



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN

NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN

EL REGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DEL
SECRETO COMERCIAL Y SU TRASCENDENCIA
EN MÉXICO

T E S I S

PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :
JESUS MENDEZ MORA

ASESOR: MTRO. ANTONIO REYES CORTÉS



Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 11 de julio de 2019

UnAm
La Universidad
de la Nación



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

DEDICATORIAS

A mis Padres por todo el apoyo brindado desde el inicio
de esta aventura hasta el término de este trabajo.

A mis amigos

A mi asesor el Mtro. Antonio Reyes Cortes por la dirección
en este trabajo de investigación.

A la UNAM.

A la Facultad de Estudios Superiores Aragón por permitirme
estudiar en sus aulas.

A mi compañera de vida Elizabeth Aquino Bautista.

“EL REGIMEN JURIDICO INTERNACIONAL DEL SECRETO COMERCIAL Y SU TRASCENDENCIA EN MEXICO”

INTRODUCCIÓN.....	i
CAPITULO I: LA REGULACIÓN DEL SECRETO COMERCIAL Y SU TRASCENDENCIA EN MEXICO	1
1.1 ANTECEDENTES DEL SECRETO COMERCIAL EN MEXICO	1
1.1.1. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931.....	1
1.1.2. LEY GENERAL DE NORMAS Y DE PESAS Y MEDIDAS (LGNPM).....	1
1.1.3 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.....	2
1.1.4. LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	2
1.1.5 CÓDIGOS PENALES.....	3
1.2 ANTECEDENTES DEL SECRETO COMERCIAL EN OTRAS ECONOMIAS.....	4
1.2.1 Francia.....	4
1.2.2 Inglaterra.....	6
1.2.3 Alemania.....	8
1.2.4 Chile.....	8
1.2.5 Estados Unidos de América	9
1.2.6 España.....	10
1.3 Las definiciones del Secreto Comercial	11
1.3.1 Definición del secreto comercial en México.....	11
1.3.2 Definición de la Ley de Propiedad Intelectual.....	15
1.3.3 Ley Federal de Trabajo	16
1.3.4 Ley Federal de Competencia Económica.....	18
1.3.5 Concepciones Internacionales sobre secreto comercial	20
1.3.5.1 Definición de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual: OMPI.....	20
1.3.5.2 Definición de la Unión Europea: UE	21
CAPITULO II.....	24
EL SECRETO COMERCIAL EN MÉXICO Y OTROS ESTADOS.....	24
2.1 El secreto comercial en México.....	24
2.1.1 Ley de Propiedad Intelectual.....	27
2.1.2 El Secreto Comercial en la Ley Federal del Trabajo.....	39
2.1.3 El Secreto Comercial en el Código Civil Federal	41
2.1.4 El Secreto Comercial en el Código de Comercio.....	42
2.2 El secreto comercial en otros Países.	45
2.2.1 Francia.....	45

2.2.2 Estados Unidos de América	50
2.2.3 España.....	51
CAPITULO III.....	58
LOS NUEVOS RETOS DEL SECRETO COMERCIAL	58
3.1 LA EVOLUCION DEL SECRETO INDUSTRIAL/COMERCIAL AL SECRETO EMPRESARIAL	58
3.1.1 El Secreto Empresarial Como Secreto Industrial.....	58
3.1.2 El Secreto Empresarial Como Secreto Comercial	59
3.1.3 Diferencias Entre Estas Figuras.	60
3.2 Los Desafíos Internacionales del Secreto Industrial	61
3.2.1 El Ciber espionaje	61
3.2.2 Las Creaciones Publicitarias	62
3.2.3 El Internet y los Derechos de Propiedad Intelectual	73
3.3 Como nacen los Secretos Comerciales.....	85
3.3.1 La Patente.....	85
3.3.1.1 Clasificación de Patentes	88
3.3.1.2 La patente en la ley de Propiedad Industrial.....	89
3.3.2 La Protección de la Patente a Nivel Global	101
3.3.2.1 Tratado de cooperación en materia de Patentes	101
3.3.2.2 La Patente Europea	106
3.3.3. Diferencias ¿Es mejor la Patente o el Secreto?	108
CAPITULO IV.....	112
LAS FORMAS DE PROTECCION DEL SECRETO COMERCIAL.....	112
4.1 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE	113
4.1.2 MERCOSUR	117
4.1.3 Acuerdo de los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC)	120
4.1.4 Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial	128
4.2 UNION EUROPEA	133
4.2.1 Ley de Competencia Desleal.....	134
4.2.2 Directiva 2016/943	136
4.2.3 Tribunales de Competencia Desleal.....	137
4.3 MEXICO.....	154
4.3.1 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.....	154
4.3.2 Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Materia de Propiedad Intelectual	166
4.3.3 Juzgados de Distrito en materia Administrativa y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.....	169

CONCLUSIONES	173
FUENTES DE INFORMACIÓN	178

INTRODUCCIÓN

La Propiedad industrial es desde sus orígenes una parte vital del comercio hasta nuestros días, aquí nacen las grandes ideas del ser humano utilizando su habilidad creadora e inventiva, la cual aplicara en sus productos o servicios con la finalidad de facilitar la vida del mismo y que obtenga felicidad de lo que consume.

En nuestra actualidad, dicha habilidad creadora e inventiva, juega un papel crucial para la competitividad que generan las empresas para sus productos, ya sea en cosméticos, música, automóviles, celulares, etcétera, que van a ser una especie de sello de la casa, así el consumidor lo apreciara por su fama y calidad, ejemplo de ello tenemos a los violines Stradivarius, aún hasta la fecha se desconoce cuáles eran los componentes que conformaban a tan famosos violines, ya que su sonido era el mejor sobre los demás fabricantes de violines, otro ejemplo lo tenemos con la fórmula de la Coca Cola o de la famosa cadena comercial llamada Kentucky Fried Chicken que ha creado nuevas recetas a partir de la original, estos y muchos más ejemplos tenemos en nuestros días en lo que se conoce como propiedad industrial.

Dichos secretos industriales han sido objeto de diversas investigaciones, llegando a conclusiones sobre la utilización de dicha figura siendo más rentable que la patente, la finalidad de esta figura es proteger toda información crucial que otorgue una gran diferencia comercial sobre sus competidores, esta figura nace en el Derecho consuetudinario de los Estados Unidos de América, ya que de este Estado nace la figura del Imperialismo, con lo que se busca proteger los intereses de sus respectivas empresas, por tanto dicha figura fue impuesta hacia los demás países al momento de crear Acuerdos comerciales que permitieran una mayor expansión del comercio norteamericano en el mundo.

Nuestro país, no ha tenido un gran avance tecnológico frente al vecino del norte, ya que el mismo gobierno no fomenta la creación tecnológica que favorezca el desarrollo nacional y exista un aumento en el Producto Interno Bruto y destaque en la región, otra de las causas se debe a que una parte de nuestros ciudadanos emigra hacia los Estados Unidos de América, otros a la Unión Europea y tienen mayores oportunidades de crecimiento, creando empresas que fomenten la competitividad interna e internacional. Es así como esta figura aparece en la Ley de Propiedad Industrial de 1991, cuando México decide abrirse a la globalización comercial, firmando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos de América y Canadá, adhiriéndose al GATT y firmando el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y derivado de ello el Acuerdo de los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual, por lo que dicha figura no ha tenido la suficiente importancia para crear juzgados especializados que lleven únicamente el estudio de dicha figura, así va quedando atrás sobre otras legislaciones internacionales con las que tiene acuerdos comerciales, como es el caso de la Unión Europea con su nueva Directiva 2016/943 que evoluciona radicalmente a esta figura, creando nuevos términos, medidas, establece un apartado de indemnizaciones y propone la figura de la revelación de secretos empresariales de forma lícita, cosa que nuestra legislación no posee.

En el primer capítulo de esta investigación, se establece un marco de referencia de la figura del secreto comercial y su evolución en la legislación mexicana, así como una breve referencia en las legislaciones internacionales que fomentaron grandes cambios en materia de derechos de propiedad industrial, que fueron base para la creación de la figura y un punto de apoyo para su implementación en leyes especializadas. Asimismo, se analizan las diferentes definiciones que proponen las diferentes legislaciones mexicanas, organismos internacionales y el Acuerdo de los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual.

En el segundo capítulo se realiza un estudio de la figura del secreto comercial en las principales legislaciones nacionales como; la Ley de Propiedad

Industrial, en la Ley Federal de Trabajo, en el Código de Comercio, Código Civil Federal y en el Código Penal Federal, así como las legislaciones especializadas de Francia, Estados Unidos y España, con la finalidad de comparar los diferentes sistemas jurídicos y su campo de acción en la sustanciación de juicios en la materia.

El tercer capítulo tiene por objeto explicar los nuevos cambios que ha tenido el secreto comercial en el mundo, así como los nuevos factores de riesgo que impiden una correcta aplicación de las normas especializadas por ser ineficaces y no tener actualizadas. También se analizan las figuras de la patente y el secreto, ya que a partir de estas figura las nuevas creaciones tecnológicas comienzan a dejar obsoleta a la figura de la patente por no otorgar más elementos de protección, pasando a la figura del secreto comercial por ser más accesible a los nuevos creadores y no pone mayores requisitos para una debida protección.

El cuarto capítulo se identifican y analizan los principales métodos internacionales para resolver los conflictos en materia de secretos comerciales, los cuales México debería de hacer un análisis para la creación de un nuevo tribunal especializado en materia de secretos comerciales y la necesaria actualización de la figura, también se analiza la nueva Directiva 2016/943 que propone un cambio revolucionario de esta figura así como la implementación de medidas, indemnizaciones para la debida confidencialidad de esta figura. Terminando este capítulo con el análisis de los principales Tribunales judiciales a nivel federal y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como instituciones que velan por la protección de los derechos de Propiedad Industrial.

CAPITULO I: LA REGULACIÓN DEL SECRETO COMERCIAL Y SU TRASCENDENCIA EN MEXICO

1.1 ANTECEDENTES DEL SECRETO COMERCIAL EN MEXICO

1.1.1. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931.

Esta ley contempló en su artículo 133 fracción XI, la primera figura de confidencialidad sobre todo lo relacionado a los secretos industriales y parte de ello a toda clase de información comercial, ya que señalaba obligación de los trabajadores de guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos tuvieran relación directa o indirectamente en su fabricación, así como obtuvieran conocimiento por razón del trabajo que desempeñen y que tuvieran una relación de manera directa con todo lo relacionado a los asuntos administrativos, siendo esta parte reservada ya que si algún tercero ajeno a la empresa obtuviera información sobre todos los procesos de producción, maquinaria, proveedores y clientes sería un gran perjuicio para la empresa.

1.1.2. LEY GENERAL DE NORMAS Y DE PESAS Y MEDIDAS (LGNPM) de 1961

El siete de abril de 1961 se publicó la LGNPM, la cual abrogó la ley sobre pesos y medidas, a la ley de industrias y transformación y la ley de normas industriales.

Esta ley regulaba el sistema general de pesas y medidas y las especificaciones que fijaba la entonces Secretaría de Industria y Comercio para todos los productos industriales.

Esta ley hacía referencia a los secretos industriales propiamente, pero aún no abarcaba la noción de secretos comerciales, siendo que expresaba en su artículo 31 que los secretos industriales

“...son los procedimientos y condiciones de manufactura de los productos por medios físicos, químicos o biológicos, así como las condiciones de reacción en estos dos últimos medios...”

Cabe mencionar que esta es la primera ley que comienza a hablar acerca de los secretos industriales y da esta primera definición de lo que se debía de entender como secreto industrial, siendo un antecedente para las posteriores legislaciones sobre este tema.

1.1.3 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

Esta ley fue publicada el 10 de febrero de 1976, pero dicha ley no hacía referencia alguna sobre secretos industriales y secretos comerciales, sino hasta las reformas hechas a la misma, las cuales fueron el dieciséis de enero de 1987, dicha reforma se dio en su artículo 211, añadiéndose como fracción IX como delito, el cual describía como:

“...usar para sí con propósitos de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, o bien por cualquier otra circunstancia ilícita...”

Este artículo desde un punto de vista actual hacía una referencia interesante en relación a las patentes, no sin antes mencionar que se tenía la idea que antes de ser otorgada una licencia o certificación, dicho invento debía estar bajo la figura del secreto industrial para evitar su misma divulgación, así como garantizar el no acceso a la invención pudiese patentar el mismo invento.

1.1.4. LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El 27 de junio de 1991 fue publicada la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI), el cual comienza a contemplar la figura del secreto industrial pero aún no del secreto comercial, siendo que no define de una manera precisa en su artículo segundo en la fracción V, que es un secreto industrial. Dicha ley

tuvo una vigencia de tres años, esto debido a que México formaría parte del actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siendo transformada a la actual ley de propiedad industrial.

No obstante, esta ley contemplaba una mayor protección jurídica de la figura del secreto industrial, misma que se encuentra en el título tercero” de los secretos industriales” los cuales comenzaban a partir de los artículos 82 a 86 y citaba los delitos por incurrir en los artículos 223 al 225, siendo su principal autoridad el Ministerio Público Federal, que, al carecer de un Instituto especializado en esta materia, debía auxiliarse de dicha institución.

1.1.5 CÓDIGOS PENALES

Es de precisar que los delitos sobre la revelación de secretos industriales no eran del todo regulados, ya que aun en México no se tenía un concepto de protección industrial.

Uno de los primeros ordenamientos penales que reguló esta figura fue el Código Penal de Veracruz del año 1835, siendo la primera legislación que comenzó con la protección a los secretos en general, ya que no se hacía distinción de los mismos y mucho menos a lo relacionado con la propiedad industrial e intelectual.

Este código tuvo una importante influencia de los códigos penales españoles, pero no fue el único, ya que otros códigos en México fueron el código penal para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1871 y 1929, inclusive nuestro actual Código Penal Federal.

1.2 ANTECEDENTES DEL SECRETO COMERCIAL EN OTRAS ECONOMIAS

1.2.1 Francia

Las ideas libertadoras de los grandes ilustres¹ en Francia provocaba que la población reclamara igualdad, ya que estas fueron en un principio las bases para que se detonara la Revolución Francesa, dando paso a la constitución al marco teórico burgués debido a que esta clase tenía un ascenso considerable en esta sociedad y ya no veía la figura del feudo como algo esperanzador y productivo.

Es a partir de este movimiento que aparece el Régimen Corporativo u Organización Gremial de productores el cual ya empezaba a tener un papel en la Edad Media de opresor para la evolución tecnológica, industrial y comercial para los pequeños grupos, así mismo reprimía la libertad de trabajo de los mismos, de ahí que la conciencia y desesperación de la población fomentara los ideales de los burgueses para acabar con la tiranía del feudo y la desaparición de las compañías de oficio.

Las innovaciones de aquella época no ayudaban al desarrollo del capital, debido a que estas compañías controlaban el trabajo y el mismo mercado imponiendo y controlando los precios de todos los productos, siendo un grupo cerrado que se erigía como juez y parte, que bloqueaba toda la posibilidad de competencia que no se ajustara a las normas por ese grupo emitidas.

Mario de la Cueva, al hacer un análisis del régimen productivo de las corporaciones de oficio, señalaba que sus finalidades principales eran: “defender el mercado contra los extraños, impedir el trabajo a quienes no forman parte de ellos y evitar la libre competencia entre los maestros”. En primera instancia las mismas corporaciones tenían que vigilar todo lo relacionado a la producción, materiales y en

¹ Algunos de los pensadores que impulsaron la Revolución francesa fueron Montesquieu, Rousseau por ser uno de los filósofos de la corriente naturalista.

específico el sector de la población a la que vender los productos elaborados a un precio pactado entre los mismos.²

En tal virtud no resultaba nada gratuito que, en la etapa de ascenso del capitalismo, la burguesía buscara afanosamente — y lo justificara—, la supresión de los mecanismos feudales y corporativos, representaran en su momento un obstáculo a la circulación y reproducción del capital en forma amplia.

Bajo estas premisas, el proceso de acumulación originaria se fortalece con el predominio de la ideología liberal, de tal suerte que el productor directo, previamente, había sido despojado de sus medios de producción, de pronto se encuentra liberado de ataduras feudales sin más opción para allegarse los medios de subsistencia que dedicarse a la mendicidad, a la delincuencia o al vagabundaje, o bien acudir a las fuentes de trabajo liberada, en un plano de igualdad jurídica que de ninguna manera correspondía a la condición real de desigualdad existente entre los desposeídos y los propietarios de los medios de producción.

Código Napoleónico de 1810

La protección jurídica de los secretos industriales no tuvo un gran auge, debido a los grandes cambios de ideología que comenzaban en Europa, debido a la era industrial. Las ideas de la revolución francesa proclamaron la libertad de industria y del comercio³.

Es a partir de este momento que a la par del nacimiento de la revolución industrial, se acabaría con la estructura gremial de las corporaciones de oficios, logrando así las bases para el desarrollo de la competencia industrial y del comercio. Esta figura fue muy reiterativa en la creciente industria ya que buscaba la necesidad

² DE LA CUEVA, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. Porrúa, México, 1949, p.9

³ Véase en <http://cursos.aiu.edu/Derecho%20Laboral%20Colectivo/PDF/Tema%203.pdf> consultado el día 16 de marzo de 2018, a las 13:51.

de protección, pero no necesariamente como instrumento privilegiado sobre los demás, sino para proteger todos los métodos de elaboración ya que los intereses ajenos estaban en la mira de la producción de productos y de calidad en esa época.

En Francia comenzó el auge de la protección de los secretos industriales, ya que podemos encontrar en el código penal napoleónico de 1810 en su artículo 418, lejos de estar contemplado en una ley de carácter penal, es una de las bases más trascendentes del mercantilismo actual, que se transcribe de la siguiente manera;

“...Todo director, empleado u obrero que haya comunicado o intentado comunicar a extranjeros o franceses residentes en el extranjero secretos de la fábrica donde este empleado será castigado... si los secretos has sido comunicados a franceses residentes en Francia...”⁴

Tal disposición comenzó con la distinción de los residentes y no residentes, pero tenía buena impresión en la sociedad francesa, ya que el objetivo principal de este artículo solo se enfocaba al ámbito industrial y no comercial, por lo que fue necesaria una protección general uniendo estas dos figuras.

1.2.2 Inglaterra

En el caso de Inglaterra los comienzos de la era industrial fueron muy notables debido a los grandes avances tecnológicos que propiciaron el aumento de la capacidad industrial y no era común una competencia con otras naciones, debido a que es la cuna de la revolución industrial y ninguna otra nación podía gozar de dichos avances tecnológicos, simplemente eran la potencia número uno en aquellos tiempos.⁵

⁴ El sindicalismo; Disponible en: <http://www.xoc.uam.mx/~orom3192/restomundo/EL%20SINDICALISMO.htm> consultado el día 14 de marzo de 2018, a las 19:00

⁵ Véase en <http://cursos.aiu.edu/Derecho%20Laboral%20Colectivo/PDF/Tema%203.pdf>, p. consultado el día 16 de marzo de 2018, a las 13:51.

En Inglaterra no estaba regulado el secreto industrial, y la industria no tenía un grado considerable de competencia, también en esta nación surgieron las compañías de oficios, pero el comercio se manejaba por cuestiones de tradición que era lo que más marcaba a los productos y daba garantía a los consumidores.

No fue hasta el inicio la revolución industrial, comenzando en el siglo XVIII y cambió el rumbo de la humanidad, este momento fue trascendental para la conformación del mundo moderno, incluso hay especialistas en este tema que hablan de la ciudad como hoy la conocemos; se lo debemos a la migración de trabajadores que buscaban trabajo en las grandes fábricas que se estaban estableciendo en las ciudades y dejaban sus tierras en manos de grandes hacendados.

El proceso consistió en el reemplazo de la producción manufacturera por la producción industrializada, generando un cambio rotundo en las costumbres de los pobladores, dejando antiguos oficios obsoletos e inútiles, siendo la manufactura textil en ser el primer oficio además que posteriormente se dio el desarrollo del hierro para las industrias.

