, el problema de la imprevisión en la interpretación puede resolverse teniendo en cuenta que la fuerza obligatoria del contrato debe templarse, por la consideración de lo justo; así se establece en los artículos 1796 y 1835 al 1838 de nuestra legislación civil, que señalan los caracteres de las diversas especies de contratos.

Ahora bien, es necesario analizar los efectos producidos por los contratos con relación a terceros; se considera tercero a toda persona que no ha participado en el contrato y que no ha sido validamente representada en él. Al respecto, debemos tomar en cuenta que los representados no son terceros, ya que quedan obligados por los contratos que en su nombre celebran sus representantes. En cuanto a los sucesores universales, les esta reconocida la tramitación hereditaria de los créditos y de las deudas en nuestro código civil; sin embargo los sucesores particulares si son terceros. En cuanto a los efectos de una prestación contraída en nombre de otro, dicho precepto determina que no hay obligación conactual, para el que no conste en obligarse; en el caso de la promesa de Porte-Fort, una persona puede obligarse con otra, solamente, a hacer lo necesario para lograr que un tercero le de una cosa o ejecute algunos hecho a su favor.

Nuestra legislación exige cierta publicidad, destinada a prevenir a los terceros, de la oponibilidad del contrato que se considera como la facultad de un contratante de hacer prevalecer la existencia de un acuerdo de voluntades y sus correspondientes efectos jurídicos frente a personas que no han sido parto de él.

## TERMINACION DEL CONTRATO

El contrato puede terminarse por dos razones:

- 1.-Por no producir sus efectos, a causa de hechos o circunstancias a la celebración del mismo o,
  - 2.- Por extinguirse o dejar de producir efectos, a causa de hechos o circunstancias supervenientes, acaecidas con posterioridad a la celebración del acuerdo de voluntades.
- 1.- En el primero de los casos, el contrato queda sin efecto, contra la intención de quien queria llevarlo a cabo; esta situación se da en los siguientes casos:

- A. Cuando falta alguno de los elementos de existencia del contrato,
- B. Cuando el contrato está afectado de nulidad absoluta,
- C. Cuando hay falta de capacidad en alguna de las partes,

Ha habido algún vicio del consentimiento, o cuando no se ha llenado la formalidad exigida por la ley; en estos casos, el contrato produce provisionalmente sus efectos, mientras no se ejerza la acción de nulidad,

D. Cuando se ha producido la lesión, que da lugar a la rescisión del contrato y,

E. Cuando sin ser nulo el contrato, es ineficaz frente a determinadas personas a las cuales no les es oponible, en cuyo caso opera el principio de la relatividad y, parcialmente el de oponibilidad del contrato frente a terceros.

2.- En el segundo caso, el contrato puede dejar de producir o extinguir sus efectos como consecuencia de hechos a acontecimientos posteriores a su celebración, que propiamente constituyen los modos de terminación del mismo:

- A. Por vencimiento del término,
- B. Por muerte de uno de los contratantes,
- C. Por incapacidad sobreviniente de una de las partes,
- D. Por agotamiento natural del contrato
- E. Por quiebra de algunos de los contratantes.
- F. Por voluntad unilateral de una de las partes o,
- G. Por mutuo consentimiento.

Ahora bien, la rescisión, diferente a la terminación del contrato, puede producirse por cualquiera de estas causas:<sup>53</sup>

1. Por incumplimiento de las obligaciones a cargo de una de las partes contratantes, lo cual da derecho a la parte perjudicada de exigirlo, además del pago de daños y perjuicios y,
2. Por imposibilidad de cumplir algunas de las obligaciones a cargo de una de las partes, en situaciones como el caso fortuito o fuerza mayor.

#### **ESTRUCTURA DE LOS CONTRATOS EN MATERIA DE SECRETOS INDUSTRIALES.**

Pasemos ahora a considerar la estructura básica y las partes que integran los contratos. En el marco de la Ley y el reglamento.

Es necesario definir y conocer las condiciones legales. No es suficiente que exista solo la buena voluntad de las partes. Hay que definir las condiciones, los derechos y las obligaciones completamente, garantizando al receptor un traspaso de

<sup>53</sup> Sánchez, Medal, Ramón: Op. Cit., p. 121

tecnología que fortalezcan su posición. Todo esto se logra al plasmarlo por escrito en un contrato.

## **ESTRUCTURA DEL CONTRATO.**

La estructura<sup>54</sup> del contrato es variable y no hay una forma en cuanto a su extensión y contenido; Siempre hay que tomar en cuenta que lo que importa es la voluntad de las partes para cumplir lo acordado, y que debe quedar un testimonio por escrito.<sup>54</sup>

El cuerpo de un contrato se estructura por tres partes principales:

- 1.- ANTECEDENTES Y DECLARACIONES.
- 2.- CLAUSULADO.
  - 2.1 Términos utilizados y/o definiciones.
  - 2.2 Objeto del contrato y/o alcance de la transferencia.
  - 2.3 Parámetros críticos y sus garantías.
  - 2.4 Garantías y sus previsiones.
  - 2.5 Pagos
  - 2.6 Condiciones a la terminación del contrato.
  - 2.7 Notificaciones y correspondencia. Validación.
- 3.- APENDICES. DOCUMENTOS ANEXOS.

Ahora analicemos cada parte de la estructura del contrato.

### **1.- ANTECEDENTES Y DECLARACIONES.**

Generalmente aquí se incluyen los datos referentes a las partes involucradas en el contrato, como nombre o razón social del oferente de tecnología, domicilio, actividades a que se dedican, (producción de bienes y servicios, desarrollo de productos y/o procesos; investigación y desarrollo de tecnología, diseño y construcción, operación y mantenimiento; servicios administrativos etc.) haciendo referencia a las necesidades del receptor de tecnología ( y los beneficios que recibir de quien la otorga); el nombre o razón social del receptor, su representante, si lo hay, domicilio, actividades y necesidades de tecnología que tiene, etc.<sup>55</sup>

### **2.-CLAUSULADO.**

#### **2.1 Términos utilizados y/o definiciones.**

En las primeras cláusulas se puede convenir en la definición de algunos términos, necesarios para un buen entendimiento de la transferencia. Deba quedar claro lo que se entiende por el o los productos y/o servicios objeto del contrato, así como componentes y especificaciones técnicas.

<sup>54</sup> INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; La Contratación de la Tecnología, Dirección de Patente; Agosto México D.F. Agosto de 1995.

<sup>55</sup> INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Op. Cit



## **2.2 Objeto del contrato y alcance de la transferencia.**

En estas cláusulas se van definiendo las condiciones y la modalidad de la transferencia. Por ejemplo, si es una licencia para uso y explotación comercial de una marca o explotación de un proceso patentado, se aportaran los datos correspondientes al título o certificado de marca y/o patente. También, pudiera tratarse de asistencia técnica y /o transmisión de conocimientos técnicos por lo que se deben establecer si se da en el domicilio del receptor o del licenciante o en otro lugar. El alcance de la asistencia o de los conocimientos a veces se detalla en anexos al contrato indicando que forman parte del mismo. Este es el caso cuando se transfiere ingeniería básica y de detalle. Se podrán estimular los medios (como manuales, planos, etc.) y la frecuencia del traspaso tecnológico, inclusive en forma calendarizada.

En el caso de servicios de operación o administración de empresas, se deben establecer claramente las atribuciones del otorgante, ya que la toma de decisiones es un factor importante. Igualmente, si hay de por medio información que este protegida por derechos de autor deben definirse claramente en que consiste la concesión. Otras cláusulas consideran lo siguiente:

**2.2.1 Territorio.** El territorio que cubre el otorgamiento materia del traspaso. El licenciante podrá reservarse el derecho de países donde ya haya otorgado otras licencias. El receptor debe negociar las posibilidades de mercados externos conforme a sus intereses y políticas de exportación. Se especifican el derecho de producción, total a parcial, y/o comercialización.

**2.2.2 Desarrollo tecnológico.** Es indudable que las empresas mexicanas, que típicamente son receptoras de tecnología, han hecho desarrollos importantes dentro del proceso de adaptación y asimilación de tecnología. Estas mejoras o innovaciones menores, deben ser capitalizadas por el receptor o licenciatario, conforme a las cláusulas que al respecto forman parte del contrato. Es importante que haya reciprocidad, en adición al costo que tiene para el receptor, puesto que el traspaso de tecnología no es gratuito. Se considera que un buen conocimiento del sistema de propiedad industrial, en particular la protección de los desarrollos y mejoras o invenciones en materia de tecnología por medio de patentes, de modelos de utilidad y diseños industriales, les permiten a las empresas mejorar su competitividad y su penetración en los mercados con la diversificación de productos y con mayor calidad. El fortalecimiento de la empresa en este sentido, implica la inversión en recursos humanos especializados y contar con un área o departamento donde el personal lleve a cabo sus actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos y/o procesos. Podrá establecerse en las cláusulas si los desarrollos o innovaciones que el licenciante realice durante la vigencia del contrato se incorporan al traspaso de tecnología. Esto es frecuente cuando el otorgante tiene intereses económicos en la empresa receptora o por que el costo de la tecnología lo justifica.

**2.2.3 Vigencia.** En el contrato se especifican la fecha de inicio de traspaso tecnológico o de entrada en vigor del contrato, mismo, pudiendo ser la fecha de su firma por ambas partes a partir del inicio formal de las actividades que forman el paquete tecnológico, ya sea de la producción o de la comercialización de los productos y/o servicios materia del contrato.

**2.2.4 Exclusividad y sublicenciamiento.** En el contrato, y de acuerdo a los intereses de ambas partes, se especifican si el traspaso tecnológico es exclusivo en el territorio, o si el otorgante lo puede dar a terceros. Esto es importante para el receptor, ya que un contrato no exclusivo significa que tendrá mayor competencia en el mercado. Igualmente, se definirá si el receptor puede otorgar sublicencias, es decir, si a su vez puede traspasar la tecnología a otros, dando a conocer e involucrando al licenciante. En este caso se podrá definir las condiciones y monto de los pagos.

**2.2.5 Confidencialidad.** Muchas veces el paquete tecnológico contiene información importante que el licenciario se compromete a no divulgar en forma oral o escrita y haría estrictamente del conocimiento solo del personal necesario para obtener buenos resultados tanto de los procesos como de los productos. Esta información llamada confidencial constituye los secretos industriales y como tal, como secretos industriales, es una alternativa de protección cuando no se desea o no conviene documentarla y protegerla legalmente a través de una patente u otra figura. Las partes podrán convenir en la firma de un acuerdo de confidencialidad entre el licenciario y sus trabajadores donde se establezca por escrito este carácter confidencial y de las sanciones en caso de incumplimiento. La información necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o métodos de producción de los productos y sus diseños, manuales o información y conocimientos para distribución y comercialización y/o conocimientos técnicos, que no sean del conocimiento del licenciario, durante la vigencia del contrato.

**2.2.6 Legislación aplicable.** Las partes acordarán, en caso de controversia, el o los tribunales a que se someterán tomando en cuenta las leyes de México y los convenios internacionales sobre la materia suscritos en México.

**2.2.7 Idiomas.** Se establecerá el idioma en que originalmente se firma el acuerdo para las interpretaciones que al efecto surjan.

**2.2.8 Cesión.** Las partes acordarán si el contrato puede cederse con el conocimiento previo y por escrito de la contraparte como consecuencia del cambio de propiedad cualesquiera de las partes subsistiendo la obligación de dar cumplimiento a dicho contrato.

**2.2-9 Fuerza Mayor.** Esta cláusula establece las situaciones que salen del control de las partes y por lo cual pudieran no cumplir con sus obligaciones en forma temporal o permanente, sin perjuicio para uno u otro.

**2.2.10 Renuncia.** Cuando una de las partes no ejerza alguna obligación conforme a este contrato el que la otra parte no lo demande, por cualquier razón, no significa que está renunciando a sus derechos.

**2.2.11 Subcontratación.** Esta cláusula establece en que, medida una o ambas partes podrán ejecutar sus acciones por medio de terceros.

**2.2.12 Invalidez de cláusula.** Si alguna cláusula del contrato es válida, no significa que otra parte del contrato lo sea.

2.2.13 Definición del Contrato. Se especifica que documentos o partes de documentos por ejemplo apéndice o anexos, forman parte integral del contrato.

### 2.3 PARAMETROS CRITICOS Y LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES.

Si el parámetro crítico consiste en alcanzar un cierto nivel de habilidades técnicas por parte del personal receptor, las provisiones contractuales deben contemplar la capacitación y entrenamiento. Si el personal no está bien preparado, se puede reflejarse en una caída o fallas de la producción. De manera indirecta, hay efectos económicos negativos que son difíciles de medir.

Otro parámetro crítico puede ser el consumo de materia prima. La garantía debe especificar la relación de dicho consumo por unidad de producción o cantidad/unidad. Si el consumo excede la relación garantizada, los efectos económicos se reflejan en mayores costos de manufactura. Veamos a continuación algunos riesgos implícitos en los principales parámetros críticos en el traspaso tecnológico.<sup>56</sup>

2.3.1 Desviación de la calidad del producto. La garantía pudiera especificar alguna norma o conjunto de atributos, características y/o diseño de los productos.

2.4.2 Requerimientos o consumo de materias primas, energía, catalizadores etc. que deben ser específicos ya que directamente afectan los costos de manufactura.

2.4.3 Tiempo. El tiempo puede ser un parámetro crítico ( como ocurre en el mercado de los fertilizantes, que es cíclico). Debe garantizarse, mediante calendario, la entrega de maquinaria, equipo documento, asistencia, técnica, etc.

2.4.4 Propiedad Intelectual. Deben establecerse claramente la tecnología que esta debidamente protegida, ya sea como patente diseño de dibujo o modelos industriales, marcas o a través de derechos de autor como el desarrollo de programas de computadora (Software), etc.

La garantía debe contemplar la protección contra el infrigimiento de los derechos de las terceras partes. Las cláusulas correspondientes deben establecer el pago de daños y de las acciones que resulten. Por ejemplo, si hay cierre de planta o pérdidas en el mercado.

2.4.5 Funcionamiento de maquinaria y equipo. Esta situación se da para el calendario de actividades durante el arranque de la planta, fábrica o laboratorio. El correcto funcionamiento de la maquinaria y el equipo es una condición para que el proyecto marche con eficiencia. La garantía incluye las necesidades de mantenimiento.

2.4.6 Uso adecuado de la tecnología. La garantía debe contemplarse que la información debe ser completa y oportuna para el uso correcto de la tecnología.

2.4.7 Entrenamiento: Cuando la tecnología no le es familiar al receptor; tendrá necesidad de personal de operación calificado, siendo el entrenamiento un parámetro crítico a manejar.

<sup>56</sup> INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: Op. Cit.

2.4.8 Innovaciones. Si la tecnología pertenece a un área de rápidas innovaciones, se requerirán garantías de acceso a las mejoras y/o desarrollos tecnológicos para mantener cierta competitividad.

Algunos aspectos estructurales de las cláusulas de garantías son:

- a) Deben ser claras y completas.
- b) Deben definirse adecuadamente las fechas
- c) Deben definir claramente la responsabilidad de las provisiones, incumplimiento, consecuencias y remedios.

2.4.9 Otro aspecto a considerar con los incumplimientos, sus consecuencias y remedios.

Los más frecuentes son:

- a) Retrasos
- b) Defectos en la tecnología, a que afectan la calidad y durabilidad de sus componentes.
- c) Daño en la propiedad o en la persona, debido a negligencia o violación de obligaciones secundarias, los productos pueden tener defectos o daños a las personas.

En caso de incumplimiento, el tipo y alcance de los remedios deben ser formulados de manera que sirvan como incentivo al licenciente, o quién suministra la tecnología para que cumpla con sus obligaciones y que compense al receptor por los daños u omisiones en que se incurra los medios pueden ser:

- a) Rectificación. Hay que evitar las cláusulas que relevan al licenciente de tomar las medidas para corregir los defectos.
- b) Cambio de los montos de los pagos. Pudiera ser la disminución de regalías, reembolso de pagos, revisión de la fórmula de pago y disminución de precio.

## 2.4 GARANTIAS Y PROVISIONES DE GARANTIA.

Estas cláusulas del contrato son importantes, ya que define el compromiso y la responsabilidad de ambas partes. No es suficiente sólo indicar que la información documental y oral, relativa a procesos, productos, maquinaria, equipo, instrumentos y/o de metodología, será completa y adecuada a fin de que el licenciatario logre los mismos resultados que su tecnólogo o proveedor de tecnología.

La provisión de garantías debe estar acorde a los objetivos de las empresas y a las necesidades de la economía nacional.

## **2.5 PAGOS**

Se deben establecer la frecuencia y el monto de los pagos por el atraso tecnológico. Si es en moneda de curso legal en el país del otorgante de tecnología, deben establecerse el equivalente a moneda nacional de curso legal en el país conforme a la Ley Monetaria. Cuando ya está negociada la tecnología se debe tener cuidado en que los pagos guarden equilibrio con relación al beneficio del traspaso tecnológico. Los pagos excesivos o injustificados constituyen un gravamen para la empresa y para la economía nacional.

### **FORMAS DE PAGO**

En cuanto a la forma de pago, hay dos modalidades sustantivas:

- a) Pagos fijos.
  - b) Porcentaje de las ventas. En este caso, se dicen que es un mecanismo donde se comparten los beneficios.
- a) Los pagos fijos, generalmente periodicos reflejan el valor mínimo que el licenciente esta dispuesto a recibir por su tecnología. Por ejemplo, en un estudio que se elabora con una muestra de 1906 contratos para servicios de operación y administración de empresas, en el 86% de los casos, se cobraba una cuota fija.
- b) Los pagos se basan en un porcentaje sobre las ventas regalías y generalmente se basa en las ventas netas (% SVN). En los casos de licencia de uso de marcas, frecuentemente se establece un % SVN. Hay modalidades como cuando el % se refiere a ventas brutas, a por tonelada de producción.

Desde luego hay formulas especiales, o combinación de las anteriores, que toman en cuenta las garantías, la inflación la producción o cantidad de producto en el mercado, servicios especiales, asistencia técnica, etc.

### **2.6 CONDICIONES A LA TERMINACION DEL CONTRATO.**

Esta parte del clausulado es de suma importancia ya que determina las condiciones en que se acaba la relación entre quién detenta la tecnología y quién pago por obtenerla.

Si bien es cierto que al inicio del traspaso el receptor debió preocuparse, teniendo en mente alcanzar un desarrollo propio e independiente, por una correcta asimilación de la tecnología, su capacidad de desarrollo alcanzando y las condiciones de la tecnología con que enfrenta el mercado, determinan si puede continuar sólo o se renueva el contrato. La experiencia muestra que esto último es lo más frecuente. De las cláusulas del contrato se desprende que la dependencia del tecnologo es y ser permanente. Muchos contratos tienen cláusula de renovación automática, aunque se establezca que el contrato podrá terminarse si una de las partes así lo notifica a la otra con cierto tiempo de anticipación.

Hay que tener presente que el aprendizaje necesario para llegar a dominar la tecnología es un proceso que ha tenido un costo interno para el receptor y por el que también ha pagado al proveedor de la tecnología. Esto es importante cuando el paquete contiene tecnología protegida legalmente (patente, registros de modelo de utilidad y diseño industrial y marcas). Esto hay que prevenirlo, en especial cuando la vigencia de los derechos, va mas allá del término del contrato o el contrato pretende ir más allá de la vigencia de los derechos.

Para una adecuada terminación de contrato hay que tomar en cuenta lo siguiente:

- a) En cuanto al dominio que se llegue a tener de la tecnología, y de la estrategia de desarrollo de la empresa, considerar si el plazo de vigencia del contrato es suficiente.
- b) Hacer explícito el derecho a seguir usando la tecnología proporcionada por el licenciador.
- c) Negociar por separado el pago de regalías por licencia de uso de marca cuando esto sea importante para el producto o servicio en el mercado.
- d) Tomar en cuenta que, información que originalmente se considera confidencial, lo sigue siendo o ya no.

Terminación del contrato, en ocasiones se describen las circunstancias que dan por terminado el contrato en forma prematura, las más frecuentes son:

- a) Incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. Deberá contemplarse cual va a ser el efecto de la terminación sobre los derechos y obligaciones de las partes. Si el receptor incumple, es correcto que devuelva lo que ha recibido del paquete tecnológico, dejando de usar la tecnología. Son distintas las implicaciones si deja de cumplir el receptor, a que si deja de cumplir el licenciente. Una causa frecuente es la falta de pago oportuno conforme a lo estipulado en el contrato, por lo cual la sanción conlleva el dejar de usar la tecnología y regresar toda la documentación que se tenga al respecto. Si el licenciente no cumple, se consideran los aspectos más importantes en la provisión de garantías.
- b) Fallas en el remedio o corrección de omisiones o daños. La contraparte afectada podrá dar por terminado el contrato, sin perjuicio de cualquier acción por daños que se establece en contra de la parte que incumple.
- c) Cesión. En ocasiones se considera la posibilidad de que la empresa cambie de dueños, por lo que se establecen garantías para que continúe dándose el traspaso tecnológico.
- d) Quiebra, liquidación o insolvencia. Se establecen las condiciones de terminación y responsabilidades ante esta situación.

## 2.7 NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA, VALIDACION

Es importante definir el canal adecuado para una buena comunicación entre las partes, con indicaciones como el lenguaje manejo de documentación, información, domicilio, representante), etc.

## 3. APÉNDICES

En algunas cláusulas se puede hacer referencia a información específica que se encuentra en los apéndices o anexos. Esta información puede ser referente al calendario de actividades, cantidad y especificaciones de información técnica, costos de los servicios, listado de materiales o productos y sus especificaciones, información técnica, información detallada de marcas, patentes, dibujos y/o, modelos industriales etc.<sup>57</sup>

### PROTECCION PENAL DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

En el título noveno capítulo único del código penal para el Distrito Federal, se legisló acerca de la "Revelación de Secretos", teniendo únicamente dos artículos (210 y 211) en los cuales se establece la penalidad, tipo básico de revelación de secretos y la penalidad agravada.

En la Ley vigente, establece un capítulo sobre la revelación de secretos, en lo consiguiente nos dedicamos a analizarlos.

Art. 210.c.p. se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa con prejuicio de alguien y sin consentimiento del que pudiere resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

En uso de su arbitrio y conforme a los artículos 51 y 52 c.p. el Juez, elegirá la pena ya que sea prisión o multa, pero nunca ambas.

Art. 51 c.p. Dentro de los límites fijados por la Ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente. Cuando se trate de punibilidad alternativa el Juez podrá imponer motivando su resolución la sanción privativa de libertad cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención general y prevención especial.

Art. 52 c.p. El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

- I.- La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto;
- II.- La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;

<sup>57</sup> INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Op Cit.

III.- Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado;

IV.- La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la víctima u ofendido;

V.- La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir.

La ley es muy clara al establecer "al que sin justa causa" revele algún secreto, por lo tanto; la ausencia de justa causa constituye un elemento normativo que califica el injusto; dolo específico valorable por el juez en uso de su arbitrio responsable.

Constituye justa causa la existencia de una norma legal aunque esta puede ser imperativa, como la que impone un procedimiento judicial (civil, penal o militar). La norma legal puede ser permisiva, si dispensa del secreto en razón del interés público por humanidad o por prestar un servicio a persona con la que esté ligado por vínculos afectivos o de parentesco; el consentimiento del interesado.

Siempre al revelar un secreto debe ser con perjuicio de "alguien", el perjuicio puede ser potencial o real, material o moral.<sup>58</sup>

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

La indemnización del daño material comprende el pago de los daños y perjuicios causados por el delito al modificar una situación jurídica existente. La cuantificación del daño resulta de la comparación entre la situación anterior al delito y la resultante de él. El daño material representa la cuantificación pecuniaria de la diferencia entre ambas situaciones, la prueba pericial deberá acreditar la existencia del daño y su cuantificación pecuniaria. A los tribunales corresponde valorar arbitrariamente el juicio pericial y resolver sobre la obligación del pago por parte del delincuente, según el caso y las circunstancias económicas del mismo y del ofendido a fin que la indemnización sea equitativa.