Las dos maquinarias que marcaron el inicio de esta revolución fue la máquina de vapor, así como también una máquina llamada Spinning Jenny que conformaría el sector textil. Respecto a lo que se refiere a la industria es el comienzo de la producción de la producción en serie, la disminución del tiempo de entrega y realización de los productos; en la cuestión social genero la población de las grandes ciudades, la creación de los sindicatos, adelantos tecnológicos, las primeras huelgas, así como también el nacimiento de una clase social conocida como la burguesía industrial.⁶

Las primeras legislaciones civiles y penales que contemplaron a la propiedad industrial e intelectual fueron la ley del 17 de agosto de 1901 y la ordenanza de 1903, ya que anteriormente se había anexado al recién creado Convenio de Paris y comenzaría con el estudio de la figura del secreto industrial.

⁶ Ibidem

1.2.3 Alemania

En Alemania también tomaron la filosofía inglesa de la industria, pero no en un grado considerable, anterior a este movimiento, en el país se desarrollaba el inicio de la industria de imprenta y grandes pensadores como Karl Marx rechazaban la revolución industrial y no tenían un avance importante como lo tenía Inglaterra, pero ya existía una legislación que contemplaba al secreto industrial y las invenciones, la ley del año 1890 sobre la concurrencia desleal, la cual en su artículo 9 reprimía con una multa de hasta cinco mil francos y/o prisión de hasta un año a aquel que en su calidad de capataz, obrero u aprendiz de un establecimiento industrial, revele sin autorización a otros los secretos industriales.⁷

1.2.4 Chile

Los primeros antecedentes de la propiedad industrial en Chile datan a comienzo del año 1833, fue en la Constitución Política en su artículo 143 el cual mencionaba “Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere la ley; y si esta exigiere su publicación se dará al inventor la indemnización competente”, comenzó a garantizar a los autores o inventores la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o de sus producciones por un tiempo determinado; después entra en vigor el Decreto Ley del 09 de septiembre de 1840 sobre patentes de invención; aunado a ello aparece la Ley de 12 de noviembre de 1874 la cual creó un registro para inscribir marcas de fábrica o de comercio, nacionales o extranjeras, estableciéndose que dicho registro funcionaría en la Oficina de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Otro de los acontecimientos que marcaron la evolución legislativa fue la Constitución Política del año 1925, la cual en su capítulo tercero relativo a las Garantías Constitucionales, más precisamente en el artículo 10 número 11, señalaba

⁷ Véase en <https://prezi.com/m/bnkdu9-omrud/el-secreto-industrial/>, consultado el día 10 de febrero de 2018, a las 10:00,

“la Constitución asegura a todos los habitantes de la República la propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción”, así mismo el Decreto Ley N°588 el cual fue publicado el 03 de noviembre de 1925, estableciéndose el primer texto en lo referente a la propiedad industrial, comprendiendo a las patentes de invención, marcas comerciales y modelos industriales, derogando a los cuerpos legales antes mencionados y radicando nuevas funciones relativas a la propiedad industrial a la Oficina de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Agricultura e Industria. Posteriormente en el año 1931 se dictaría un nuevo Decreto Ley N°291 el cual integraría en su totalidad el Decreto antes citado para dar paso al Decreto con fuerza de Ley N°958⁸.

En los años posteriores todo lo relacionado a la propiedad intelectual fue tratada y sistematizada en la ley N°17.336 del año 1970, para posteriormente con la promulgación de la Constitución Política de 1980, el cual reformaría la protección de los derechos a lo relativo de la Propiedad Intelectual e Industrial en el título de las garantías constitucionales, en su artículo 19 número 24 y 25.

En cuanto a la normativa actual en Chile, rige actualmente la Ley N°19.996 de fecha 11 de marzo de 2005, la cual modificaría a la Ley N°19,039 mejormente conocida como la Ley de Propiedad Industrial, que establece la garantía al secreto industrial y a la información no divulgada.⁹

1.2.5 Estados Unidos de América

En el caso de los Estados Unidos de América en su Constitución del año 1787 establece una protección en el ámbito constitucional. Ya que en su artículo 1°, sección 8°, consagra una autorización al Congreso para conceder a autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. Menciona la

⁸ MELENDEZ DOMINGUEZ, Marcela, LA HISTORIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE, Universidad de Chile, Memoria de prueba para la obtención de grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, Profesor guía Rodrigo Cooper Cortés, Santiago de Chile, 2009, p.44

⁹ MELENDEZ DOMINGUEZ, op. cit. P. 72

norma “El Congreso tiene la facultad de promover el desarrollo de las ciencias y de las artes útiles, asegurando por un tiempo limitado a los autores e inventores, los derechos exclusivos sobre sus escritos y descubrimientos”.

Luego en el año 1870 se establece en la Patent Act que “todo aquel que hubiese inventado o descubierto cualquier arte útil podría solicitar, previa la descripción de la invención, con los dibujos y modelos precisos, y para que cualquier persona experta en el arte de que se trate pudiera realizarla, el derecho exclusivo de hacer, construir, usar y vender la invención o el descubrimiento.” La exclusividad se concedía por un periodo no superior a catorce años y se condicionaba al pago de tasas de concesión. Entre las causas de impugnación figuraba que la descripción no fuera totalmente veraz o contuviera indicaciones innecesarias para obtener el efecto descrito¹⁰.

1.2.6 España

La ley de octubre de 1820 fue una de sus legislaciones más importantes que reconocía de una manera directa el derecho de todo inventor de ser protegido en relación con su obra. El título introductorio de la ley consagra la idea de que el pensamiento es una propiedad que cobra más valor a medida que ha avanzado el progreso y disponía lo siguiente:

”Libre el hombre de reservar para sí los frutos de esta propiedad o de comunicarlos con sus semejantes e interesados los Gobiernos en estas aplicaciones como en las de otra riqueza cualquiera ofrecieron ventajas y estímulos a los propietarios particulares, para que los hicieran comunes”¹¹.

Este fue el planteamiento en el que la protección tenía una gran importancia para la estimulación y propagación de los pensamientos y las obras para que todos los demás pudieran aprovecharlas.¹²

¹⁰ MELENDEZ DOMINGUEZ, op. cit.

¹¹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Ed. Civitas, Madrid página 185.

¹² ibidem

También en esta ley se fundamentó el principio de la concesión de una patente sin interferencia administrativa, en dependencia únicamente del cumplimiento de la ley y otorgándole el derecho al inventor una vez que ha obtenido lo que la ley llama “certificados de invención”, expresándolo de la siguiente manera;” Todo el que invente, perfeccione o introduzca una rama de la industria, tiene derecho a su propiedad, por el término y bajo las condiciones que esta ley señala”. Al mismo tiempo se garantizaba el derecho del propietario de una invención de perseguir ante los tribunales civiles a quienes les turben en el uso exclusivo que le corresponde. Además, establecía otra novedad consistente en la obligación del peticionario de un certificado de invención de formular la descripción exacta, acompañada de los dibujos, modelos y cuanto fuere necesario para la explicación del objeto que se propone patentar.

1.3 Las definiciones del Secreto Comercial

1.3.1 Definición del secreto comercial en México

Toda la información que tenga un carácter confidencial, en diversos campos, siempre será objeto de las normas jurídicas.

Dicha información comenzó sobre productos fabricados a partir de un acto inventivo, novedoso para el público y que es susceptible para una aplicación industrial, la cual tiene que cubrir ciertos requisitos para que goce de cierta calidad por parte de las mismas autoridades que se otorga mediante una patente o registro.

Pero ciertamente el inventor al saber que su proceso de fabricación del producto otorga una gran ventaja económica y productiva, opta por mantener esta información bajo llave, el cual tiene los mismos beneficios como si tuviera una patente, conociéndose como secreto industrial¹³.

¹³ Esto que el inventor pondere si su creación puede ser patentable por cubrir todos los requisitos que establece la Ley de Propiedad Industrial en lo referente a las patentes o decida no patentarlo por decisión propia y a expensas de no tener suficiente certeza jurídica.

Cabe mencionar los distintos intentos por parte de los legisladores de proteger esta figura y los cuales han tenido un avance considerable, dicha figura es más constante de evoluciones legislativas, se encuentra en los distintos convenios, acuerdos y tratados internacionales, referentes al comercio, el Estado Mexicano es parte y por lo tanto representa un constante cambio competitivo de las empresas y por la complejidad de esta figura, es importante se realicen cambios importantes en la ley de Propiedad Industrial.

Comenzaremos con un concepto proporcionado por David Rangel Medina el cual ha enunciado respecto al mismo lo siguiente; “que es todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores.”¹⁴

Por su parte José Antonio Gómez Segade “considera que puede ser secreto industrial todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener en secreto u oculto.”¹⁵

Viñamata, destaca “en virtud de lo novedoso de la protección a este tipo de derechos, ya que nacen a partir de la Revolución Industrial que se dio inicio en el siglo XIX, se les ha llamado secretos comerciales a las confidencias empresariales que desean conservar en secreto.”¹⁶

Horacio Rangel Ortiz enfatiza que “constituyen secretos industriales todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por valor competitivo para la empresa desea mantener oculto.”¹⁷

¹⁴ RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, UNAM, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, página 53.

¹⁵ GOMEZ SEGADE, José Antonio, El Secreto Industrial, Tecnos, Madrid, 1974.

¹⁶ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, Ed. Trillas, México, 1998, página 207.

¹⁷ RANGEL ORTIZ, Horacio, La violación del Secreto Industrial, Revista “El foro” 8ª época, tomo IV, No. 2, 1991, México D.F.

Pataille, expone la necesidad de emplear la expresión “secretos de fábrica en sentido usual o sea aplicada a todo modo de fabricación que una industria utiliza en secreto para obtener un producto o un 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 planteado.”¹⁸

Cabe señalar que en México el término de secreto comercial está incluido en la definición del secreto industrial por ello esta figura es mal interpretada, misma figura que la Suprema Corte ha tratado de entender y diferenciar, pero no logra apartar este concepto y ha emitido tesis y jurisprudencias para tratar de diferenciar una figura de la otra, pero no da un término medio de lo que sería un secreto comercial. Para ello citaremos las siguientes tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte:

Registro digital: 2011574

Localización: 10a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, p. 2551, aislada, Administrativa.

Número de tesis: I.1o.A.E.134 A (10a.)

Rubro (Título/Subtítulo): SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS.

Texto: La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la información técnica y financiera, la relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de costos, los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos de clientes y distribuidores, comercial y de ventas, estructura de costos y precios. Lo anterior, con base en la Ley de la

¹⁸ POUILLIET, Eugenio, *Traité théorique el pratique delle brevets d’ invention et des secrets de fabrique*, Paris, pagina 161.

Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Precedentes: Queja 129/2015. Ambiderm, S.A. de C.V. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Registro digital: 201526

Localización: 9a. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, p. 722, aislada, Penal.

Número de tesis: I.4o.P.3 P

Rubro (Título/Subtítulo): SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA.

Texto: El secreto industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo

82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Precedentes: Amparo en revisión 504/96. Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, Luis Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera.

Por esto dicha figura aún queda en el vacío jurídico nacional y no muestra avances considerables debido a los desarrollos constantes de los mercados económicos de los que México es parte, luego es necesaria una actualización en los Secretos Industriales y Comerciales.

1.3.2 Definición de la Ley de Propiedad Intelectual

Una de las tantas definiciones existentes en la legislación mexicana del secreto comercial es propiamente la señalada por la Ley de propiedad industrial en su artículo 82, el cual nos menciona lo siguiente:

Artículo 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 sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.”(...)

Una de las características propias del secreto industrial es la de tener ventaja competitiva, es decir, ya se tiene un reconocimiento por parte de la población en general; otra característica del secreto industrial es que dicha información debe 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 comercialización de productos o prestación de servicios.

Esta parte hace referencia a la necesidad de que el secreto industrial sea lo suficientemente claro en cuanto a sus características propias para ser identificado como tal y no pueda ser confundido.

1.3.3 Ley Federal de Trabajo

Se tiene claro, en materia laboral debe existir en teoría un contrato en el cual se formalice la relación patrón-trabajador conforme a la naturaleza que dio origen a la misma relación de trabajo. Ahora ¿Qué sucede cuando el trabajador labora con el patrón quien es dueño de un secreto industrial o se le haya otorgado autorización para explotar dicho secreto?

Aquí surge una de las obligaciones contractuales un “no se ve a simple vista” para el trabajador, el cual, inclusive no se encuentra al tanto de las actividades que realiza en la misma empresa, por ello es importante que el trabajador esté al tanto del puesto en el que está trabajando, las situaciones en las que se desarrolla dentro y fuera de la empresa ya que puede inclusive realizar conductas que afecten su trabajo en dicha empresa.

Asimismo, el patrón debe estar al tanto de sus trabajadores y no realicen conductas sospechosas, tendientes a revelar los secretos industriales y pueda tener un menoscabo en su patrimonio y afecte su productividad.

Dicha figura no es del todo regulada, pues no existe un documento que haga valer la existencia de dicho secreto, y es complicado identificar si existen estos

derechos, ya que versa sobre cuestiones inmateriales. Cabe hacer la pregunta ¿De verdad se adquieren derechos subjetivos sobre el mismo o únicamente se tendrá el derecho de transmitirlo y posteriormente se generarían los mismos respecto de aquel tercero con el que hubiese pactado la transmisión?

Los contratos que pueden dar cierta garantía de que existe en teoría un secreto comercial pueden ser de franquicia, licencia, transferencia de tecnología, o inclusive pueden ser atípicos debido a la naturaleza secreta y confidencial, siendo que transmiten dicha información secreta.

El fundamento del secreto industrial o comercial se encuentra previsto en los artículos 47, fracción IX, y en el artículo 134, fracción XIII, que a continuación se citan:

Artículo 47 de la LFT.

“...Son causas de rescisión de contrato, sin responsabilidad para el patrón;
Fracción IX. – Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de las empresas...”

Al respecto sobre este artículo y a la fracción antes citada, existen diversos puntos que refieren a la inexactitud a las cuestiones del patrón de probar que el trabajador haya revelado secretos de fabricación, o haya dado a conocer asuntos de carácter reservado y, por otro, también, se debe probar que con dichas revelaciones se haya causado un perjuicio a la empresa.

Artículo 134 de la LFT.

“...Son obligaciones de los trabajadores;

Fracción XIII.- Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o

indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón de trabajador que desempeñe, así como de los asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa...”

Puesto que los rivales de la empresa desean obtener los secretos industriales para su mejor productividad y ventas, contratan a trabajadores que laboran en la misma empresa o hayan laborado en la misma, por ello podemos encontrar las similitudes con la ley de Propiedad Industrial, en su artículo 86, el cual analizaremos más adelante.

1.3.4 Ley Federal de Competencia Económica

El panorama legislativo mexicano es muy similar a los anteriores, máxime a partir de la entrada en vigor, el 24 de junio de 1993, de la Ley Federal de Competencia Económica, ostensiblemente inspirada en la Ley Sherman, pues “[...] tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.”¹⁹

Si se analizan de los preceptos de esta Ley, se encontrará que muchas de sus disposiciones y prohibiciones chocan de modo frontal con casi todas las cláusulas de exclusividad que puedan tener los contratos de franquicia o de distribución;

“...Quedan prohibidos [...] las practicas que, en los términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios...”²⁰

¹⁹ Artículo 2 de la Ley Federal de Competencia Económica

²⁰ Artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Uno de los campos en los que se refleja el desafío de armonizar la competencia económica y las normas de derechos de propiedad industrial, es precisamente el campo de la competencia justa y equilibrada.

Con distintas variaciones, debido al mercado actual, no se ve de una manera concreta y reflejada en los sistemas jurídicos actuales, en lo referente a leyes de carácter antimonopólico, pues estos últimamente han basado las políticas base de la propiedad intelectual al ejercicio de los mismos derechos en esta materia al considerar al monopolio del inventor sobre su obra o del científico sobre su invención es lícito, en tanto no extienda el poder del monopolio, poder de mercado o exclusividad derivados de tales derechos o actividades o materias o actividades no protegidas por la legislación que da origen a tales derechos.

Uno de los derechos que recoge la Ley Federal de Competencia Económica es propiamente el derecho de propiedad industrial como un acto lícito, su artículo 7 señala;

“...Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos o mejoras.”

Asimismo, la propia ley en su mismo artículo séptimo, último párrafo, señala que los agentes económicos referidos en los párrafos anteriores estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley respecto de los actos no expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional.

Para la misma ley en su artículo 10 nos señala las conductas antimonopólicas para desfavorecer el mercado competitivo:

“[...] se considerarán prácticas monopólicas relativas a los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser [...] establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, en los siguientes: 1. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica [...]; así como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo, determinado o determinable; 2. La imposición de precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al expender o distribuir bienes o prestar servicios; 3. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender, o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible o sobre bases de reciprocidad; 4. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero [...]”²¹.

Las medidas impeditivas de conductas contrarias a la libre competencia el Estado atiende a la protección de un doble juego de intereses jurídicos-económicos igualmente merecedores de tutela; el de la masa consumidora, en cuanto se propicia su derecho de contratar con cualquiera de una pluralidad de proveedores y de escoger libremente al que le ofrezca mejores condiciones de calidad y precio, el de los proveedores mismos, quienes aspiran a desenvolverse en igualdad de circunstancias frente a sus competidores, esto es, sin trabas o ataduras que restrinjan su libertad de acción.

1.3.5 Concepciones Internacionales sobre secreto comercial

1.3.5.1 Definición de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual: OMPI

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el secreto comercial es un régimen jurídico para proteger las relaciones de confianza. Antes de la era

²¹ Artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica.

industrial, los artesanos innovadores guardaban celosamente sus “trucos de oficio” en los pequeños talleres familiares. Sin embargo, a medida que la industria se trasladó del taller artesanal a la fábrica, es aquí donde surgió la necesidad de un sistema jurídico para obligar a los empleados a guardar la promesa de confidencialidad respecto de un determinado proceso o pieza de maquinarias secretas²².

Para esta Organización Mundial el secreto comercial adquiriera un mayor estudio y observación en las pequeñas y medianas empresas, y considera al mismo secreto en industrial o de fabricación, y los secretos comerciales, estos últimos los describe en métodos de venta y de distribución, perfiles de consumidor tipo, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes.

Por ello no incluye a los secretos de fabricación en esta descripción, debido a que el secreto comercial entra en el lugar del secreto industrial, pues el producto se encuentra elaborado y pasa para su eventual venta. Asimismo, los secretos comerciales pueden ser una combinación de características y componentes, que por separado formen parte del dominio público, pero, al ser objeto de combinación, elaboración, y funcionamiento conjunto, constituyen una ventaja más competitiva²³.

1.3.5.2 Definición de la Unión Europea: UE

La Unión Europea ha expresado muchas situaciones de competencia desleal en su mismo mercado, al ser un bloque conformado por Alemania, Francia, Italia, Austria, Bélgica, por citar algunos, es común que todos los países miembros de la UE expresen más su preocupación en lo referente a la industria que es la característica de la región europea en el mundo.

²² Véase en https://www.wipo.int/sme/es/documents/trade_secrets_employee_loyalty.html consultado el día 14 de julio de 2018, a las 15:30

²³ Ibidem

Por ello la UE, emitió su nueva directiva para reemplazar a la ley de competencia desleal, esta es la directiva 2016/943 la cual entró en vigor el 8 de junio de 2016 y más adelante la analizaremos a detalle, dicha directiva en su capítulo primero el cual se titula Objeto y Ámbito de Aplicación en su artículo 2, nos define al secreto comercial en lo siguiente;

- a) Ser secreto en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
- b) Tener valor comercial por su carácter secreto.
- c) Haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

Una de sus principales características es la de ampliar el campo de investigación y protección de todo aquel personal que pueda obtener información confidencial y poder protegerla a toda costa. Las empresas, así como los organismos de investigación de carácter no comercial, invierten en la obtención, desarrollo y aplicación de conocimientos e información, considerada como la moneda de cambio de la economía del conocimiento y proporcionan una ventaja competitiva.

Las empresas utilizan diferentes medios para hacer suyos los resultados de sus actividades asociadas a la innovación. Uno de esos medios es recurrir a los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los derechos sobre dibujos y modelos y los derechos de autor, cabe aclarar lo que se refiere a derechos de autor es referente a todo lo que conlleva el marketing y cuestiones publicitarias.