Para Román Lugo el daño material consiste en el menoscabo directo que ha sufrido en el patrimonio, lo mismo que las ganancias lícitas que el perjudicado deja de obtener.<sup>59</sup>

La jurisprudencia establece acerca de la reparación del daño " En todos los casos la reparación del daño material o moral está sujeta a la prevención del primer párrafo del artículo 31 Código penal es decir la capacidad económica del obligado y a las pruebas obtenidas en el proceso, pues aunque es cierto que la apreciación del monto del daño moral no esta sujeta, por su naturaleza misma, a la prueba pericial, si

<sup>58</sup> Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas, Raúl; CODIGO PENAL ANOTADO; De Porrúa S. A. 17ª Edición, México, D. F. 1995.

<sup>59</sup> Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas, Raúl; Op. Cit.p. 240



son susceptibles de comprobación en el proceso las diversas circunstancias que permiten al juzgador fijar ese monto, tales como la personalidad de la víctima del delito, su posición social, su educación e ilustración el estado de su organismo etc. circunstancias que unas son comprobables por peritos médicos y otras, lo son por los demás médicos de prueba que la ley autoriza. En consecuencia y ninguna prueba existe en el proceso respecto de tales circunstancias, no se satisfacen las exigencias del 1er. párrafo del artículo 31 c.p. y debe absolverse al reo de la reparación del daño moral (T.5 6a. Sala Jun 24 1941).

Para la fijación de la reparación del daño el juez natural debe atender dentro al acusador como a la capacidad económica del obligado a pagarla, motivando y razonando suficientemente dicha condena ( S.C., Jurisp. def. 6a. época, 2a parte, núm. 251). Debe fundarse y motivarse en su caso la condenación al pago de la reparación del daño moral ( S.C. Tesis. relacionada, 6a época, 2a. parte, T. XL, pág. 72). En toda sentencia condena toma el juzgador debe resolver sobre la reparación del daño ya sea absolviendo o condenando a pagar cantidad precio y no dejar a salvo los derechos del ofendido ni aplazar la determinación del monto a incidente o resolución posterior ( S.C., Jurisp. def. 6a época, 2a parte, núm. 252). Sólo puede condenarse al pago de la reparación del daño si en el proceso se comprueba debidamente la existencia del daño material o moral que causo el delito cometido ( S.C., Jurisp. df 6a época, 2a parte, núm. 253).

Jurisprudencia.- La reparación del daño, siendo como una pena, no puede imponerse en forma abstracta e indeterminada en su extensión para dejar fuera de la jurisdicción de la autoridad judicial a que su posterior concentración.<sup>60</sup>

Respecto a lo que establece la ley " y sin consentimiento del que pudiere, resultar perjudicado revele. La revelación del secreto o comunicación reservada consistente en no hacer conocer a otro, aunque sea a una sola persona y en forma confidencial. Cabe aclarar no confundir que " no constituye revelación el dar a conocer un hecho conocido de muchas personas, porque conste en un proceso.

No es necesario que quien revele el secreto o comunicación reservada se encuentre desempeñando el empleo, cargo o puesto en el momento mismo de la revelación pudiendo ser hecha ésta cuando ya no se lo desempeña.

Objeto jurídico del delito: la libertad individual a virtud de la cual el ofendido esta garantizado frente a la posesión que otro tiene del secreto. Delito de lesión doloso; se consume por el hecho mismo de la revelación no siendo configurable la tentativa. Sujeto activo: puede serlo cualquiera, pero cuando lo son el profesionalista, el científico, el industrial, el técnico, el funcionario o empleado público, la calificativa de estos sujetos da lugar a una agravación de la pena.

La persona Pasiva: es la persona física o moral perjudicada por la revelación.

Elementos del Tipo:

a) Revelar un secreto o una comunicación secreta, conocidos con motivo del desempeño de un empleo, cargo o puesto cualquiera;

<sup>60</sup> Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas, Raúl; Op- Cit.240

b) Que la revelación se haga sin el consentimiento de la persona a quién afecte directa o indirectamente el secreto o la comunicación revelados y, además con perjuicio del propio afectado directa o indirectamente o de cualquier persona; y

c) Que el agente haya querido, al hacer la revelación violar el secreto, aún cuando no se haya propuesto causar el daño resultante.

Sobre este último punto el texto legal es confuso por cuanto, por una parte, asienta que la revelación se haga "con perjuicio de alguien" o sea causándole perjuicio a alguna persona, y por la otra que se haga sin el consentimiento del que pueda resultar perjudicado "o sea que el perjuicio sólo se pudiera causar o sea sólo amenazar, al perjudicado directo o indirecto. Como el delito se consume por el hecho de la revelación perjudicial del secreto, lo que constituye su núcleo, el que el perjuicio amenace a alguno o el que se consume para otro no afecta al núcleo del tipo.<sup>61</sup>

**ARTICULO 211.-** Código Penal. La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos, o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

En este artículo difiere del tipo general ( art. 210). en cuanto al sujeto activo ha de ser profesionalista, técnico, funcionario o empleado público, o bien el secreto ha de ser de carácter industrial, aunque el activo no sea calificado. En razón de ello corresponde la agravada penalidad.

Asimismo la ley reglamenta en los artículos 4 y 5 Constitucional, relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito y Territorios Federales prescribe que " todo profesionalista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas ".

Igualmente en el artículo 214 fracción IV del Código Penal establece comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público con que ... Fracc IV.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de lo que tenga conocimiento en virtud de su empleo cargo o comisión. Este delito se equipará al delito de deslealtad de acuerdo a la iniciativa de Decreto del Ejecutivo, de Adición al Código Penal, lo que se refiere a un nuevo tipo de delito de deslealtad.<sup>62</sup>

**ARTICULO 221-** Comete el delito de deslealtad... fracc II. El servidor público que por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, transmita, oculte, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual

<sup>61</sup> Carranca y Trujillo Raúl, Carranca y Rivas. Raúl, Op. Cit.: p.242

<sup>62</sup> Carranca y Trujillo Raúl, Carranca y Rivas. Raúl, Op. Cit.: p.242

tenga acceso o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

III- Cualquier persona que difunda la información a que hace referencia la fracción anterior de este artículo y que tenga conocimiento de que su difusión es ilícita.

En materia penal respecto en la revelación de secretos se prevé la revelación de secretos o de comunicaciones reservadas que se han recibido con motivo del empleo, cargo o puesto del sujeto activo, requiriéndose que la revelación sea: a) sin justa causa, b) con perjuicio de alguien y c) sin consentimiento del que resultara perjudicado.

Todo profesionista o técnico estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confiere, por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente, establezcan las leyes respectivas. Para ser posible este tipo de delito por personas que presten servicios profesionales o técnicos, por funcionarios públicos o cuando el secreto sea de carácter industrial.<sup>63</sup>

#### APROPIACION DE SECRETOS INDUSTRIALES COMO HURTO O ROBO.

El elemento esencial de los secretos industriales, no es el objeto tangible en aquéllos casos se encuentran materializados a efectos de su conservación o transmisión, sino la idea misma cuya aprehensión por un individuo permite llevar a la práctica ciertas relaciones económicamente útiles. Una de las manifestaciones, es que una persona puede apropiarse indebidamente de cierta tecnología sin modificar en manera alguna los elementos materiales a que ésta se encuentra incorporada. Ya sea que pueda retenerse en la memoria, copiarse en un papel, realizar reproducciones de planos documentos o fotografiarse plantas o maquinarias.

La norma que regula el delito del robo, o el hurto pueden tener una aplicación limitada en la materia de secretos industriales, castigando aquellos actos en que la aprehensión de los conocimientos se ve acompañada del apoderamiento ilegítimo de cosas, muebles, etc.

ARTICULO 367. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

El delito de robo se integra por la acción material de hacer que la cosa este bajo el poder de una persona sin derechos ni consentimiento de quien puede disponer de ella con arreglo a la ley.

Para Vicenzo Manzini, por cosa se entiende " un objeto corporal susceptible de tener un valor, el cual no debe ser necesariamente económico pudiendo ser documental o meramente moral o afectivo.

<sup>63</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: REGIMEN JURIDO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS (Know-how); Editorial Heliasta S. R. L. Buenos Aires, Argentina 1985.

El robo es la lesión al patrimonio de otro; el objeto del delito es el patrimonio económico de las personas. Delito de lesión, dolo constitutivo del dolo específico del delito, consistente en la voluntad y conciencia del agente de penetrar el apoderamiento con la intención de ejercer sobre la cosa los derechos que corresponden al propietario gozando y disponiendo de ella.<sup>64</sup>

## **PROTECCION DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN MATERIA LABORAL**

Al introducirnos en materia laboral, analizaremos, muy brevemente las relaciones de trabajo, donde el artículo 20 de L.F.T., establece "cualquiera que sea el acto que le dé origen"; para constituir una relación de trabajo. Una de esas formas, la más común, es el contrato.

En materia laboral lo más importante, es dicha relación, donde empiezan a nacer los derechos y obligaciones tanto del trabajador como las del patrón. Es suficiente con que se dé la prestación de un trabajo personal y subordinado para que exista la relación de trabajo.

Existe la presunción de que toda persona que presta un servicio personal está bajo protección de la legislación laboral, al menos que el patrón demuestre lo contrario.

## **EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO**

El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario (art. 20 LFT).

La esencia del contractualismo en el derecho del trabajo radica en la afirmación de que el vínculo que se establece, entre el trabajador y el patrón, estará necesariamente originado por un acuerdo de voluntades aunque ese vínculo en algunos casos sea expreso y en otros tácito.

A continuación analizaremos, los elementos de la relación laboral. Los contratos laborales constan de dos clases de elementos: Esenciales que son el consentimiento y el objeto posible y los de validez que son la capacidad, ausencia de vicios en el consentimiento, forma y fin o motivo determinante.

## **ELEMENTOS ESENCIALES**

### **a) Consentimiento**

"El consentimiento es la manifestación exterior con que se demuestra la aceptación del contrato. El consentimiento puede ser expreso o tácito. El primero se da cuando se otorga el contrato por escrito, en donde constan las condiciones de trabajo

<sup>64</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Op. cit. p. 181.

(art. 25 LFT), o verbalmente y en el segundo cuando no se ha empleado una forma para celebrar el contrato, pero se ejecutan hechos que demuestran que se ha consentido la prestación de servicios."<sup>65</sup>

Cabe mencionar que el consentimiento lo celebran las partes que son, los sujetos de la relación laboral, son el trabajador (persona física) y el patrón (persona física o moral).

#### b) Objeto Posible

I.- Por parte del trabajador; consiste en la obligación de prestar el servicio en forma personal y subordinada. y.

II.- por parte del patrón, el objeto directo consiste en la obligación de pagar un salario.

### **PRESUPUESTO DE VALIDEZ**

Los presupuestos de validez de una relación de trabajo son:

#### **Capacidad**

"La prohibición impuesta para la no utilización del trabajo de los menores de catorce años no plantea una cuestión de incapacidad, sino que es una medida de protección a la niñez.... tampoco lo es y por las mismas razones, la prohibición que se impone a los menores de dieciséis años que no han terminado la educación obligatoria".<sup>66</sup>

#### **Ausencia de vicios del consentimiento.**

"El único supuesto que contempla la Ley, es el dolo, el patrón puede rescindir la relación laboral sin incurrir en responsabilidad cuando ha sido engañado con respecto a la capacidad, aptitudes o facultades del trabajador."<sup>67</sup>

#### **Licitud en el Objeto**

En el artículo 5° se establecen las causas fundamentales de ilicitud en el objeto de la relación laboral:

- 1) Cuando se ataquen los derechos de terceros
- 2) Cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
- 3) Cuando el pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona.

<sup>65</sup> DAVALOS, JOSE: DERECHO DEL TRABAJO I; 5ª edición, editorial Porrúa S. A. México 1994. P.P.108

<sup>66</sup> DAVALOS, JOSE; Op. Cit., p. 109.

<sup>67</sup> DAVALOS, JOSE; Op. Cit., p. 110

4) Cuando el convenio en que la persona pacte su prescripción o destierro o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

#### La Forma

Este presupuesto de validez se encuentra en los artículos 24.25 y 28 de la Ley, en la cual expresan que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito; y se harán dos ejemplares, de los cuales quedará uno en poder de cada parte, en dichos artículos expresan las condiciones de trabajo que debe contener el escrito.

Es importante señalar que en materia laboral la falta del contrato por escrito no invalida la relación laboral ya que los trabajadores conservan todos los derechos que les otorga la Ley y de los que se derivan de los servicios prestados. Los patrones tendrán la obligación de respetar esos derechos.

Por llamarlo de alguna manera en el Derecho Industrial es esencial que en materia laboral exista un contrato donde contenga cláusulas de confidencialidad dichas cláusulas deben estar insertadas en las condiciones de trabajo.

"Como toda relación jurídica de obligaciones, también el contrato de trabajo impone a las partes deberes mutuos de consideración, protección y ayuda en la consecución del objeto, por el cual se debe estipular el deber de fidelidad."<sup>68</sup>

- 1) El trabajador ocupa un lugar en la empresa. Se le confía el manejo de máquinas, materiales costosos, tiene acceso a secretos o informaciones confidenciales; en la medida en que ello ocurre el patrón se coloca a su vez en una especie de dependencia en el trabajador y lógicamente, puede esperar de él que respete sus intereses, que el trabajador observe ciertas reglas de colaboración y fidelidad.
- 2) El trabajador debe avisar al patrón cualquier inconveniente que impida la ejecución del trabajo (desperfectos en las máquinas, otras instalaciones, materia prima, etc.), debe tener cuidado con los elementos del trabajo, no inducir a otros trabajadores a cometer negligencias, no difundir noticias desfavorables sobre la empresa o el empleador. El trabajador de confianza (director, gerentes, administradores, de vigilancia, etc.) tiene obligaciones más amplias, comparando con el personal común. Para mayor seguridad del patrón, si así lo requiere tiene la obligación el trabajador de someterse a revisión al salir del lugar de trabajo para la prevención de hurtos o otras irregularidades.
- 3) Respecto al buen cumplimiento de la relación laboral; deben observarse los siguientes puntos: la prohibición de hacer competencia al patrón, el deber de guardar reserva o secreto de las informaciones confidenciales a que tenga acceso y la prohibición de acepar sobornos.

<sup>68</sup> Krotoschin, Ernesto: TRATADO PRACTICO DE DERECHO DEL TRABAJO; 4ª edición, Editorial de Palma, Buenos Aires, Argentina 1987.

En el caso que el trabajador trabajase "por cuenta propia" y se asemejara a la producción o disminución de bienes o servicios. Se deben tomar medidas preparatorias adecuadas, pero sin que ellos resulte un daño, efectivo o potencial, para el trabajador; mientras que la relación laboral no haya terminado.

"En el caso que el trabajador descubriese "por cuenta propia" algún elemento que aumentaría las utilidades de la empresa éste tiene totalmente derecho a elegir a quien vender dicho invento y que las utilidades resultantes del negocio propio corran a beneficio para él a excepción de que el invento realizado se haya realizado dentro de la empresa, en la cual lógicamente ocupó los instrumentos necesarios para realizar dicho descubrimiento; o que fuera de está realize el invento pero con los bienes o instrumentos de la empresa, el trabajador tiene la obligación de dar a conocer su invento o descubrimiento según sea el caso al patrón, y este decidirá; utilizar el invento o descubrimiento en la empresa. <sup>69</sup>

4) "El trabajador tiene la obligación de guardar en secreto sobre ciertas informaciones; sucesos o procedimientos u otros hechos vinculados con la empresa, de las cuales el trabajador se hubiese enterado en razón de la relación laboral, y cuya divulgación podría causar daño al patrón. En cuanto al comportamiento del trabajador debe juzgarse conforme a su función en la empresa, la importancia de las informaciones y la real posibilidad de perjuicio para la empresa. La obligación existe mientras dura el contrato de trabajo, pero persiste después de la extinción de este, aún sin que hubiese convenio o cláusulas al respecto, en cuanto persisten los fines de producción del patrón. La violación del secreto, en el orden del contrato de trabajo, engendra el despido por justa causa (rescisión ), a demás de las posibles reclamaciones por daños y perjuicios. <sup>70</sup>

Néstor de Buen menciona que "La estabilidad en el empleo debe entenderse como el derecho a conservarlo, no necesariamente en forma indefinida, sino por el tiempo en que la naturaleza de la relación lo exiga: si esta es indefinida no se podrá separar al trabajador, salvo que existiere causa para ello. Si es por tiempo o por obra determinados, mientras subsista la materia de trabajo, el trabajador podrá continuar laborando. En otras palabras, puede expandirse la misma idea señalando que el patrón, por regla general, no puede dar por terminada la relación laboral. En todo caso la relación laboral habrá de subsistir hasta su terminación natural".

Conviene recordar el texto del artículo 123, punto Y, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala: "Toda persona tiene derecho al trabajo a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo".

"La estabilidad, pues, es la negación no solo jurídicamente, sino también de hecho, de la prerrogativa patronal de despedir sin causa. Dentro de este concepto y en la medida exacta del término, toda estabilidad o es absoluta o no es estabilidad".

<sup>69</sup> Krotoschin, Ernesto, Op. Cit., p. 121

<sup>70</sup> Krotoschin, Ernesto, Op. Cit., P 122

## a) RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

"La rescisión es la disolución de las relaciones de trabajo decretada por uno de sus sujetos, cuando el otro incumple gravemente en sus obligaciones".<sup>71</sup>

Es de gran trascendencia el aviso por escrito que el patrón debe de dar al trabajador, de la fecha de causa o causas de la rescisión de la relación laboral.

Mario de la Cueva, menciona que la finalidad de esta formalidad tienen un doble aspecto, a saber: Por una parte, la existencia de una constitución auténtica del despido, y, por otra que el trabajador tenga conocimiento de la causa o causas que podrá aducir el patrono para justificar el hecho, lo cual permitirá al trabajador preparar su defensa.<sup>72</sup>

La falta de aviso al trabajador o a la junta, por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.

La rescisión puede ser producto de la realización de una conducta o sea un hacer, que el trabajador, cometa actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo; o de una omisión, ósea un no hacer, como es negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades.

## EL DESPIDO

Para Néstor de Buen el despido " es un acto unilateral a virtud del cual el patrón da por terminada la relación laboral invocando una causa grave de incumplimiento imputable al trabajador".<sup>73</sup>

El despido es el resultado de la realización, por parte del trabajador, de una conducta grave establecida en la Ley como causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón.

El artículo 47 de la Ley contiene algunas de las causas de despido más importantes, pero sin embargo la que más nos interesa es la fracción IX. Revelación de Secretos.

Art. 47 L.F.T. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón:

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

<sup>71</sup> DAVALOS, JOSE, op. cit. 115

<sup>72</sup> CITADO POR DAVALOS, JOSE; Op. Cit., p. 241

<sup>73</sup> Citado por Dávalos, José, ob. cit. pág.



"Entendemos por secreto todo cuanto el patrón lleva al conocimiento del trabajador, sigilosamente, en confianza o por necesidad del servicio, o aquello que, siendo reservado por naturaleza, llega al conocimiento del trabajador, independientemente de la voluntad del patrón ". En consecuencia no solamente el trabajador de confianza puede incurrir en esta causal.<sup>74</sup>

Sólo una vez que las reglas laborales han determinado los derechos de las partes respecto de la tecnología a que tienen acceso en el curso de las relaciones laborales, es posible determinar cual será la persona autorizada a accionar respecto de las conductas vinculadas a tal tecnología y cual la medida de los derechos y obligaciones definidas en normas ajenas al derecho laboral, tales como penales y civiles.

Por lo tanto nuestra legislación laboral nos hace la mención de que invenciones pertenecen al patrón y cuales al trabajador.

a) Las invenciones o descubrimientos que se derivan de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamientos de los ya empleados, son propiedad del patrón.

b) Las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con el objeto, son propiedad del patrón.

c) Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste.

d) Si el trabajador decidiere la cesión de derechos sobre sus invenciones o descubrimientos, el patrón deberá ser preferido en igualdad en condiciones de los terceros interesados.

"En el caso de patentes, en concepto de cesión tiene un significado preciso se distingue de las licencias, por cuanto en o estas el licenciante retiene todos los derechos sobre la patente, salvo el impedir la explotación que haya sido autorizada en favor del licenciatarío. En estos casos, el derecho de preferencia regiría para las cesiones, pero no existirían fundamentos jurídicos para extenderlos a actos de distinta naturaleza, como son las licencias. Pasando al supuesto de secretos no patentados, el concepto de cesión no tiene una precisión similar. Por una parte, puede argumentarse que ese concepto resulta totalmente impropio en relación con los contactos relativos a los secretos, dado que las prestaciones a cargo del trasmisor no tendrían carácter de obligaciones de dar, sino de hacer. Por lo tanto no existiría en favor del trasmisor derecho alguno sobre los secretos industriales, por lo que no habría objeto para la supuesta cesión. Los derechos del poseedor de conocimientos técnicos difieren fundamentalmente de los del titular de una patente o de los que goza el propietario de objetos materiales, tales derechos no dejan por ello de ser tales y de poder transmitírlos, si bien con ciertas características propias."<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Krotoschin, Ernesto, op. cit. pág. 233

<sup>75</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op cit 182

Los derechos en cuestión son los resultantes de la protección jurídica analizada; no impiden la diferencia de las patentes, que un tercero obtenga la tecnología por medios legítimos, pero legitiman el uso que el nuevo poseedor haga de los conocimientos y lo amparan de las aprehensiones no autorizadas de la información confidencial. Quién transmite secretos otorga al receptor derechos similares a los que gozaba el proveedor, derecho que, de no existir esa transferencia solo podrían obtenerse mediante el desarrollo independiente de la tecnología.

e) El trabajador y el patrón están obligados a guardar secretos, sobre las invenciones o descubrimientos que el trabajador hubiese obtenido. Se aplican tanto a los secretos que pertenecen al trabajador, como a los que pasan a hacer propiedad del patrón.

Tratándose de los llamados descubrimiento o invenciones del trabajador, la obligación de secreto se aplica al patrón el cual no tiene derecho alguno sobre tales conocimientos salvo el de preferencia.

Dada la naturaleza jurídica de los conocimientos técnicos no patentados pueden realizarse diversas cesiones relativas a la misma tecnología. Mientras las cesiones no sean tan repetidas que eliminen el carácter de secreto industrial o comercial de los conocimientos, y en tanto se vean acompañadas de cláusulas contractuales, destinadas a mantener la confidencialidad de los secretos y de la oferta del patrón, a fin de que éste ejerza el derecho de preferencia. Tampoco se opondrá una violación de las obligaciones de secreto aquí indicada la explotación de los secretos por el trabajador de forma tal que requiere su comunicación a otros obreros o empleados.

Cuando la invención o descubrimiento pertenecen al patrón las obligaciones de secreto; el trabajador no tiene derecho sobre tal conocimiento, ni un interés económico o jurídico que pueda depender de la confidencialidad de esa tecnología.

La obligación de secreto respecto del patrón y en relación con la tecnología que a este pertenece, solo tendrá efecto cuando el trabajador haya obtenido determinados derechos y obligaciones especialmente por vía contractual.

f) Como se estableció en el art.47 fracc. IX impone sobre el trabajador el deber de guardar reserva o secreto sobre la información a que tenga acceso y que exija tal comportamiento de su parte. Los principales efectos de esta obligación han sido analizados al estudiarse las formas lícitas e ilícitas de adquisición de conocimientos mediante los empleados de un competidor.

g) La determinación de la tecnología que se deriva de los procedimientos industriales métodos e instalaciones del establecimiento o experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamientos de los ya empleados plantea muy diversas interrogantes.

Breuer Moreno describe el concepto de mejoras, indicando que "no solo abarcan las modificaciones o cambios aportados a los inventos patentados, sino cualquier aditamento que proporcione una ventaja de cualquier índole que sea. La ventaja consiste en hacerle proporcionar un resultado que antes no existía o se

desconocía, la mejora consiste en hacer un nuevo invento sobre la base del ya patentado.

## INVENCIONES DEL TRABAJADOR

"Ocurre mediante la actividad del trabajador, sobre todo en las empresas de fabricación se transforma la materia prima en otro objeto nuevo, esta transformación especificación es precisamente la finalidad del trabajo del trabajador dependiente, por el cual este recibe su remuneración. Como el trabajador dependiente obra por cuenta del patrón, cabe suponer que el tenga la intención de apropiarse del resultado del trabajo transformativo."<sup>78</sup>

Hay también contactos de trabajo cuyo objeto consiste en la producción de bienes no materiales (periodísticos, músicos, dibujantes, artistas, científicos, etc.) de manera que el productor de tales bienes podrían pertenecer los derechos de autor de obras literarias, musicales de artes gráficas, etc. En tales casos el trabajador en cuanto trabajo dependiente suele estar obligado por el propia contrato de trabajo, no solo a producir tales obras sino también a transferir al patrón los derechos correspondientes.

Acerca de las invenciones que el trabajador hiciere en el transcurso de la relación laboral. Se plantea especialmente la cuestión de saber a nombre de quién ha de extenderse la patente respectiva tratándose de una invención capaz de obtener patente u otra protección o quien debe ser nombrado en olla como autor, es decir, a quien corresponde la propiedad (inmaterial) sobre la invención. Desde luego las partes pueden resolver libremente estas cuestiones por medio de cláusulas especiales sea del contrato individual o de la convención colectiva aplicable.

La legislación argentina hace distinción de tres clases de invenciones.

**Invencciones o descubrimientos de explotación o de empresa.** Son aquellas que son el resultado ocasional de la actividad del trabajador, o bien de un grupo de trabajadores, empleados en la misma empresa, resultado obtenido en el transcurso de la objeccion del contrato de trabajo. Para que se haya logrado la invención han contribuido los procedimientos, métodos o instalaciones del establecimiento, las experiencias adquiridas en el trabajo de experimentación, etc. realizados en la empresa y utilizados por el trabajador, con el consentimiento expreso o tácito del patrón.

**Invencciones de servicio o contractuales.** Son aquellas que el trabajador hace en ejecución directa de su obligación de prestar trabajo, cuando este consiste total o parcialmente en la investigación o experimentación para obtenerlas; el trabajador fue contratado para tal objeto. Si el trabajador logra hacer la invención que según el contrato se espera de él la propiedad será también y con más razón del patrón.

<sup>78</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Op. Cit. p. 205

**Invencciones libres.** Son todas aquellas que el trabajador hiciera con tal presidencia de su obligación de prestar trabajo y del hecho de ser miembro del personal de la empresa.

"Ha prevaletido en la invención la personalidad y la iniciativa y el espíritu del descubridor del trabajador. La invención no deriva del empleo, sino que del empleo fue solo la ocasión externa aprovechada por el trabajador. La invención es propiedad del trabajador, se pregunta si siempre en virtud de su deber de fidelidad el trabajador no está obligado a transferir los derechos de goce al patrón, por lo menos cuando la invención puede servir a la empresa. El trabajador debería comunicar en este caso el hecho de la invención al patrón y darle la preferencia en la adquisición de los derechos de explotación; si el patrón no aceptará, el trabajador podrá utilizar la invención como mejor le pareciere, aunque no pudiese usarla en deprimiento del patrón (competencia desleal)."<sup>77</sup>

## LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el presente apartado, citaré a grandes rasgos, los motivos por los cuales surge la presente Ley, así como las relaciones que pudiese tener su creación con respecto al Tratado del Libre Comercio de América del Norte, el cual entró en vigor el 1º de enero de 1994.

### a) EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a la iniciativa de Ley que el Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, presentó al honorable Congreso de la Unión, el proyecto se formuló, para que sirva como uno de los instrumentos legales necesarios para avanzar en el desarrollo económico del país y en esos términos se propone:

"Señalar las bases del desarrollo económico de México mediante la modernización de su aparato productivo y de la comercialización, comprendiendo la evaluación de su productividad, el mejoramiento de la calidad de sus productos, la introducción de nuevas tecnologías y de la participación en la economía mundial.

Reconoce que para lograr un sano desarrollo económico, se deben alcanzar los objetivos sectoriales en: la internacionalización de la economía nacional, promoción de las exportaciones; el fortalecimiento del mercado interno; la desregulación de las actividades económicas y el desarrollo tecnológico; condiciones necesarias para lograr la competitividad internacional de los bienes y servicios producidos en la economía mexicana.

Dichos objetivos sectoriales, cuya consecución deben inducir la modernización industrial y del comercio exterior, justifican la necesidad de actualizar la infraestructura legal de la propiedad industrial en México.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Op. Cit. 198

<sup>78</sup> Iniciativa de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; Presidencia de la República; México, Junio 18 de 1991 p.p. 14 a la 17.

Un proceso permanente de mejoramiento de la productividad de la innovación industrial y de la tecnología en los sectores productivos. El nuevo régimen legal permite, por ejemplo que el inventor de un proceso o producto industrial mejore su invención y que aquel o aquellos a quienes el titular de la patente autorice, puede dirigir el nuevo producto o el nuevo proceso industrial a la ampliación de sus mercados y al beneficio de la sociedad que lo use.

Una creciente satisfacción de las demandas de calidad de los consumidores. En opinión de esta comisión, la nueva ley, sirve para facilitar a los consumidores la selección óptima de los productos y servicios que adquieren o utilizan y para disminuir el riesgo de que resulten defraudados por expectativas de una calidad que en realidad no exista.

Una inserción ventajosa de México en la economía internacional. La nueva legislación elimina por ejemplo, la desventaja comparativa que México tiene frente a otros países que ofrecen protección y seguridad jurídica a la investigación, inversión y producción en diversas ramas o sectores de la tecnología industrial en los que nuestro país no protegía con su legislación anterior, que no resulte efectiva en lo que toca a la divulgación ilegal o al uso no autorizado de información tecnología-industrial o comercial estratégico confidencial, para las empresas que desarrollen o generen esa información.

Un objetivo fundamental en la política tecnológica-industrial de México. Alcanzar y mantener la misma producción internacional de patentes, marcas y otras instituciones de propiedad industrial.

Así, esta comisión considera oportuno y conveniente adecuar la legislación de la materia, a fin de beneficiar a México con una mejor posición para vincularse a las nuevas tendencias que se aprecian en la economía mundial; sobre, comercio, inversión y tecnología.

#### **b) EFECTOS**

Los efectos que produjo la entrada en vigor de la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fueron los siguientes:

- 1) Se abrogó la Ley de invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 1976.
- 2) Se abrogó la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas, y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1992 y, 9 de enero de 1995, respectivamente.
- 3) Se crea una nueva Ley de Propiedad Industrial, y en consecuencia se derogó el reglamento de la Ley de Invenciones y marcas.
- 4) Se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- 5) Desaparecen los certificados de invención.

6) Se introducen las figuras de el modelo de utilidad, el secreto - industrial, las marcas colectivas y las franquicias en la legislación mexicana de la Propiedad Industrial.

#### REGULACION DEL SECRETO INDUSTRIAL EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES

A continuación citaré de manera breve, los Tratados Internacionales que existen en materia de Propiedad Industrial que a juicio del suscrito considero son los más importantes y los más utilizados a nivel mundial.

#### CONVENIO DE PARIS

1.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Del 20 de marzo de 1883.

Este Convenio es la base de la regulación Internacional de la Propiedad Industrial, mediante él se creo la unión para la Protección de la Propiedad Industrial, conocida como la Unión de París.<sup>79</sup>

El convenio, fue suscrito el 20 de marzo de 1883, y, a sufrido concretamente, las siguientes revisiones: En Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; en Washington, el 2 de junio de 1911; en la Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres, el 2 de junio de 1934, en Lisboa, el 31 de octubre de 1958; y la última sucedio en Estocolmo, el 14 de julio de 1967.

Dicho convenio consta hasta la revisión de Estocolmo, de 30 articulos en donde regula: Las patentes de invención incluyendo en ellas las patentes de introducción o importación, certificados de invención, patentes, y certificados de adición, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen así como represión de la competencia desleal (art. 1).

- a) El derecho de prioridad también lo consagra dicho convenio, en virtud del cual, quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención modelo de utilidad, de dibujo industrial o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la unión o su causahabiente gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante (doce meses para patentes de invención y los modelos de utilidad, y seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas). (Art. 4).
- b) Los Nacionales de cada uno de los países de la Unión gozará en todos los demás países de la unión de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, quedando comprendidos aquellos nacionales que no

<sup>79</sup> Convenio de París: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 27 de 1976: Secretaría de Gobernación, 1976

formen parte de la unión que tengan en su domicilio, establecimiento industrial o comercios efectivos y serios en algunos de los países de la unión (art. 2 y 3).

c) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la unión por los nacionales de países de la unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención de los otros países adheridos o no a la unión. Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes tanto desde el punto de vista de las cuales de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal (art. 4 Bis).

d) En cada uno de los países de la unión, no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

### ACUERDO DE CARTAGENA

El 30 de diciembre de 1970, se estableció un régimen común de tratamiento de capital extranjero, marca, patentes, acuerdos de licencia y regalías denominada la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena que sirvió de base para la formulación de la política del grupo Andino. Entre sus objetivos están:

1.- El evitar los abusos que imperaban en los contratos de transferencia de tecnología.

En lo anterior se pretende alcanzar con la inclusión de ciertas cláusulas obligatorias (art. 19) que se refieren a la identificación de las modalidades de la transferencia de tecnología importada, así como el valor contractual de los elementos excluidos en ella y la determinación del periodo de vigencia del contrato.

También se dispone la prohibición de ciertas cláusulas en los contratos como (art.20):

La obligación de comprar bienes de capital, productos intermedios o materias primas provenientes del proveedor de la tecnología, así como usar permanentemente personal designado por el licenciente.

- Las cláusulas que restringan los volúmenes de producción.
- Las restricciones a las exportaciones de productos.
- La cesión de invenciones o mejoras que haya hecho el receptor a su proveedor, las que estipulen pagos por patentes que no se usen y otras cláusulas con efectos similares.
- Las cláusulas que prohíban el uso de tecnologías complementarias y aquellas que entreguen una opción de compra en favor del proveedor.
- Aquellas cláusulas que autoricen al proveedor a fijar precios de ventas o cuenta de los artículos producidos por el receptor.

2.- Entre sus objetivos fundamentales del Acuerdo de Cartagena, esta el especificar en cada uno de los países miembros la tecnología que se importa, así como el fortalecimiento del poder de negociación de esos países (art. 22 y 48). También hace una distinción entre los contratos de uso marcas extranjeras con los de Know-How.

3.- La decisión 24 contiene normas que promueven y protege la producción de tecnología subregional, así como la adaptación y asimilación de tecnologías existentes (art. 23). También se contempla la aprobación de un sistema subregional para el fomento, desarrollo, producción y adaptación de la tecnología que tendrá a su cargo la centralización de la información y difundirla posteriormente a los países miembros (art.55). El artículo 24 establece que los gobiernos de los países miembros darán preferencia en sus adquisiciones a los productos de origen subregional determinados por la comisión.

Las decisiones 84 y 85 del Acuerdo de Cartagena, tienen una vital importancia en esta materia; ya que sientan las bases para una política tecnológica subregional; por su importancia podemos destacar los siguientes capítulos el III "de la importación y asimilación de tecnologías" y el IV "de la asimilación y generación de tecnología". La decisión 85 se denomina "reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial".

#### ACUERDO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO CANADA - E.U. - MÉXICO

El preámbulo expone los principios y aspiraciones que constituyen el fundamento del tratado. Los tres países confirman su compromiso de promover el empleo y el crecimiento económico, mediante la expansión al comercio y de las oportunidades de inversión en la zona de libre comercio. También ratifican su convicción de que el TLC permitirá aumentar la competitividad internacional de las empresas mexicanas, canadienses y estadounidenses, en forma congruente con la protección del medio ambiente. En el preámbulo se reitera el compromiso de los tres países del TLC, de promover el desarrollo sostenido de proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos laborales, así como mejorar las condiciones de trabajo en los tres países.

"Los objetivos del Tratado son: eliminar las barreras al comercio; promover condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos para la aplicación del tratado y la solución de controversias, así como fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. Los países miembros del TLC lograrán estos objetivos mediante el cumplimiento de los principios y reglas del tratado, como los de trato nacional, trato de Nación más favorecida y transparencia en los procedimientos."<sup>80</sup>

<sup>80</sup> Serra Puche, Jaime. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO, CANADA Y ESTADOS UNIDOS (Resumen); Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, México, 1992.



El Tratado define compromisos específicos sobre la protección de:

\* **Propiedad Industrial:** La cual comprende varios puntos pero analizaremos, la que nos interesa en cuestión.

Los secretos industriales en general, así como la protección contra la divulgación por parte de las autoridades competentes de resultados presentados por las empresas relativos a la seguridad y eficacia de sus productos farmacéuticos y agroquímicos.<sup>81</sup>

1.- Cada una de las Partes proveerá a cualquier persona los medios legales para impedir que los secretos industriales y de negocios 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 en que:

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

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

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

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

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

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

5.- Si como condición para aprobar la comercialización de los productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen componentes químicos, una de las Partes exige la presentación de datos sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del uso de dichos productos, esa parte protegerá los datos que presenten las personas contra la divulgación cuando la generación de tales datos implique un esfuerzo considerable.

<sup>81</sup> Tratado de Libre Comercio de América del Norte: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 20 DE DICIEMBRE DE 1993, Secretaría de Relaciones Exteriores; México 1993.

excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

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

7.- Cuando una de las Partes se apoye en una aprobación de comercialización por otra de las partes el período razonable de uso exclusivo de la información proporcionada para obtener la aprobación se iniciará a partir de la fecha de la primera aprobación de comercialización (art.171).

## TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA.

Después de haber firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Estados Unidos-México-Canadá se vienen incrementando varios tratados, en los cuales México viene siendo partícipe.

Por lo que se refiere al tema motivo del presente trabajo, las bases de negociación del tratado establecen obligaciones sustanciales relativas a la propiedad intelectual, las cuales se fundamentan en el trabajo realizado por el GATT y los convenios internacionales más importantes sobre la materia. Cada país protegerá adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual, con base en el principio de trato nacional y, asegurará el cumplimiento efectivo de estos derechos, tanto a nivel nacional como en las fronteras.<sup>82</sup>

En el tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica tienen un apartado acerca de la Protección de la información no divulgada.

1.- Cada Parte concederá protección a los secretos industriales o comerciales, entendidos éstos como aquellos que incorporan información de aplicación industrial o

<sup>82</sup> Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica; DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 10 DE ENERO DE 1995; Secretaría de Relaciones Exteriores; México

comercial que, guardada con carácter confidencial, signifique para una persona obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros en la realización de actividades económicas.

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

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

b) La información tenga un valor comercial por ser secreta; y

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

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

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

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

6.- Ninguna parte desalentará, ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos industriales o comerciales imponiendo condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o comerciales.

#### **TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.**

En la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el día 13 del mes de junio de 1994, se firmó el tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela.

El mencionado tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores de H. Congreso de la Unión, el día 13 de junio de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de diciembre de 1994.

En las disposiciones iniciales se establece también, la regla general relativa a la aplicación del tratado en los diferentes niveles de Gobierno de cada país. Asimismo que se emplean en el tratado, a fin de asegurar uniformidad y congruencia en su utilización.<sup>83</sup>

Respecto a la materia de estudio que nos ocupa dicho tratado establece:

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

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

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

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

2.- La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los bienes, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios (art.18-17)

Respecto a la información no considera como secreto industrial en el respectivo tratado esta regulado de la siguiente manera.

1.- No se considera como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

2.- No se entenderá que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efectos de obtener licencias, premios, autorizaciones, registros o cualquiera otros actos de autoridad (art.18-18).

Es necesario que el soporte del secreto industrial consista o debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfílm, películas u

<sup>83</sup> Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela; DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 9 DE ENERO DE 1995; México, 1995

otros elementos similares para que pueda ser considerada como secreto industrial (art.18-19).

Se reguló en este Tratado las obligaciones del usuario de un secreto industrial donde hace referencia en el art.18-21

- 1.- Quién guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso aun tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial su uso con el consentimiento expreso de quien autorizó el uso de ese secreto.
- 2.- En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Esas cláusulas precisarán los aspectos que se consideren como confidenciales.
- 3.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usuario y de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde ese secreto o de su usuario autorizado.
- 4.- La violación de lo dispuesto en este artículo sujetará al infractor a las sanciones penales y administrativas correspondientes, así como a la obligación de indemnizar los perjuicios causados con su conducta, de acuerdo con la legislación de cada parte.

Esta aplicación se da en parte en la protección de datos de bienes farmaquímicos o agroquímicos.

- 1.- Si como condición para aprobar la comercialización de bienes farmaquímicos o de bienes agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una Parte exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia por esa parte protegerá los datos referidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de esos datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.
- 2.- Para la aprobación de un bien y contar con esos datos, se entenderá por un periodo razonable un lapso no menor a cinco años contados a partir de la fecha que la parte haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su bien, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para generarlos. Sujeto a esta disposición, nada impedirá que una parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para esos bienes sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

**TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y  
LA REPÚBLICA DE BOLIVIA**

En la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el día 10 de septiembre de 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 16 de diciembre de 1994, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 28 de diciembre del propio año.

En materia de Propiedad Industrial, el tratado; incorpora avances legislativos mexicanos y compromete a las partes a cumplir con sus obligaciones internacionales contraídas en el marco del GATT y en otros foros multilaterales.

Las partes extenderán protección a circuitos integrados y a variedades vegetales. Esto último estimulará la innovación en el campo mexicano.

Las disposiciones de este capítulo, aunadas a las de inversión y acceso a mercados, completan un marco idóneo de incentivos, ya que proporcionan seguridad jurídica, alientan la innovación tecnológica y propiciaron el desarrollo de proyectos modernos, altamente competitivos con gran capacidad de generación de empleos y divisas y, con una perspectiva de bienestar a largo plazo.<sup>24</sup>

Respecto a los secretos industriales materia en la cual, se centra nuestro análisis se regula de la siguiente manera:

**Art. 16-37: Protección de los secretos industriales y de negocios.**

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

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

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

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

<sup>24</sup> Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE ENERO DE 1995, México 1995.

## **ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA**

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

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

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

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

En la protección de datos de bienes farmoquímicos o agroquímicos

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

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

## CAPITULO TERCERO

### EL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### 1.- TERMINOLOGIA

Al hacer el estudio sobre el secreto industrial, hablaremos sobre la terminología empleada, en diversas partes del mundo, la cual no ha habido uniformidad en darle una sola determinación.

"Algunos autores lo identifican con el término Know-How, al efecto más adelante señalaremos las diferencias con el secreto industrial, por el momento únicamente podemos decir que, es un vocablo inglés cuya traducción más descriptiva es la de "Como hacer las cosas".<sup>85</sup>

Otros autores le dan las siguientes denominaciones, como adelantos tecnológicos patentables o no.

Por otra parte, lo identifican como información secreta. Asimismo como procedimientos de fabricación.

También, como conocimientos relativos del uso o aplicación de técnicas industriales.

De igual manera, como procedimientos prácticos. Algunos como conocimientos técnicos no patentables, otros como cooperación técnica.

También como métodos técnicos, saber hacer, secretos de fábrica y finalmente, como prácticos manuales. Se concluye que, es más práctico y menos técnico hablar de secreto industrial, en lugar de darle otra denominación de las citadas con anterioridad, pues resulta evidente, que nos referimos al derecho de la Propiedad Industrial.

<sup>85</sup> Rondón de Sansó, Hildergard; CONTRIBUCION AL ESTUDIO KNOW-HOW, En "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", México, D.F. Enero-Diciembre 1973, N° Especial 21-22 p.341.



## 2.- CONCEPTO DE SECRETO INDUSTRIAL

La palabra secreto proviene del latín *secretum*, que quiere decir, oculto, ignorado, escondido, reservado.

Por otra parte, el diccionario de la lengua española, define el secreto como " lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto. Reserva, sigilo. Conocimiento que exclusivamente alguno posee de la virtud o propiedad de una cosa o de algún procedimiento útil en alguna ciencia, arte u oficio. Oculto, ignorado o escondido de la vista o del conocimiento de los demás. callado, reservado ".<sup>86</sup>

Etimológicamente, " *Secernere* hace alusión a una separación, es decir, a una cosa aislada, y rodeada de obstáculos para impedir que sea conocida."<sup>87</sup>

El secreto implica la reserva en que socialmente se hallan determinados hechos, actos o sucesos que afectan a la intimidad privada o negocial de los seres humanos o de los entes colectivos, en tanto el orden jurídico impone a aquellas personas que por razones especiales los han conocido, el deber de respetar el mencionado estado de reserva.<sup>88</sup>

Para Gómez Segade el " secreto, es una noción, prejuzgada esencialmente idéntica en todos los países ", asimismo, agrega que, " es un estado de hecho o situación fáctica consistente en que una persona o personas tiene un determinado conocimiento sobre la existencia de cosas, procedimientos, hechos, etc., y desea conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas."<sup>89</sup>

Al respecto Carnelutti señala que, es "una posición favorable que permite el mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la forma en que el goce se realiza; el secreto por ejemplo no es una riqueza sino un modo de gozar la riqueza. Ahora bien es un interés de primer orden que el derecho proteja, transformándolo en Derecho".<sup>90</sup>

Para Pataillo J. nos dice que el secreto industrial o de fábrica, es " todo modo de fabricación " que un industrial utiliza en secreto para obtener un producto o un

<sup>86</sup> DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Real Academia Española, Madrid, España, Tomo VI 1985, p. 2029-2030.

<sup>87</sup> Jiménez Huerta, Mariano: DERECHO PENAL MEXICANO; Tomo II 2ª Edición, Editorial Porrúa, México D.F. 1974 p. 193

<sup>88</sup> DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO; Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, México D.F. 1990 Tomo II p. 287o

<sup>89</sup> Gómez Segade, José Antonio: EL SECRETO INDUSTRIAL (know-How), Editorial Tecnos Madrid, España 1974, p.37, 44 y 45.

<sup>90</sup> Rondón de Sansó, Op. Cit. p. 357

resultado ventajoso. Es lo que se puede lograr de las precauciones accesorias adoptadas en mira para un mejor empleo de un aparato o de un procedimiento patentado".<sup>91</sup>

Garçon N. dice que el Secreto Industrial, lo constituye " Un procedimiento patentable o no, que no es conocido sino por pocos industriales y cuyo conocimiento ocultan a sus concurrentes. O bien, lo conforman, un procedimiento de fabricación que no siendo utilizado por todos tienen un valor comercial.

El secreto de fábrica comprende así una suerte de ingeniosidad creadora en la industria, pudiendo o no ser patentable, desde el momento que ello tiene carácter secreto."<sup>92</sup>

Corrodi H. señala que, " es necesario atender no solamente el modo de fabricación de un producto, sino generalmente toda cosa y todo hecho importante para el ejercicio de la profesión que el establecimiento tiene interés en ocultar y que le pertenece como una particularidad, como una individualidad ".<sup>93</sup>

Thaller E., nos dice que el secreto industrial, es el " modo de fabricación que un industrial emplea en secreto para obtener un producto o un resultado ".<sup>94</sup>

Por su parte, el Doctor Ledesma C. Julio, expresa que "los secretos de fábrica aplicase tanto a los conocimientos tecnológicos patentables como a los no patentables".<sup>95</sup>

De modo que el secreto, recae sobre un conocimiento tecnológico aunque no sea patentable o que a un siéndolo, no haya sido todavía patentado, pues de lo contrario, dejaría de ser secreto por pérdida de su novedad debido a la publicidad recibida para su patentamiento.

Por otra parte en la Enciclopedia Jurídica Omeba, se dice que el secreto de fabrica lo constituye "un conocimiento tecnológico de carácter especial no revelado

<sup>91</sup> Pataille, J. Citado en la ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Anales de la Propiedad Industrial, artística y literaria, Despues 1855 p. 56 y 96

<sup>92</sup> Garçon N. citado en la ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Código Penal Anotado Francia Industrial, N. 51.