Otro campo de acción y protección son las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), al igual que la OMPI, señala que las empresas sean cual sean sus tamaños, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad para proteger dichos conocimientos, los cuales tienden a ser protegidos de la mejor manera, así como tener un buen equipo especializado en este tema, para evitar a toda costa su divulgación al otorgarles más valor a los secretos comerciales dependen en su totalidad de estos.

Pese al acuerdo sobre los Acuerdo de los aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual (ADPIC), existen notables diferencias entre las legislaciones de los Estados en lo que respecta a la protección de los secretos comerciales contra su obtención utilización o revelación ilícitas por otras personas , por ejemplo no todos los Estados miembros han definido a escala nacional los términos <<secreto comercial>> u <<obtención, utilización o revelación ilícita de un secreto comercial>>, por ello no es fácil conocer el alcance de la protección, que varía de un Estado a otro.

Además, no hay coherencia en lo que respecta a las acciones civiles existentes en caso de obtención, utilización o revelación ilícita de un secreto comercial, pues no todos los Estados disponen de acciones de cesación o prohibición frente a terceros que no sean competidores del poseedor legítimo del secreto comercial. También existen divergencias entre los Estados miembros en cuanto al trato recibido por quienes han obtenido el secreto comercial de buena fe, pero han sabido que posteriormente en el momento de su utilización: su obtención se había producido a raíz de una acción ilícita anterior por parte de un tercero.

CAPITULO II

EL SECRETO COMERCIAL EN MÉXICO Y OTROS ESTADOS

El secreto industrial o comercial en México había tenido un camino seguro conforme la actividad inventiva e industrial se desarrollaba, pero sufrió grandes cambios a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos de América y Canadá, teniendo que reformar la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial a la nueva Ley de Propiedad Industrial analizando los artículos reformados en materia de secretos industriales, dichos cambios solo fueron aceptados en la nueva ley, pero no actualizados hasta el 13 de marzo de 2018, pero esta reforma no muestra un gran avance en materia de secretos comerciales o una adopción a la nueva corriente de secretos empresariales que ha empezado adoptar Francia y España por la nueva Directiva 2016/943, estableciendo nuevas medidas, indemnizaciones y la revelación de secretos comerciales de forma lícita, dejando atrás la Ley de Propiedad Industrial una futura implementación de estas nuevas figuras jurídicas en nuestra legislación.

2.1 El secreto comercial en México

El secreto comercial en México es integrado junto al secreto industrial como una sola figura jurídica en el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial: el cual no debe ser así, debido a que dichas figuras son diferentes, pues esta ley hace una definición en relación a los factores de producción para algún tipo de producto, y no incluye la venta de los productos ya terminados para ser parte de otros productos, podemos decir el secreto comercial sería un punto intermedio de la figura del secreto industrial, para la existencia del secreto industrial, es necesario que se tengan los elementos que van a constituir al mismo.

Podemos mencionar la existencia de un pacto primordial en el secreto industrial y comercial, dicho pacto es el de exclusividad, ya que aparece en innumerables contratos, opera con más frecuencia en los llamados contratos de colaboración

personal (agencia, comisión mercantil) o empresarial (asociación en participación, joint venture) y también en los contratos de transferencia de tecnología y franquicia). Cualquiera de ellos se inscribe en el modernamente llamado “derecho de la competencia”, pues en todos estos contratos las empresas acuden en auxilio de personal, financiero o tecnológico de otras personas físicas o morales en su afanosa e incesante búsqueda de clientela, por lo que hace a la distribución, el pacto puede operar en uno solo en ambos sentidos:

- a) Que el proveedor disfrute de libertad para operar con uno o varios distribuidores, quienes, no pueden aprovisionarse de otro productor o fabricante;
- b) Que el proveedor se obligue a entregar sus bienes o servicios exclusivamente a un distribuidor, pero, en cambio, puede acudir a otros proveedores en demanda de este satisfactor.
- c) Que el proveedor y el distribuidor sean recíprocamente exclusivos.

Dentro del ámbito de la distribución, es frecuente adoptar cláusulas en los contratos de ciertos servicios especializados y en los de franquicia. Desde el punto de vista geográfico o territorial la misma puede tener diversos alcances; urbana (y aun en ella pueden establecer demarcaciones), estatal, regional o nacional, por lo que se refiere al contrato de franquicia, los pactos de exclusividad adquieren una proyección más amplia y en este contrato no se da la mera distribución de productos o servicios, sino opera:

“[...] cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta distingue...”²⁴

²⁴ Artículo 142 de la ley de Propiedad Intelectual

Las principales funciones de este contrato son:

- a. Abastecimiento de materias primas o insumos exclusivamente de un proveedor indicado por dicho franquiciante, que en ocasiones es el mismo.
- b. Forzosa reciprocidad en el intercambio de innovaciones o mejoras
- c. Fijación de precios de venta al público
- d. Prohibición de otorgar subfranquicias
- e. Prohibición al franquiciatario de operar en el mismo o parecido giro durante un periodo posterior a la conclusión del contrato
- f. Limitaciones en cuanto a la venta de productos adicionales, con señalamiento de la marca o proveedor de estos, con exclusión de otros similares.

Debemos hacer referencia a que estas cláusulas tienen cierta incompatibilidad con las expresiones modernas del derecho comparado en materia de libre competencia y de combate a las construcciones monopólicas de naturaleza económica. Así, la Corte de Justicia de la Comunidad Económica Europea resolvió el 28 de enero de 1986, con apoyo en los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma, constitutivo de la hoy Unión Europea, y con fundamento en el reglamento número 67/67, emitido por la Comisión de la propia UE.

Por ello, tenemos la situación de que el secreto comercial no está bien legislado en la ley de Propiedad Industrial y crea confusión y una aplicación innecesaria de la figura del secreto industrial a una controversia del secreto comercial, teniendo en cuenta que la primera se centra en la elaboración de los productos, mas no en la compra de los elementos principales para la elaboración de los mismo, así como su posterior venta una vez concluido dicho producto.

2.1.1 Ley de Propiedad Intelectual (Artículos 82, 83, 83 ,85, 86, 86 bis, 86 bis 1)

Artículo 82 LPI

Anteriormente citamos este artículo relacionado a la definición del secreto industrial es el secreto comercial. El cual la misma ley lo pone en una categoría del secreto industrial; el cual citaremos de nueva cuenta y explicaremos cada parte que compone este precepto;

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

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

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

El primer punto a analizar es el primer párrafo del mismo concepto propuesto por el legislador el cual no hace una distinción en lo que es el secreto comercial y secreto comercial, pues lleva el concepto en términos únicamente a la elaboración de los productos que desea vender el empresario y no toma en cuenta los elementos de

quienes adquieren productos anteriormente elaborados para que en su conjunto formen el producto terminado y su posterior venta en el mercado.

El siguiente punto a destacar es la diferencia entre conocimientos técnicos y a los conocimientos los cuales se enfocaran únicamente a la elaboración o transformación de elementos para la obtención de un producto deseado, en primer término el conocimiento técnico hace diferencia con el otro tipo de conocimiento y no se encuentra bajo tutela de la empresa y por lo tanto es libre para ser explotado por cualquier otra empresa; mientras el segundo tipo de conocimiento se realiza a partir de la explotación de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, a los que en conjunto se les conoce como “know how”, el cual se explicara más adelante.

Asimismo, otro punto a destacar es lo relacionado a la información de aplicación industrial o comercial, ya en la LFPPI anteriormente mencionada señalaba únicamente a la información de carácter industrial como la única figura que se encontraba en la definición de secreto industrial, esto fue antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual modificó cosas importantes en materia de patentes y comercio exterior, así como introducir el apartado del secreto comercial, por ello en agosto de 1994 este concepto fue añadido en la LPI.

Por lo que se entiende, la información puede constituir un secreto industrial, es el hecho de tomar como referencia a la naturaleza, las características del propio producto, para que fue elaborado, los procesos de elaboración, los métodos utilizados y las formas en cómo se van a distribuir o comercializar dichos productos, aclarando estos dos últimos puntos no hacen referencia a la esencia del secreto industrial, el cual debe entenderse como la creación o elaboración de productos, más no a la posterior venta de los mismos, inclusive a la compra de materia prima en si para la elaboración de los productos.

Un punto importante es la confidencialidad de la información, la cual en la definición hace referencia a su carácter oculto, reservado, prohibido, ya que dicha información tiene carácter de comercial o industrial.

No expone una definición clara de lo que pudiese llegar a ser la información confidencial, en cierta parte entendible ya que la humanidad se encuentra inmersa en una era del conocimiento que a medida que pasan los años evoluciona constantemente y de manera acelerada, ya que los avances tecnológicos más sobresalientes podemos verlos en el sector de comunicaciones, la informática y la creciente biotecnología y la biónica.

Siendo que existen circunstancias que motivan mantener dicha información “confidencial” que las empresas valoren tanto, ya que es considerada por; detentar una ventaja competitiva respecto a terceros; a que la menor divulgación de un conocimiento puede derivar en un aumento económico de su valor; a la facultad de comunicar dicha información a otros interesados dispuestos a pagar por esta transmisión.

Cabe destacar que la protección jurídica de la información confidencial ha devenido un tema de creciente importancia en el ámbito de la propiedad intelectual. Podemos citar en primer lugar, al desarrollo cada vez más rápido de las nuevas tecnologías, no justificándose siempre la necesidad de solicitar una patente, dado que los ciclos de vida y ciertos productos son menores que el tiempo requerido para obtener y usar dicha patente.

Segundo, el secreto industrial o comercial puede resultar una atractiva alternativa para amparar investigaciones en etapas tempranas.

Tercero, la creciente flexibilidad laboral en muchos países determina una mayor movilidad de los trabajadores, incrementándose el riesgo de la transferencia no autorizada de secretos a los nuevos empleadores.

Cuarto, el perfeccionamiento del espionaje industrial, que se traduce en fuga de información financiera de las compañías, plagio de carteras de clientes, etc.²⁵

Desde un enfoque objetivo, para que dicha información pueda ser considerada como secreta solamente puede ser conocida por un número limitado de personas, circunstancias que implican que no debe ser de conocimiento general entre los expertos o competidores en el área pertinente.

El siguiente punto que expresar es la necesidad de representar una ventaja competitiva, al cual hay que añadir un valor económico, ya que la información que integra en su conjunto debe significar para su poseedor una ventaja económica frente a sus competidores en labores comerciales. Entendiendo que el concepto de secreto comercial o industrial se deriva que existen prácticas manuales, fórmulas, empleo de aparatos, modos de trabajo en una fábrica, que permiten conseguir productos o resultados más ventajosos, logrando la superioridad de unas firmas sobre otras donde no se efectúen tales prácticas. Su divulgación implicaría aumentar la potencia competitiva de los rivales o bien perjudicar la dinámica competitiva de la empresa afectada.

Otro indicio que nos permite reflexionar acerca del valor de los datos confidenciales lo demuestra la cantidad de contratos de confidencialidad incluidas en acuerdos de otra índole, asimismo tener en cuenta todas las acciones que contemple esta ley que ayudan a proteger a los titulares de dichos conocimientos. Entendiendo que esta ventaja competitiva, es la condicionante de un privilegio o una preferencia en el mercado, para los productos o servicios que ofrece al público y que les genera un desempeño económico favorable frente a sus rivales.

²⁵ Una encuesta efectuada por la Michigan State University dada a conocer en 1995, revela que aproximadamente el 75 % de las compañías que forman parte de la clasificación de 1000 empresas de la revista fortune, respondieron que el robo o el intento de robo de información sobre clientes, secretos comerciales y programas para el desarrollo de nuevos productos mediante computadoras ha aumentado en los últimos años. Fuente: ¿Confidencial? Eso es lo que usted cree, por Milo Geyelin. (redactor de The Wall Street Journal). La Nación, 21 de noviembre de 1995.

Otro punto que considerar versa sobre los medios o sistemas para conservar dicha confidencialidad, ya que es muy sobresaliente el señalar “conservar” a lo que nuestros tiempos ya no es suficiente, sino que establecer los medios para proteger dicha información o métodos para preservar la confidencialidad y acceso restringido de la información que se considera como secreto comercial o industrial.

La condición para que determinada información sea considerada como confidencial, se manifiesta en el deseo o intención de los individuos que la posee de conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas sin revelarlo.

Al elemento objetivo consistente en que el conocimiento este en poder de un círculo reducido de personas, se le suma este elemento subjetivo, factor volitivo que permite distinguir el secreto de cualquier otra información que no ha alcanzado divulgación por cuestiones ajenas a la intención de los interesados. Dicha voluntad se exterioriza a través del establecimiento de restricciones u obstáculos al acceso a la tecnología que se desea amparar, de manera que solo se pueda llegar a tal información por decisión del poseedor del secreto.

Debe de tenerse en cuenta que no existe un régimen de registro para los conocimientos técnicos confidenciales (como lo hay para patentes, diseños industriales, marcas, modelos industriales), de manera que las precauciones requieren ser eficaces para que los terceros comprenden que las medidas adoptadas por el poseedor de los conocimientos estaban dirigidas a mantenerlos en secreto.

Sin embargo, el determinar cuáles son los medios o sistemas que sean lo suficiente para proteger la confidencialidad y el acceso no permitido al secreto comercial, es una tarea ardua y depende de ciertos factores que determinen la protección ya sea por la naturaleza o su contenido.

Las precauciones para mantener en confidencialidad de cierta información pueden ser de carácter fáctico o jurídico.

Se caracterizan entre las primeras la implementación de obstáculos de hecho para evitar cualquier apropiación que perjudique al que protege dicha información. Podemos dar una variedad de ejemplos como; la colocación de cerraduras especiales; acceso por clave a los sistemas de cómputo; delimitación de áreas restringidas por medio de tarjetas electrónicas o cámaras de circuito cerrado; el control sobre el uso de teléfonos o faxes; el establecimiento de restricciones a personas ajenas al área pertinente; conservación de documentos en cajas fuertes o de seguridad; inclusión de notas o instrucciones en manuales; llevar un control o registro de toda persona ajena que entre a las instalaciones, evitar dar visitas a las zonas donde se elaboran los productos; planos u otros impresos que indiquen claramente que su contenido debe ser mantenido en reserva y confidencialidad²⁶.

La magnitud de las precauciones de hecho adoptadas tiene relación con el valor de la tecnología confidencial, un tercero podría advertir —entonces— que, dadas las medidas adoptadas, existen conocimientos considerables y tutelados por aquellas que desean mantener en secreto, las prevenciones destinadas a mantener la reserva de los conocimientos pueden ser no sólo de naturaleza material, sino también de carácter jurídico. Son típicas las cláusulas contractuales que se pueden redactar por el titular que obligan a los receptores de la información a conservarla oculta.

El mismo artículo 82 de la LPI nos señala lo que no puede considerarse como secreto industrial. De lo que podemos mencionar son tres aspectos los cuales explicaremos a continuación;

²⁶ Estas son solo algunas medidas que pueden aplicar las empresas como medidas de control para evitar el robo de los secretos comerciales, así como evitar que sea visto por terceras personas la elaboración de sus productos.

- Información que sea del dominio público

Esto significa a la información que ya ha sido divulgada, usada o que haya sido comunicada, sin necesidad de una orden judicial, esto es algo no muy común de ver, puesto que ninguna empresa revelaría con esa facilidad toda la información que le represente un beneficio económico y científico con respecto de sus rivales.

- La que resulte muy evidente para un técnico en la materia

Este punto está ligado en las formas de producción, elaboración, armado y posteriormente la venta de estos, ejemplo de ello es cuando una innovación no cumplió con los requisitos señalados en la ley, por ende, no obtuvo el certificado de patente.

El cumplimiento del requisito de novedad exigido a los efectos del patentamiento de productos o procedimientos, no puede ser reclamado como condición para la configuración ni protección de los secretos.

Algunos autores²⁷ consideran a la novedad como un elemento necesario para que se configure un secreto industrial y comercial. Estos recibirán igualmente la tutela que corresponde a los secretos empresariales, que en el siguiente capítulo hablaremos de este punto, bajo la condición de que no se haya producido la divulgación destructiva de su carácter confidencial, podríamos agregar que el transcurso del tiempo puede servir para que ciertos conocimientos que han perdido su carácter de secretos recuperen tal calidad.

Distinta sería la apreciación si se llega a entender por novedad el hecho de que el conocimiento secreto no puede obtenerse fácilmente de la tecnología que se muestra o encuentra en el dominio público o que no pueda considerarse como una derivación obvia o trivial de esta. Desde un enfoque particular puede afirmarse que el

²⁷ LEDESMA, Julio C., Secreto de fábrica, Enciclopedia Jurídica OMEBA, XXV, Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1968, Página 223.

requisito de novedad es exigible para que un secreto empresarial en términos más amplios sea reputado como tal y merezca la protección brindada por el régimen jurídico.

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

Podemos pensar a primera vista y conforme a los procedimientos establecidos en la constitución y leyes administrativas competentes en la materia, que el poseedor es usuario autorizado para proteger el secreto, deba hacer del conocimiento de una autoridad administrativa o judicial, fundamentando y motivando debidamente su petición en una orden o disposición judicial.

Cabe señalar que esta parte en el artículo en mención es un tanto engañosa y poco descriptiva ya que se correlaciona con el artículo 86 Bis 1 de la ley en comento, más no hace referencia al mismo artículo, naciendo una parte oscura y de no entendimiento directo en la ley, puesto que puede ser motivo de amparo en contra de la autoridad competente y cese el acto que se podría estar llevando a cabo.

B) Artículo 83 de la LPI

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

El artículo antes mencionado engloba las formas en las que se puede resguardar la información confidencial y que sea un soporte, de credibilidad frente a la autoridad en caso de que exista un procedimiento administrativo.

Debido a los avances tecnológicos, los medios electrónicos son los que más sufren el espionaje industrial y es el medio más eficaz en la obtención de información confidencial.

En este sentido este requisito concede al poseedor del secreto industrial o comercial protocolizar los medios necesarios para la seguridad a fin de evitar su revelación, los cuales deben de estar en constantes actualizaciones a fin de evitar su obtención.

Artículo 84 de la LPI

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

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

Las obligaciones que contraería el convenio que se celebre en términos del citado artículo serán debidamente reconocidas y vincularan a quien preste el servicio y no a otras personas fuera del convenio, por ende queda obligado a no revelar ninguna información que de indicio de lo que constituye dicho secreto, insertando en el convenio cláusulas confidenciales y que dicha información se utilizara en términos y condiciones pactadas en el acuerdo y la cual no es necesaria su inscripción ante el IMPI por ser de carácter confidencial.

Artículo 85 de la LPI

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

El artículo nos señala la figura del contrato de trabajo, prestación de servicios, el cual es celebrado con aquella persona para proteger el secreto industrial o comercial, que previamente fue autorizado para explotar dicho secreto mediante un convenio o contrato, por aquellas personas ya contratadas por el protector del secreto, siempre tendrán un acercamiento al mismo secreto debido a de entender su funcionamiento o forma de fabricación, pues es necesario, antes de acercarse a dicho secreto, y se deben señalar todas las advertencias para evitar cualquier divulgación, y si se hace caso omiso a estas advertencias, será sancionado penalmente en términos de lo dispuesto en el Capítulo Único, del Título Noveno, denominado “Revelación de secretos comerciales” del Código Penal Federal, en sus artículos 210, 211 y 211 bis, como posteriormente analizaremos.

Asimismo, esta conducta se encuentra prevista en términos de lo dispuesto por el artículo 223, fracciones IV, V y VI de la ley de propiedad intelectual y por el artículo 224 el cual menciona; se impondrán de 2 a 6 años de prisión y multa por el importe cien a diez mil Unidades de Medida y Actualización²⁸ a quien cometa alguno de los delitos previstos en las fracciones I, IV, V, VI del artículo mencionado.

Artículo 86 de la LPI

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

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

²⁸ La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la unidad base para determinar el monto a pagar de obligaciones y sanciones que se establecen en las leyes federales. La UMA nace en el año 2016 para sustituir el Salario Mínimo como unidad base para calcular pagos que no son de naturaleza laboral.