<sup>93</sup> Corrodi, H. Citado en la ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Die strafrechtliche Bekämpfung desunlauteren Wehberbesniach Kantonaem Rechte und dem Vorentwurfe Zulinem Schweizerischen Strafgesetzbuch Zurich, 1908 p. 108

<sup>94</sup> Thaller E. TRATADO ELEMENTAL DEL DERECHO COMERCIAL, Francia Paris, 1904, N° 112, p. 216

<sup>95</sup> ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV, Editorial, Driskill S.A.; Buenos Aires, Argentina 1986, p. 216.

por un titular y relativo a la aplicación de la técnica industrial o a una suerte de procedimiento de fabricación adoptado como propio por el fabricante".<sup>96</sup>

Para Pérez Miranda Ratael, el secreto industrial, son inventos que reúnen todos los requisitos para obtener una patente, respecto de las cuales el titular ha optado por mantenerlos en "secreto".<sup>97</sup>

Asimismo, agrega que el objeto del secreto a estudio " es una innovación tecnológica, lo que pretende es evitar los objetivos de difusión y generalización de tales invenciones".<sup>98</sup>

Alessandro Bianchi, señala al respecto, son "aquellos conocimientos técnicos con respecto a los cuales se han tomado precauciones razonables para que ninguna persona no autorizada pueda tomar conocimientos de los mismos".<sup>99</sup>

Por su parte, el Licenciado Horacio Rangel Ortiz, al respecto precisa "son los secretos relacionados con el sector técnico industrial de la empresa".<sup>100</sup>

Por sector técnico industrial de la empresa, se entiende cualquier actividad unida a la producción de bienes o servicios para el mercado, agrega que, el término producción no ha de entenderse en sentido restringido como equivalente de fabricación; por el contrario, abarca otros sectores, como la reparación, mantenimiento, etc.

Por su parte, Hildegard Rondón de Sansó, al respecto precisa, secreto industrial es el "conjunto de conocimientos tecnológicos no patentados, destinadas al desarrollo de una actividad valorable económicamente, de las cuales disponga un sujeto con carácter secreto o no y que se susceptible de transmisión".<sup>101</sup>

Celso Delmanto, nos dice que, es un método o medio especial de fabricación patentable o no, que es mantenido en secreto.<sup>102</sup>

<sup>96</sup> op.cit: p. 216

<sup>97</sup> Pérez Miranda Ratael; LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE MEXICO DE 1991. II REGIMEN JURIDICO DEL SECRETO INDUSTRIAL, en "Revista del Derecho Privado", abril 1992; Madrid, España p. 306

<sup>98</sup> REGIMEN JURIDICO DEL SECRETO INDUSTRIAL (Know-How) en México. En "Revista del Derecho Industrial año 4 N° 12, septiembre-diciembre, 1982. Buenos Aires Argentina p. 574.

<sup>99</sup> Bianchi Alessandro. REFLEXIONES PRELIMINARES SOBRE CONTRATOS DE KNOW-HOW; "Revista del Derecho Industrial". Buenos Aires, Argentina. 1979 N°3 p.70

<sup>100</sup> Rangel Ortiz, Horacio: SECRETOS INDUSTRIALES (CONFERENCIAS DEL 17 DE JULIO DE 1991), México, D.F., 1991, p. 5

<sup>101</sup> Rondón de Sansó, Hildegard; Ibidem, p.341

<sup>102</sup> Delmanto Celso: DELITOS DE CONCURRENCIA DESLEAL, Ediciones de Palma, Buenos Aires Argentina, 1976 p. 183

Al respecto José Antonio Gómez Sagade, señala que la doctrina alemana, dice que, es "cualquier cosa que se encuentra en relación con una empresa, que no ha sido divulgada y que, según la voluntad del titular de la empresa debe mantenerse secreto". Por otra parte, la doctrina francesa dice que, es "todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial y que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores"<sup>103</sup>

El citado autor señala que, el secreto industrial, es " todo conocimiento reservado sobre ideas productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa desea mantener oculto ".<sup>104</sup>

Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial nos da el concepto legal a estudio en el artículo 82 (antes de la última reforma).

**ARTICULO 82 LPI.-** "Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que la significa 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 confidenciabilidad y el acceso restringido a la misma".<sup>105</sup>

Por su parte, la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en artículo 82, (reformado), señala:

**ARTICULO 82.-** 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 terceras en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidenciabilidad y el acceso restringido a la misma ".<sup>106</sup>

De la descripción de los artículos de referencia, se advierte que la citada Ley de la Propiedad Industrial, hace extensiva la Protección (de manera expresa), no sólo al secreto en comento (industrial), ahora también, protege al secreto comercial.

<sup>103</sup> Jaime Olivera, Harri: El Contrato de Transferencia de Tecnología (Know-How), En "REVISTA DE DERECHO PRIVADO", Caracas -Venezuela, Enero-Diciembre, Año 6, N° Unico, 1989, p. 87.

<sup>104</sup> Gómez Segade, José Antonio, Op. Cit., p.66

<sup>105</sup> LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, México, D.F., 1991, artículo 82.

<sup>106</sup> LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, México, D.F., 1994, artículo 82.

Por otra parte, consideramos que en el artículo en comento, párrafo segundo último parte ya se protegía el secreto comercial, pero no se hacía de manera expresa en el primer párrafo, como se puede advertir en el citado artículo.

Ahora bien, para corroborar lo anterior, plasmaremos el párrafo segundo del artículo a estudio, pues la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial, son coincidentes al estipular.

"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".

De todo lo anterior se concluye que, el secreto industrial es un conjunto de informaciones necesarias para la producción industrial, y que; su autor desea guardar en secreto, para uso personal o transferirlas confidencialmente a un tercero o combinar los dos métodos.

No es obstáculo, para arribar a la anterior determinación el hecho de que, se le considere, como un conjunto de información necesarias para la producción industrial, dado que, ese conjunto de información es un conocimiento industrial que permite obtener determinada calidad, productividad con menores costos, en la empresa y dar a sus productos características especiales.

Máxime que, su creador opte por mantenerlo en secreto, ya sea para su uso personal o para transferirlo a un tercero o combinar estos dos métodos.

De ahí que, la empresa guarde el secreto industrial, que le permite competir con ventaja en el mercado.

### 3.- DIFERENCIAS CON OTROS SECRETOS

#### A) SECRETO COMERCIAL

Son los secretos técnicos, que pueden ser objeto de transacciones mercantiles y susceptibles de apreciación pecuniaria.<sup>107</sup>

<sup>107</sup> Pérez Miranda, Rafael: REGIMEN JURIDICO DEL SECRETO INDUSTRIAL (Know-How); Ibid. p. 581

Por otra parte, se dice que, son " Todos aquellos datos especiales concurrentes al ámbito de los negocios en general, que deben ser mantenidos en reserva so pena de causar un perjuicio <sup>108</sup>

Para Ledesma son, aquellos que recaen sobre la organización financiera de todo establecimiento, tanto industrial como comercial, asimismo, agrega que, se diferencian con el secreto, industrial en que, los secretos comerciales no tienen relación con el proceso productivo. <sup>109</sup>

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señala que, se utiliza para comprender a " todo tipo de información existente en el ámbito de una empresa, y que ésta mantiene en secreto ". <sup>110</sup>

No podemos estar de acuerdo con Cabanellas de las Cuevas Guillermo, dado que, hemos concluido que, el secreto industrial es, un conjunto de informaciones necesarias para la producción industrial; y que, su autor desea guardar en secreto sea para su uso personal sea para transferirlas confidencialmente a un tercero o combinar los dos métodos.

Así, Horacio Rangel Ortiz, señala que, son aquellos que " se relacionan con el sector puramente comercial de la empresa ". <sup>111</sup>

Agrega que, el secreto industrial y comercial, coinciden en que, ambos poseen un valor intrínseco y por tanto representan un bien que puede ser objeto de negocios jurídicos.

La diferencia consiste, en que, este secreto no se aplica en el secreto industrial, ya que, no tiene relación con los procesos de producción de una empresa, con menores costos.

Debe considerarse lo anterior (proceso de producción), como sector técnico industrial, como lo sostiene Horacio Rangel Ortiz y no como equivalente de fabricación.

<sup>108</sup> Delmanto, Celso: Op. cit. p.205

<sup>109</sup> ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Ibid., p. 216

<sup>110</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: REGIMEN JURIDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS Know-How y SECRETOS INDUSTRIALES, Editorial Hellasta, S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1985, p. 63

<sup>111</sup> Rangel Ortiz, Horacio, Op.cit p.75

## B) SECRETO CIENTIFICO

" Son los hallazgos de la ciencia pura, de carácter teórico, independientemente de las aplicaciones prácticas ".<sup>112</sup>

Ledesma, dice que se diferencian de los secretos industriales en que, estos " son los hallazgos o las creaciones derivadas de la ciencia pura ".<sup>113</sup>

Se diferencian no por el objeto, por que ambos pueden estar integrados tanto por descubrimientos como por inventos, sino por su inconfundible condición científica.

## C) SECRETO PROFESIONAL

Son los que comprenden la información adquirida en el ejercicio de determinadas actividades, y cuya tutela, protege la actuación integrante de esas profesiones, así como los intereses de quien deben recurrir, a sus servicios, poniendo a disposición de las personas que los prestaran, informaciones que hacen a la esfera íntima o a intereses comerciales.<sup>114</sup>

Por otra parte, Maggiore, Giuseppe, dice que, " consiste en revelar sin justa causa o en emplear un provecho propio o ajeno un secreto del que uno se ha impuesto por razones del propio estado o cargo, o de la propia profesión o arte, si de ese hecho puede derivarse algún perjuicio ".<sup>115</sup>

Se coloca en el campo de la actividad personal más que en la actividad económica. Tiende a impedir un perjuicio en la persona humana.

## CH) OTROS TIPOS DE SECRETOS

### a) Secretos Epistolares, Telegráficos y Telefónicos

Guillermo Cabanellas, nos dice que son aquellos " consistentes en el contenido de las cartas, telegramas u otras formas de correspondencia no destinada a publicación ".<sup>116</sup>

<sup>112</sup> Maggiore, Giuseppe, DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL IV, Editorial Themis, Bogotá, Colombia; 1989, p. 518

<sup>113</sup> ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Ibidem., p. 216

<sup>114</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Idem., p. 57

<sup>115</sup> Maggiore Giuseppe; Op. Cit., p. 514.

<sup>116</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Op. Cit; p. 57

## b) Secretos Políticos o Militares

Por otra parte, Guillermo Cabanellas de las Cuevas nos dice que, " los secretos políticos o militares son lo que, conciernen a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación ".<sup>117</sup>

## c) Secreto Sacramental

Ahora bien, se habla del secreto sacramental, se dice que "el sigillo sacramental es inviolable: guardase, pues, muy bien el confesor de descubrir en lo más mínimo al pecador ni de palabra, ni por algún signo, ni de cualquier otro modo, y por ninguna causa".<sup>118</sup>

También " están obligados a guardar el sigillo sacramental el intérprete y todos aquellos a quienes de un modo o de otro hubiese llegado la noticia de la confesión ".<sup>119</sup>

La diferencia de estos conceptos con el secreto industrial consiste, en que los primeros se colocan en el campo de la actividad personal, tienden a impedir un perjuicio en la persona humana, más sin embargo, el secreto industrial se coloca en el campo de la actividad económica, dado que, es un conocimiento industrial que permite obtener determinada calidad, productividad con menores costos en la empresa y dar a sus productos características especiales.

## 4. DIFERENCIAS DEL SECRETO INDUSTRIAL CON EL KNOW-HOW

Ahora bien, nos toca dar sus diferencias que existen entre el secreto industrial y la figura denominada Know-How, pero antes de esto señalaremos en que consiste.

La expresión Know -How, es de origen norteamericano, no es menos cierto que, proviene de la unión de dos palabras del idioma inglés "To Know" = saber y

<sup>117</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Op. Cit: p 57

<sup>118</sup> Canon: Citado por Maggiore, Giuseppe, Ibidem, p. 514

<sup>119</sup> Citado en Islas Magallanes, Olja: DELITO DE REVELACION DEL SECRETO, México, D.F. 1962, p. 6



"How" = como. Literalmente significa, entonces, "saber hacer", con lo que lleva implícita la idea de como llevar a la práctica una idea determinada, de como saber hacer algo.<sup>120</sup>

En conclusión señala que, "es el saber técnico práctico capaz de llevar a efecto de la mejor manera económicamente competitiva, una idea industrial".<sup>121</sup>

Farina M. Juan, dice que, significa pericia técnica y habilidad práctica necesaria para ejecutar fácil y eficientemente una operación destinada a producir bienes o servicios.<sup>122</sup>

El Know-How, "indica algo esencialmente diferente a la información secreta y confidencial, indica la forma en que un hombre experto localiza su tarea y es una expresión de su habilidad y experiencia individual."<sup>123</sup>

"El origen conceptual del Know-How, reside en la transmisión de informaciones adicionales, en principio secundarias en la concesión de licencias como otorgamiento de permisos para la autorización de invenciones protegidas".<sup>124</sup>

De esta última idea se advierte que, este vocablo se utiliza para transferir o adquirir únicamente la tecnología de allí que, se diera el nombre de Know-How, a los contratos de transferencia de tecnología.

Ahora bien, las diferencias entre el secreto industrial y el Know-How son las siguientes:

- 1.-El secreto industrial tiene carácter absoluto, pues es poseído por una sola empresa, en cambio el Know-How puede ser poseído por varias empresas.
- 2.-El secreto industrial tiene un carácter estático, frente al carácter dinámico del Know-How.
- 3.-El secreto industrial se materializa en algo concreto y el Know-How es conocimiento que se transmite con instrucciones y experiencias prácticas.

<sup>120</sup> Aracama Zortzaquin, Ernesto: En torno al concepto y definición del Know How Técnico: EN REVISTA MEXICANA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA, Nº 15-16, Enero-Diciembre, México D.F., 1970 p. 92

<sup>121</sup> Ibidem, p. 96

<sup>122</sup> M. Farina, Juan: Transferencia de Tecnología; DERECHOS INTELECTUALES, Editorial Astrea, de Alfredo Ricardo de Palma, Buenos Aires, Argentina, 1991; Colección auspiciada por ASIPI, Asociación Internacional de la Propiedad Industrial; p. 252.

<sup>123</sup> Stevenson Jordan and Harrison Vs. MacDonald and Evans, R.P.C. 1951, citado en Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Op. Cit; p. 27

<sup>124</sup> Tiedemann, Klaus: Naturaleza Jurídica y Significado Penal del Know How Técnico, en REVISTA DEL DERECHO INDUSTRIAL, Año 4, Nº 11 Mayo-Agosto, Buenos Aires, Argentina, 1987, p. 361

**4.-El Know-How es un concepto más amplio, por que además comprende conocimientos técnicos no secretos.**<sup>125</sup>

De lo anteriormente expuesto se concluye que, la diferencia consiste en que, debe rechazarse por completo, el utilizar el término del Know-How a los secretos industriales, en vista de que, el calificativo restringe el ámbito de su actuación, pues el carácter secreto del conocimiento es una condición de Know-How pero no en elemento esencial de este; habida cuenta que, el secreto industrial sirve para obtener mejor productividad con menores gastos maxime que, la confidencialidad es un elemento esencial del secreto industrial.

Por otra parte, se concluye que todo Know-How es un secreto industrial, pero no todo secreto industrial es un Know-How.

## **5. NATURALEZA JURIDICA DEL SECRETO INDUSTRIAL**

El secreto industrial, concebido como un derecho exclusivo del industrial que lo aplica, al estar apoyado no sólo por la doctrina jurisprudencial y autoral, sino también por normas de derecho común da lugar sin duda a que se trate de esclarecer cual es el fundamento jurídico de su protección.

Sobre el particular, se habla de diversas teorías entre ellas están las que a continuación haremos referencia:

### **A) TEORIA DEL DERECHO " EX-CONTRACTO "**

Esta teoría parte del hecho de que la violación del secreto es por las personas que se encuentran bajo dependencia, por lo que se estima que existe un atentado al contrato que rige sus relaciones profesionales.

" Pues según este criterio dicho convenio contiene tácitamente la obligación de fidelidad lo que se consideraría transgredido al faltar el subordinado a sus deberes de defender y favorecer los intereses del principal."<sup>126</sup>

En nuestro sistema jurídico mexicano la Ley Federal del Trabajo, adopta esta teoría en los siguientes artículos:

<sup>125</sup> Gómez Segade, José Antonio, Op. Cit; p. 159 a la 164-  
<sup>126</sup> ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Ibidem, p. 217

En el título cuarto, bajo el epígrafe " Derecho y Obligaciones de los Trabajadores y Patrones ", Capítulo II, rubro: " Obligaciones de los trabajadores " precepto número 134, fracción XIII, establece:

" Son obligaciones 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 puede causar perjuicio a la empresa".<sup>127</sup>

No es pertinente hablar de una obligación por parte del trabajador sino de un deber, habido cuenta que, al desobedecerlo comete un hecho ilícito, entonces es ahí donde surge la obligación, es menester, hablar de un deber de fidelidad.

Asimismo, en la ley citada, en el título segundo, bajo el rubro: "Relaciones individuales de trabajo", capítulo IV, epígrafe: " Rescisión de las relaciones de trabajo ", numeral 47, fracción IX, reza:

" Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa".<sup>128</sup>

En este artículo se habla ya de la conducta antijurídica del trabajador al desobedecer el deber de fidelidad y, por otra parte, de la sanción a que se hace acreedor (rescisión de contrato).

La aplicación de esta teoría es muy restringida, pues sólo se limita a una relación de tipo laboral.

## B) TEORIA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD

Ahora bien, Ramella Agustín, nos dice que, el objeto de la protección de los secretos privados consiste en el bien jurídico de la propia personalidad, en el derecho individual indisolublemente coligado al autor del secreto en contraposición a los derechos patrimoniales y de la familia, los cuales presuponen, como su objeto, cosas del mundo externo, si son derechos patrimoniales, y otras personas, que no sean el titular, sino son derechos de familia. Además de los derechos reales o patrimoniales y de los derechos de la familia, existe la clase de derechos individuales que confieren al titular un dominio sobre una parte de la esfera de su propia personalidad aún en sus manifestaciones exteriores. Trátase de derechos desarrollados a partir del derecho general de la

<sup>127</sup> LEY FEDERAL DEL TRABAJO

<sup>128</sup> LEY FEDERAL DEL TRABAJO

personalidad y que son emanaciones directas de ésta. La esfera de la personalidad es en sí, una; sin embargo, los bienes inmateriales que nacen de esa esfera son múltiples, y son diversos los medios de su protección, de conformidad con los variados aspectos en que aquéllos se presentan. Se comprenden, por ejemplo, entre tales clases de bienes, el derecho a la salud, a la libertad, al honor, etc.<sup>129</sup>

Este autor ve en el secreto de fábrica un derecho de la personalidad o de la individualidad de su autor. Alega que quien divulga un secreto atenta a la posición personal del fabricante, comprometiendo el renombre de su industria y productos, pues ataca sus cualidades personales que constituyen uno de los principales factores de éxito en los negocios.

Por otra parte, señala que es un derecho que se contrapone a los patrimoniales y de familia, los cuales presuponen como su objeto, cosas del mundo externo.

Además estima que confieren a su titular un dominio sobre la personalidad, ya que la esfera que comprende la personalidad es en sí una, pero los bienes personales que de ella brotan son múltiples y diferentes, por ejemplo entre los derechos individuales o de la personalidad figuran entre otros, el derecho a la libertad, al honor, el nombre, a la imagen, a la razón social; el derecho a la intangibilidad de la propia esfera secreta, en el sentido de que sus pensamientos, manifestaciones o actos quedan cerrados a la investigación y conocimiento ajeno.

Este último derecho se lo atribuye al derecho moral del autor sobre su obra, pues nadie puede constreñirlo a publicarlo, por que de otro modo sería atentar contra la esfera privada del creador, ya que él es el único que puede optar por su publicación o mantenerla en secreto.

En el ámbito nacional, el profesor emérito de nuestra máxima casa de estudios, Licenciado Ernesto Gutiérrez y González señala al respecto que el secreto en sentido amplio es parte del derecho de la personalidad.

El objeto de este derecho de la personalidad, como lo concluye el citado profesor lo "son los bienes constituidos por determinadas proyecciones, físicas o psíquicas del ser humano relativas a su integridad física y mental, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de Derecho, y que son individualizados por el ordenamiento jurídico."<sup>130</sup>

<sup>129</sup> Ramella, Agustín: TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Madrid, España, 1913. Tomo I, N° 360, p. 492.  
<sup>130</sup> Gutiérrez y González, Ernesto: EL PATRIMONIO, EL PECUNIARIO Y EL MORAL O DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y DERECHO SUCESORIO, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. p. 839.

En virtud de que, forma parte del patrimonio máximo que, como lo señala esta " palabra derivada del término latino Patrimonium ".

Que significa, " Hacienda que una persona ha heredado de sus ascendientes, o bien, bienes propios que se adquieren por cualquier título ".<sup>131</sup>

Asimismo, patrimonio se identifica con el vocablo riqueza palabra que por su parte, refiere " abundancia de bienes ", y " bien o bienes significa utilidad " <sup>132</sup>

No puede desprenderse de su origen semántico lo " pecuniario " como entendido esencial del patrimonio, pues en efecto y como se puede leer, ahí para nada se menciona lo pecuniario. <sup>133</sup>

Así concluye que, el patrimonio " es el conjunto de bienes pecuniarios y morales, obligaciones y derechos de una persona, que constituyen una universalidad de derecho " <sup>134</sup>

En efecto, como el referido profesor señala, el patrimonio no se integra sólo del aspecto pecuniario, sino que también del moral o derechos de la personalidad, por que, si bien es cierto, que del origen semántico del contenido esencial del patrimonio, no se advierte lo pecuniario; de qué la adopción de esta teórica a estudio.

Adopta también esta teoría, el Doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, en su obra " Instituciones de Derecho Civil ".

Ahora bien, como señalaremos en líneas precedentes que el secreto en sentido amplio es parte del derecho de la personalidad, se concluye que el secreto industrial, es parte del referido derecho de la personalidad, como bien jurídicamente protegido por la ley, en consecuencia, forma parte al patrimonio ( pecuniario y moral o derechos de la personalidad ), como lo señala el Licenciado Ernesto Gutiérrez y González.

### C) TEORIA DEL DERECHO INMATERIAL

Para esta teoría los secretos industriales, son incompletos e imperfectos, no obstante que la novedad existe, pero el elemento de la apropiación no, ya que no se puede reclamar un derecho erga-omnes, es decir, oponible a todos, dado que si el titular

<sup>131</sup> DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Ibidem., p. 990.

<sup>132</sup> Citado en Gutiérrez y González, Ernesto; p. 361.

<sup>133</sup> Gutiérrez y González, Ernesto; op.cit. p 26

<sup>134</sup> Gutiérrez y González, Ernesto; op.cit. p 46

del secreto industrial cede sus derechos a un tercero, carece de toda acción para impedir que otra persona demande la solicitud de patente antes que él para dicho secreto.

En conclusión para esta teoría la falta de publicidad del referido secreto industrial carece de un derecho exclusivo.

La exclusividad de que carece la figura a estudio, no es absoluta como se pretende, en virtud de que el propietario del secreto industrial, lo puede vender, ceder, celebrar un contrato de licencia e inclusive la posibilidad de defenderse de determinados ataques, calificándolos como actos ilícitos (el resarcimientos de daños y perjuicios).

No podemos aceptar esta teoría, en virtud de que si el secreto industrial se hace extensivo al público, pierde una de sus características esenciales que es la confidencialidad.

#### CH) TEORIA DEL DERECHO A LA CLIENTELA

Esta doctrina funda el contenido del derecho (sobre los secretos de fábrica) en que la explotación exclusiva del secreto tiende a asegurar la clientela.

Se trata para ella de un derecho dinámico y no estático que emana de la fortuna en formación y no de la fortuna adquirida.

Incluye este derecho de la clientela como una tercera clase de derechos patrimoniales además de los derechos reales y personales.

Su nota distintiva está determinada por el régimen de valores que está dado en función de la clientela, es decir constituye un valor, o sea un bien en el sentido jurídico de la palabra.

Por eso todo acto perturbador del secreto produce según esta teoría, un perjuicio en la potencia económica de su titular con la pérdida del fruto de su actividad.