Anteriormente habíamos explicado las conductas contempladas en la ley como ilícitas en su artículo 223, las cuales enunciaremos a continuación;

Artículo 223 de la LPI. - Son delitos.

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

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

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

Asimismo, encontramos en su artículo 226 y 227 el ejercicio de la acción penal, la reparación de daños y perjuicios y el ejercicio de acciones civiles y mercantiles ante los Tribunales Federales, añadiendo esto en caso de que el asunto sea llevado por cuestiones de interés particular los tribunales comunes pueden llevar el juicio.

De esta manera la noción de la Responsabilidad Civil, tiene como principal punto el imponer a cualquier persona física o moral que contrate a un trabajador, profesionista, consultor y asesor, con el fin de obtener secretos industriales o comerciales, el restituir y/o reparar el daño ocasionado a su poseedor y, en su caso, indemnizarlo, no solo por el hecho de un incumplimiento de una relación contractual o subordinación, sino por ser una conducta sancionable al constituirse en un hecho ilícito.

Mauricio Jalife Daher, opina acerca de la intención del legislador para hacer más reducido el catálogo de las conductas a la hora de contratar empleados con experiencia y hayan laborado con su competencia o laboren, con la intención de saber la forma de trabajo, para así obtener el secreto comercial, pero en la actualidad existen formas no encontradas en la ley que permiten la existencia de ilícitos a la hora de obtener secretos industriales o comerciales²⁹.

Artículo 86 BIS de la LPI

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

En respuesta a los nuevos avances Médicos existen nuevos tratados internacionales en relación a productos farmacológicos los cuales se hacen a partir de combinaciones de componentes químicos, los cuales en principio ya ponen en tela de juicio de donde provienen los mismos, como los elaboran, los efectos secundarios que pueden existir y sobre todo que repercusiones habría en contra del o los laboratorios fabricantes de dichos medicamentos, y en el caso de México no existe una regulación concreta y firme puesto que decide apoyarse en Tratados Internacionales los cuales en teoría deben armonizar con las legislaciones locales y no únicamente sobre ellos

²⁹ PEREZ MIRANDA, Rafael J. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia. Ed. Porrúa, México, 2002, pp. 231 a 257.

Artículo 86 BIS 1 de la LPI

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

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

El artículo antes citado, describe la forma de conocer por la autoridad el caso de un secreto industrial o comercial, el cual deberá de tomar las medidas necesarias para que ninguna persona ajena al procedimiento obtenga información de dicho secreto industrial que se haya revelado.

En la mayoría de los procedimientos de carácter judicial o administrativo en México se prevé la necesidad de resguardar los datos de las partes, ahora tratándose de secretos industriales en el procedimiento no queda muy expresado la forma en la que se tenga que llevar a cabo la secrecía del mismo, pues suele ser desconocida por los tribunales locales e instancias administrativas y puede llevarse el procedimiento de manera judicial y tampoco se integran los mecanismos correctos y necesarios para proteger el secreto.

2.1.2 El Secreto Comercial en la Ley Federal del Trabajo

Se ha mencionado a través del contrato laboral firmado por el patrón que tiene el secreto industrial y los empleados que van a tener el acceso a dicho secreto y el cual debe hacer las advertencias necesarias a fin de evitar que dicho secreto sea obtenido por alguien ajeno a su empresa, es en esta instancia donde nace el derecho subjetivo del patrón para reclamar la reparación de daños o el pago de daños y perjuicios, además en los contratos laborales de esta especie se inserta una cláusula especial de confidencialidad, la cual si es violada constituye una causal de rescisión

de la relación laboral con el patrón, como lo expresa el artículo 47 de la LFT, Fracción IX. Así mismo, el titular del secreto industrial en su rol de patrón tendrá además del derecho de accionar por la vía civil y penal, la facultad de rescindir la relación laboral sin ningún tipo de responsabilidad cuando el trabajador violase la cláusula de confidencialidad o alguna del contrato individual que correspondiera. Para ello citaremos la siguiente Tesis Aislada:

Época: Octava Época

Registro: 231420

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988

Materia(s): Civil

Tesis: Página: 333

ILICITO CIVIL. LO CONSTITUYE LA TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS TECNICO-CIENTIFICOS NO PATENTABLES, CUANDO UN EMPLEADO SE HA OBLIGADO A NO DIVULGARLOS.

La circunstancia de que no se genere el derecho de la sociedad que tuvo carácter de patrón a la reparación del daño directamente del contrato de transferencia de tecnología y del registro de éste, no significa que tal derecho no se encuentre protegido por la ley, puesto que el mismo deriva del compromiso de no divulgación que el empleado contrajo con ella, mediante el cual se obligó a no revelar a terceras personas y a no aprovechar para sí aun después de concluido el contrato de trabajo, los conocimientos técnico-científicos motivo de la controversia, porque dicha sociedad adquirió el derecho a la reparación del daño, en caso de que la divulgación se hiciera; compromiso éste que si bien recae sobre conocimientos no patentables y, por ende, susceptibles de ser aprovechados por cualquiera persona, no por ello transgrede normas de orden público, ni prohibitivas, puesto que la Ley de Invenciones y Marcas no dispone que los conocimientos no patentables deban

considerarse por ese solo hecho necesariamente como del dominio público, lo que significa que mientras éstos no pasen a este dominio, pertenecen exclusivamente al acervo de la persona que los posee, quien al amparo del derecho privado puede celebrar transacción sobre los mismos, limitando su propagación mediante la obtención de compromisos de no divulgación que no son más que obligaciones de no hacer, que obtiene de aquellas personas a quienes ha de transmitirlos y, por tanto, únicamente pueden ser aprovechados estos conocimientos por quienes sean autorizados para ello; de tal suerte que si la persona a quien le son transmitidos se obliga a no divulgarlos y posteriormente los revela a terceros, incurre con ello en el ilícito sancionable por el artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, en relación con el 2028 del mismo ordenamiento, dado que no se puede considerar apegada a las buenas costumbres la transmisión que se hace a terceras personas de este tipo de conocimientos, cuando el individuo que los difunde se ha obligado previamente a no hacerlo, ilícito este que también cometen aquellas personas a quienes les son transmitidos, así como las demás que intervienen en ese acto, puesto que su conducta debe considerarse igualmente contraria a las buenas costumbres a menos que demuestren que su participación en los hechos fue de buena fe.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 825/88. Imperial, S.A. y otros. 6 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Noé Adoná Martínez Berman.

2.1.3 El Secreto Comercial en el Código Civil Federal

El Código Civil Federal es susceptible de aplicación para controversias que surjidas con motivo de controversias y en pugna contra secretos industriales, o conocimientos técnicos-científicos no patentables, siguiendo el criterio pronunciado por el Quinto Tribunal Colegiado en materia civil mismo, referido en el punto anterior.

El mismo Código en su capítulo V, “De las obligaciones que nacen de los ilícitos”, en su artículo 1910, refiere:

“...El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.”

Asimismo, en su artículo 2028 menciona:

“...El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado...”

Citando estos dos artículos queda clara la responsabilidad de todo trabajador con el secreto industrial o comercial de vigilar y proteger dicho secreto frente a otros y evitar su divulgación por terceras personas ajenas a la empresa, pues, si no se cumple con dicha cláusula, el patrón podrá exigir la reparación o el pago de daños y perjuicios a quien sufra el que posee el secreto industrial.

2.1.4 El Secreto Comercial en el Código de Comercio

Respecto al código de comercio, no existe un apartado de lo considerado como secreto industrial o comercial, pues se hace referencia a lo mismo en la Ley de Sociedades Mercantiles, pero de manera muy limitativa.

El campo de acción del Código de Comercio es tanto el comercio como los secretos industriales, son referidos a la fabricación de los productos por lo que esta figura no puede ser contemplada en esta legislación, siendo que aun el secreto industrial tiene elementos de naturaleza mercantil, y constantemente evolucionan conforme pasan los años.

2.1.5 El Secreto Comercial en el Código Penal Federal

Comentamos en el principio de este trabajo que el secreto industrial estaba regulado de manera muy limitativa en los códigos penales de la época, a medida que los mismos sufren cambios, por lo que al actualizarse la legislación penal nace el Código Penal Federal hasta en nuestros días en su Título Noveno: “Revelación de Secretos y Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática” Capítulo I “Revelación de Secretos”, en sus artículos 210 a 211 bis, mismos que citaremos a continuación;

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

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

Artículo 211 Bis. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

No obstante, en el abrogado Código Federal de Procedimientos Penales en su Título Segundo Averiguación Previa, Capítulo Uno Iniciación del Procedimiento en su artículo 114, establecía:

“...Es necesaria la querrela del ofendido, solamente en los casos en que así lo determinen el Código Penal u otra ley...”

En cuanto, el ejercicio de la acción penal es de oficio por parte del Ministerio Público y sus organismos Auxiliares, en lo relacionado con los artículos 201, 211 y 211 bis del CPF. Ahora en el recién creado Código Nacional de Procedimientos Penales, quien toma el lugar del abrogado Código Federal de Procedimientos Penales no señala en su Título V Sujetos del Procedimiento y sus Auxiliares, en su Capítulo Segundo Víctima u Ofendido, artículo 108 nos menciona:

“Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. (...)

La víctima u ofendido, en términos de la Constitución y demás ordenamientos aplicables, tendrá todos los derechos y prerrogativas que en éstas se le reconocen.”

Asimismo, en su artículo 109, fracción XXIX, señala lo siguiente:

“...En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:

Fracción XIX.- Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables...”

Entendiendo a la acción penal como procedente de oficio, igualmente en el caso del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los delitos especiales ubicados en el artículo 223, fracciones IV, V y VI de la Ley de Propiedad Industrial.

Por ello debemos señalar que los delitos especiales no se encuentran regulados en el Código Penal Federal en el caso de los delitos cometidos en materia de propiedad

intelectual, mismos que son regulados en la LPI, por lo mismo el artículo 6 del CPF, nos señala:

“...Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo.

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

La legislación competente en estos casos será la Ley de Propiedad Industrial, debido a que contiene los delitos más específicos en su cuerpo legislativo y en el caso del Código Penal no los contempla del todo.

2.2 El secreto comercial en otros Países.

2.2.1 Francia

En el caso de Francia, la protección de los secretos industriales o información no divulgada está integrada en el Código de Comercio, en el Código de trabajo, en su Código de Justicia Administrativa y Código Penal. Cabe señalar que las acciones están encaminadas a lo civil, penal y administrativo entrando en conjunto y no de manera individual, estos Códigos están relacionados a la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016³⁰.

En atención a ello, se analizará primeramente el código de comercio, teniendo su última reforma el 22 de septiembre de este año, las nuevas reformas hacen referencia únicamente a la terminología del secreto comercial/empresarial o información no divulgada, dejando a un lado la terminología del “know how” (saber

³⁰ Véase la Ley N° 2018-670 de 30 de julio de 2018 sobre la Protección del Secreto Empresarial en <https://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=18437>, consultado el día 7 de noviembre de 2018, a las 10:00

hacer) atendiendo a los términos señalados por la Directiva 2016/943 misma que será analizada y explicada en el último capítulo.

En el Código de Comercio Francés se encuentra la figura del secreto comercial o empresarial manteniendo a ésta como parte del comercio y también posee su propio Código de la Propiedad Intelectual, pues en el caso de nuestro país anteriormente esta figura se encontraba en el Código de Comercio, pero este paso a formar parte de la Ley de Propiedad Industrial.

En Código de Comercio Francés encontramos en su Libro Primero titulado Comercio en General, en el Título V Protección de los Secretos los siguientes capítulos;

A.- Capítulo I: Objeto y condiciones de protección.

En este primer capítulo el código explica de forma explícita la forma en la que será protegido el secreto comercial en su sección primera en el artículo L151-1 establece las características aplicadas al secreto comercial, más no establece definición del mismo³¹.

Teniendo algunas características similares a nuestra Ley de Propiedad Industrial, pero con una única diferencia, pues el código de comercio francés no establece los instrumentos para resguardar resguardar dicho secreto, dejando el resguardo a través de cualquier medio.

Asimismo, en su sección segunda, artículo L151-3 establece los métodos legales para la obtención de dicho secreto comercial, similar a los establecidos en la L.P.I., salvo que su fracción segunda, donde explica también lo que podrá considerarse como método de obtención de un secreto comercial, estos son; la observación, el estudio, el desmontaje o la prueba de un producto u objeto dado a conocer al público

³¹ Artículo L151-1 del Código de Comercio Frances

o que se encuentre en posesión de la persona quien recibe la información. Dejando a manera de resumen que los productos antes de lanzarse a la venta para el público estos estarán en su fase de pruebas con la finalidad de intercambiar información mediante el uso de encuestas para saber qué elementos pueden mejorar el producto, presentaciones del mismo, precio y distribución, formando parte del secreto comercial, aplicando las medidas necesarias y no se descubra el mismo a otros competidores.

También se establece la obtención ilegal de un secreto comercial, cuando se realice sin el consentimiento del titular, se haya obtenido mediante el acceso a documentos, objetos, materiales que sirven para la creación del producto y las conductas de competencia desleal.

En su sección cuarta, artículo L 151-7 nos detalla las excepciones a seguir cuando el secreto comercial no tenga tal carácter, ejemplo de ello es el secreto profesional o cuando su obtención se haya realizado para ejercer el derecho de libertad de expresión, prensa o información, aludiendo que la empresa utiliza dicho secreto mediante actos de ilegalidad, error o mala fe³².

B.- Capítulo II: Las acciones de prevención, cesación o la reparación de una violación de la confidencialidad empresarial.

En este capítulo encontramos las acciones ejercidas en caso de que se haya violado el secreto comercial/empresarial por parte de una empresa a otra o de una persona física a una moral y tendrán una vigencia de cinco años improrrogables a partir de los hechos originados de la causa.

³² Este artículo hace referencia a la creciente adopción de la figura del Whistleblowing, que otorga a los empleados de os sectores público y privado denunciar conductas que realizan sus empleadores que van en contra de las buenas costumbres.

El artículo L 152-3 establece las medidas que se deberán aplicar cuando inicie el litigio sobre el secreto comercial, dichas medidas deben ser aplicadas por el tribunal civil o comercial en turno y son las siguientes:

- 1.- Prohibir actos de uso o divulgación de secretos comerciales.
- 2.- Prohibir actos de producción, suministro, comercialización o utilización de los productos para su comercio en detrimento del afectado, destacando la importación, exportación, o el almacenamiento de dichos productos con fines comerciales.
- 3.- La destrucción parcial o total de cualquier documento, objeto o material que contenga el secreto comercial.

El tribunal también puede ordenar que los productos elaborados se recuperen de los canales comerciales para su secuestro o destrucción para eliminar rastro del secreto empresarial³³.

El artículo L152-5 expone el caso de cuando la parte infractora solicite al tribunal el pago de una indemnización en lugar de aplicar las medidas antes mencionadas a la parte lesionada, dichas medidas para que puedan considerarse en lugar de las del artículo L 152-3 son las siguientes:

- 1.- Cuando se haya utilizado o divulgado el secreto comercial, no se haya tenido el conocimiento de las circunstancias por las que se obtuvo el secreto comercial y pertenecía a otra persona.
- 2.-Que las medidas del artículo L152-3 se consideren justas pero desproporcionadas al autor del hecho y la parte afectada pueda aceptar el pago de una indemnización.

³³ Uno de los problemas de este apartado es el mencionar la destrucción de los productos que hayan sido secuestrados al momento de llevar el juicio, por lo que puede dejar en estado de indefensión a la parte demandada cuando en el juicio se haya resuelto que el secreto comercial no haya reunido los requisitos del artículo L151-3.

3.- La compensación puede ser fijada en una suma mayor que el importe de los derechos que se hubiera adecuado si el infractor hubiera solicitado la autorización para el uso de dichos productos.

El artículo L152-6 establece la reparación de los daños a la parte lesionada, los cuales pueden ser tomados por separado a consideración del tribunal que conozca del caso, las cuales son:

- 1.- El daño moral que haya recibido la marca.
- 2.- Las pérdidas económicas que haya sufrido la parte lesionada.
- 3.- Los beneficios obtenidos por la utilización de los secretos comerciales incluyendo fondos de ahorro de inversiones intelectuales y material promocional.

También, el tribunal podrá utilizar de forma alternativa, a petición de la parte afectada, la compensación de la suma global de honorarios y ventas que habría sido debido, si el infractor hubiera pedido la autorización para utilizar dicho secreto en los productos vendidos o se encuentren en el comercio.

En su sección tercera, en el artículo L152-7, se hace referencia a los medios de publicidad y la facultad que tendrá el tribunal sobre estos, para establecer las medidas para todos los medios de comunicación con la obligación de no publicarse fragmentos del secreto comercial o la totalidad del mismo cuando se encuentre el litigio o haya concluido el mismo.

Por su parte en el ***Código de la Propiedad Intelectual***, encontramos en su ***Título II: Protección de los conocimientos técnicos, Capítulo I: La fabricación de Secretos*** el único artículo referente a los secretos comerciales, pero, que en el mismo caso del Código de Comercio no establece una definición exacta de lo considerado como secreto comercial, sino que únicamente establece las sanciones aplicables por violación de secretos comerciales por parte de empleados o la revelación del mismo

por parte de directivos, y nos remite al Código de Trabajo francés y al mismo Código Penal Francés, mismo que se cita a continuación:

Artículo L621-1

Las sanciones por violación de secretos comerciales se establecen en el artículo L. 1227-1 del Código de Trabajo que se reproduce a continuación:

Art. L. 1227-1-

El hecho de que un director o empleado de revelar o intentar revelar un secreto de fabricación se castiga con prisión de dos años y una multa de 30 000 euros. El tribunal también puede ordenar de una penalización adicional por un período de cinco años como máximo, la privación de derechos en virtud del artículo 131-26 del Código Penal.³⁴

Omitiendo establecer la figura de la obtención de algún secreto comercial por parte de trabajadores en labores de investigación por parte del patrón, como sucede en el caso de nuestra legislación especial en la materia.

Cabe mencionar que esta legislación tendrá nuevos cambios en 2019, solo hace falta la aprobación del parlamento francés de dichos cambios sobre las nuevas materias que se deberán considerar como secretos comerciales o empresariales.

2.2.2 Estados Unidos de América

En el derecho estadounidense predomina la teoría de calificar al derecho sobre los conocimientos no divulgados como un derecho de propiedad.

³⁴ Para más información consultar la siguiente dirección electrónica:
<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=18275> consultado el día 10 de junio de 2018 a las 15:30

En una concepción más restringida, se concibe al término propiedad como abarcativa de todos los derechos ejercitables contra un número indefinido de personas, enfoque asimilable a los derechos propios de los países adoptadores del sistema jurídico continental europeo. Desde este punto de vista, el derecho de propiedad encuentra su correlato en la obligación de los terceros de abstenerse de afectar la posesión que de los conocimientos tenga su titular, ya sea a través de actos de interferencia o apoderamiento no consentido.

Estas ideas se han visto reflejadas en una corriente abundante de jurisprudencia en los Estados Unidos, quien sostiene que los secretos industriales y comerciales son propiedad y su preservación debe ser tutelada por los tribunales contra su comunicación no autorizada.

Dessemontet³⁵ expresa lo siguiente

“...si el conocimiento de la tecnología que tuviere un único tercero no impide su protección, el hecho de que tal conocimiento esté en posesión de diversos terceros no tiene, en sí mismo, distintos efectos. Sin embargo, llega un momento en que el conocimiento es compartido por demasiadas personas como para continuar siendo considerado como secreto...”

2.2.3 España

En el caso de España, hacen una clasificación diferente de la propiedad intelectual, la cual deriva de la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual del año 1879, España es uno de los países que hacen la diferencia entre derechos de autor y derechos de propiedad industrial³⁶ en propiedad intelectual haciendo alusión a actos creativos, con los cuales expresen ideas o sentimientos y Propiedad Industrial en lo referente a los actos inventivos para la mejora de productos, procesos, mercadotecnia.