#### E) TEORIA DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD

Esta teoría es la más aceptada, en efecto, la protección de la propiedad del secreto, toma una forma algo distinta que la de la propiedad común, aún cuando es

la misma idea que interviene desde que la protección tanto en una como en otra, se inclina al goce exclusivo del bien.<sup>135</sup>

El poder absoluto ejercido, en los secretos industriales, lo constituye el ejercicio de su titular sobre el objeto, es decir, el resultado material de su creación máxime que, lo puede vender, ceder, celebrar un contrato de licencia e inclusive la posibilidad de defenderse de determinados ataques, calificándolos como actos ilícitos (el resarcimiento de daños y perjuicios).

De las teorías analizadas con antelación, se advierte que ésta es la más aceptada, asimismo, pensamos que guarda relación con la teoría del derecho de la personalidad; pues el secreto industrial, es parte de los citados derechos (de la personalidad y propiedad), y que, como bien jurídicamente protegido por la ley, es parte del patrimonio (pecuniario y moral o derecho de la personalidad), como lo señala el Licenciado Ernesto Gutiérrez y González, habida cuenta que, el fundamento está en la relación jurídica existente entre el titular y el bien, que debe enfocarse en su contenido y en la tutela que la ley otorga.

Asimismo, José Antonio Gómez Segade, expresa que algunos autores han negado al secreto el carácter de bien en sentido técnico jurídico, señalando que se trata de una simple situación de hecho, pero quienes piensan de este modo olvidan que el secreto industrial posee las características del bien jurídico.<sup>136</sup>

Pues, como lo señalamos en líneas anteriores el secreto industrial, esta considerado como una situación de hecho, pero como bien jurídico se convierte en una situación no sólo de hecho sino también de derecho, por que, la ley le otorga protección jurídica.

En conclusión el régimen jurídico del secreto industrial constituye un sistema normativo complejo, que reconoce diversos derechos en función de la hipótesis en que se encuentre como por ejemplo, contractual, laboral, entre otros.

## 6. CONDICIONES LEGALES PARA LA PROTECCION DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Podemos dividir en dos las condiciones para la protección del secreto industrial; de fondo y de forma.

<sup>135</sup> ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA Op. Cit., p. 219

<sup>136</sup> Gómez segade, Antonio. Op. Cit., p. 159 a la 164

## A) REQUISITOS DE FONDO

Los primeros son semejantes a las de la patente (novedad, altura inventiva, actividad industrial) a excepción de que hemos agregado uno más que consiste en la confidencialidad, así que consideramos que son, sine qua non, es decir, que sin ellos el secreto en comento no existiría.

### a) Novedad

La novedad consiste en una, la creación de un nuevo ente. Este primer requisito, es fundamental de secreto de fábrica.

La patente de invención protege la revelación de la inventiva o del descubrimiento, la tutela del secreto ampara, en cambio, la reserva o la guarda confidencial de su objeto.

Por eso el derecho del titular de un derecho sólo subsiste cuando el campo tecnológico dominado por el secreto no ha sido ocupado con anterioridad por otro o cuando no se encuentra ya poseído por todos.

Existe por eso novedad cuando el secreto lo constituye un nuevo ente o un nuevo conocimiento tecnológico dotado de valor industrial.

Deben mantenerse en reserva ciertos aspectos del secreto para que el derecho privativo sobre este no se pierda.

El secreto de fábrica subsiste mientras no haya sido dado ha conocer, pues ello aniquila fatalmente su novedad y consecuentemente su naturaleza secreta.

La Ley de la Propiedad Industrial, nos describe la definición de esta condición, en el título segundo bajo el rubro: "De las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, en su capítulo primero bajo el epígrafe " Disposiciones preliminares " en el art. 12 LPI , señala:

Para los efectos de este título se considera como: " I.- Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. II.- Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero ".



Se concluye que la novedad en el secreto industrial es un nuevo conocimiento dotado de valor industrial.

**Altura inventiva.**- Consiste en que no derive del estado de la técnica en forma evidente, entendiéndose por estado de la técnica lo que en alguna forma se ha hecho accesible al público, sin necesidad de ayuda o conocimientos especiales (simples consecuencias del propio desarrollo).

**ART. 12 LFP Fracc 111.-** Actividad inventiva al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

Es decir, que se trate de instituciones de reciente formación y que constituya un aporte directo al bienestar humano, a la satisfacción de necesidades humanas.

**Actividad Industrial.**- El secreto de fábrica debe tener carácter industrial no hay secreto de fábrica sino hay una real fabricación o a la existencia de una industria a la cual se destina.

Ahora bien, en la Ley de la Propiedad Industrial, en el artículo citado con antelación, nos dice en que consiste este requisito.

**ARTICULO 12 fracc IV.-** Aplicación industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, según el caso, en la industria, incluyendo en esta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios.

José Antonio Gómez Segade, lo expresa al señalar " que es una regla técnica concreta directamente aplicable, pues en otro caso no habría secreto industrial."<sup>137</sup>

Este requisito consiste en que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que se pueda utilizar por la industria

La actual Ley de la Propiedad Industrial, en el título, capítulo y artículos citados señala:

**Art. 12 LP1 fracc. IV.** Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.

<sup>137</sup> Gómez Segade; José Antonio; Op. cit. p. 33

**Confidencialidad.**- La palabra confidencia significa "confianza, revelación secreta, noticia reservada" y por secreto, lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto.

Gómez Segade señala que " es la información que ha sido comunicada a otras personas con la obligación de conservar el secreto " asimismo, agrega que la información secreta " es aquella que no se conoce por nadie ".<sup>138</sup>

El secreto industrial, es un bien jurídico protegido por la Ley de consulta, máxime que, esta concede su uso mediante licencia, permiso o autorización e inclusive transmitirlo.

Jaime Alvarez Soberanis, señala que la confidenciabilidad, consiste en " aquella estipulación por la cual la empresa adquirente se compromete a guardar en secreto la información técnica que le es proporcionada durante un plazo determinado o por tiempo indefinido, no solo durante la vigencia del contrato, sino después al término de este. "<sup>139</sup> La confidencialidad o prohibición para divulgar esos conocimientos es precisamente la clase o categoría de protección legal que algunos juristas tratan de obtener para el secreto a comento.

Así, se concluye que la confidencialidad es un acuerdo de voluntades de dos o más personas, una denominada transmisor, quien valga la expresión transmite el secreto industrial para que otra persona denominada receptor guarde en secreto la información técnica que le es concedida durante el tiempo pactado.

## B) REQUISITOS DE FORMA

Pasaremos al segundo de los requisitos del secreto industrial, que consiste en las de forma:

**Soporte Físico:** los bienes que se transmiten tienen una naturaleza especial, ya que se trata de bienes inmateriales o incorpóreos, en nuestra figura a estudio lo es, máxime que, para transmitir se debe exteriorizarse, es decir, debe tener un soporte físico, es decir, en un bien, es decir, en un bien corporal, así como el cuadro, la estatua, etc.

<sup>138</sup> Gómez Segade, José Antonio ; Op. Cit. p 138

<sup>139</sup> Alvarez Soberanis, Jaime: OP. Cit., p. 36

José Antonio Gómez Segade, señala que el requisito de forma consiste en " una idea fruto de la mente humana que se plasma en objetos corpóreos (fórmulas, esquemas, diseños), etc."<sup>140</sup>

Asimismo, agrega que estos elementos materiales tienen tan solo un valor accesorio, máxime que, son simples portadores del conocimiento (secreto industrial).

Más sin embargo, la esencia reside en su carácter ideal, habida cuenta que, su protección requiere evitar actos que si bien materiales dejan inalterados los elementos físicos en que se encuentran incorporados los secretos industriales, por ejemplo, quien se roba un documento relativo a nuestro secreto a estudio, lee su contenido confidencial y lo tienen en su memoria para su uso posterior, se apropia de tecnología incorporada a ese documento con la misma efectividad de quien se adueña de este.

El fundamento de las condiciones, se encuentran en la citada Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 83 que dice lo siguiente:

**Artículo 83 LPI:** " La información a que se refiere el artículo anterior deberá constar en documentos medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares ".

El requisito a estudio, consiste en exteriorizar el secreto industrial en algún instrumento físico. De ahí que su propietario pueda venderlo, celebrar contratos, otorgarlo en licencia para obtener regalías entre otros.

Como segundo requisito, formal hemos considerado el registro:

El registro es la forma de protección del secreto industrial frente a terceros, independientemente de que, como ya citamos, es el soporte físico lo que otorga al propietario del secreto industrial la exclusividad de este.

Para concluir, es menester hacer una aclaración toda vez que, hemos considerado a los requisitos de fondo de la patente, aplicarlos a los del secreto industrial, máxime que, agregamos uno más que es el de confidencialidad, pero esa no es la distinción principal entre estas dos figuras del derecho a la propiedad industrial, sino que, son los requisitos de forma en virtud de que en la solicitud de la patente se requiere la exhibición detallada de la invención y por ende su publicación, entre otros requisitos en el secreto industrial el requisito de forma consiste, en exteriorizar un instrumento material este, habida cuenta que, no pierde su confidencialidad.

<sup>140</sup> Gómez Segade, Antonio: Op. Cit., p. 38

## ARTICULO 82 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### USO EXCLUSIVO

Muchas de las actividades relacionadas con el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad están estructurándose bajo una serie de lineamientos (llámese leyes, reglamentos, normas, etc.) cuyo origen y evolución desconocemos la mayoría de las veces. Tal es el caso de las actividades derivadas de la creatividad y la capacidad inventiva del hombre. Todo individuo que produce o crea algo, da origen a régimen de propiedad intelectual, el cual comprende dos ramas principales: propiedad industrial y derechos de autor.

No hay tratados o leyes internacionales que definan estos conceptos. Los marcos legales de los diferentes países difieren entre sí en relación con varios de estos conceptos. Por lo tanto no es posible dar definiciones de los diferentes conceptos de propiedad industrial que goce de aceptación general. Asimismo la aceptación y análisis que en seguida se comenta deberá considerarse como indicación general.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 82 estipula lo siguiente:

**ARTICULO 82 LPI.-** Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistema suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

El primer elemento esencial del concepto de secreto es el consistente en que se encuentran únicamente en poder de un número limitado de personas.

Asimismo dichos secretos solamente son accesibles a su titular, igualmente, este impediría la utilización económica de esos conocimientos, la cual requiere su comunicación a empleados, proveedores u otros círculos limitados de personas. Aquí se plantea la cuestión de determinar el grado en que los secretos puedan transmitirse sin perder su carácter confidencial; pero se debe de tomar en cuenta que el aumento de número de personas con acceso al secreto, disminuye el valor económico de este, igualmente aumenta la posibilidad de comunicaciones a terceros carentes de obligaciones. Por ejemplo en ciertos casos, una tecnología originalmente reservada pasará a ser conocida únicamente por las empresas que opera en el sector en que

aquellas se utiliza. Ello podrá privarla de gran parte del valor económico en los mercados pues no podría ser transferida a otras empresas potencialmente usuarias de esa tecnología pues esta si por hipótesis, ya cuentan con tal conocimiento. Por otra parte, una única comunicación puede destruir el carácter secreto de un conocimiento, al no existir obligación alguna de conservar el secreto sobre la persona que ha recibido la comunicación en cuestión sin restricciones en cuanto a su uso.

Todo secreto es de orden subjetivo y consiste en la voluntad de quien posee un conocimiento de que este no sea divulgado. Gómez Segade indica que el secreto es un estado de hecho o situación fáctica consistente en que una persona o personas tiene un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas procedimientos, hechos, etc., y desean conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas.<sup>141</sup>

Los titulares de conocimientos tomaran precauciones por que estos no lleguen a poder de terceros, impondrán obligaciones de no divulgación sobre sus empleados sobre las firmas a las que transmitan tales informaciones, adaptarán su producción a la intención de que los procedimientos reservados permanezcan desconocidos por terceros.

Existe un elemento subjetivo en que el hecho de que un conocimiento solo este en poder de un círculo reducido de personas, y este elemento es el que distingue al secreto de la información.

A continuación analizaremos el segundo párrafo del artículo 82 de la Ley en el que se refiere:

**ARTICULO 82 LPI.-** " 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 a los medios o formas de distribución o de comercialización de productos prestación de servicios ".

Respecto a este párrafo del mencionado artículo hace referencia que las operaciones, consisten en transferir o ceder " elementos de conocimientos técnico que son necesarios para la concepción, diseño, construcción y operación de unidades que producen.

---

<sup>141</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Op. Cit., p. 43

"La transferencia de estos elementos del conocimiento técnico puede tener lugar a través de: 1) la transferencia de activos tecnológicos y 2) la prestación de servicios tecnológicos, consultoría, ingeniería y otros servicios técnicos".<sup>142</sup>

"Los activos tecnológicos comprenden conocimientos sobre productos, desarrollo, organización, métodos y sistemas que se relacionan con el diseño de procesos, su optimización, el diseño de producción y el diseño de procedimientos (administración, gerencia, comercialización, planificación, etc.), métodos y sistemas".<sup>143</sup>

El objeto de los "servicios de consultoría" es la organización de conocimientos para elaborar proyectos de inversión de acuerdo a programas preconcebidos. Dentro de ellos puede haber una variedad de actividades y para ejecutarlos se requiere de insumos de ingeniería, económicos como mano de obra especializada, etc. Puede tratarse de preinversión que, como los señala su denominación, se trata de preparar la inversión para fines industriales, de infraestructura y otros.

El "servicios de ingeniería" utiliza el convencimiento técnico para incorporarlo al sistema de producción, ya sea a través del diseño de nuevos sistemas de esa naturaleza o mediante la modificación de los sistemas actuales o de las condiciones de producción.

El "servicio técnico" se refiere a una pluralidad de modalidades en que, con frecuencia hay transferencia de activos tecnológicos, prestación de servicios de consultoría, que puede consistir en capacitación, control de calidad, instalación de plantas piloto, asesoría sobre problemas de producción, administración, etc.

Dentro de las operaciones de comercio de tecnología el proveedor puede estar constituido por una empresa industrial, una firma de consultoría, una firma de ingeniería o un sistema científico, por la vía estatal, privada, nacional o extranjera. En ella el proveedor concede al receptor el acceso al uso y la explotación de activos tecnológicos contra un pago que se hará en los términos estipulados.

"Frecuentemente constituye verdaderos paquetes hechos a la medida del cliente. La unidad proveedora organiza el paquete y puede, a su vez, obtener los componentes o elementos de diversas fuentes en su propio país, en el del cliente o en un tercer país. Esos paquetes en verdad constituyen bienes de capital fabricados a la orden".<sup>144</sup>

<sup>142</sup> Transferencia de Tecnología. Grupo Editorial Expansión; Transferencia de Tecnología, México D.F. 1992 p. 71

<sup>143</sup> Arazo, Alberto. Cooperación e Integración Tecnológica; REVISTA DE INTEGRACION LATINOAMERICANA, Mayo 1978, p. 3 a la 20.

<sup>144</sup> Arazo, Alberto. Cooperación e Integración Tecnológica es Revista del Comercio Exterior vol. 31, num.5, México Mayo de 1981 pp. 540-550

Asimismo, las operaciones comerciales de esta naturaleza pueden estar expresadas en diferentes formas contractuales, las que pueden aparecer desde la prestación de servicios específicos que es la fórmula más simple, hasta los acuerdos "lave en mano", que son los términos más globales. El acuerdo "lave en mano" es el que obliga al proveedor a suministrar todos los servicios e insumos necesarios para que una unidad productiva quede en plenas condiciones de operatividad. Además, el proveedor se obliga a prestar garantías sobre la buena calidad y la seguridad de las instalaciones, y él mismo se encarga de poner en marcha la empresa y de suministrar todos los insumos tanto físicos como tecnológicos que se requieran para ese objetivo; aunque es factible que se obtengan de otras fuentes, siempre será con su invención. A menudo, este tipo de transferencia de tecnología "incorpora conocimientos de proceso o diseño de productos cubiertos por derechos de propiedad industrial. Estos activos tecnológicos no están necesariamente controlados por el proveedor; puede ser obtenido de terceras fuentes mediante licencias".<sup>145</sup>

Es posible que en cualquier tipo de transferencia de tecnología, el proveedor contrate con terceros el abastecimiento de activos tecnológicos y de servicios sin que revista estrictamente el papel de "contratista general", caso en el asume la responsabilidad global para cumplir el proyecto y entregar la empresa proyectada en las condiciones de funcionamiento estipuladas.

Si en el futuro se lleva a efecto el mercado común de tecnología, que es una de las fórmulas más eficientes para solucionar los problemas de la transferencia de tecnología en la región latinoamericana, se deberán promover las fórmulas contractuales adecuadas a esa finalidad. Por ese conducto podría solucionarse en gran medida el problema de la difícil competencia que las organizaciones de consultoría e ingeniería latinoamericana tiene con respecto a las empresas de los países desarrollados, con base en la antigüedad, prestigio, garantías, medios financieros, etc.

Por último el tercer párrafo del art. 82 de la Ley dice:

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

" La mayoría de los autores considera al secreto como un requisito esencial de los conocimientos técnicos (Know-How). Sin embargo es necesario distinguir

<sup>145</sup> Araoz, Alberto Op. cit. pp 540, 550.

\* Citado de Cabanellas de las Cuevas Guillermo; Op cit; p. 59

los elementos de los conocimientos técnicos de aquellos requeridos para conferirles cierta clase de protección. Pese a que el secreto es ciertamente una condición para la validez de las obligaciones de confidencialidad o a la aplicación del derecho de la competencia desleal no es necesario para calificar a cierto conocimiento como técnico.

Le Pera", también destaca la importancia de los conocimientos técnicos no secretos. Dice este autor " (e) hecho es que, en la práctica empresarial lo que se compromete y se adquiere como Know-How es no solo conocimiento secreto, si no también el aporte de un caudal de información, experiencia y consejo que sólo con gran esfuerzo puede ser aprendido por los iniciados. Es cierto que, por lo menos en buena medida es conocimiento y esa experiencia podría obtenerse mediante la contratación de los técnicos o funcionarios de las empresas experimentadas, por lo menos en aquellas áreas en que no pasará sobre ellos un deber de reserva respecto de los conocimientos o procedimientos utilizados por los mismos.

El conocimiento no deber ser trivial o fácilmente obtenible; de los contrario, no sería necesario marcar la diferencia entre el que sabe como y el que no lo sabe, ni este segundo estaría dispuesto apagar un precio para salir de su estado. Pero ciertamente nada indica que ese conocimiento deba ser secreto a menos que como tal se entienda simplemente lo desconocido por alguien, aunque sea familiar para el resto del mundo o por lo menos al resto de la industria en ese sector de actividad.

La expresión " dominio público ", aplicada a los secretos industriales o comerciales no secretos, refleja el hecho de que esos conocimientos se encuentran jurídicamente al alcance de todos los miembros de la comunidad. En el caso de los conocimientos secretos, el acceso a ellos solo es posible mediante su adquisición de las personas que de ellos gozan, mediante actos jurídicos dirigidos a tal efecto, o a través de su desarrollo mediante investigaciones o experiencias independientes. Los secretos industriales que se encuentran en dominio público pueden ser adquiridos por cualquier medio legítimo: observación, copia, contratación de personas familiarizadas con ellos, descripciones realizadas por terceros, etc.

Asimismo la Ley establece claramente que aún cuando se haya revelado un secreto, o se haya puesto de conocimiento a las autoridades respectivas con el fin de que se les proporcione una licencia, permiso, registro, etc. No se considera que entra en dominio público.

No existe discrepancia acerca de si un secreto debe considerarse conocido o no, cuando solicitado su objeto para abstenerse una patente de invención, ha sido rechazada la solicitud o se ha retirado la petición. Pues tal acuerdo no solo deriva de la forma reservada en que ello se produce sino también por la disposición legal que lo prevé. Por lo tanto, no puede considerarse que exista revelación ni divulgación por el hecho de la comunicación a la oficina de patentes encargada de la protección de los inventos, por el personal que forma parte de la misma, no solo tiene la obligación del secreto de la función, sino también un especial deber de guardar el secreto sometido a



patentamiento. Y ello lo es, en cuanto no se admite, que sea revelación y menos divulgación, la comunicación hecha por el inventor a sus mandatarios o empleados o a terceras personas, cuando se encuentran obligadas a guardar el secreto. Nada de lo que acontece, por consiguiente en la oficina de patentes constituye ni puede constituir revelación ni divulgación, toda vez que una invención conocida en la oficina de patentes en todos sus detalles no pierde por eso su novedad.

#### **ARTICULO 83 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Conforme se vaya analizado el artículo que corresponde nos daremos cuenta de la gran importancia de las características de los secretos industriales.

Para Hildegard Rondón\* establece que dichas características se produzcan necesitan una objetivación externa y es necesario que la entidad intelectual este dotada de un soporte físico en un bien corporal como el dibujo de la marca, la fórmula, o bien en una energía.

Debe señalarse que el secreto puede ser protegido desde un punto de vista objetivo, esto es, referente a una noticia que se quiere mantener en secreto; o bien desde el punto de vista subjetivo; esto es, referente a la obligación de determinados sujetos de no utilizar o divulgar noticias que han sido confiadas o de las cuales se han enterado por causa de sus cargos o funciones.

**ARTICULO 83 LPI.-** La información a que se refiere el artículo anterior deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Como se puede ver, este artículo se encuentra lleno de polémicas ya que algunos autores establecen que los secretos industriales son únicamente tangibles, mientras que otros establecen que son tangibles e intangibles.

Cabe hacer mención que nuestra legislación apoya la doctrina de que los secretos industriales deberán ser tangibles.

Para Juan M. Farina el secreto industrial consiste en técnicas, procedimientos industriales descubiertos o creados por una empresa que no llegan a tener entidad suficiente para ser tutelados mediante una patente de invención modelo o diseño, pero que permiten a dicha empresa lograr determinada calidad, menores costos o imprimir a sus productos características especiales.

Otros autores establecen como regla general los documentos que contienen:

I) Descripción de la invención, detallando el estado de la técnica, puntualizando la diferencia entre la tecnología preexistente y lo que la invención contribuye. La información deberá ser suficiente y confiable para poder reproducirse, cumpliendo con el propósito de promover y apoyar al desarrollo tecnológico e industrial.

II) Incluye dibujos o planos apropiados, diagramas de flujo, fórmulas químicas, etc., necesarios y suficientes para una buena comprensión.

Asimismo Hildegard Rondón\* dice lo siguiente, el secreto es una condición no un requisito, aún cuando tal condición coloque por una parte a su titular en una situación jurídica beneficiosa y por la otra, sea la que mayores dificultades crea en la regulación de los contratos que versen sobre estos.

Serán tangibles: recetas, fórmulas, diseños, dibujos, modelos, copias heliográficas registros técnicos, especificaciones, listas de materiales, manuales técnicos sobre productos y procedimientos, instrucciones escritas para la ejecución y medios analíticos para revisar y verificar el producto y los procedimientos, y otras cosas similares.

Por el contrario, constituyen información intangible:

#### Procedimientos prácticos

- a) Por menores de prácticas de taller.
- b) Entrenamiento técnico.
- c) Vistas o inspecciones personales.
- d) Pericia o maestría.
- e) Procesos de fabricación.
- f) Experiencia.

"La descripción más comunmente aceptada del concepto de secretos comerciales (trade secrets), bajo el Derecho estadounidense, es la incluida en el artículo 757, comentario b), del Restatement of Torts, de 1939: " Un conocimiento comercial puede consistir en cualquier fórmula, diseño, mecanismo o compilación de información que sea usado en una empresa y que da la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no lo conocen. Puede ser una fórmula para un compuesto químico,

Rondón de Sanso, Hildegard, Op. cit. p 344.

un proceso de fabricación, tratamiento o conservación de materiales, un diseño de una máquina u otro mecanismo, o una lista de clientes. Difiere de otras informaciones secretas de una empresa en que no es simplemente información sobre hechos individuales o efímeros en la conducta de una empresa, como por ejemplo, el monto en los términos de una oferta secreta respecto de un contrato o el salario de ciertos empleados, o las inversiones en títulos realizadas o contempladas, o la fecha fijada para el anuncio de una nueva política o para el lanzamiento de un nuevo modelo u otras similares. Un secreto comercial es un proceso o mecanismo para ser usado continuamente en la operación de una empresa. Generalmente se relaciona con la producción de bienes, como, por ejemplo, una máquina o una fórmula para la producción de un artículo. Puede relacionarse, sin embargo con la venta de bienes o con otras operaciones de la empresa, como hacer un código para determinar descuentos íntegros u otras concesiones relativas a los precios o de catálogo, o una lista de clientes especializados, o un método de contabilidad o de administración de oficinas".<sup>146</sup>

## ARTICULO 84 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### D) TRANSMISION

Los conocimientos no patentados, pero patentables, que están únicamente al alcance del correspondiente inventor, otorgan a éste un goce en la práctica exclusiva de tales conocimientos, exclusividad susceptible de ser perfeccionada jurídicamente mediante el correspondiente patentamiento.