³⁵ DESSEMONTET, F: The legal protection of know how in the United States, Ginebra, 1976. P. 145

³⁶ Otros países en realizar esta clasificación son: Filipinas, Sri Lanka, Bolivia, Burundi y Chile

Dicho esto, en la Constitución Española del 29 de diciembre de 1978, en su artículo 38, encontrándose el principio rector de estas dos materias de la institución civil el cual es conocido como principio de la libre empresa, el cual citaremos a continuación;

Artículo 38.

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

Esta denominación también pasó a formar parte del Código Civil del año 1889 y fue ratificada por la Constitución Española de 1978 que se encuentra en su artículo 149.9, el cual citaremos a continuación;

Artículo 149.

¡...1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: [...] 9ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial...”

En el caso del Código Civil, podemos observar que la Propiedad Intelectual e Industrial, forman parte de esta materia y no es relacionada con cuestiones de derecho administrativo, por ello encontramos en su Capítulo III De la propiedad intelectual en los artículos 428 y 429 que es de competencia civil, mismos citados a continuación;

Artículo 428. El autor de una obra literaria, científica o artística tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad.

Artículo 429. La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su

duración. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se aplicarán las reglas generales establecidas en este Código sobre la propiedad.

Ahora la observación se hace en la legislación española sobre los secretos industriales, secretos comerciales o la información no divulgada, no está del todo incluida en la ley sobre Propiedad Industrial, sino que es reglamentada en la ley de competencia desleal del 11 de enero de 1991, el cual obedece al principio de libre competencia, teniendo el legislador la obligación de crear un ordenamiento para encargarse de proteger dicho principio y pueda existir un mercado. Ahora esta ley en sus artículos 13, 14 y 15, nos señala las formas de realizar las conductas relacionadas con la obtención y posicionamiento de los secretos industriales o empresariales, mismos que citaremos a continuación;³⁷

Artículo 13. Violación de secretos.

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.
2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.
3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

³⁷ Véase en

[file:///C:/Users/crist/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/BOE-216_Codigo_de_Derecho_de_la_Competencia%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/crist/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/BOE-216_Codigo_de_Derecho_de_la_Competencia%20(1).pdf), consultado el día 19 de agosto de 2018, a las 10:30

Artículo 14. Inducción a la infracción contractual.

1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.
2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

Artículo 15. Violación de normas.

1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa.
2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.

Asimismo, encontramos las acciones procedentes en contra de estas conductas en su Capítulo IV Acciones derivadas de la competencia desleal, en sus artículos 32, fracciones 5 y 6, 34, la prescripción de la acción en su artículo 35, y los medios preparatorios para llevar a cabo el ejercicio de la acción en su artículo 36, citandolos textualmente;

Artículo 32. Acciones.

5ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

Artículo 34. Legitimación pasiva.

1. Las acciones previstas en el artículo 32 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento.
2. Si la conducta desleal se hubiera realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.^a a 4.^a, deberán dirigirse contra el principal. Respecto a las acciones de resarcimiento de daños y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el Derecho Civil.

Artículo 35. Prescripción.

Las acciones de competencia desleal previstas en el artículo 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento de su ejercicio y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta.

La prescripción de las acciones en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios, se rige por lo dispuesto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Artículo 36. Diligencias preliminares.

1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio.

2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa.

Asimismo, encontramos en el Código Penal Español en su Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre de 1995, en su Capítulo XI De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores en su Sección 3.^a De los delitos relativos al mercado y a los consumidores en sus artículos 278, 279 y 280, las conductas punitivas que son perseguidos por denuncia o querrela, mismos que se transcriben;

Artículo 278 del Código Penal Español.

1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.
3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.

Artículo 279 del Código Penal Español.

La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

Artículo 280 del Código Penal Español.

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

CAPITULO III LOS NUEVOS RETOS DEL SECRETO COMERCIAL

3.1 LA EVOLUCION DEL SECRETO INDUSTRIAL/COMERCIAL AL SECRETO EMPRESARIAL

3.1.1 El Secreto Empresarial Como Secreto Industrial

Antes del año de 1991 no se encontraba definida esta figura en la legislación mexicana, y es hasta entonces cuando en la ley de propiedad intelectual comienza a darse una definición de lo que es entendido hasta el secreto industrial, el cual es señalado en cinco artículos de la ley antes mencionada y de la cual ya hemos citado en el capítulo anterior.

Es importante señalar lo que deduce de esta ley el especialista en materia de Propiedad Intelectual, Baudelio Hernández: "...En diversos foros y pláticas ha quedado establecido que los secretos industriales, vistos a través del contenido de la ley, son aun insuficientemente protegidos, atendiendo a que los secretos, más que industriales deberían denominarse secretos empresariales", entendiendo que los secretos empresariales están compuestos de tres formas del secreto, entre los cuales están los secretos industriales, los secretos comerciales y los recién anexados secretos intelectuales.

Naturaleza jurídica de los secretos empresariales

Iniciamos citando al artículo 39.1 del acuerdo GATT/ADPIC, el cual establece: "...al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de Paris (1967), los miembros protegerán la información no divulgada..."

Teniendo en cuenta que la información no divulgada es entendida como secreto, se ha dado esta denominación de industrial, debido al auge de la revolución industrial

que inicio en Inglaterra, puesto que los secretos industriales se subclasifican en procesos, insumos y medios, por lo que la definición es toda información de aplicación industrial que guarda una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener y mantener una ventaja competitiva y económica respecto de otra empresa.

Ahora en esta definición no encontramos la situación del proceso de obtención de la patente, pues no es referida únicamente a los procesos de los cuales nació el secreto industrial, es por ello que el secreto empresarial introduce un nuevo significado, el cual es el secreto intelectual, ya que abarca tanto el contenido de los secretos industriales como a los secretos comerciales, y en su caso se añaden a las patentes, marcas, modelos industriales y de utilidad, entendiéndose que el secreto intelectual lo conforma toda aquella persona que hace posible su realización y/o materialización para que puedan existir dichos secretos y se mantenga a la misma en los interiores de la empresa, puesto que ya sabe el funcionamiento, perfeccionamiento y cambios de los procesos, procedimientos y ventas.

3.1.2 El Secreto Empresarial Como Secreto Comercial

Los secretos comerciales son toda información restringida en la comercialización, distribución y venta de los productos industriales o servicios a través de usos sistematizados de medios de difusión y comunicación, además de técnicas, estadísticas, de encuestas y de mercadeo que le signifique a la empresa mantener una ventaja competitiva respecto de otras.

Los secretos empresariales forman parte de la esfera reservada de la empresa, todos ellos deben ser protegidos porque su conservación redundará en beneficio de la organización empresarial e implica un eficaz soporte en la lucha competitiva.

Por lo que el aparato constitutivo del área administrativa incide en su área de compra y venta de ciertos productos, analizaremos el caso de *GENERAL MOTORS*

en contra de *IÑAKI LÓPEZ* más adelante, pero es de mencionar la importancia de los secretos comerciales, debido a que Iñaki López fue el director internacional de compras de *General Motors*, el cual transformó las ventas internacionales de la compañía otorgando números espectaculares que llevaron a la empresa a obtener números positivos, hasta que Volks Wagen decidió hacerle la invitación de integrarse a la compañía, puesto que el antiguo Director de ventas de la gigante norteamericana aceptó integrarse al grupo alemán, situación que no tomó nada bien *General Motors*, dando así uno de los casos más famosos de espionaje industrial el cual terminó otorgando Volks Wagen un total de cien millones de dólares a *General Motors* y obligándose a comprar por siete años piezas fabricadas por la misma empresa americana.

3.1.3 Diferencias Entre Estas Figuras.

Al hablar de diferencias entre estas figuras, es claro que podemos citar únicamente dos diferencias; la primer diferencia a razonar, es que la legislación mexicana, así como los respectivos acuerdos y tratados internacionales únicamente contemplan a los secretos industriales y comerciales, dejando a un lado a la figura del secreto empresarial, ya que conlleva cambios importantes en las respectivas legislaciones sobre lo que debe de entenderse como secreto industrial/comercial a un nuevo término que sería el secreto empresarial y por supuesto a la nueva clase de secreto que en este caso sería el secreto intelectual.

Otra diferencia con respecto de las dos figuras conocidas es en el campo del secreto comercial, ya que con esta figura no son del todo conocidos en las legislaciones internacionales y tienden al abuso de los grandes empresarios sobre el capital humano que está detrás del desarrollo de la misma empresa, ya que inclusive son los responsables del crecimiento de la misma y no existe una legislación capaz de integrar a estas figuras no como un todo, sino como temas a parte, que tengan un propio campo en el cual la ley no tenga que recurrir a otras figuras similares, sino que únicamente a la figura en mención

3.2 Los Desafíos Internacionales del Secreto Industrial

3.2.1 El Ciber espionaje

Ahora bien, a la hora de proteger los secretos, los problemas prácticos son más difíciles de superar que los legales. Paradójicamente, la gran explosión de innovaciones que tantos beneficios ha traído al mundo también ha hecho que a los ladrones les resulte más fácil robar información comercial valiosa. Por ejemplo, a través de un procedimiento conocido como "spear-phishing", los espías comerciales envían un mensaje de correo electrónico con información personal obtenida de Facebook u otras redes sociales, de manera que el receptor no se dé cuenta de que el mensaje es un engaño. Una vez que el receptor pulsa el enlace que figura en el mensaje, un programa maligno del ladrón, conocido como "malware", invade la computadora del receptor y a través de ella la red de la empresa. Apostado en el sistema informático durante meses o incluso años, este invasor silencioso busca importantes archivos y contraseñas confidenciales y lo envía a los piratas, que utilizan o venden la información.³⁸

Localizar la fuente del ciber-espionaje es muy difícil, dada la ubicuidad y el anonimato de Internet. Estimar los daños que produce a las empresas es igualmente difícil, en parte debido a que muchas empresas no saben que sus sistemas han sido comprometidos, y también a que quienes los estiman a menudo son reacios a informar de ello. Sin embargo, los estudios muestran que el problema va en aumento, y los gobiernos de todo el mundo están buscando el modo de darle solución.

"Es en el ámbito en rápida expansión internacional de la "innovación colectiva" donde las leyes sobre secretos comerciales pueden ofrecer mayor ventaja, especialmente a las pequeñas empresas y los inventores de países en desarrollo y menos adelantados."³⁹

³⁸ POOLEY, James, El secreto comercial: El otro Derecho de Propiedad intelectual, Revista de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, junio de 2013
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html, consultado el día 12 de junio de 2018 a las 16:25

³⁹ Ibidem

Para las empresas, el problema no es sólo proteger su propia información valiosa, sino evitar ser infectadas por secretos que pertenecen a otros. En un mercado mundial que se caracteriza por la facilidad de movimiento de empleados y complejas redes de conexiones entre los proveedores y los clientes de las empresas, se necesita una vigilancia especial para evitar la contaminación por información no deseada. Una mayor competencia también significa que las empresas tienen que trabajar continuamente para encontrar formas de explotar sus secretos, ya sea a través de la comercialización directa, colaboraciones o concesión de licencias. Entretanto, el simple volumen de datos potencialmente valiosos origina sus propios problemas de inventario y valoración.

Para las empresas que utilizan la protección de patentes, el secreto es una parte decisiva del proceso de innovación. Puesto que la mayoría de las leyes nacionales de patentes exigen "novedad absoluta", eso significa que hasta el día en que se presenta la solicitud de patente la invención debe estar completamente protegida contra cualquier divulgación pública. Cuando la tecnología requiere el perfeccionamiento a través de la experimentación fuera del laboratorio, esto puede resultar extremadamente difícil. A ello se debe que los debates sobre la armonización internacional de la legislación sobre patentes suelen incluir la idea de un "plazo de gracia" de hasta un año previo a la presentación, durante el cual, el hecho de que un inventor divulgue información no descalifica la posterior solicitud de patente.

3.2.2 Las Creaciones Publicitarias

Si bien, el campo de la publicidad pertenece a todo lo relacionado con los Derechos de Autor, no es de extrañarse que los procesos y estudios de este campo en cierta medida puedan conocerse, pero es una de las áreas de la empresa que más

evolución tiene debido a que la misma publicidad permite el acercamiento del producto a todos los consumidores, dando ingresos a la misma, pero no toda la publicidad sigue los mismos estándares que la tradicional publicidad como la conocemos, es por ello que en este tema analizaremos dicho campo que cada vez se hace más amplio y del cual no se tiene la suficiente atención de los delitos en los que se puede realizar ilícitos.

La Publicidad y el Conocimiento Científico.

La ciencia, según la opinión general, constituye un cuerpo organizado o sistemático de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales. La ciencia se presenta como resultado de una serie de las respuestas que el hombre obtiene respecto de un conjunto de preguntas que se hace así mismo y a su medio, y de estas preguntas nace el conocimiento científico.

Este concepto permite dar una visión parcial de lo que se entiende por ciencia, pero no muestra un panorama completo sobre las directrices que puede alcanzar la misma, ya que solo se limita el concepto a los métodos tradicionales en ciencias exactas y el preguntar acontecimientos que suceden en el exterior, pero no se especializa sobre nuevas formas de pensamiento, nuevas aplicaciones tecnológicas, etcétera.⁴⁰

Por ende, la ciencia puede contemplarse como la compleja red de actividades que el hombre realiza para obtener el conocimiento científico, mediante la experimentación, la observación o la investigación sistemática.

Tras la evolución histórica de la ciencia, hoy se reserva el concepto de <<ciencias empíricas>> para el conocimiento inductivo y sistemático derivado de la información, observación y experimentación, en oposición al conocimiento empírico, mayormente conocido como especulativo o deductivo, propios de la filosofía y la

⁴⁰ SANCHEZ GUZMAN, José Ramón, Teoría de la publicidad, Ed. Tecnos, cuarta edición, Madrid, España, 1993 p. 26 y 27

matemática, consideradas como ciencias formales, denominadas así porque se ocupan básicamente de la forma de sus argumentos y no de su contenido.

Tal como se indicaba anteriormente, las nuevas corrientes de la filosofía han tratado de resolver el problema de la demarcación de las disciplinas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo encaminadas al estudio de nuevas parcelas del saber.⁴¹

En el caso de la publicidad, los criterios de demarcación antes mencionados limitan a esta rama en un sentido estricto, a considerarla como una ciencia científica, el cual tiene dos explicaciones:

La primera explicación es a partir de la elaboración o realización de sus categorías internas (como la elaboración de textos en ciertos comerciales, a la reacción que pueda provocar en el receptor) no puede ser explicada por sí misma, sino que es explicada por las demás ramas del conocimiento (por ejemplo, la lingüística, la sociología o la psicología) por lo tanto no puede realizar esta ciencia criterios propios sin que se base en otras disciplinas externas.

El segundo criterio se basa en que su campo de investigación no es propiamente exclusivo de sí, sino que también hay otras disciplinas que se encargan del estudio como lo es la Economía, que al ser la publicidad de una actividad económica que está encaminada a la venta de productos y servicios, la Sociología que su principal campo es la comunicación en todas sus formas, la misma psicología que al ser la publicidad un método de persuasión, se encarga de observar y analizar los métodos para lograr que un sector de la población para consumir toda clase de productos.⁴²

¿Qué significa la publicidad?

⁴¹ Ibidem

⁴² SANCHEZ GUZMAN, op cit, p. 33

Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la publicidad es

"...una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet..."⁴³

Según la American Marketing Association, la publicidad consiste en:

"...la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas..."⁴⁴

O'Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", definen a la publicidad de la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir"⁴⁵.

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen la publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado"⁴⁶.

La Actividad Publicitaria de la Empresa

⁴³ STANTON William; ETZEL Michael; WALKER Bruce, Fundamentos de Marketing, 13a Edición, Ed. Mc Graw Hill, Pág. 569

⁴⁴ Véase en : <http://www.marketingpower.com>

⁴⁵ O'GUINN Tomas, ALLEN Chris; SEMENIK Richard, Publicidad, International Thomson Editores, Pág. 6.

⁴⁶ KOTLER Philip, Gary Armstrong Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, Ed. Prentice Hall, Pág. 470.

El estudio de la actividad publicitaria de la empresa se centra en tres aspectos fundamentales. En primer lugar; el relativo a las funciones que suelen ser asignadas al departamento o sección de la empresa al que se responsabiliza de llevar a cabo las acciones publicitarias, funciones que suelen adquirir distintas dimensiones según la importancia concebida a la publicidad en el conjunto de la acción comercial, lo cual, a su vez, determina la posición de la acción e iniciativa de la persona que ostenta la dirección del Departamento de Publicidad. Incluso su denominación varía de acuerdo con esa posición, desde la simple a la más importante.

Las Funciones de las respectivas Áreas de Publicidad

En términos generales el departamento de publicidad de una empresa es el organismo encargado de realizar la programación, la puesta en marcha y el control de su comunicación publicitaria. Esta tarea, sin embargo, engloba un amplio conjunto de actuaciones que pueden enumerarse del modo siguiente:

- Determinar los objetos de la comunicación publicitaria.
- Elaborar el programa publicitario y controlar su proceso de ejecución.
- Presupuestar el programa publicitario y verificar los gastos.
- Mantener contacto con la empresa de publicidad y aprobar las recomendaciones y actuaciones de esta.
- Evaluar los servicios de la empresa de publicidad.
- Mantener en contacto con los representantes de los canales de comunicación publicitaria.
- Examinar críticamente y, a veces, realizar los distintos aspectos de la investigación sobre la que se sienta el proceso de creación y difusión de los mensajes.
- Informarse sobre las acciones publicitarias de la competencia.
- Verificar los resultados de la comunicación publicitaria.

- Observar e interpretar las tendencias generales en las formas de creación de mensajes publicitarios.

La determinación de los objetivos de la comunicación publicitaria, si bien, en la mayoría de las ocasiones están subordinadas a los objetivos comerciales de la empresa, puede establecerse con relativa independencia de ellos teniendo en cuenta la variada gama de misiones que suele encomendarse al Departamento de Publicidad. En este sentido, las clasificaciones de los objetivos que pueden asignarse a la publicidad constituyen valiosos instrumentos de reflexión que colaboran a la tarea de definir adecuadamente el papel que desempeña la comunicación publicitaria en el conjunto de acciones comerciales de la empresa.

Las preguntas clave para el funcionamiento del Departamento de Publicidad son las siguientes;

¿Hasta qué punto aspira la publicidad a cerrar una venta inmediata?

- 1.- Realizar la función total de venta (llevando el producto a través de todos los pasos hacia una venta).
- 2.- Cerrar ventas con los clientes potenciales ya parcialmente convencidos por esfuerzos publicitarios pasados.
- 3.- Anunciar una razón especial para <<comprar ahora>> (precio, premios, etc.)
- 4.- Recordar a la gente que debe comprar.
- 5.- combinar con algún acontecimiento especial de compra.
- 6.- Estimular las compras por impulso.

¿Aspira la publicidad a la venta a corto plazo, llevando al cliente potencial paso a paso, hasta la compra?

- 1.- Crear el conocimiento de la existencia del producto o marca.

- 2.- Crear una imagen de marca o una disposición emocional favorable para la marca.
- 3.- Inculcar informaciones o actitudes que destacan los beneficios y cualidades superiores de la marca.
- 4.- Combatir o neutralizar las argumentaciones de la competencia.
- 5.- Corregir impresiones falsas, información errónea y otros obstáculos para la venta.
- 6.- Crear familiaridad y fácil reconocimiento del envase o la marca registrada.

¿Pretende la publicidad lograr un monopolio de consumidores a largo plazo?

- 1.- Crear confianza en la empresa y en la marca con la esperanza que de resultados durante muchos años.
- 2.- crear una demanda por parte del cliente colocando así a la empresa en una situación más ventajosa con respecto a su distribución.
- 3.- Colocar al anunciante en situación de seleccionar distribuidores y detallistas.
- 4.- Obtener distribución nacional.
- 5.- Establecer una plataforma de prestigio para el lanzamiento de nuevas marcas o líneas de productos.
- 6.- Establecer el reconocimiento y la adaptación de la marca, que permitirá a la empresa abrir nuevos mercados (en el campo geográfico, de precio, de edad, de sexo).

¿Qué clase de imágenes desea crear la empresa?

- 1.- calidad de producto, confianza.
- 2.- Servicio.
- 3.- Aire de familia entre productos diversificados.
- 4.- Identificación con el país.
- 5.- Crecimiento, progreso y liderazgo técnico.

Esta pequeña pero no limitativa enumeración de tareas, en cierto modo principal, permite poner de manifiesto la importancia que para el departamento de publicidad de la empresa significa la determinación exacta y precisa de los objetivos a cumplir por la comunicación publicitaria, no solo como directriz básica para el establecimiento del programa de acción que permita conseguir los objetivos señalados, sino también como guía para presupuestar ese programa y como línea orientadora de las tareas técnicas de creación y difusión de mensajes.

Todo Departamento de Publicidad debe tener una difusión investigadora, pero ésta siempre será reducida, en la mayoría de los casos, el examen de los resultados obtenidos en los trabajos de investigación publicitaria que suelen ser realizados por entidades especializadas en este tipo de estudios o por los técnicos en investigación que disponen las empresas de publicidad.

Son muy raras las ocasiones en que el Departamento de Publicidad de la empresa realiza por si sola una investigación y ello por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque puede surgir de forma imprevista la realización de una investigación concreta que ayude a solucionar rápidamente un problema específico y siempre resultara más operativo contratar los servicios de una entidad especializada o solicitar el estudio a la empresa. En segundo lugar, porque el Departamento de Publicidad puede sentir la necesidad de contrastar sus puntos de vista mediante una investigación realizada por personas ajenas a su organización, de tal forma que los resultados tengan la objetividad que precisa el contraste de opiniones y finalmente, porque resulta demasiado costoso incluir, con carácter fijo y continuo, a profesionales de la investigación dentro del departamento de publicidad. Por todo ello el Departamento de Publicidad suele tener como misión relacionarse con las entidades o técnicos de la empresa de publicidad expertos en investigación, exponiendo los problemas que tiene planteados y los objetivos que pretende conseguir con las investigaciones que se proponen. Posteriormente es al Departamento de Publicidad a quien corresponde la labor de mantener contacto permanente con la entidad o técnicos

elegidos y recibir los resultados de la investigación efectuada. Un estudio de estos resultados y su aplicación al problema que origino la investigación completan la actuación del Departamento de Publicidad en el área de investigación publicitaria.

Otra de las funciones que no tienen un buen funcionamiento, es el seguimiento de las acciones publicitarias de la competencia. La publicidad es un auténtico escaparate al que se asoman los productos o servicios de una empresa y en el que se encuentran los argumentos utilizados para impulsar al consumidor hacia su compra. Nada más fácil para disponer de información sobre lo que hace la competencia de una empresa que contemplar ese escaparate y fijar su atención sobre los productos competidores. Siendo que el Departamento de Publicidad ha de ser responsable del seguimiento de la publicidad de la competencia analizando los argumentos utilizados en cada producto o marca, y realizando estadísticas periódicas del presupuesto asignado a cada uno.

El procedimiento que más se utiliza para realizar esta labor consiste en la compra de los servicios que prestan las empresas especialistas en recortes de prensa, las cuales van en aumento considerablemente sus controles de publicidad hasta el punto de que es factible poseer estadísticas bastantes completas de la publicidad efectuada en prensa, revistas, radio, cine y televisión.⁴⁷

La propiedad intelectual en las campañas publicitarias

En todas las campañas de publicidad interviene el intelecto humano su ingenio, creatividad y talento que en este apartado son los puntos esenciales de todo derecho de propiedad intelectual.

Ahora cuando un anunciante trasmite a una agencia de publicidad las características, datos, información que tiene su producto o servicio, el cual planea

⁴⁷ Esto debido a la creciente innovación en materia de publicidad, ya que los propios diseñadores son los que orientan a la empresa que los contrata, para que el producto destaque sobre los demás.

expandir o dar a conocer entrega toda su información confidencial con la finalidad de que la agencia de publicidad entregue primeras impresiones, un trabajo de mercado a fin de empezar con el conocimiento del producto en la población.

Derivado de ello, una vez que ya se tiene el proyecto publicitario (fotografía, jingle, canción) es posible que se cree una obra que pueda ser protegida mediante los derechos de autor, pero nace un problema, que en la misma publicidad nazca un lema comercial, una marca o un procedimiento que sea patentable⁴⁸.

En el caso de los secretos comerciales, industriales y empresariales son figuras del derecho de propiedad industrial, el cual, no es permisible en los anuncios publicitarios, mayormente en los medios televisivos, por lo que la agencia publicitaria tiene el deber de no revelar por ningún motivo la forma de fabricación, procedimiento, maquinaria y formulas químicas que sean parte de un secreto comercial; ejemplo de ello tenemos el comercial del famoso Whiskey americano **Jim Beam** el cual nos muestra hasta cierta parte las barricas en las cuales se añeja el líquido, pero no muestra más allá de la elaboración y selección de granos, y la elaboración de ciertas barricas para un añejado especial⁴⁹.

Como ya se había mencionado anteriormente, el proyecto de publicidad genera ciertos beneficios como el jingle, que es un pequeño fragmento de música el cual nos ayuda a identificar una marca (como ejemplo tenemos el famoso jingle de **Steren**, otro ejemplo tenemos a la famosa marca **Danesa 33**), tenemos fotografía, un cortometraje o un mensaje escrito, el cual constituyen obras de ingenio las cuales pueden protegerse mediante los derechos de autor. Aquella persona que elaboro la campaña

⁴⁸ Estos son ejemplos de las invenciones hechas por las empresas especializadas en creaciones publicitarias.

⁴⁹ Podemos observar este tipo de comerciales en la televisión, redes sociales y plataformas de contenido variable, las cuales los empresarios están muy al pendiente para observa hasta el más mínimo detalle para utilizar en sus próximas campañas publicitarias.

publicitaria tendrá una serie de derechos, tanto morales como patrimoniales sobre toda la obra publicitaria⁵⁰.

Por lo que los derechos de autor, la protección no depende del destino de la obra sino de su originalidad. Esto resulta muy importante para el tema de la publicidad, pues en Estados Unidos se tenía una cierta discrepancia sobre las obras publicitarias con fines comerciales pudieran ser protegidas a través de los derechos de autor, por lo que se decide que pueden ser protegidas, pero con la característica de que fueran originales y mostraran creatividad en su desarrollo.

Por lo que nace un importante cuestionamiento, ¿Quién es realmente el propietario de los derechos sobre la obra publicitaria?, las respuestas serían un tanto controversiales, ya que, si la empresa solicita el apoyo de su área publicitaria, la propia empresa sería propietaria de los derechos relativos a la obra publicitaria, salvo que se pacte otra cosa.

Por lo que en el segundo caso si quien realiza la obra publicitaria es un contratista externo (llámese agencia de publicidad) supone que los derechos de autor que nacerían de dicha obra publicitaria serían de ellos, sencillamente porque han pagado por ello. Surgiendo la problemática de porque una agencia publicitaria se quedaría con los derechos de autor de la obra publicitaria si dicha obra fue creada para una empresa, salvo que se pacte otra cosa mediante un contrato por escrito.

Por lo que los derechos de autor que nacen de la obra publicitaria siempre serán protegidos por aquel o aquellos que estuvieron involucrados en la creación de cierta campaña publicitaria, teniendo ciertas restricciones que no pueda utilizarse el producto promocionado para fines lucrativos de la propia agencia de publicidad, por lo que es necesario que se dichas empresas negocien que se les otorguen ciertos derechos de

⁵⁰ El jingle resulta ser una parte fundamental para la identificación de los productos que iremos adquiriendo con el tiempo, por lo que dicha figura puede ser registrada por los derechos de autor, pero conservando la secrecía de la agencia publicitaria que la creo.

exclusividad sobre la misma publicidad y se pueda usar una obra derivada de la original⁵¹, asimismo, en el caso de las PYMES, al empezar una etapa de desarrollo contratan una agencia de publicidad para que pueda dar un primer análisis de cómo se puede vender el producto en el mercado, haciendo análisis de mercadeo, realización de encuestas a consumidores sobre si gusta el producto y como espera ver un comercial del mismo, etcétera, dado que estos elementos forman parte de la empresa publicitaria, es apoyado mediante elementos comerciales e industriales de la misma empresa que contrata a la agencia, por lo que el trabajo de campo debe ser en parte dueña la empresa contratante y otra parte será dueña la agencia de publicidad que fue contratada.

La información confidencial normalmente está protegida como secreto comercial si tiene valor comercial para el propietario, si no se conoce públicamente o no se puede deducir fácilmente y si el propietario ha realizado un esfuerzo razonable por mantenerla en secreto. Si bien el secreto comercial no ofrece protección frente a quienes obtienen o elaboran de forma independiente la información objeto del secreto comercial, el propietario de la información tendrá derecho a un desagravio en los tribunales por parte de quienes hayan hurtado o divulgado dicha información confidencial habiendo violado un depósito de confianza o un acuerdo escrito de no divulgación.

3.2.3 El Internet y los Derechos de Propiedad Intelectual

Al hablar del internet, como usuarios no comprendemos los alcances y utilidades que podemos hacer con el mismo, debido a que nos encontramos en una era en donde la desinformación o información errónea abunda en este espacio, propiciando una gran cantidad de delitos, los cuales podemos estar cometiendo sin siquiera saberlo, es por ello que en este tema abordaremos las situaciones en las que el internet infringe derechos en materia de propiedad intelectual.

⁵¹ Algunas legislaciones nacionales, sobre derechos de autor contemplan a la “obra derivada” como una obra publicitaria modificada, ya que para su existencia se necesita de la autorización previa del titular de los derechos de autor de la obra original.

Antes de abordar este tema, es necesario establecer lo que significa internet, que principales ramas componen al mismo y que delitos se realizan a través de este medio.

¿Qué significa Internet?

Cuando escuchamos la palabra Internet, en realidad lo único que se sabe del internet es a modo de referencia una plataforma en la que podemos navegar, reproducir videos, buscar información, imágenes, etc., lo único que nosotros podemos percibir es lo anteriormente mencionado, sin embargo, no conocemos todas sus aplicaciones ni mucho menos que es lo que lo compone, inclusive que significa internet, existen varias definiciones de las cuales citaremos tres para exponer este punto y su problemática;

Según José A. Carballar el internet debe ser entendido como “una red global de redes de ordenadores cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre otros usuarios⁵²

En este primer concepto podemos establecer la idea de que el internet es una red global que es posible, gracias a diversos ordenadores a nivel mundial, los cuales permiten la libre distribución de información entre diversos usuarios, por lo que se deduce que dicha información no es clasificada de manera específica, sino que, dicha información puede ser bloqueada por diversos filtros, mismos que dando cierta información pueden ser vistos, así mismo no se puede saber qué tipo de usuarios suben a internet toda la información y de qué forma pudieron obtenerla, siendo este concepto un tanto limitado y enunciativo de las formas en las que se puede utilizar el internet como buscar diversos textos, dibujos, imágenes, videos, esquemas, etcétera, pero referente a lo que debe de entenderse como internet como tal no.

⁵² CARBALLAR, José A. Internet El mundo en tus manos, Ed. Admisión Wesley Iberamericana, S.A., México, 1994, p.2

El siguiente concepto fue citado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en su informe final referente a los nombres de dominio en internet, el cual hace referencia al internet “como la red de redes o red de redes”⁵³, este concepto es muy vago y carente de elementos que distinga al internet en sus usos, las evoluciones que ha tenido el mismo en diversas aplicaciones en nuestra actualidad, sobre todo que es un organismo internacional, el cual debe estar al tanto de todos los percances que puedan suscitarse y los delitos en materia de derechos de autor y derechos de propiedad industrial se pueden llevar a cabo a través de este medio.

Por último, la Real Academia de la Lengua Española define al internet como “Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación”.⁵⁴ Se puede analizar en este concepto que el internet es una red informática la cual es una vía para que la información se traslade entre diversos ordenadores a nivel mundial, lo interesante de la siguiente característica, es el hecho de que el internet no va a tener una relación muy directa con Gobiernos internacionales, instituciones públicas, de manera que su servicio se tiene que realizar a través de intermediarios que ofrezcan este servicio, por lo que respecta en el último punto que el funcionamiento del internet se hace mediante un código especial, siendo que se explicará más adelante en el capítulo que el internet no puede funcionar con un código especial, ya que si este código es conocido, tiene que estar en constante cambio para que así pueda tener una excelente funcionalidad, si esto no es así nos podemos encontrar con diversos delitos informáticos que no se conocen en los países en vías de desarrollo y que representan un obstáculo para su debido seguimiento.

¿Cómo se compone el internet?

⁵³ OMPI, Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de internet, 30 de abril de 1999, <http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport-es.html>.

⁵⁴

El internet está constituido en cuatro pilares fundamentales, mismos que han ido modificándose para que se tenga un mejor uso y funcionalidad para todos los usuarios y tenga un mayor acceso sin complicaciones, estos pilares son los siguientes;

A. Correo Electrónico.

El correo electrónico es el primer pilar del internet, siendo que a través de este medio podemos recibir y enviar información como textos, imágenes, videos, sonidos, por lo que hace a este pilar el más utilizado y popular de los usuarios.

El correo electrónico según José A. Carballar consiste en el “intercambio de mensajes entre los usuarios de la red”. Mediante el correo electrónico cualquier usuario puede comunicarse, expresar sus ideas tan claramente como si estuviese haciendo una carta y tan rápido en su envío como se haría con una llamada telefónica, no se tendría que hacer los trámites en una agencia postal⁵⁵.

El tiempo que se tarda solamente de escribir, sacar copia y enviar una carta por el procedimiento tradicional, es definitivamente muy rápido y sencillo, tan es así que en Francia crearon una ley referente a los servicios postales que puedan hacerse con este medio.

B. Servicio de Noticias USENET

El Servicio de Noticias Usenet, es un foro mundial en el cual podemos visualizar la publicación de diferente tipo de contenido por parte de distintos usuarios, quienes crean el mismo, actualizan noticias, se corrobora todo tipo de información, se puede opinar sobre el mismo contenido, desvirtuar el mismo⁵⁶

⁵⁵ CARBALLAR, op cit, p. 5

⁵⁶ Ibidem. p. 6

Este servicio lo podemos visualizar como páginas de internet mayormente conocidas como Blogs, podemos encontrarlas en bandejas de entrada de los correos electrónicos como lo es Yahoo, Outlook y Gmail inclusive puede encontrarse en redes sociales, en palabras de José A. Carballar “ el servicio de noticias Usenet se convierte en una verdadero foro de opinión con decenas o miles de usuarios repartidos por todo el mundo opinando sobre un mismo tema”, por lo que se puede mencionar que a través de este medio se obtiene todo tipo de información, si bien se duda de la procedencia de la misma, nosotros como usuarios tenemos que hacer esa valoración e investigación de la misma para que no se actualice a una más la hipótesis de que se vive en una era de desinformación⁵⁷

C. Transferencia de Ficheros o Archivos

Este tercer pilar del Internet consiste en transferir cualquier tipo de archivos a otro usuario o varios de ellos, los cuales pueden enviar, guardar cualquier información en cualquier ordenador, disco duro portátil, memorias USB, micro-SD, ahora en las nubes de los correos electrónicos, en teléfonos móviles y tabletas, en cualquier parte del mundo, permitiendo una libre distribución y manejo de software de libre distribución, libros en archivos PDF, revistas, etcétera.

Sobre este tema es importante el concepto del profesor Bruce Sterling, para él, la transferencia de archivos permite a cualquier usuario de internet el acceso a maquinas remotas y hacer posible la recuperación de programas o textos que aún se encuentren en internet. Todo ordenador que esté conectado a internet permite libre acceso a cualquier persona anónima y reproduzca o haga una copia de los archivos públicos que visualiza, libre de cargos por supuesto⁵⁸

La transferencia de archivos de internet se está convirtiendo en una nueva forma de publicación, en la cual el lector de manera muy simple copia electrónicamente el trabajo requerido, en cualquier cantidad que desee y de manera gratuita.

⁵⁷ Ibidem

⁵⁸ STERLING, Bruce. Short History of the Internet <http://www.forthnet.gr/forthnet/isoc/short.history.of.internet>

D. Acceso Remoto

Esta característica del internet ha ido evolucionando convirtiéndose en una de las funciones del futuro, debido a que en este último pilar se encuentran los mayores avances del internet que conocemos hasta ahora, consiste en que los usuarios puedan enlazarse a otras redes a kilómetros de distancia.

Sobre este punto expone José A. Carballar, que mediante el internet se puede acceder de forma remota a cualquier ordenador o red situada en cualquier parte del mundo, con los permisos de acceso adecuados, permitiendo el uso de un super-computador o acceder al ordenador o la red de la oficina desde la casa o desde otra Ciudad y trabajar en ellos como si se estuviese conectado directamente⁵⁹

El acceso a la red de información y comunicación más grande del mundo abre en la actualidad un gran abanico de posibilidades para el desarrollo comercial, industrial y científico para toda la humanidad, por lo que los derechos de propiedad intelectual están teniendo una gran importancia en nuestra actualidad.

Derechos de propiedad industrial en los medios electrónicos

La propiedad industrial tiene como intereses la protección y procuración de los derechos inventivos y distintivos. Sin embargo, dicha rama del derecho no se limita a estas funciones, sino que también se ocupa de una buena relación con otros medios, por ejemplo, se interesa por definir el alcance y límites entre tales derechos y otros de naturaleza distinta.

Asimismo, la propiedad intelectual se interesa en las actividades científico-tecnológicas, donde estas se conviertan en bienes de naturaleza intangibles.

⁵⁹ CARBALLAR, op cit. P. 7

Es por ello por lo que la protección de la propiedad sobre estos bienes tiene como nuevo propósito la protección de nuevas ciencias tecnológicas, que derivan un sinnúmero de aplicaciones que hasta la fecha posee el internet⁶⁰

Lamentablemente tenemos ciertos contrastes en algunos casos negativos por la falta de regulación o como tema principal al sistema de Internet en las disposiciones de Propiedad Industrial. Haciendo referencia a los conflictos que afectan a la relación Internet-Propiedad Intelectual, cuando se dan los derechos de Propiedad Industrial son indebidamente explotados, revelados, o usados, a través de internet, sin el consentimiento del titular.

Internet como Fuente Mundial de Conflictos

Hace un momento señalábamos los pilares más importantes que conforman al Internet, resaltando una de sus cualidades que es su carácter mundial, lo que es y lo hace un campo plagado de muchos conflictos, ya que la misma permite la utilización de marcas, obras, imágenes, sonidos a escala global, por parte de cualquier usuario que busca aprovecharse de la reputación de marcas o de artistas, Horacio Rangel Ortiz afirma que:

“...El carácter sin fronteras del internet desafía la naturaleza territorial de los derechos de Propiedad Industrial, específicamente de los derechos exclusivos que, con carácter territorial, recaen sobre la marca y otros signos distintivos de la empresa. En calidad de medio mundial, Internet ofrece a los titulares de derechos de Propiedad Intelectual. Una presencia simultánea e inmediata, independiente de la ubicación territorial...”

“...El internet hasta nuestros días elimina las barreras de las comunicaciones y constituye un gran mercado virtual donde se encuentran de modo permanente la oferta y la demanda...”

⁶⁰ MOLINA SALGADO, Jesús Antonio, Delitos y otros ilícitos informáticos en el Derecho de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 2003, p. 14

Siendo que el internet es el rey de las redes informáticas, es uno de los lugares donde debemos poner demasiada atención para futuras legislaciones, ya que el mismo va creciendo como un árbol y no sabemos en qué dirección puedan ir sus raíces y hasta donde puedan llegar sus ramas.

Delitos y otros ilícitos informáticos relacionados con la Propiedad Industrial.

Varios estudios sobre el tema señalan que los primeros actos ilícitos dentro de la informática fueron cometidos por error o inadvertencias, e incluso por ocio, lo cierto es que, además de estas posibles causas la proliferación de estos delitos aumenta con el pasar del tiempo y la constante evolución de la tecnología.