La estructura de régimen jurídico de los conocimientos técnicos, requiere lograr un equilibrio entre los intereses de los poseedores de tales conocimientos y de quienes tuvieran acceso a ellos sin gozar de un derecho a su libre uso y comunicación. El orden jurídico debe precisar cuáles son las restricciones que pesan sobre las personas que reciben los conocimientos sujetos a condiciones expresas, implícitas, teniendo en cuenta que, debido a la naturaleza de la tecnología, su aprehensión suele ser, en los hechos, irreversible.

**ARTICULO 84 LPI.-** La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

---

<sup>146</sup> Cabanellas de las Cuevas, Op. Cit., p. 63

Este primer párrafo del art. 84 es muy claro ya que; cuando se admite la prohibición del uso y comunicación a terceros de ciertos conocimientos, en razón de estipulaciones contractuales o en virtud de las relaciones que hayan dado origen a la transmisión de los conocimientos, o se determinan los derechos de quienes adquieren tecnología en forma ajena o contraria a la intención de su anterior poseedor debe tenerse en cuenta que, por las razones procedentes expuestas, solo pueden impedirse el uso de los conocimientos cuando estos no forman parte de las aptitudes propias de un profesional u obrero capacitado en la rama correspondiente.

En este punto cabe hacer mención sobre el contrato de licencia; puesto que en esta figura jurídica el licenciante (titular de la patente) solo concede al licenciatario su uso. "No es esencial que tal uso se conceda con exclusividad".<sup>147</sup>

Es opinión casi uniforme que el contrato de licencia recae sobre inventos, modelos y diseños patentados, por ello los contratos sobre inventos para los cuales se encuentra pendiente de otorgamiento la patente solicitada deben considerarse contratos de Know-How y no de licencia.

El licenciate (titular de una patente de invención, diseño o modelo industrial), otorga al licenciatario autorización para que este utilice la patente o la haga ejecutar en su beneficio y a su riesgo, sin transferirle la titularidad de tal derecho.

El licenciatario se obliga a pagar al licenciate una retribución por la autorización recibida.

La cesión de la patente supone la enajenación de todos o algunos derechos sobre la misma, convirtiéndose el cesionario en titular de tales derechos con la exclusión del cedente; en el contrato de licencia, la patente sigue siendo de propiedad de licenciate quien solo otorga a la otra parte una autorización temporal para su utilización industrial.

Una vez terminado el contrato, el beneficiario tendrá que devolver todos los planos, elementos documentales y herramientas que haya recibido en el estado en que se encuentren, sin conservar reproducciones de ellos.

Como hemos expresado; una parte se obliga a suministrar a la otra, la información y asesorías, para aplicación de los conocimientos técnicos, fórmulas, habilidad técnica, necesarios para obtener un producto o servicio logrado como fruto de un proceso estudio, investigación y experiencia.

---

<sup>147</sup> Citado en Juan M. Farina, Op. Cit., p. 249

El beneficiario esta facultado a utilizar todos estos elementos durante el término de vigencia del contrato; pero le es prohibido revelar el secreto a terceros.

Adquiere una especial relevancia la obligación de guardar el secreto impuesto al receptor de los conocimientos técnicos pues si bien el secreto industrial, vinculado a la clientela, ha merecido la protección del derecho contemporáneo y en base a ello se ha desarrollado una doctrina que lo reputa un bien jurídicamente considerado de manera tal que el secreto industrial constituirá un bien inmaterial.<sup>148</sup>

Stumpf nos reproduce cierta fórmula usual en contratos de esta naturaleza. La información, (secreto) sólo se los entrega confidencialmente para... (indicación del fin). No deberán ser entregados a terceros, ni tampoco deberá darse estos de algún modo acceso a los mismos.<sup>149</sup>

Es responsabilidad de los interesados controlar y proteger esta información, de la cual no se hacen trámites ni se presentan documentos para su registro ante el IMPI.

Asimismo, en una de las cláusulas del contrato de transferencia de tecnología queda establecido que:

" La compañía no tendrá Derecho a transpasar, ceder ni licenciar, parcial o totalmente, ninguno de sus Derechos y obligaciones conforme a este convenio sin el previo consentimiento escrito de la empresa. Cualquier traspaso, cesiones o sublicencias por la compañía que no hayan contado con el consentimiento como antes se indica serán nulos y sin valor para todo efecto.

En lo referente a la documentación técnica. Todos los dibujos y especificaciones, documentos técnicos y datos suministrados a la compañía conforme al presente convenio por la empresa, serán y permanecerán durante la vigencia de este convenio como propiedad de esta última; y la compañía durante dicha vigencia (con sujeción a cualquier relación necesaria a sus funcionarios y empleados) en todo tiempo mantendrá los mismos en estricta reserva y no hará uso de ellos sin el previo consentimiento escrito de la empresa para cualquier propósito, salvo la manufactura de componentes y refacciones y el montaje de la maquinaria téxtil especificada en el territorio durante la vigencia de este convenio.

En caso de que este convenio se de por terminado con anterioridad a la fecha de conclusión de periodo, la compañía entregara a la empresa o su representante designado, todos los dibujos, especificaciones, documentos y datos (y todas las copias

<sup>148</sup> M. Farina, Juan Op. Cit., p. 255

<sup>149</sup> M. Fanna Juan, Op.cit p. 256

de los mismos en poder o bajo el control de la compañía) y la compañía en ningún tiempo posterior a dicha terminación hará uso de ellos o de cualquier información técnica, obtenida de la empresa para cualquier propósito que fuere, revela dicha información a cualquier persona<sup>150</sup>

Como se observa claramente en este primer párrafo del art. 84 el usuario del secreto tiene la obligación de guardar el secreto, que se le ha confiado y por ninguna circunstancia podrá divulgarlo. Tal es el caso que en el segundo párrafo de este mismo artículo dice lo siguiente:

**ARTICULO 84 LPI.-** 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 comprendan como confidenciales.

Advierte Guillermo Cabanellas que "quien viole la obligación de guardar secreto comete sin dudas un hecho ilícito, que halla la consiguiente sanción, tanto en el ordenamiento civil como penal. " Resulta así preciso explicar normas que expresa o implícitamente impongan a los supuestos responsables la obligación de abstenerse de la apropiación o divulgación de conocimientos sin la autorización de su poseedor."<sup>151</sup>

Asimismo en el contrato de transferencia de tecnología establece confidencialidad de la información: "Toda información que se preste y reciba por las partes de este contrato tendrá el carácter de confidencial y no podrá ser dada a conocer a terceros sin que ambos contratantes de este instrumento lo autoricen, salvo que se trate de la ejecución de lo convenido de acuerdo a la naturaleza de la presente transferencia de tecnología.

Guillermo Cabanellas\* establece que "en el primer término, las precauciones destinadas a mantener la reserva de conocimientos pueden ser no solo de carácter material impidiendo en la práctica el acceso de terceros a los conocimientos, sino también de orden puramente jurídico. Puede así el titular de la tecnología incluir cláusulas que obliguen a los receptores de ésta a mantener oculta y a no realizar ulteriores transferencias de la misma".

Para asegurar tal secreto se mantiene la protección derivada de su carácter secreto, mediante la aplicación de un sistema de obligaciones de confidencialidad de origen legal".

<sup>150</sup> Transferencia de Tecnología, Op. Cit., p. 81

<sup>151</sup> M. Farina, Juan., Op. Cit., p. 257

\* Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Op. cit. p. 473

En el Derecho estadounidense se ha reconocido la existencia de una obligación de no utilizar o divulgar los conocimientos secretos adquiridos en el curso de una negociación precontractual, aún en la ausencia de contratos previos dirigidos a impedir su uso o revelación.

"El fundamento extracontractual de las obligaciones que pesan sobre quien recibe informaciones en el curso de negociaciones queda plenamente de manifiesto en los casos en que se consideran aplicables tales obligaciones en razón que la empresa transmisora se niega a suscribir documentos en los que se estipule la comunicación que ella realiza es sobre una base no confidencial. En tales casos es evidente que falta un entendimiento o voluntad común dirigida a calificar las condiciones que se revelan los conocimientos siguiendo tal calificación de las obligaciones implícitas de confidencialidad que se derivan de las relaciones contractuales."

Las medidas destinadas a mantener el carácter oculto de los conocimientos cumplen una función esencial en el sistema de protección de éstos pues constituyen la exteriorización necesaria de la voluntad de mantener el secreto.

Las medidas que pueden adoptarse para mantener la reserva de los secretos industriales o comerciales son de muy distinta especie (Millgrim) menciona a título de ejemplo, las siguientes: " Uso de técnicas destinadas a poner a los empleados sobre aviso del carácter de secretos comerciales, de los elementos con que trabajan; colocación de señales de aviso o precaución; restricciones a los visitantes; conservación del secreto dentro de la empresa mediante la división del proceso de distintos pasos, separándose los departamentos en que se efectúan estas diversas etapas, uso de ingredientes no individualizados o codificados; conservación de documentos bajo llave, etc. <sup>152</sup>

Para finalizar el artículo 84 de la Ley, analizaremos rápidamente la parte del contenido de las cláusulas de una contratación de tecnología. No es suficiente que exista solo la buena voluntad de las partes. Hay que definir las condiciones, los Derechos y las obligaciones completamente garantizado al receptor un traspaso de tecnología que fortalezca su posición. Todo esto se logra al plasmarlo por escrito en un contrato.

En toda contratación de tecnología generalmente se encuentra un elemento a considerar: Secrecia (confidencialidad).

Confidencialidad. Muchas veces el paquete tecnológico confiere información importante que el licenciatario se compromete a no divulgar en forma oral o escrita y hacerla estrictamente del conocimiento solo del personal necesario para obtener buenos resultados, tanto de los procesos como de los productos. Esta información, llamada confidencial, constituye los secretos industriales y como tal, como secreto industrial, es una alternativa de protección cuando no se desea o no conviene

<sup>152</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Op. Cit., p. 478  
Fontan Balestra, Carlos; Op. cit. p.388

documentarla y protegerla legalmente a través de una patente u otra figura. Las partes podrán convenir en la firma de un acuerdo de la confidencialidad entre el licenciario y sus trabajadores donde se establezca por escrito este carácter confidencial y de las sanciones en caso de incumplimiento, la información necesariamente debe estar referida a la naturaleza, características o métodos de producción de los productos y sus diseños, manuales o información y conocimientos para distribución y comercialización y/o conocimientos técnicos, que no sean del conocimiento del licenciario, durante la vigencia del contrato.

Tal como lo establece la actual Ley de la Propiedad Industrial, dicha información debe constar de documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas y otros instrumentos similares.

## **ARTICULO 85 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

### **E) CONTRATO DE LICENCIA**

La transferencia de tecnología implica: el contacto personal a través de formación y capacitación personal (seminarios, conferencias, talleres, cursos de entrenamiento, visitas a plantas, etc). Lo que se refiere a asistencia técnica, utilizando como medios: planos, diagramas, modelos, formulaciones, especificaciones, instructivos, manuales, etc. Lo que define a los conocimientos técnicos.

La asistencia técnica, más específicamente, define la actividad de asistir o estar al lado de quien necesita la transferencia de tecnología para la formación, capacitación y adiestramiento de personal, ya sea para la planeación, programación organización, control de producción de proceso, de producto o de maquinaria y equipo. Esta asistencia se da en el contexto del " Know-How " o " saber como " de la tecnología. Incluye conocimientos patentables o no patentables que constituyen información confidencial, secretos industriales, habilidades y destrezas desarrolladas en la tecnología.

**ARTICULO 85 LPI.-** Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

Si el parámetro crítico consiste en alcanzar un cierto nivel de habilidades técnicas por parte del personal receptor, las provisiones contractuales deben contemplar la capacitación y entrenamiento.



Respecto a la propiedad intelectual debe establecerse claramente la tecnología que está debidamente protegida, ya sea como patente, diseño de dibujo o modelo industrial o a través de secretos industriales.

La garantía debe contemplar la protección contra el infringing de los derechos de las terceras partes. Las cláusulas correspondientes deben establecer el pago de daños y de las acciones que resulten.

La importancia para el mantenimiento de la protección de los secretos industriales representa la restricción de su utilización una vez finalizada la relación de dependencia que se ha tenido acceso a ellos, ha sido repentinamente puesta de manifiesto por la jurisprudencia estadounidense.<sup>153</sup>

El grado en que permitan el mantenimiento de las condiciones objetivas de la tecnología será una cuestión puramente fáctica, pues dependerá de la medida en que las precauciones efectivamente impidan el acceso de terceros a los conocimientos de que se trate.

La posibilidad de que personas que actúan en cierta empresa tengan acceso a la tecnología secreta de esta, sin destruir esa condición de los conocimientos técnicos allí empleados no implica que la empresa pueda prescindir totalmente de medidas destinadas a preservar la reserva de su tecnología. A fin de apreciar la incidencia de las medidas que adopte una empresa para mantener el carácter oculto de los conocimientos que están al alcance de los individuos que actúan en su seno, debe distinguirse diversas hipótesis:

a) Personal en relación de dependencia. La obligación de confidencialidad surge de la Ley Federal de Trabajo. Esta regla se aplica aún cuando el personal haga uso de los conocimientos fuera del recinto físico en que se desarrollan las actividades principales de la empresa y en los casos en que los conocimientos utilizados en un sector ajeno a aquel en el que se desempeña normalmente el empleado con acceso a la tecnología de que se trate.

El deber de fidelidad que impone sobre el trabajador la Ley de Trabajo, se aplica respecto de las informaciones que exijan reserva o secreto de parte de aquel.

La manifestación de la voluntad de reserva, y la consiguiente obligación de confidencialidad que pesa sobre el personal, resulta de la voluntad tácita del empleador a tal respecto, exteriorizada a través de las precauciones que adopte para evitar el

<sup>153</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos p.p. 197

acceso de terceros a la tecnología, o del conocimiento que el empleado debe tener, debido a su función en la empresa y formación profesional, respecto del carácter secreto de la tecnología a que tiene acceso.

b) Directores, gerentes, etc.- En general, la transmisión de la tecnología a los representantes de empresas vinculadas tendrá lugar en el curso de relaciones bilaterales entre alguna de estas y la titular del secreto, de las que surjan obligaciones, confidencialidad sobre la firma receptora y sus órganos. Las obligaciones de los socios y la empresa, darán lugar a un deber de confidencialidad y reserva por lo menos similar al que pesa sobre los empleados de la firma.

c) Socios.- Si un socio se apropia de la tecnología con el consentimiento de los demás, estando éstos autorizados, conforme al tipo societario a actuar de igual forma, será este consentimiento, y no el consentimiento que el socio hubiere tenido de los secretos de la sociedad en razón de su participación en ella, lo que supondrá el debilitamiento del carácter oculto de la tecnología, tanto objetivamente como desde el punto de vista de la intención de la empresa, tal como se manifiesta a través de sus precauciones de reserva. Una transmisión de este tipo no bastará, normalmente para eliminar el secreto, pero puede jugar un papel importante cuando no existe certeza sobre si la sociedad ha tomado las precauciones necesarias para mantener la reserva de la tecnología.<sup>154</sup>

El carácter secreto de un conocimiento no depende solamente de su naturaleza, sino de la calidad de la persona a la que se hace depositaria de él y de las circunstancias o la forma en que lo hace. Sujeto activo de este delito pueden ser las personas que tengan determinado estado, oficio, empleo, profesión o arte y que por razón de él hayan tenido noticia del secreto.

En relación con los trabajadores, hay personas que desempeñan tareas accesorias para los profesionales que pueden ser receptoras de secretos. Estas no son, por lo común, depositarias del secreto por parte del interesado, pero tiene acceso a él; por ejemplo los empleados bancarios pueden ser sujetos del delito, si dan a conocer un hecho que ha sido confiado a la institución con voluntad de que sea mantenido en reserva.<sup>155</sup>

Por lo tanto el contrato de licencia es el acuerdo de voluntades mediante el cual el titular del secreto industrial otorga a otra persona denominada licenciatario el uso de éste por un tiempo determinado a cambio de una regalía y con carácter confidencial.

Asimismo, tanto el titular del secreto (licenciante) como el licenciatario adquieren derechos y obligaciones que a continuación señalaremos:

<sup>154</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; op. cit. p.p. 197 a la 480

<sup>155</sup> Maggiore Giuseppe, Op. Cit., p. 384 a 385

**\* Derechos y Obligaciones del licenciente**

- 1.-Debe obtener una regalía y como consecuencia de ello, sólo concede al licenciatarlo su uso.
- 2.-Debe permitir que el licenciatarlo continúe con los negocios realizados con el secreto industrial, antes de vencido el contrato de licencia.
- 3.-Cede el uso del secreto industrial con carácter confidencial y por cierto tiempo.

**\* Derechos y Obligaciones del licenciatarlo**

- 1.-Por su parte, el licenciatarlo no se obliga a pagar al licenciente una retribución por la autorización recibida.
- 2.-Lo adquiere con carácter confidencial y por cierto tiempo.
- 3.-No lo puede utilizar, una vez terminado el contrato, salvo que, haya realizado negocios con el secreto industrial, antes de vencido éste.
- 4.-Una vez terminado el contrato debe devolver el secreto industrial, sin conservar reproducción alguna.

**ARTICULO 86 DE LA LEY  
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**F) ACCION CONTRA LOS URSUPADORES**

**ARTICULO 86 LPI.-** La persona física o moral que contrate a un trabajador que este laborando o haya laborado o aún profesionista asesor o consultor que presente o haya presentado 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.

Es necesario, sí, que se trate de hechos o noticias vinculadas directamente a la actividad del autor, de las que ha tenido conocimiento por razón de su estado, oficio, etc., y que se trate de secretos (Gómez, Nuñez). Estas exigencias tienen su fundamento en el hecho de que el titular del secreto recurre a esas personas obligado por las circunstancias, a veces muy a su pesar, y lo así conocido es lo que debe ser mantenido en reserva.

La ilegitimidad del hecho resulta de que el secreto sea revelado sin justa causa. Se distinguen cuatro situaciones:<sup>156</sup>

- a) Prohibición de revelar.
- b) Obligación de revelar.
- c) Casos en que el silencio hace incurrir al autor en el delito de descubrimiento.
- d) Autorización, sin obligación de revelar.

Por ejemplo: Cfr. Du Pont de Nemours Vs. Co. V. American Potash Chemical Corp. (Del. C. 1964), Wexler V. Greenberg, 399 Pa. (1960), en estos dos fallos se debían resolver las dificultades creadas por ex-empleados que utilizaban conocimientos secretos vinculados con tecnología propia de su profesión y especialización. Pese a las dificultades prácticas que supone fijar los límites de las conductas permisibles en tales hipótesis, el principio general sigue siendo el de la ilicitud del empleo y comunicación de los conocimientos secretos obtenidos en el curso de una relación laboral, y la licitud de tales actos en relación con tecnología que se halla en el dominio público, aún cuando haya sido aprehendida en el curso de la relación de dependencia concluida.<sup>157</sup>

Se configura violación de secretos cuando el empleado comunica estos no a un competidor determinado del titular de los conocimientos o a un tercero que actúa en favor o representación de éste, sino a personas que no los utilizarán para desviar la clientela del poseedor original.<sup>158</sup>

Bajo el Derecho alemán, los conocimientos que revisten características de secreto pueden ser utilizados por el ex-empleado que ha tenido acceso a ellas en el marco de una relación laboral, una vez terminada esta.<sup>159</sup>

Este Derecho cesa si ha mediado, a efectos de adquirir los conocimientos o de obtener su libre uso, una conducta ilegítima. Tal el caso cuando el empleado obtiene los conocimientos aprovechando su presencia física en la empresa, sin haber sido autorizado a hacerse de ellos, o si el trabajador rompe intempestivamente la relación laboral con el propósito de utilizar, sin las restricciones derivadas de ésta, los secretos conocidos en el curso de su empleo. Cfr. el fallo "Anreissgerot" (1955).

En el fallo E. Y. Du Pont de Nemours 8c Co. V. American Potash 8c Chemical Corp., el tribunal interviniente analizó el conflicto entre el interés del empleador en limitar la utilización de tecnología por su personal, y el Derecho de este a ejercer libremente su capacidad laboral. Expresó que, en tales casos, debió evaluarse el interés público " en proteger los Derechos de los empleados sobre sus secretos comerciales, por

<sup>156</sup> Maggiore Giuseppe, Op. cit. pp. 386 a 387

<sup>157</sup> Cabanellas de las Cuevas, Op. Cit., p. 324

<sup>158</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Op. cit. p. 198

<sup>159</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Op. cit. p. 309

una parte frente al Derecho del individuo de explotar su talento, usar elementos que son de conocimientos general y surgir su vocación sin obstáculo indebidos impuestos por el empleador precedente sobre otra. El Derecho reconoce que los secretos comerciales merecen una protección razonable, independiente del encuadramiento legal que se les da. Una protección jurídica razonable tiende a fomentar como en este caso, gastos substanciales dirigidos a encontrar y mejorar las formas y medios de lograr metas comerciales e industriales. La protección de tales esfuerzos, cuando resultan en secretos industriales, tiende a alentar su persecución y resulta beneficiosa para el empleador y, presumiblemente para la sociedad. Sin embargo es difícil exigir a una persona que trabaje en un área de secretos comerciales y que así circunscriba su posible libertad de acción y el uso al conocimiento y habilidad que están inexplicablemente interrelacionados con su conocimiento de secretos comerciales.

En el caso *Wexler V. Greeberg* se discutía una cuestión similar a la expuesta en el pasaje precedente. Se trataba de un químico que había desarrollado ciertas fórmulas mediante la copia o modificación de las composiciones de firmas competidoras de la que pretendía impedir la utilización de esas fórmulas. La accionante argumentaba que las composiciones derivadas por el experto químico eran secretos industriales. La sentencia consideró que los trabajos efectuados por el químico durante su empleo en la accionante no era susceptibles de dar origen a secretos industriales, siendo calificados como " el fruto de la capacidad (del empleado) en cuanto a químico ". Como observa Milgrim, si las fórmulas son suficientemente desconocidas como para configurar secretos, debe impedirse que tales fórmulas, que han sido obtenidas en base a los gastos incurridos por el empleador que pago por su copia y desarrollo, sean utilizadas para competir en este. Esta solución no impide al empleado aplicar su capacidad de químico, y en particular la de desarrollar nuevas o distintas fórmulas en otras empresas o en su propio beneficio, sin apropiarse de los gastos de la firma que realizó las inversiones necesarias para que el empleado se dedicará a las actividades de investigación.<sup>160</sup>

La protección de los conocimientos secretos queda nuevamente de manifiesto cuando se consideran las conductas en virtud de las cuales un tercero no autorizado pone los conocimientos que no le pertenecen al alcance de otras personas. Este tipo de conducta tiene lugar cuando el tercero en cuestión se apropia indebidamente de los conocimientos y los comunica mediante publicaciones a todos aquellos que estuvieren interesados en esa información.<sup>161</sup>

#### G)ARTICULO 86 BIS.- DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

**ARTICULO 86 BIS LPI.-** La información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos quedará

<sup>160</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo : Op. cit. p. 189 a la 200

<sup>161</sup> Cabanellas de las Cuevas, Guillermo : Op. cit. p. 487

protegida en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte.