Una de las grandes ventajas de internet es la difusión de información, sin embargo, los problemas relacionados con propiedad intelectual, derechos de marcas y derechos de autor también se encuentran en internet.

Las empresas ofrecen información de sus productos y servicios y los falsificadores pueden utilizar la imagen de marca y el diseño de una determinada empresa para comercializar productos falsificados, copiar logotipos y productos, así como registrar su nombre de dominio.

En este mismo sentido, la digitalización ha dado paso a nuevas violaciones de los derechos de Propiedad Intelectual fundadas en la reproducción rápida y exacta. Los sistemas de intercambios de archivos son servicios de red entre pares que habilitan a los usuarios. Una vez instalado el software para buscar otros archivos colocados por los demás usuarios y descargarlos desde centenares de fuentes. Antes de que se crearan los sistemas de intercambio, los usuarios copiaban e

intercambiaban discos y casetes, posteriormente estos sistemas eran intercambiados entre muchos más usuarios⁶¹

Por lo que hace al concepto legal, nuestra legislación penal federal no prevé una definición de la expresión “delitos informáticos”, contempla como delito de carácter informático el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

No obstante, el mexicano Julio Téllez Valdés definió hace más de quince años a los delitos informáticos mediante dos conceptos, el atípico y el típico⁶²;

El concepto atípico se refiere a los delitos informáticos como “actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin”; por lo que respecta al concepto típico señala que los delitos informáticos son las “actitudes típicas, antijurídicas y culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin”.⁶³

Él mismo cita el concepto del tratadista penal italiano Carlos Sarzana, quien define a los delitos informáticos como “cualquier comportamiento criminógeno en que la computadora está involucrada como material, objeto o mero símbolo”⁶⁴

No obstante, lo anterior, al no existir por el momento más que un delito de tipo informático en la legislación penal federal sería complicado hacer una clasificación legal objetiva que nos sirva para conocer los diferentes tipos, alcances y efectos de las actividades ilícitas que se realizan a través de los medios informáticos. Sería igualmente difícil tratar de hacer una clasificación de ilícitos informáticos con base a leyes mexicanas, puesto que la referencia y regulación sobre el tema en nuestras disposiciones legales es todavía muy escasa y hasta nula en algunos casos.

⁶¹ MOLINA SALGADO, op cit, pp. 24 y 25

⁶² TÉLLEZ VALDÉS, Julio, Derecho Informático, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987, p. 105

⁶³ Ibidem

⁶⁴ Ibidem, Cita de SARZANA, Carlos. Criminalita e Tecnologia Computer Crimes, Resegna Penitenziaria e Criminologia Nos. 1-2, Anno 1 Gennaio-Giugno, 1979, Roma, Italia, p. 59.

En la doctrina existe una clasificación de los delitos informáticos no muy actual, pero Julio Téllez Valdés propone la siguiente clasificación aún vigente;

Como Instrumento o Medio. En esta categoría se encuentran las conductas criminógenas que se valen de las computadoras como método, medio o símbolo en la comisión de un ilícito, por ejemplo:

- a) Falsificación de documentos vía computarizada (tarjetas de crédito, cheques, etc.)
- b) Variación de los activos y pasivos en la situación contable de la empresa.
- c) Planeación o simulación de delitos convencionales (robo, homicidio, fraude, etc.)
- d) Robo de tiempo de computadora
- e) Lectura, substracción o copiado de información confidencial.
- f) Modificación de datos tanto en la entrada como en la salida.
- g) Aprovechamiento indebido o violación de un código para penetrar a un sistema introduciendo instrucciones inapropiadas (esto es lo que se conoce en el medio como el método del caballo de Troya)
- h) Variación en cuanto al destino de pequeñas cantidades de dinero hacia una cuenta bancaria apócrifa.
- i) Uso no autorizado de programas de cómputo.
- j) Introducción de instrucciones que provocan “interrupciones” en la lógica interna de los programas, a fin de obtener beneficios.
- k) Alteración en el funcionamiento de los sistemas.
- l) Obtención de información residual impresa en papel o cinta magnética luego de la ejecución de trabajos.
- m) Acceso a área informatizada en forma no autorizada.
- n) Intervención en las líneas de comunicación de datos o teleproceso.

Como fin u objetivo. En esta categoría encuadramos a las conductas criminógenas que van dirigidas en contra de las computadoras, accesorios o programas como entidad física. Algunos ejemplos son los siguientes:

- a). Programación de instrucciones que produce un bloqueo total al sistema.
- b) Destrucción de programas por cualquier método.
- c) Daño a la memoria.
- d) atentado físico contra la maquina o sus accesorios (discos, cintas, terminales, etc.)
- e) Sabotaje político o terrorismo en los que se destruya o surja un apoderamiento de los centros neurológicos computarizados.
- f) Secuestro de soportes magnéticos en los que figure información valiosa con fines de chantaje, pago de rescate, etc.

En un momento dado sería buena idea hacer dicha clasificación tomando como base el bien jurídico, tutelado en cada una de las leyes cuyo ámbito y alcance se vinculan con las actividades informáticas. De esta manera la clasificación podría ordenarse por los temas de la propiedad, la intimidad, la fe pública, la seguridad, el honor, la información, etcétera.

Ahora por lo que hace a los delitos informáticos relacionados con la Propiedad Industrial podemos decir y explicar únicamente a la revelación de secretos industriales como delito principal en base al tema principal.

Como antes se ha mencionado un secreto industrial o comercial es cualquier información que se puede utilizar en la operación de un negocio o empresa y que es suficientemente valiosa y confidencial para solventar una potencial o actual ventaja económica sobre otros.

En este caso podemos citar de nueva cuenta al Código Penal Federal en su Título Noveno: "Revelación de Secretos y Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática" Capítulo I "Revelación de Secretos", en sus artículos 210 a 211 bis anteriormente ya descritos y en su Capítulo II Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, en su artículo 211 bis 1 el cual nos menciona que:

“...Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa...”

Siendo que esta legislación no contempla delitos informáticos en general, sino que únicamente se encarga de las alteraciones a equipos de cómputo privados y del Estado, más no de los delitos que se cometen mediante estos equipos y dispositivos móviles con los que se cuentan hasta el día de hoy. Dicha ley considera como revelación de secretos la divulgación o utilización indebida o en perjuicio de otro, de información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada.

Aunque en la citada ley no hay una referencia expresa a la revelación de secretos como un delito informático, es obvio que dicho acto criminógeno, cometido a través de cualquier medio informático, sigue constituyendo un delito y, en el caso específico, un delito informático. Las facilidades que brinda el sistema Internet entre otros medios informáticos sirven como base o medio para la comisión de delitos de esta naturaleza. Así los medios informáticos, como el sistema internet, podrían utilizarse para revelar a terceros secretos o secretos industriales que contienen información confidencial y/o son propiedad de una o más personas, perfeccionándose los delitos comentados más arriba.

En países como Estados Unidos y Alemania, estos delitos han llegado a las cortes. El caso *General Motors vs Iñaki López/Volks Wagen*⁶⁵ es uno de los ejemplos

⁶⁵ Para mayor referencia consultar las siguientes direcciones.
https://es.wikipedia.org/wiki/José_Ignacio_López_de_Arriortúa
<http://www.elmundo.es/larevista/num64/textos/super1.html>

de hurto de los secretos industriales y comerciales a través de los nuevos medios electrónicos. En este caso *General Motors* y su subsidiario alemán *Adams Opel* comenzaron a investigar las circunstancias que rodeaban la desertión de *Iñaki López*, quien fue el anterior jefe de compras internacionales de *GM*, a *Volkswagen*. *GM* alegó que *López* y otros siete empleados anteriores de *GM* habían transferido secretos industriales de dicha empresa desde los Estados Unidos a Alemania, vía la red interna de *GM*. Los secretos Industriales que fueron objeto de la demanda incluyeron 90,000 páginas de archivos de texto de los datos de precios de los componentes de *GM*, de los planes secretos de construcción, de los cálculos de costos internos, y de listas de compra.

Las investigaciones realizadas contra este ilícito fueron ejecutadas por las autoridades alemanas en los hogares y las residencias del grupo de *López*. Estos aseguramientos llevaron a operativos adicionales en las bases de *VW* en Wolfsburg y al aseguramiento de grandes volúmenes de documentos y de discos de la computadora, incluyendo cerca de 30 computadoras personales.

El proceso se cerró en 1997 con un acuerdo entre las dos multinacionales, por el que *Volkswagen* se comprometía al pago de cien millones de dólares y a comprar componentes a *GM* por valor de mil millones de dólares durante siete años y se sobreseyó definitivamente en 1998.⁶⁶

3.3 Como nacen los Secretos Comerciales

3.3.1 La Patente.

www.expansion.com/2012/08/27/directivos/1346090589.html

www.elnortedecastilla.es/v/20110204/economia/caso-superlopez-20110204.html

⁶⁶ MOLINA SALGADO, op cit, pp. 26 y 27

Las patentes son una de las formas más antiguas de protección de la propiedad intelectual, consiste en alentar el desarrollo económico y tecnológico recompensando la creatividad intelectual. Al igual que todas las formas de protección de la propiedad intelectual, tiene como objeto la protección de los derechos del inventor sobre sus obras, pero al ser muy rigurosa la ley sobre materia de patentes, puede que el inventor se encuentre desprotegido ante tal circunstancia y por ende recurra al secreto industrial o comercial según sea el caso.

La patente tuvo ciertas ideologías o formas de entendimiento, tal es el caso que en la antigua Grecia otorgaban una protección de un año a las recetas de cocina, pues consideraban a esta forma un invento, dados los conocimientos empíricos que manejaban para la elaboración y cantidad de ingredientes a cierto tipo de comida, a su vez en la República de Venecia se creó el primer ordenamiento jurídico que protegía las invenciones de manera obligatoria que fueran novedosas e ingeniosas, que no haya sido fabricada o realizada previamente en Venecia y prohibía a todo aquel que la reprodujese, teniendo este tipo de visión sobre las patentes que solo se centraban en la creación de alimentos o mecanismos que no detallaban para que aplicación pudiese utilizar en la sociedad.

La novedad en este caso no tenía una forma amplia de innovación, sino a una protección de esas ideas, al momento y únicamente en el lugar donde nacía el invento, ejemplo de ello hace referencia el licenciado Óscar Javier Solorio Pérez, el cual expone la forma en que el Estado de Venecia otorgaba la patente a aquellos inventores que creaban nueva tecnología en dicho Estado o daban oportunidad de que otros inventores patentaran sus innovaciones aun cuando ese invento ya fuera conocido en otro Estado.

La situación de otorgar patentes a sus ciudadanos y a extranjeros favoreció en gran medida a la nueva generación de tecnología y desarrollo económico de la zona en estos antiguos países, por lo que debía actualizarse los ordenamientos jurídicos respecto a las patentes.

En Estados Unidos de América comienza esta nueva ola de protección, naciendo la Constitución Política de los Estados Unidos de América la cual se redactó en 1787, en la cual se incorporó en 1791 la carta de derechos (Bill of Rights), el cual se componía de 10 reformas, la cual contenía una dedicada a las patentes y derechos de autor (Patents and Copyrights clause) la cual tenía la visión de que el Estado a través del Congreso tendrá el poder de “promover el progreso, de las ciencias y las artes útiles, otorgando un tiempo limitado de protección, haciendo una división de las patentes entre; patentes de utilidad, patentes de diseño y la nueva categoría patentes de plantas.

Ahora en el caso de México la promoción de la cultura y la ciencia nunca ha tenido importancia y desde tiempos de la independencia nunca fue un factor de crecimiento económico cultural y tecnológico; por lo que los antecedentes más cercanos los tenemos en la constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 335 el cual dice:

“...tocara a estas diputaciones [...] Quinto. Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos...”

Sin embargo, entró en vigor esta disposición en 1820, siendo interrumpida por la firma de los tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821 y por la firma del acta de independencia el 28 de septiembre de 1821.⁶⁷

Otro antecedente lo encontramos en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 en su artículo 50 el cual señalaba;

⁶⁷ NARVÁEZ TIJERINA, María, EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, México, 2007. P. 21, también consultar en el siguiente sitio web <http://www.ur.mx/investigacion/libro01.pdf>, consultado el día 16 de marzo de 2018.

“...las facultades exclusivas del Congreso son las siguientes [...] 2.- fomentar la prosperidad general decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos; estableciendo postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo en industria derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones...”⁶⁸

Nace la primera reglamentación en materia de patentes que fue la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria del 7 de mayo de 1832 para ser posteriormente la Ley de Patentes de Privilegio del 7 de junio de 1890. Por lo que en México no existió un marcado paso y experiencia en materia de propiedad intelectual y más en el apartado de patentes.

3.3.1.1 Clasificación de Patentes

Típicamente cuando se habla de invenciones únicamente pensamos en lo referente a las patentes como único medio de protección sobre la invención que se desea obtener este. Sin embargo, en la legislación mexicana y en los tratados internacionales de los que México es parte, reconocen distintas figuras inventivas que también gozan de protección jurídica, en este caso desde diferentes enfoques o concepciones, las cuales son los modelos de utilidad y diseños industriales, a su vez se dividen en dibujos y modelos industriales.

Si bien en México, el término patente es utilizado para hacer referencia a un privilegio que otorga el Estado a un particular, por lo que podemos encontrar la figura de la patente notarial⁶⁹, la patente aduanal y la patente de invención, de igual manera encontramos que existen tres categorías de invenciones dentro de cualquier campo tecnológico: a) producto, b) proceso, y c) proceso de producción. Se pueden distinguir otras dos categorías de invenciones: de sistemas y de uso. La primera se refiere a un

⁶⁸ Ibidem

⁶⁹ Hay cierta legislación en nuestro país que denomina patente de notario al permiso que otorga el gobernador

conjunto de entes que trabajan en forma interrelacionada e indisoluble y se considera como una invención de producto, ejemplo de ello tenemos; “Un sistema de control electrónico para...” y “...un sistema de detección de...”. En cuanto a la segunda, se refiere al desarrollo de un nuevo uso que no sea obvio, de algún producto.

3.3.1.2 La patente en la ley de Propiedad Industrial.

La patente en nuestra legislación especial en materia de propiedad industrial, nos determina lo que puede considerarse como patente; sin embargo, es inexacta, debido a que no establece criterios de lo que pueda ser una patente, aunado a ello establece criterios como la invención, los casos en los que una invención puede ser patentable o no, los requisitos para poder patentar una invención, la vigencia de la patente y los casos en la que la misma puede prorrogarse, quienes pueden llevar a cabo el registro de la patente, y los medios de defensa que tiene el individuo en caso de que se niegue el registro de la invención, pero es necesario analizar los puntos más significativos de este apartado los cuales son;

La Invención.

La invención es una nueva creación hecha por el hombre la cual busca la satisfacción de necesidades de la sociedad, ya sea esta en forma de tecnología, productos o servicios para facilitar la vida de la misma, pero ¿cuál es el criterio que debe tomar la ley para considerar algo como una nueva invención?

Podemos encontrar varias hipótesis de lo que puede considerarse como una invención lo cual entraremos en análisis;

I.-La novedad

Un invento es novedoso cuando la relación de causa y efecto de los medios empleados para la creación del producto determina un resultado que era desconocido en el medio, dando así la novedad, según Daniel R Zuccherino⁷⁰,

⁷⁰ R. ZUCCHERINO, Daniel; O. MITELMAN, Carlos, Derecho de Patentes Aislamiento o Armonización, ed. AD HOC, Buenos Aires, 1994, pp. 44-48.

“...Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios o por otras combinaciones” expone la idea de cómo debe ser analizado un invento por parte de la autoridad a la que vamos a presentar nuestra solicitud, haciendo hincapié en que el invento tiene un resultado benéfico para la sociedad y que no se encuentra en circulación...”

Como se ha dicho, para que un invento pueda ser patentado, debe tener esta característica, algo que sea nuevo en el mercado y novedoso para aquellas personas que serán clientes potenciales al momento de consumirlo, es decir debe ser conocido el estado de la *técnica*, como así lo describe el artículo 15 de la LPI:

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

Encontramos en la misma LPI en su artículo 12 la definición del *estado de técnica* el cual se señala;

“...Artículo 12.- Para los efectos de este título se considerará 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...”

Cabe destacar aun cuando una patente de invención es un privilegio que otorga el Estado Mexicano al titular de una invención para que pueda explotarla en el territorio por un periodo de veinte años, eso nos indica que el invento tiene que tener este primer requisito ya que dicha patente viene forzosamente con un examen de la invención para ser estudiada su característica de *nuevo* en todo el mundo.

Ciertamente una patente otorga privilegios para ser explotado en el país donde se ingresó la solicitud y se obtuvo el correspondiente certificado, por lo que, esto implica el siguiente problema que únicamente es reconocido en el país de origen, ya que la novedad se mide a nivel mundial, ya que, si un invento fue divulgado con anterioridad o es conocido en otro país, no podrá ser patentado en las oficinas del IMPI.

Por lo que en el artículo 17 de la LPI impone el principio de novedad a la que debe estar sometida toda invención y no haber sido divulgado o conocido en el mundo con fecha anterior a la de la solicitud de patente que se llevó o lleva a cabo en México, el cual señalamos a continuación:

“...Artículo 17.- Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad...”

Ahora, dicha novedad queda supeditada a la valoración que se realice de la invención sobre los demás registros o solicitudes que se hayan presentado, añadiendo la búsqueda de esa misma invención en otros países, por lo que la novedad debe ser perfecta y no derivada de alguna otra invención que se haya solicitado pero negado el registro.

Sin embargo, es de señalar que en el artículo 18 de la ley en comento existe un periodo de salvaguarda, ya que es posible dar a conocer la invención sin que pueda afectarse la novedad para que pueda ser patentado dicho invento, el cual se cita textualmente:

“...Artículo 18.- La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta Ley. La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que se refiere este artículo...”

Los efectos de esta divulgación son con fines de obtener algún solicitud para utilizar dicha invención por parte de empresas que verán una ventaja competitiva, teniendo en cuenta que se otorgue el registro, caso contrario, si no reúne los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial, dicha información queda desprotegida y da paso a que el inventor ya no sea el titular de su invención, ya que queda al descubierto el funcionamiento y composición de su invención, pasando a manos de terceros, quienes pueden utilizar esta información como secreto comercial o industrial.

Asimismo, se puede reclamar la prioridad sobre otros países, ya que es posible reconocer como fecha de ingreso de una solicitud en un país A, la misma que se haya ingresado previamente en un país B, por lo que la solicitud que tendrá prioridad será en el país A, aunque la solicitud del país B se haya ingresado momentos antes que la del país A, dicho fundamento lo podemos encontrar en los articulo 40 y 41 de la LPI y en el artículo 4, incisos A, B Y C del Convenio de Paris, que disponen lo siguiente.

“...Artículo 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos

que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

“...Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero...”

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud.

Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su defecto, éstas se sujetarán al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentación a la que se refiere el artículo 38 BIS;

“...III.- Que, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y

IV.- (Se deroga).

Asimismo, vemos este procedimiento en el artículo 4 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual.

“...Artículo 4 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual:

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo 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 en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2)

arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad...”

Sobre estos requisitos, es preciso señalar que no todas las invenciones serán iguales en los países donde se solicita, pero sin embargo en alguna característica o funcionamiento serán similares, quedando a la valoración del propio Instituto el otorgar dicho registro o no por considerar que la invención ya fue hecha en otro país, quedando el inventor al abandono de la invención o dejarlo como secreto industrial o comercial.

II. - El resultado industrial.

El resultado industrial hace referencia a los resultados obtenidos de la actividad industrial sobre los productos y/o mecanismos utilizados para la elaboración de estos, cabe señalar que puede llegar a ser confuso con la novedad y la actividad inventiva, solo que este apartado debe considerar o enfocarse en la utilización de todos los métodos posibles a la hora de su producción, las formas, los materiales que se complementan con la elaboración del producto terminado.