En los Tratados Internacionales en los que México es parte para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilice nuevos componentes tiene como condición para la aprobación de la comercialización que utilicen nuevos componentes químicos, una de las partes exige la prestación de datos sobre experimentos que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia de uso de dichos productos, esa parte protegerá los datos que presten las personas contra la divulgación, excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público, contra todo uso comercial de steal. Ninguna persona distinta sin autorización de la persona que otorgo los datos podrá contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un período razonable después de su presentación (5 años).<sup>182</sup>

#### ARTICULO 86 BIS-I DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

**ARTICULO 86 BIS-I.-** En cualquier procedimiento judicial o administrativo en las 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 al secreto industrial al que se refiere al párrafo anterior.

La averiguación previa en materia de delitos contra la propiedad industrial, no se distingue de cualquier otra referencia a la investigación de delitos, sino por el hecho de que en la primera existe un llamado obstáculo procesal que se entiende como un impedimento para el ejercicio de la acción persecutoria. El obstáculo de que se trata lo constituye el dictamen técnico que tienen que rendir la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial según cada caso concreto.

La integración de la averiguación previa en términos generales y en particular tratándose de la clase de delitos que nos ocupa, tiene por objeto acreditar los elementos materiales constitutivos del tipo penal involucrado, al mismo tiempo que debe aportar indicios suficientes para responsabilizar a alguna persona física determinada por la realización del hecho típico.

Las medidas cautelares tendientes al aseguramiento de los objetos y bienes materiales de delito y para la separación del daño es permisible, a criterio del Ministerio

<sup>182</sup> Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Rep. de Costa Rica.- Op. Cit.,

Público investigador en toda clase de delitos, incluyéndose en este sentido los correspondientes contra la propiedad industrial.<sup>103</sup>

La seguridad y eficacia de un secreto industrial depende de la calidad de la persona a la que se hace depositaria de él y de las circunstancias o la forma en que lo hace. Sujeto activo de este delito puede ser las personas que tengan determinado estado, oficio, empleo, profesión o arte y que por razón de él haya tenido noticia del secreto. Es evidente que la obligación no nace de la actividad que el individuo desempeña por sí solo, sino de lo que haya conocido con motivo de las tareas propias de esa actividad, que el individuo debe desenvolver en el momento de ser receptor del secreto, sin que sea necesario que continúe en ella en el momento de la revelación.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> ESTUDIO SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial). México, D.F., p. 87 a la 101.

<sup>104</sup> Maggiore Giuseppe; Op. Cit., p. 384 a la 385.

## CAPITULO CUARTO

### EL DELITO DE VIOLACION DEL SECRETO INDUSTRIAL.

Analizando el concepto del secreto industrial, los requisitos de fondo y de forma que deben cumplir; así como los derechos y acciones que posee su titular; ahora, nos toca analizar lo referente a la vía penal; pero es necesario, ver algunos antecedentes históricos-jurídicos, de nuestra figura a estudio, para después entrar al análisis jurídico del referido secreto en el ámbito penal.

#### 1.- REFERENCIA HISTORICA:

La protección jurídica de los secretos industriales denominados también secretos de fábrica, tiene su origen "en el régimen de la libre concurrencia proclamado por primera vez en Francia por la Revolución Francesa, al propugnar la libertad de industria y de comercio por decreto del 2-17 de marzo de 1791, que suprimía las corporaciones de Artes y Oficios dada la organización del trabajo no hubo necesidad de sanciones particulares para los secretos de fábrica."<sup>165</sup>

Lo anterior pone de manifiesto que, es a partir del citado acontecimiento cuando adquiere protección nuestro multicitado secreto industrial, de ahí que las legislaciones del mundo lo protejan.

En México se observa desde la redacción del proyecto al Código Penal de Veracruz de 1835, presentado al Cuarto Congreso Constitucional del propio Estado.

Dicho Código Penal, entre sus disposiciones consigna el delito de revelación de secretos industriales, pero no de manera expresa se habla del secreto industrial, y aplicaba la pena privativa de libertad, suspensión de empleo y sueldo.

El Código Penal Mexicano de 1871, comprendía en el Libro Tercero en los delitos en particular, la relación de secretos así también tutela el secreto industrial, pero no de manera expresa, de similar forma que el anterior, la pena aplicable era privativa de libertad, este código, no castigaba al profesionista ni al confesor cuando revelaban el secreto contado con el consentimiento libre y expreso del que lo confió y de cualquiera otra persona que haya de resultar comprometida por la revelación.

<sup>165</sup> ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV Editorial Driskill S.A. Buenos Aires Argentina, 1986, Págs. 213 y 214.



El código de Almaraz de 1929, nos señala que en el art. 841 se sancionaba con multa de cinco a sesenta días de utilidad y arresto hasta de dos meses, la revelación de cualquier secreto, en los casos no comprendidos en la disposiciones especiales.

Es aquí cuando de manera expresa se protege el secreto industrial, se estipuló solo una de las modalidades del delito de violación de nuestra figura a estudio, que consiste en la revelación, máxime que, la Ley de la Propiedad Industrial prevé tres modalidades (revelación, uso y apoderamiento), y al igual que los demás códigos la pena consistía en la privativa de libertad.

Asimismo, José Almaraz, agrega que el Código Penal Mexicano de 1871, "está tomado del Código Español de 1870, hasta sus faltas gramaticales copia".<sup>166</sup>

El Código Español identifica al delito de revelación de secretos con la denominación "descubrimiento o revelación de secretos".

Antonio de P. Moreno, nos hace un análisis de las partes que comprenden el referido delito, que son las siguientes hipótesis:

- 1.- Apoderamiento de papeles o cartas para descubrir los secretos de otro.
- 2.- La revelación de secretos llevada a cabo por el administrador, dependiente o criado que divulgue los secretos de su principal que haya conocido por razón de su cargo.
- 3.- La revelación de secreto industrial por el encargado u obrero de una fábrica u otro establecimiento industrial que con perjuicio del dueño de ellos revele los secretos industriales.

En efecto, el actual Código Penal Mexicano, es el de 1931 y preve las hipótesis a que alude Antonio de P. Moreno, respecto al Código Penal Español, pero sólo establece la violación del secreto industrial, en la modalidad de revelación.

---

<sup>166</sup> Citado en Islas Magallanes Olga, p.18

## 2.- SUJETOS

Los sujetos del derecho de la propiedad industrial son las personas.

El vocablo persona denota al ser humano dotado de libertad, capaz de realizar una conducta encaminada a determinados fines.

"La biología la estudia como organismo viviente; la filosofía la considera porque en ella se encarna el ser racional capaz de realizar sus fines la moral la estima como sinónimo del ente capaz de actualizar o realizar valores; la ciencia jurídica la enfoca como sujeto de derechos y obligaciones."<sup>167</sup>

Sin embargo, en el ámbito penal, se habla del sujeto activo y del pasivo.

Primero, haremos alusión al activo, respecto a nuestra figura a estudio, al efecto Rafael Pérez Miranda, dice que son los siguientes:

a) Los trabajadores que en razón del cargo desempeñado tengan acceso a un secreto industrial y lo divulguen o usen.

b) Los usuarios autorizados de un secreto industrial que lo divulguen.

c) Cualesquiera que se apodere de un derecho industrial o que haya tenido conocimiento del mismo de alguien que no tenía autorización para divulgarlo, y lo utilice o revele a un tercero.<sup>168</sup>

Estamos de acuerdo con lo antes señalado, por Pérez Miranda, porque únicamente se basa en nuestro código penal, en el capítulo respectivo a la violación del secreto industrial, pero deja a un lado la Ley de la Propiedad Industrial.

Así, se concluye que, el sujeto activo, es aquella persona física o moral (independientemente de que tenga una relación contractual con el sujeto pasivo), que use, revele o se apodere de un secreto industrial.

En lo tocante al pasivo, Eugenio Cuello Calón, señala que puede ser doble:

a) El titular del secreto, es decir, de la persona que lo ha confiado o el profesional o la persona a la cual se refiera el secreto advertido por aquel.

b) La persona que sin ser el titular directo del secreto pueda resultar perjudicado por la revelación.<sup>169</sup>

<sup>167</sup> MAGALLON IBARRA, Jorge Mario. Instituciones de Derecho Civil. Tomo II Editorial Porrúa, 1987, p. 1.

<sup>168</sup> PÉREZ MIRANDA, Rafael y Serrano Migallón, Fernando. Tecnología y Derecho Económico, Editorial Porrúa, México, D.F. 1983 p. 315

Agrega que solo es punible cuando es hecha por encargados, empleados y obreros de fábrica o establecimientos industriales.

De lo antes expuesto se concluye que, el sujeto pasivo, consideramos que es aquella persona física o moral, que posee la titularidad del secreto industrial.

### 3.- OBJETO

Los objetos de derecho "son formas de conducta jurídicamente reguladas por el derecho, mediante actos, hechos lícitos o ilícitos, derechos, deberes y sanciones jurídicas."<sup>170</sup>

El español Eugenio Cuello Calón, no dice que, el bien jurídicamente protegido por el delito de "descubrimiento o revelación de secretos" es la libertad y la seguridad individual; o el mantenimiento del secreto profesional a que están obligados los encargados, empleados y obreros de fábrica o establecimientos industriales concededores por razón de su profesión de secretos de esta índole.<sup>171</sup>

Por otra parte, Márquez Piñero Rafael señala que es el "secreto industrial," el objeto o bien jurídicamente protegido.<sup>172</sup>

Maggiore, Giuseppe, sostiene que "el objeto jurídico de esta acriminación es el interés del Estado por amparar la libertad individual en lo referente a la inviolabilidad de los secretos científicos e industriales."<sup>173</sup>

Demalto Celso, señala que el bien jurídico que realmente se tutela "es la concurrencia, puesta en peligro por el quebranto del secreto y no éste en sí mismo."<sup>174</sup>

El Doctor Julio C. Ledesma indica que, "el bien jurídico que ampara la figura penal a examen no es sólo la inviolabilidad de la esfera íntima del sujeto pasivo o sea su libertad personal, sino que también rige contra los excesos de la libertad económica, dado que tiende a resguardar el secreto en su explotación industrial, desde que ello estimula, favorece la actividad económica del empresario en beneficio de la colectividad."<sup>175</sup>

---

<sup>169</sup> CUELLO CALÓN, Eugenio, Derecho Penal, Tomo II, Barcelona España, p.102.

<sup>170</sup> ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Editorial Porrúa, Tomo I 1971 p.87 y 88.

<sup>171</sup> CUELLO CALÓN, Eugenio, *Idem*, Tomo I p. 94.

<sup>172</sup> DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, México D.F. Tomo II 1990, p. 2877.

<sup>173</sup> MAGGIORE, Giuseppe, Derecho Penal, Parte Especial IV, Editorial Themis, Bogotá, Colombia, 1989 p. 519

<sup>174</sup> DEMALTO CELSO, Eugenio, Derecho Penal, Tomo II y III, Barcelona, España, p.200.

<sup>175</sup> ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Op. cit. p.232

Así, Carranca y Trujillo, Raúl y Carranca y Rivas, Raúl dicen que, el objeto jurídico del delito es la libertad individual a virtud de la cual el ofendido esta garantizado frente a la posesión que otro tiene del secreto.<sup>176</sup>

Finalmente Pérez Miranda, Rafael, nos dice que, "el interés que protege la norma en el caso del secreto industrial son:

En primer término "es una competencia leal, garantizar que se verifique uno de los condicionantes que hacen que la economía de mercado tienda a la eficacia.

En segundo término, protege la confianza que le brinda la empresa a los trabajadores que tienen acceso a un conocimiento técnico confidencial.

En, indirectamente, protege al productor y los consumidores, que se verán beneficiados de un comportamiento leal del mercado.<sup>177</sup>

Algunos autores aducen que el objeto del delito de violación del secreto industrial, lo es la libertad individual.

Para otros, lo es, el secreto industrial.

Ahora bien, si bien es cierto que, nuestra multitudada figura a estudio (secreto industrial), es objeto del derecho de la propiedad industrial, no es menos cierto lo que, Pérez Miranda Rafael, acertadamente señala que, el objeto del delito en comento, lo sea una competencia leal, máxime que, protege la confianza que brinda la empresa a los trabajadores que tienen acceso a dicho secreto habida cuenta que, protege al titular del referido secreto industrial y a los consumidores; en consecuencia; debe entenderse que, el objeto del delito de violación del secreto industrial, lo es la concurrencia leal.

De lo antes expuesto concluimos que, la concurrencia leal, se traduce, en la libertad de actuar frente a los competidores en el mercado. Es decir, en nuestra figura a estudio (secreto industrial), es la libertad de competir en el mercado y ofrecer productos de excelente calidad con menores costos.

Por otra parte, el Licenciado Horacio Rangel Ortiz, señala que nuestra figura a estudio se debe proteger, mediante la concurrencia desleal, máxime que, es objeto del derecho de la propiedad industrial."<sup>178</sup>

<sup>176</sup> CARRANCA y TRUJILLO, Raúl y CARRANCA y RIVAS, Raúl. Código Penal Anotado, Editorial Porrúa, 17a Edición, 1995 p. 516.

<sup>177</sup> PEREZ MIRANDA, Rafael, op. cit. p. 315

Ahora bien, el Doctor David Rangel Medina, sostiene que "la noción de la competencia desleal esta destinada a cubrir o encomendar las imperfecciones de la regulación de los derechos de propiedad industrial, tiende a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no son suficientemente reprimidos por las disposiciones que regulan los derechos privados en esta materia."<sup>179</sup>

No impide considerarlo de este modo, el hecho de que, el secreto industrial no se proteja mediante la concurrencia desleal, puesto que, si bien es cierto que, es objeto del derecho de la propiedad industrial, maxime que, así lo prevee la Ley de la Propiedad Industrial, también lo es que actualmente los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, ya protegen y reprimen su violación.

#### 4.- NATURALEZA JURIDICA

En este apartado únicamente precisaremos la naturaleza de la acción del delito de violación del citado secreto, porque, en el capítulo primero ya precisamos la naturaleza del secreto industrial.

La naturaleza de dicha acción es de índole privada, como lo señala el Doctor Julio C. Ledesma; es decir, que sólo procede a instancia de parte ofendida o sea mediante querrela.

Para corroborar lo anterior, el fundamento de la naturaleza de la acción del delito de violación del citado secreto, se encuentra en el título séptimo, bajo el rubro "De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos" capítulo tercero, bajo el epígrafe "De los delitos", artículo 223, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial que estipula.

"Son delitos...Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida".

#### 5.- ELEMENTOS DEL TIPO PENAL

---

<sup>179</sup> RANGEL ORTIZ, Horacio. Conceptos Fundamentales de la Competencia Desleal en materia de Propiedad Industrial, En "Revista Mexicana de Justicia", Volumen II, N° 4, Octubre-Diciembre, 1984, México, D.F., p. 311.

<sup>178</sup> Citado en RANGEL ORTIZ, Horacio, p. 287

Los elementos del tipo penal, respecto al delito de violación de secreto industrial que prevee, nuestra legislación penal mexicana, son los que a continuación señalaremos:

Ahora bien, el Código Penal, para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, en el título noveno, capítulo único, relativo a la revelación de secretos en su artículo 210 (reformado por el artículo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor el primero de febrero de la citada anualidad), dice lo siguiente:

**ARTICULO 210 C.P.-** "Se impondrá de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conozca o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto."<sup>180</sup>

Así, se concluye que los elementos del tipo penal son:

- a) Que el activo, sin causa justa revele algún secreto o comunicación reservada.
- b) Que esa revelación sea con perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien pueda resultar perjudicado: y,
- c) Que ese secreto o comunicación lo conozca o haya recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

De lo anterior se advierte que, se tipifica y pone la revelación de un secreto de cualquier índole. Así, como una relación contractual.

Por otra parte, Pérez Miranda Rafael, Carranca y Trujillo Raúl y Carranca y Rivas Raúl; entre otros señalan que, este es el tipo básico en la revelación de secretos.

A continuación analizaremos los elementos del tipo penal citados:

---

<sup>180</sup> **CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL** Ediciones Andrade, S.A., de C.V. México, D.F. 1994.

En lo tocante, al primero (sin causa justa), es un elemento normativo, máxime que, Jiménez de Asúa, sostiene que, "los elementos normativos se ligan a lo injusto".<sup>181</sup>

Así, se concluye que, resulta injusto el que se deje impune la conducta del sujeto activo.

Al contrario sensu, constituye justa causa la revelación hecha por causa de necesidad, para evitar un mal mayor por ejemplo "el uso del secreto derivarse en la posibilidad de ocasionar un daño a la salud de la colectividad o fuere contrario a los intereses del país. O bien, cuando la "revelación se llevará a cabo en la defensa de un derecho propio". En suma, la "justa causa" se produce cuando la transmisión del secreto se realiza en el cumplimiento de un deber jurídico. De aquí que sea suficiente para que se tipifique por sí misma la violación de secreto por su "revelación sin justa causa" cuando su transmisión hubiera sido indebidamente hecha a quien simplemente carece de derecho para recibirla.<sup>182</sup>

De lo antes expuesto se concluye que, este primer elemento de tipo penal, es esencial para que se configure el delito a estudio, en virtud de ser un elemento normativo y este se liga al injusto.

Respecto al segundo, podemos decir, que este es el elemento indispensable o esencial en la configuración de nuestro delito a estudio, dado que, sin ella no puede existir, se trata de la conducta dolosa, que realiza el sujeto activo es decir, conforme a la dogmática jurídico-penal, el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable; por lo tanto al analizar los elementos del tipo penal en comento, tenemos que la conducta, se encuentra prevista por el tipo penal, por lo que se considera típica, pero a su vez es requisito indispensable que se realice en forma dolosa, esto es, que se tenga el ánimo o intención de realizar alguna de las modalidades (revelar, apoderar o usar un secreto industrial) (culpabilidad).

La antijuridicidad y la culpabilidad, se analizarán en líneas posteriores.

Por otra parte, si el sujeto activo, actúa en forma, dolosa, es evidente que al revelar el secreto, sea sin consentimiento de su titular, con el consecuente perjuicio patrimonial o moral resultante.

<sup>181</sup> JIMÉNEZ DE ASÚA, LUIS. Citado en Islas Magallanes, Olga Tratado de Derecho Penal, 2a edición, tomo III, Buenos Aires Argentina, p. 654.

<sup>182</sup> ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, p. 234.

Es menester, hacer notar que el consentimiento por parte del sujeto pasivo, no constituye una causa de justificación, dado que, puede resultar que revele el secreto industrial a través de la intimidación, ya sea en su persona o en contra de su familia. Más sin embargo, respecto al sujeto activo si, esto es ausencia de conducta.

En el tocante, al perjuicio, este se traduce en la pérdida de la confidencialidad del secreto industrial, dado que, este forme parte de su patrimonio.

Por otra parte, Pérez Miranda, Rafael y Serrano Migallón Fernando, señala que, " en el caso de los Secretos Industriales este daño puede derivarse de:

- 1) La disminución del valor de la inversión tecnológica por su conocimiento por más de una persona;
- 2) La disminución del valor de una unidad de producción y de sus utilidades futuras por el acceso de terceros a la competencia o a la posibilidad de producir a precios similares".<sup>183</sup>

De lo anterior se concluye que, independientemente que se provoquen los daños a que aluden, Pérez Miranda y Serrano Migallón; el perjuicio, se traduce en la pérdida de la confidencialidad del secreto industrial.

Finalmente, en atención al tercer elemento, se refiere a la calidad del sujeto activo, para que se lleve a cabo el delito a estudio, asimismo, en el apartado respectivo a los sujetos, se dejó asentado que, el sujeto activo, es aquella persona física o moral (independientemente de que tenga una relación contractual con el sujeto pasivo), que use, revele o se apodere de un secreto industrial.

No impide considerarlo de este modo, el hecho de que, si bien es cierto que, el sujeto activo debe estar sujeto a una relación contractual, también puede ser aquel que no este ligado a dicha relación; pues no es menos cierto que, en el artículo en comento, únicamente se habla del sujeto activo que debe estar a una relación contractual.

Así, se concluye que, se deben reunir los tres elementos del tipo penal (básico), para que se configure dicho delito.

---

<sup>183</sup> PEREZ MIRANDA, Rafael y Serrano Migallon, Fernando, p. 72.



Por su parte, el artículo 211, del Código Penal vigente establece:

**ARTICULO 211 C.P.-** "La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación posible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial".

Lo anterior pone de manifiesto que, los elementos de tipo penal de violación de secretos industriales, son:

a).- Que la revelación se realice por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público; y,

b) Que el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

En efecto, se advierte que, se prevé y sanciona el delito de violación de secretos industriales en la modalidad de revelación. Así, como una relación contractual.

De lo antes expuesto, se concluye que, se deben reunir dichos elementos para que se configure el delito a estudio.

Ahora bien, nos toca analizar dichos elementos.

En relación al primero, se trata de la calidad del sujeto activo; es aquella persona física o moral independientemente de que tenga una relación contractual con el sujeto pasivo, que use, revele o se apodere de un secreto industrial.

No impide considerarlo, el hecho de que, al referimos al sujeto activo de este delito, no necesariamente debe estar sometido a una relación contractual, dado que no puede ser siempre así.

En lo tocante, al segundo elemento, se refiere al tipo de secreto y este debe de ser como el de nuestro multireferido estudio, es decir, de índole industrial.

Es aplicable, parcialmente, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5a época, tomo XXXVIII, visible en la página

1381 del Apéndice al Seminario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe: "revelación de secreto industrial, elementos constitutivos del delito de".

Al efecto señala los siguientes:

"... a) Que haya sido revelado un secreto por el delincuente. b) Que esa comunicación sea hecha sin justa causa y a la vez, sin el consentimiento y en perjuicio de la víctima del delito. c) Que el secreto llegue al conocimiento del reo, con motivo de su empleo, y. d) Que el secreto revelado sea de carácter industrial..."

Resulta aplicable, siempre y cuando no consideren al sujeto activo, dependiente de una relación contractual con el sujeto pasivo, dado que, en líneas precedentes ya se analizó dicha cuestión.

Es menester, indicar que debe existir una excepción, en lo tocante a los elementos del tipo penal del delito a estudio, esta es la regla genérica, pues se ha señalado que, sólo se prevé la calidad del sujeto activo, que debe tener una relación de tipo contractual con el sujeto pasivo (titular del secreto industrial), habida cuenta que, lo puede ser aquél que no tenga dicha relación.

Por lo que hace a los demás elementos del tipo, consideramos que si se deben reunir, dado que si bien es cierto que, lo único que interesa para que la configuración del delito de violación de secreto industrial, es la conducta dolosa de dicho sujeto, no es menos cierto que, así, lo prevé nuestro código en consulta y la multitudada Ley de la Propiedad Industrial.

Consideramos que la única forma de atipicidad aplicable es la referente a la calidad del sujeto activo, es decir, que tenga una relación contractual con el sujeto pasivo, de aquí nuestra insistencia respecto al sujeto activo como lo hemos dejado asentado en líneas anteriores.

## 6.- ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD.

Una vez que se ha exteriorizado la conducta típica, se hace necesario analizar la antijuricidad, con la finalidad de establecer si la conducta desplegada es contraria al ordenamiento jurídico, es decir, si no operan en favor del sujeto activo alguna causa que pueda excluir dicha conducta típica dolosa.

La antijuricidad, en el delito en comento, consiste en que la violación del secreto industrial, se lleve a cabo sin el consentimiento de su propietario y sin que

medie ninguna circunstancia que justifique o haga lícita la violación de dicho secreto en cualquier modalidad (revelación, apoderamiento o uso).

Consideramos que operan causas de justificación o de licitud, el estado de necesidad, toda vez que, se encuentran bienes que la ley protege que son la integridad del hombre y la vida; por ejemplo, un secreto industrial sirve para proteger al ser humano de una epidemia, la persona que lo conoce (ya sea por una relación contractual o no con su propietario), lo revela, se apodera o usa, su conducta es lícita y otro ejemplo sería el caso de que el secreto industrial proteja la libertad de una persona.

También opera la obediencia jerárquica, pero consideramos que debe ser únicamente mediante un mandamiento escrito de autoridad judicial, que funde y motive la revelación, apoderamiento o uso del secreto industrial.

Y el impedimento legítimo, por ejemplo el sujeto activo realiza una de las modalidades del delito a estudio, porque, su conducta no puede ser de otra forma, en virtud de que hay un impedimento de carácter legal.

No impide considerarlo de este modo, el hecho de que consideramos como causas de justificación o de licitud, el estado de necesidad, la obediencia jerárquica y el impedimento legítimo, dado que, la legítima defensa, el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho se protegen otros intereses que no tienen relación con el delito a estudio.

Asimismo, se procederá a realizar el juicio de reproche es decir, analizar el elemento de la culpabilidad, en el que al sujeto activo se le reprochará su conducta típica y antijurídica, imponiéndosele en el último apartado de este capítulo, la sanción correspondiente, donde será tomada en consideración las causas que determinaron al sujeto activo a cometer el delito.

La culpabilidad, en el delito de violación del secreto industrial, el sujeto activo debe tener conocimiento y voluntad de que provoca un daño.

Pero como se precisó en líneas precedentes, la conducta típica del sujeto activo, es requisito indispensable que realice en forma dolosa (es una manifestación de la culpabilidad), esto es, que se tenga el ánimo o intención de revelar, apoderarse o usar el secreto industrial, es decir, en perjuicio y sin consentimiento del propietario de dicho secreto.

Al respecto, cabe señalar que, el delito de violación de secreto industrial, es de los considerados como de resultado, dado que, no está demostrado que el sujeto activo, con su conducta, provoque un daño que no sea preciso reparar.

La culpa, opera en nuestro delito multicitado, en virtud de que el propietario del secreto industrial no toma las precauciones necesarias para su protección y facilita este.

Como causa de inculpabilidad, consideramos que opera el error invencible, es decir, cuando no deriva de culpa y consideramos que procede en el caso de que el propietario del multirreferido secreto otorgue su conocimiento.

#### **7.- MODALIDADES DEL DELITO ARTICULO 223 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Precisado, en que consiste el tipo penal, la conducta, la antijuricidad y la culpabilidad de nuestro delito a estudio, nos toca ver las modalidades que surgen de nuestra figura en comento.

#### **A) REVELACIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL.**

#### **FRACCION III DEL ARTICULO 223 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La Ley de la Propiedad Industrial, en el título séptimo, bajo el rubro: "De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos", capítulo III, epígrafe: "De los delitos", numeral 223, señala las modalidades de la violación del secreto industrial, al efecto de la revelación, estipula lo siguiente:

**ARTICULO 223 LPI.- "Son delitos:...**

**III.- 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".<sup>154</sup>

Lo anterior pone de manifiesto que, resulta aplicable lo referente al sujeto activo del delito de violación de secreto industrial, máxime que, hemos considerado que independientemente de que tenga una relación contractual con el sujeto pasivo o no, revele a un tercero dicho secreto.

Por otra parte, cabe hacer notar que, realiza el sujeto activo una conducta típica dolosa, tal y como se precisó en líneas anteriores.

Así, se concluye que lo relevante es que, el sujeto activo independientemente de la relación que pudiera tener o no con el sujeto pasivo (titular del secreto industrial), revele a un tercero el secreto industrial; y, provoque un perjuicio.

Para finalizar este apartado, el licenciado Horacio Rangel Ortiz, en la conferencia pronunciada en la Ciudad de México, relativa a los "secretos industriales", el diecisiete de julio de mil novecientos y uno, dividió la finalidad del sujeto activo en tres:

- 1).- "Revelar a un tercero... con el propósito de obtener un beneficio económico para sí,
- 2).- Revelar a un tercero... con el propósito de obtener un beneficio para el tercero; y,
- 3).- Revelar a un tercero... con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto".<sup>155</sup>

De lo anterior se concluye que, el fin es preponderante en la comisión del delito, por que el sujeto activo del delito quiere y acepta el resultado con el consecuente perjuicio patrimonial y moral, pero consideramos que predomina la conducta típica dolosa; dado que los ordenamientos legales en consulta, es lo que tipifican y sancionan.

## B) EL APODERAMIENTO DEL SECRETO INDUSTRIAL.

<sup>154</sup> LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa, México, D.F., 1991

<sup>155</sup> Rangel Ortiz, Horacio, Secretos Industriales, en conferencia del 17 de Julio de 1991, México, D.F. p. 19.

**FRACCION IV DEL ARTICULO 223 DE LA LEY  
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Respecto al apoderamiento del delito en comento, la Ley de la Propiedad Industrial en el citado artículo, señala:

**ARTICULO 223 LPI FRACC. IV.-** 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."

Por su parte, Leija Martínez, Antonio, adopta esa modalidad al efecto, señala, " el secreto industrial tiene su funcionamiento en que, siendo estos parte de los llamados bienes inmateriales, los cuales son susceptibles de apropiación particular, la sustracción que de ellos se realice representa un agravio de tipo económico para su poseedor".<sup>186</sup>

De esto se concluye que, la aludida modalidad esta relacionada con los requisitos de forma, específicamente con el soporte físico; puesto que el secreto industrial, se debe exteriorizar en un instrumento material; previstos en la Ley de Propiedad Industrial debido a que, no pierde su confidencialidad.

Por otra parte, consideramos que la frase: " para usarlo o revelarlo", en la modalidad o estudio, esta demás porque, se estipula de manera precisa y clara cada modalidad y lo que se origina en una confusión.

De similar forma que, en la modalidad anterior, el licenciado Horacio Rangel Ortiz, divide la finalidad del sujeto activo en las siguientes:

- 1).- "Apoderarse... para usarlo, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí.
- 2).- Apoderarse... para usarlo, con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.

<sup>186</sup> LEIJA MARTINEZ Antonio: La Protección Legal del Know-how en México, "en revista de la Facultad de Derecho", No 20 y 21, Enero-Marzo, Abril-Junio, 1992. San Luis Potosi, México, p.63.

3).- Apoderarse... para revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí.

4).- Apoderarse... para revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para el tercero.

5).- Apoderarse... para revelarlo a un tercero, con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado." <sup>187</sup>

Así, se concluye que, al igual que, en la modalidad que antecede, se obtendrá como resultado un perjuicio al titular del secreto industrial.

En lo tocante, a la modalidad a estudio, Delmanto, Celso, señala que, "antes, bastaba que el funcionario hubiese conseguido una fotocopia de esos escritos sigilosos", agrega que, " para la extracción de la copia era necesario el retiro del original de la esfera de protección de su propietario. Hoy no: casi todas las industrias y oficinas disponen de aparejos copiativos propios, y en ellos, en pocos segundos, el empleado desleal obtendrá reproducciones de valiosos papeles secretos, sin necesidad de alejarlos del lugar". <sup>188</sup>

Compartimos lo antes citado, por Delmanto Celso, pero agregamos que no únicamente el sujeto activo puede fotocopiar dichos documentos, sino que, también los puede sustraer del ámbito de protección del titular del secreto industrial.

De lo anterior expuesto, se concluye que esta modalidad, se relaciona con el soporte físico, que prevé la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 83.

### C) "EL USO DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES"

#### FRACCION V DEL ARTICULO 223 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

<sup>187</sup> Rangel, Ortiz, Horacio, p.20.

<sup>188</sup> Delmanto, Celso, op. cit., p. 186.

Finalmente, en relación a la modalidad de uso del multirreferido delito a estudio, la Ley de la Propiedad Industrial, en el citado artículo indica :

**ARTICULO 223 LPI FRACC V.-** Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que está no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado".

Así, se concluye que, para que se configure esta modalidad, el sujeto activo, además de apoderarse del secreto industrial, lo debe utilizar; y por ende, causa un perjuicio a su titular

Al igual que, las modalidades anteriores, el Doctor Horacio Rangel Ortiz, divide la finalidad del sujeto activo en las siguientes:

- 1).- Usar... con el propósito de obtener un beneficio económico.
- 2).- Usar... con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde un secreto industrial o a su usuario autorizado.
- 3).- Usar... por parte de una persona a quien un tercero le haya revelado el secreto, a sabiendas que el tercero no contaba con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o de su usuario autorizado para revelar el secreto con el propósito de obtener un beneficio económico.
- 4).- Usar... por parte de una persona a quien un tercero le haya revelado el secreto, a sabiendas que el tercero no contaba con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o de su usuario autorizado para revelar el secreto, con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado"<sup>189</sup>

Se concluye que al igual que a las modalidades que anteceden, independientemente de la calidad del sujeto activo, siempre se obtendrá como resultado un perjuicio al titular del secreto industrial.

---

<sup>189</sup> Rangel Ortiz, Horacio, p. 20 y 21



No impide considerarlo de este modo, el hecho de que, en las modalidades a estudio no importa la calidad del sujeto activo, máxime que, si importa para la aplicación de la pena, lo cual será estudio en el siguiente apartado.

**8.- PENAS  
ARTICULO 224 DE LA LEY  
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"**

**8.- PENAS**

Nos toca ver la aplicación de la pena que se le debe imponer al sujeto activo del delito, máxime que se debe estar a la calidad de éste.

Primero veremos las penas que señala el actual Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la Republica en materia de fuero Federal en el artículo 210, señala:

"Se impondrá de treinta a docientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad..."

De lo anterior se advierte que, se sanciona la revelación de un secreto de cualquier índole, toda vez que, para la aplicación de ésta, si importa la calidad del sujeto activo, porque, debe estar sujeto a una relación contractual.

Ahora bien, el numeral 211, del ordenamiento legal invocado, precisa:

**ARTICULO 211 C.P.-** "La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial".

Es menester, que para la aplicación de la pena a que alude dicho numeral, se demuestre la calidad del sujeto activo y que el secreto sea de índole industrial.

Lo anterior pone de manifiesto que, si bien es cierto que, la pena agravada se justifica por razón de la mayor cultura de profesionales o técnicos y de la mayor responsabilidad de funcionarios o empleados públicos o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial; no es menos cierto que, la Ley Federal del Trabajo, como señalamos anteriormente pone en el título segundo, bajo el rubro: "Relaciones individuales de trabajo", capítulo IV, epígrafe: "Rescisión de las relaciones de trabajo", numeral 47, fracción IX, dicha revelación con la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón; en consecuencia, el juzgador debe aplicar la pena correspondiente, en base a las circunstancias exteriores de ejecución y los peculiares del delincuente, de formalidad a lo estipulado por los artículos 51 y 52 de dicho Código Penal.

Respecto a las penas establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial, en el título séptimo, bajo en epígrafe: "De la inspección, de las fracciones y sanciones administrativas y de los delitos" capítulo III, rubro: "De los delitos" numeral 224, señala:

**ARTICULO 224 LPI.- "Se impondrá 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 los delitos que se señalan en el artículo anterior"**

Así, se concluye que, impone una pena privativa de libertad, al que incurra en alguna de las modalidades estudiadas en líneas precedentes (revelación, apoderamiento y uso del secreto industrial).

Consideramos que se debe aplicar dicha pena, siempre que reúna el sujeto activo los siguientes requisitos:

- a).- Que sea primodelincuente o reincidente.
- b).- Que haya explotado el secreto industrial.
- c).- Que tenga la calidad de profesional o técnico, para poder explotar el secreto industrial; y,
- ch).- Que no este sujeto a una relación contractual o si lo esta que cumpla con las dos primeras condiciones.

Así, se concluye que el sujeto activo, que se encuentra sometido a una relación contractual, se le debe aplicar la pena del artículo 210, del Código Penal invocado.

En lo tocante, a que el sujeto activo, por razón de la mayor cultura de profesionales o técnicos y de la mayor responsabilidad de funcionarios o empleados públicos o cuando el secreto sea de carácter industrial, el juzgador debe atender lo estipulado por el artículo 211, del ordenamiento en comento, además de lo previsto por la Ley Federal de Trabajo, que consiste en la rescisión de la relación laboral.

El juzgador debe apreciar las circunstancias exteriores de ejecución de dicho ilícito y las peculiares del delincuente de conformidad a lo establecido en los numerales 51 y 52 del Código Penal.

Finalmente, respecto a las penas establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, cuando el sujeto activo incurra en alguna de las modalidades de revelación, apoderamiento y uso; debe reunir los requisitos que citamos en líneas precedentes los que en obvio de inútiles repeticiones se dan por reproducidos.

## CONCLUSIONES

**PRIMERO.-** El origen del secreto industrial se da en la propiedad industrial, por ese motivo considero importante dar los conceptos de cada uno de los componentes de la propiedad industrial para poder comprender la importancia y desarrollo del secreto industrial.

**SEGUNDO.-** En consideración de lo anterior el secreto industrial abarca las dos ramas de la propiedad industrial por la relación estrecha entre la investigación y la industria.

**TERCERO.-** La competencia libre y abierta que se da entre las empresas constituyen el nacimiento del secreto industrial. Por ello las empresas compiten para desarrollar nuevos productos o en su caso mejorarlos.

**CUARTO.-** La importancia que posee el secreto industrial es vital para las empresas por ello se da la necesidad de suministrar protección a nivel nacional como internacional, debido a que la empresa que sufre una pérdida parcial o total de información industrial o comercial que conserva de manera confidencial, puede ver cómo su posición en el mercado, va cayendo frente a sus competidores.

**QUINTO.-** La contratación tecnológica presenta un interés especial, pues se toman en cuenta básicamente los intereses de las empresas y la necesidad de darles autonomía en sus decisiones.

**SEXTO.-** El contrato es el acuerdo de dos o más voluntades para crear, modificar transferir o extinguir derechos u obligaciones, lo relevante de estas operaciones es en transferir o ceder "elemento del conocimiento técnico" (secretos industriales o comerciales) que producen bienes o servicios.

**SEPTIMO.-** La forma en este tipo de contratación se transforma en un elemento de validez ya que la Ley de la Propiedad Industrial dice que la información de un secreto industrial necesariamente deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares e irán impresos en alguna de las cláusulas de confidencialidad.

**OCSTAVO.-** En materia penal también podemos observar la protección de los secretos industriales, tal protección la encontramos en el título noveno "Revelación de secretos" encontramos solamente dos artículos donde se establece la penalidad, el tipo básico de revelación de secretos y la penalidad agravada.

**NOVENO.-** Una de las causas de rescisión del contrato en materia laboral es la revelación de secretos industriales o comerciales de la empresa siempre y cuando este especificadocual o cuales son los secretos industriales en alguna de las cláusulas de confidencialidad.

En esta materia encontramos varias fuentes de secretos industriales y a cada uno de ellos se le da un trato diferente por ejemplo el de las invenciones que hace el trabajador por motivo de la explotación de la empresa; los de servicios contractuales y finalmente las invenciones libres.

**DECIMO.-** La figura del secreto industrial es una disposición novedosa en la legislación mexicana, considero que el haber legislado en relación a este tema, tiene como finalidad situarnos al nivel de los países más industrializados, y el desarrollo de las actividades industriales y comerciales empezó desde el momento mismo en que se firmó el primer tratado internacional de libre comercio, la cual demanda una mejor cultura tecnológica.

**DECIMO PRIMERO.-** El secreto industrial o comercial es el conocimiento que se tiene reservado y oculto siempre y cuando sean de aplicación industrial que signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica, deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos a métodos o procesos de producción.

**DECIMO SEGUNDO.-** La diferencia del Know-How con el secreto industrial, consiste en que debe rechazarse por completo el utilizar el término del Know-How, pues el carácter secreto del conocimiento es una condición del Know-How pero no un elemento esencial de este habida cuenta de que el secreto industrial sirve para obtener mejor productividad con menores gastos, máxime que la confidencialidad es un elemento esencial del secreto industrial.

**DECIMO TERCERO.-** Los requisitos del secreto industrial son de fondo (novedad, altura, inventiva, actividad industrial y confidencialidad) y de forma (soporte físico y registro).

**DECIMO CUARTO.-** El uso exclusivo del secreto industrial, consiste en que solo el propietario del secreto industrial, sea quien goce de los beneficios que este genere.

**DECIMO QUINTO.-** El contrato de licencia es el acuerdo de voluntades, mediante el cual el titular del secreto industrial otorga a otra persona denominada licenciatario el uso del secreto industrial, por un tiempo determinado a cambio de una regalía y con carácter confidencial.

**DECIMO SEXTO.-** El objeto del delito de violación del secreto industrial, lo es la concurrencia leal que es la libertad de ofrecer al cliente mayores posibilidades de elección o sea contar con varios proveedores que compitan en el mismo negocio.

**DECIMO OCTAVO.-** Los sujetos del delito de revelación; sujeto activo, es aquella persona física o moral tenga o no tenga relación contractual, use, revele o apodere de un secreto industrial en tanto que el sujeto pasivo es aquella persona física o moral que posee la titularidad del secreto industrial.

**DECIMO NOVENO.-** La antijuricidad en el delito de violación del secreto industrial se lleva a cabo sin el consentimiento de su propietario y sin que medie ninguna circunstancia que justifique o haga lícita la violación de dicho secreto en cualquier modalidad (revelación, apoderamiento o uso).

La culpabilidad debe ser en forma dolosa; o sea que tenga el ánimo o intención de revelar, apoderarse o usar el secreto en perjuicio y sin consentimiento del propietario de dicho secreto.

**VIGESIMO.-** Para la aplicación de la pena establecida en el artículo 210 del Código penal vigente, importa la calidad del sujeto activo, máxime que debe estar sujeto a una relación contractual.

Se debe demostrar la calidad del sujeto activo y que el secreto sea de índole industrial para aplicar la pena del artículo 211 del Código Penal.

**VIGESIMO PRIMERO.-** Se debe aplicar dicha pena, siempre que reúna el sujeto activo los siguientes requisitos:

- 1) Que sea primodelincuente o reincidente.
- 2) Que haya explotado el secreto industrial.
- 3) Que tenga la calidad de profesional o técnico para poder explotar el secreto industrial.
- 4) Que no esté sujeta a una relación contractual o si lo está que cumpla con los puntos 1 y 2

## BIBLIOGRAFIA

Alvarez Soberanis, Jaime: LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, Editorial Porrúa S.A. México, D.F. 1979.

Bejarano Sánchez, Manuel: OBLIGACIONES CIVILES, Editorial Harla; 3ª Edición; México, D.F. 1990.

Borja Soriano, Manuel: TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. 1990.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: REGIMEN JURIDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS KNOW-HOW Y SECRETOS COMERCIALES E INDUSTRIALES; Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Republica Argentina, 1985.

Carranca y trujillo, Raúl y Carranca y Rivas, Raúl: CODIGO PENAL ANOTADO, Editorial Porrúa S.A., 17ª edición, México D.F. 1995.

Cuello Calón Eugenio: DERECHO PENAL Tomo II y III Barcelona-España.

Dávalos, José: DERECHO DEL TRABAJO I, Editorial Porrúa S.A. 5ª edición; México, D.F. 1994.

ESTUDIOS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial; México, D.F. 1992.

Farina M., Juan. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, en Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, de Alfredo y Ricardo de Palma; Buenos Aires-Republica Argentina Colección Auspiciada por ASIPI, Asociación Internacional 1991.

Fontan Balestra, Carlos: DERECHO PENAL (Parte Especial), Editorial Abeledo-Perrot, 13ª edición; Buenos Aires-republica Argentina, 1992.

García Maynes, Eduardo: INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO; Editorial Porrúa S. A., México. D.F., 1979.

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA; Grupo Editorial Expansión; México D. F 1985.

Gómez Segade, José Antonio: EL SECRETO INDUSTRIAL (Know-How), Editorial Tecnos; Madrid-España 1974.

Gutiérrez y González, Ernesto: EL PATRIMONIO EL PECUNARIO Y EL MORAL O DERECHO DE LA PERSONALIDAD Y DERECHO SUCESORIO; Editorial Porrúa, S.A. México, D.F., 1993.

Krotoschin, Ernesto. TRATADO PRACTICO DE DERECHO DEL TRABAJO; Editorial De Palma, 4ª edición Buenos Aires-Republica Argentina, 1987.

Magallón Ibarra, Jorge Mario: INSTITUCIONES DE DERECHOS CIVIL, Tomo Tomo II; Editorial Porrúa S.A. México, D.F., 1987.

Maggiore Guiseppe: DERECHO PENAL. (Parte Especial V), Editorial Themis, Bogota-Colombia, 1989.

MANUAL UNIVERSITARIO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Serie Manuales Universitarios de Innovación Tecnológico; UNAM; Número I; Editorial Dirección General de publicaciones México, D.F., 1986.

Novoa Monrreal, Eduardo: EL DERECHO COMO OBSTACULO AL CAMBIO SOCIAL, Editorial Siglo XXI, México, D.F., 1988.

Pérez Miranda, Rafael y Serrano Migallon, Fernando: TECNOLOGIA Y DERECHO ECONOMICO; Editorial Porrúa S.A., México, D.F., 1983.

Pina, Rafael De. DICCIONARIO DE DERECHO; Editorial Porrúa, S.A., D.F., 1975.

Rangel Medina, David: DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELCTUAL; Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas; UNAM, México D.F., 1991.

Rangel Medina, David: TRATADO DE DERECHO MARCARIO México, D.F., 1966.



Rojina villegas, Rafael: COMPENDIO DE DERECHO CIVIL Editorial Porrúa, S. A. Tomo I; México. D.F., 1971.

Sánchez Meda, Ramón: DE LOS CONTRATOS CIVILES Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1991.

Sepulveda, Cesar: EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Editorial Porrúa, México, D.F., 1981.

Serra Puche, Jaime: TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO CANADA Y ESTADOS UNIDOS; Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, México, D.F., 1992.

#### HEMEROGRAFIA

Aracama Zorraquin, Ernesto: EN TORNO AL CONCEPTO Y LA DEFINICION DEL Know-How, en "Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística", No. 15-16, Enero-Diciembre, México, D.F., 1970

Araoz, Alberto: COPERACION E INTEGRACION TECNOLOGICA, en "Revista del comercio Exterior, vol 31, num.5, México, Mayo de 1981 pp. 540 a 550.

CUESTIONES INTERNACIONALES, en Revista de Política Internacional y Extranjera; No. 1; Año I, Cambio XXI; Fundación Mexicana A.C.; México-Julio-Septiembre, 1992.

Echegaray Barberis, María Nancy: VALOR ECONOMICO Y JURIDICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN; en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística". No. 29-30; México, 1977.

García Moreno; Víctor Carlos: COMENTARIOS A LA NUEVA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, en " Revista de la Facultad de Derecho", Tomo XXVI, UNAM, México, Julio-Diciembre; 1976.

Leija Martínez, Antonio: LA PROTECCION LEGAL KNOW-HOW EN MEXICO, en "Revista de la Facultad de Derecho", No. 20-21, Enero-Marzo-Abril-Junio, San Luis Potosí, México, 1992.

Pérez Miranda, Rafael: REGIMEN JURIDICO DE SECRETO INDUSTRIAL, en "Revista de Derecho Privado", Madrid España, Abril, 1992.

Pérez Miranda, Rafael: REGIMEN JURIDICO DEL SECRETO INDUSTRIAL KNOW-how en México, en "Revista del Derecho Industrial", Año 4, No. 12 Septiembre-Diciembre, Buenos Aires-Argentina, 1982.

Rangel Medina, David: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ESTUDIO DEL DERECHO MERCANTIL; en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística"; No. 23-24; Año XII; México, Enero-Diciembre, 1974.

Rendón de Sansó, Hidegard: CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL KNOW-HOW; en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", México D.F., Enero-Diciembre, No. Especial 21-22, 1973.

#### DICCIONARIOS

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Real academia Española, Madrid, España, Tomo VII, 1985.

DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, México, D.F., Tomo II, 1990.

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires, Argentina, 1986.

#### CODIGOS Y LEYES

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Editorial Porrúa, 1994.

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, Ediciones Andrade, S.A. de C.V., México, D.F., 1994.

CONVENIO DE PARIS; Diario Oficial de la Federación de 27 de 1976; Secretaría de Gobernación, 1976.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO; Editorial Porrúa, México, D.F., 1995.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1991.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE, Diario Oficial de la Federación 20 de Diciembre de 1993. Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1993.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA; Diario Oficial de la federación del 11 de Enero de 1995; Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1995.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA; Diario Oficial de la Federación del 9 de Enero de 1995, México, 1995.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA; Diario Oficial de la Federación del 10 de Enero de 1995; Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1995.

## CONFERENCIA

Rangel Ortíz, Horacio SECRETOS INDUSTRIALES, en Conferencia de 17 de Julio de 1991, México, D.F.