Típicamente cuando se habla de inventos y la protección que les brinda la propiedad intelectual, la mayoría de las personas piensa de inmediato en las patentes. No obstante, la legislación mexicana y los tratados internacionales de los que México es parte, se reconocen diversas figuras que protegen inventos, desde diferentes perspectivas o con diferentes enfoques, donde la principal figura es la patente de invención. Existen varios tipos de invenciones, ya que si cumplen los requisitos que solicita la ley pueden ser patentables y si no cumplen con los requisitos que solicita la

ley no podrán ser objeto o ser candidatos para que se otorgue la patente, tal y como lo señala el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial mismo que menciona que;

“...Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de una aplicación industrial en los términos de esta ley...”

Ahora la forma en que la autoridad podrá otorgar dicha patente es a través de una solicitud, misma que se presenta en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mismo que establece la forma en la que se llevará a cabo el llenado de la solicitud de registro de patente, estos requisitos son;

- Nombre de quien solicita la patente
- Domicilio
- Nacionalidad
- Denominación de la invención
- Fecha de la divulgación previa
- Datos de la prioridad reclamada
- Nombre y firma del solicitante y el apoderado en su caso
- Lugar y fecha

La solicitud deberá ir acompañada de conformidad con lo que señala el artículo 47 de la ley con los siguientes documentos:

“...Artículo 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

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

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

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

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

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

III. – Actividad Inventiva

Como lo mencionamos en el punto anterior esta figura puede ser confundida con el resultado industrial, ya que van de la mano, mencionando que la anterior figura es fruto de la figura de este apartado, por lo que encontramos de nueva cuenta en el artículo 16 de la LPI, que no basta que todo invento por ser patentado sea nuevo, sino que también debe ser “resultado de una actividad inventiva...”

De la misma forma encontramos en el artículo 12 de la ley en mención una breve definición de lo que es la actividad inventiva el cual es; “proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia”.

En nuestro país, nuestra legislación en la materia se ha limitado a indicar que el concepto de actividad inventiva denomina la operación intelectual de donde procede la invención y es referido a algo que no es obvio o lo contrario a lo obvio, dado que es una cuestión que el IMPI y los tribunales habrán de determinar.

IV. – Aplicación Industrial

Este es uno de los requisitos que no se le dan un mayor estudio, puesto que, para otorgar dicha patente, se tiene que cubrir con los requisitos anteriormente mencionados, pero no se hace mención de la aplicación industrial que pueda tener dicha invención, puesto que el privilegio que se le otorga siempre tiene que ver con ese sector y no con el de la ciencia.

Es de señalar que en el Reglamento de la LPI contempla que el examinador de la patente pueda solicitar los requisitos de novedad y/o actividad inventiva, asimismo se pueden apoyar de los exámenes realizados sobre la invención por otras oficinas examinadoras de otros países, como se explica de los siguientes artículos;

ARTICULO 44.- del RLPI

“...El informe del examen de fondo realizado por las oficinas examinadoras extranjeras será considerado por el Instituto como un documento de apoyo técnico, para el efecto de determinar si la invención, cuya patente se solicita, es nueva, si implica una actividad inventiva y si es susceptible de aplicación industrial...”

“...El solicitante podrá presentar, en lugar de los documentos señalados anteriormente, una copia de la patente respectiva que haya sido otorgada por la correspondiente oficina extranjera de propiedad industrial, con su traducción al español...”

ARTICULO 45.- del RLPI

“...Si del examen de fondo apareciere que la invención no es nueva o no es resultado de una actividad inventiva, el Instituto comunicará por escrito al interesado el resultado del referido examen, mencionando las similitudes con las anterioridades y referencias encontradas, a efecto de que, en un término de dos meses, exprese lo que a su derecho convenga y manifieste, en su caso, las diferencias entre su invento por un lado y las anterioridades y referencias que le fueron citadas por el otro; o las razones por las que insiste en la patentabilidad de la invención, o modifique, en su caso, las reivindicaciones presentadas...”

“...Si el solicitante no cumple con el requerimiento que se le haga dentro del término señalado en el párrafo anterior, se tendrá por abandonada su solicitud...”

Preliminares para preparar una solicitud de patente

Antes de realizar el proceso de obtención de la patente, se tienen que cubrir ciertos requisitos en la ley de Propiedad Industrial, los cuales están en los artículos 38 a 61, esto es referente a la tramitación de la solicitud de una patente, el cual es un derivado del secreto industrial/comercial, debido a que si no cumple con los requisitos contenidos en la y la valoración y estudio que realice el IMPI, no se puede otorgar el certificado de patente sobre la invención, quedando a disposición del afectado los medios legales para la protección de su patente, mismo que analizaremos en el siguiente capítulo.

Habilidades

Es importante contar con habilidades específicas a la hora de redactar la solicitud de patente de manera clara y congruente de manera que sea comprensible para un público heterogéneo; científicos, estudiantes, abogados, empresarios y público en general. También hay que considerar que, si se desea solicitar una patente en otros países, dicha solicitud deber traducirse a otros idiomas, ponemos como ejemplo el PCT, el cual nos pide además de presentar la solicitud en español, la solicitud se presente con su debida traducción, hecha por un traductor reconocido.

La patente en la visión técnica

Es importante contar con información científica o técnica, así como con conocimientos del campo técnico de la invención, en caso de que el redactor no sea el inventor, es importante establecer un canal de comunicación directa entre ambos con el objeto de lograr un entendimiento total de la invención en el redactor. La solicitud

debe redactarse en un lenguaje técnico legal que describa con detalle la misma, por esta razón es importante la participación de los inventores-investigadores.

La LPI determina que el objetivo de la patente como documento técnico es divulgar detalladamente una invención. Los documentos de patente representan una fuente de divulgación muy poderosa de la tecnología para las entidades de investigación y desarrollo, así como el sector industrial. El sistema de patentes cubre todos los sectores tecnológicos; en los documentos de patente se plasman –para cada uno de los sectores— las novedades susceptibles de convertirse en innovación. Las patentes son una herramienta mediante la cual la sociedad puede beneficiarse de los resultados de la investigación; el conocimiento se divulga con la correspondiente propiedad para su explotación comercial y los investigadores pueden observar el documento de patente como otra forma de divulgar sus avances tecnológicos, aunque en un formato muy específico.

La patente y los aspectos legales

Es necesario tener conocimientos legales y del funcionamiento del sistema nacional de patentes para redactar una solicitud de patente. De igual manera, es importante conocer los requisitos sustantivos y de forma que establecen la LPI, el Reglamento de la LPI y demás ordenamientos, es primordial conocer las prácticas en la redacción de patentes, asimismo, es deseable conocer los tratados internacionales en la materia para así poder estar en posibilidades de diseñar una estrategia de protección en varios países, en dado caso que las posibilidades de que se comercialice la invención sea una realidad.

El objetivo de la patente como documento legal es definir “un derecho” para poder explotar comercialmente en exclusividad una invención. El titular de la patente obtendrá el uso exclusivo de la invención durante una vigencia que determina el artículo 23 de la LPI el cual será de 20 años improrrogables. En resumen, la patente

es un título de propiedad y, en ese sentido, es similar a las escrituras de una casa, donde se especifican detalladamente los límites de la misma.

En su artículo 25 de la LPI encontramos las siguientes prerrogativas;
“...Artículo 25.- El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:
I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y
II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento...”

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta ley, se considerará efectuada por el titular de la patente.

El sistema mexicano de patentes determina quien tiene derecho de obtener una patente mediante el principio de “el primero en solicitar”. Algunas veces sucede que inventores diferentes desarrollan como ya lo hemos mencionado la misma invención, pero aquel que inicia el trámite para la obtención de la patente tendrá todo el derecho de exclusividad de su invención.

3.3.2 La Protección de la Patente a Nivel Global

3.3.2.1 Tratado de cooperación en materia de Patentes ⁷¹

⁷¹ Tratado de cooperación en materia de patentes, versión digital disponible en <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/pct.pdf>, consultado el día 17 de julio de 2018, a las 17:25

El sistema nacional de patentes requiere del registro de solicitudes individuales para cada país en el cual se quiere llevar a cabo la protección de dicha patente. En otras palabras, se aplica el principio de la territorialidad.

Con miras a superar algunos de los problemas que este sistema causa, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fue adoptado en 1970. El PCT establece un procedimiento simplificado para que el inventor o el solicitante eventualmente obtengan la patente en un gran número de países.

El PCT tiene un objetivo principal: simplificar los métodos anteriores o tradicionales de solicitud de protección de invenciones por patente de varios países y hacerlos más eficaces y económicos en interés de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas que son responsables de la administración de ese sistema.

Es un tratado que prevé la presentación de solicitudes con miras a obtener protección por patente en un gran número de países. Además, prevé un procedimiento simplificado para un inventor o solicitante que desee solicitar, y finalmente obtener, una patente. Uno de sus múltiples objetivos es promover el intercambio de la información técnica contenida en los documentos de patentes entre los países interesados y dentro de la comunidad científica interesada.

Establece un sistema que hace más fácil la presentación de solicitudes de patente en varios países, por una parte, y permite una primera investigación sobre la existencia de solicitudes anteriores de inventos iguales o similares en los mismos, por lo que este tratado facilita la protección de un invento a nivel internacional, por lo que su procedimiento es el siguiente;

I. Se presenta la solicitud de la patente en cualquier oficina receptora de un país miembro de este tratado.⁷²

II. En este tratado se puede señalar los países en donde se desea obtener la protección del invento, dando una cobertura extensa y versátil de la protección de la patente

III. Una vez hecha esta solicitud, la oficina receptora solicitará a una Administración con reconocimiento oficial, la búsqueda por única ocasión la patente que se desea registrar ante todos los países miembros del tratado.

IV. Este tratado facilita el registro de patentes para toda aquella persona que desea protección ante los países miembros de tratado con una única solicitud y un solo costo, reduciendo y evitando que se realice en cada Estado,

El informe de búsqueda internacional y la opinión escrita se comunican al solicitante, quien podrá decidir retirar la solicitud, particularmente si, por el contenido del informe y de la opinión, resulta poco probable la concesión de la patente, o bien modificar las reivindicaciones expuestas en ella.

Si no se retira la solicitud internacional, la Oficina Internacional la publica junto con el informe de búsqueda internacional. En esta fase no se publica la opinión escrita.

Antes de que venzan los 19 meses contados desde la fecha de prioridad, el solicitante podrá solicitar a una Administración designada para la búsqueda internacional suplementaria (SISA) (una Administración encargada de la búsqueda internacional dispuesta a ofrecer este servicio) que efectúe una búsqueda adicional de documentación pertinente centrada específicamente en documentos en el idioma en que se especialice esa Administración. Con esta búsqueda adicional se pretende

⁷² Con arreglo a lo previsto en el PCT, cumplen las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional las oficinas de patentes de Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Israel, Japón, República de Corea, Suecia, la Oficina Europea de Patentes y el Instituto Nórdico de Patentes (situación al 1 de enero de 2013). Se han concertado acuerdos para permitir que las oficinas de Chile, Egipto y la India actúen como Administración encargada de la búsqueda internacional; sin embargo, esas oficinas no han comenzado a llevar a cabo esas tareas.

reducir la probabilidad de que salgan a la luz otros documentos en la fase nacional que puedan causar que la concesión de la patente sea improbable.

Si el solicitante decide mantener la solicitud internacional con el fin de obtener patentes nacionales (o regionales), en relación con la mayoría de los Estados Contratantes podrá esperar hasta el final del trigésimo mes posterior a la fecha de prioridad para comenzar el procedimiento pertinente ante cada oficina designada, para lo cual deberá aportar la traducción (cuando sea necesario) de la solicitud al idioma oficial de esa oficina, abonar las tasas correspondientes y contratar los servicios de agentes locales de patentes.

En caso de que el solicitante desee efectuar modificaciones en la solicitud (por ejemplo, a fin de abordar documentos señalados en el informe de búsqueda y las conclusiones formuladas en la opinión escrita) y hacer que se examine la posible patentabilidad de la solicitud "modificada", podrá solicitar de manera facultativa un examen preliminar internacional. De ese examen emana el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (en virtud del Capítulo II del PCT) que es elaborado por una de las Administraciones competentes encargadas del examen preliminar internacional a tenor de lo previsto en el PCT⁷³ y el cual contiene, nuevamente, una opinión preliminar y no vinculante sobre la patentabilidad de la invención reivindicada. Este informe proporciona al solicitante un criterio más sólido para evaluar las posibilidades de obtener la patente y, si el informe es favorable, fundamentos más firmes para continuar con la tramitación de la solicitud ante las oficinas nacionales y regionales de patentes. Si no se solicita el examen preliminar internacional, la Oficina Internacional establecerá el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (en virtud del Capítulo I del PCT) fundándose en la opinión

⁷³ Con arreglo a lo previsto en el PCT, cumplen las funciones de Administración encargada de la búsqueda preliminar internacional las oficinas de patentes de Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Israel, Japón, República de Corea, Suecia, la Oficina Europea de Patentes y, por último, el Instituto Nórdico de Patentes (situación al 1 de enero de 2013). Se han concertado acuerdos para permitir que las oficinas de Chile, Egipto y la India actúen como Administración encargada de la búsqueda internacional; sin embargo, esas oficinas no han comenzado a llevar a cabo esas tareas.

escrita que haya elaborado la Administración encargada de la búsqueda internacional y procederá a comunicarlo a las oficinas designadas.

El procedimiento que se lleva a cabo en virtud del PCT tiene grandes ventajas para los solicitantes, las oficinas de patentes y el público en general:

1. el solicitante dispone de hasta 18 meses más que en el caso de que no haya utilizado el PCT para reflexionar sobre la conveniencia de solicitar protección en otros países, nombrar agentes de patentes en cada país, preparar las traducciones necesarias y abonar las tasas nacionales;
2. el solicitante tiene la garantía de que, si su solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, no podrá ser rechazada por razones de forma por ninguna de las oficinas designadas durante la fase nacional de tramitación de la solicitud;
3. sobre la base del informe de búsqueda internacional o de la opinión escrita, el solicitante puede evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de patentabilidad de su invención;
4. el solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional durante el examen preliminar internacional para ponerla en orden antes de su tramitación por las distintas oficinas de patentes;
5. la labor de búsqueda y examen de las oficinas de patentes puede verse considerablemente reducida o eliminada gracias al informe de búsqueda internacional, la opinión escrita y, cuando proceda, el informe de examen preliminar sobre la patentabilidad, los cuales se comunican a las oficinas designadas junto con la solicitud internacional;
6. como la solicitud internacional se publica junto con el informe de búsqueda internacional, los terceros están en mejores condiciones de formarse una opinión fundada sobre la posible patentabilidad de la invención reivindicada; y
7. en el caso del solicitante, la publicación internacional anuncia a todo el mundo que se ha publicado la solicitud, lo cual puede ser un medio eficaz de difusión y de búsqueda de posibles licenciatarios.

Podemos formular la siguiente pregunta sobre este respecto, ¿Significa esto que el PCT efectivamente concede una patente mundial al solicitante?

En primer lugar, no es el PCT el que concede las patentes, en realidad, son las oficinas nacionales las que lo hacen al finalizar el procedimiento. No existe lo que se llama una patente mundial.

El PCT no lo prevé en absoluto y el resultado del procedimiento que acabamos de mencionar será de hecho un número determinado de patentes regionales o nacionales.

3.3.2.2 La Patente Europea

En el caso de la segunda etapa general hablaremos en este caso del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas, elaborado tras la conferencia diplomática de Múnich el 05 de octubre de 1973, de dicho convenio surge la Organización Europea de Patentes, el cual es resultado de la voluntad de la política colectiva de los países europeos de establecer un sistema uniforme de patentes en Europa, como sabemos forma parte de la Unión Europea, por lo que es un caso particular ya que podemos describir tres fases en la concesión de una patente, por lo que explicaremos a continuación;⁷⁴

- a. La vía Nacional, esta fase inicia mediante la presentación de una solicitud de patente individualizada de manera interna en los países que forman parte de la Unión.
- b. La vía Europea, esta fase es llamada regional, ya que inicia mediante una solicitud de patente europea directa, esto es, que incluye la designación de los Estados europeos adheridos al Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas. Dicha solicitud se tramita ante la Oficina Europea de Patentes, y

⁷⁴ Material de apoyo sobre el curso DLS-101 Propiedad Intelectual para principiantes, del año 2016, impartido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

la concesión produce el efecto de una patente nacional en cada uno de los Estados para los que se otorga, teniendo validez en los Estados que conforman el Bloque Europeo.

- c. La vía Internacional, anteriormente mencionamos el proceso de solicitud de patente internacional, el cual se realiza la solicitud internacional ante la oficina nacional o regional, competente en el caso de la Unión Europea es ante la Oficina Europea de Patentes.

El Convenio de la Patente Europea crea un sistema centralizado de concesión de patentes abierto a todos los países europeos de cuya gestión se encarga la Oficina Europea de Patentes.

Oficina Europea de Patentes

Esta oficina se encarga de la tramitación de las solicitudes de patente europeas. Dichas solicitudes son concedidas con arreglo a un Derecho único, esto es, unos requisitos de patentabilidad uniformes.

La oficina europea tiene su sede en Múnich, con una agencia en Berlín y Viena, así como un departamento en La Haya. La solicitud de patente europea se puede tramitar en cualquiera de estas ciudades, exceptuando a la de Viena, asimismo se puede presentar en las oficinas de los países miembros del Convenio.

Ventajas de este sistema

El Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas permite la obtención de patentes en los Estados europeos a través de un procedimiento único de concesión, ya que al mismo tiempo establece ciertas reglas uniformes por las que se rigen las patentes europeas concedidas a través de este convenio.

La patente europea puede ser concedida para todos los Estados que forman parte de este convenio, para varios de los mismos o solamente en el estado en el que se realice dicha solicitud⁷⁵. Se puede mencionar que el carácter general de una patente con efectos en distintos estados europeos resulta más fácil y económicamente que la protección que se pueda obtener por la vía de depósito individual en los mismos Estados.

3.3.3. Diferencias ¿Es mejor la Patente o el Secreto?

A manera de un breve resumen tenemos que la patente es el certificado que otorga un gobierno a una persona física o moral con reconocimiento de una invención y de los derechos que de ella se derivan. Una de las preguntas a las que se enfrentan todos aquellos que desean proteger su invención es ¿la patento?, la disyuntiva entre patentar o publicar un artículo los obliga a realizar un análisis al que generalmente no están acostumbrados. La ausencia de tradición de patentamiento y la falta de cultura en propiedad intelectual características de nuestras entidades de investigación y desarrollo provocan que, generalmente, se elija la opción que requiera menos esfuerzo.

Otra pregunta sería ¿patentó o publicó? El razonamiento sería que tendrían que ser las dos, ya que en primer lugar aunque una solicitud de patente se hace pública una vez transcurridos los doce meses, se difunde libremente (es decir, que también sirve como una publicación) no contiene, debido a su estructura, información detallada que justifique los razonamientos que llevaron al inventor a desarrollar la solución técnica, porque una vez que se publica un artículo, la invención que aparece en él pierde su novedad y, por lo tanto no puede ser patentada después de esa fecha. Esto implica que toda persona puede explotar comercialmente la invención.

⁷⁵ Los Estados miembros de este Convenio son Alemania, Francia, Italia, Macedonia, Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Suiza, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, San Marino y Turquía.

La decisión de solicitar la protección de una patente para una invención radica en que, para obtenerla, es necesaria la consideración de aspectos legales, científicos, técnicos y comerciales. Uno de estos tópicos más importantes es la evaluación de la posible rentabilidad de la invención, ya que la expectativa de que se otorgue una concesión para la explotación única de la invención es lo que motiva a hacer la solicitud.

La última figura que la LPI contempla para la protección de inventos es el secreto industrial, como antes se ha mencionado, recibe otras denominaciones como lo son el secreto comercial o secreto empresarial, ya que esta figura adquiere más importancia en nuestra actualidad, no solo porque es una alternativa a la patente y al modelo de utilidad, sino también porque puede complementarse con dichas figuras para proteger un desarrollo tecnológico que apenas está en etapa de experimentación o de desarrollo, es decir, que ésta figura puede implementarse a manera de que la invención está en etapa de inicio, ya que es extremadamente vulnerable a la apropiación indebida o la divulgación no autorizada.

Ya sea porque se busque mantener un secreto por considerarlo una mejor estrategia que patentar, o porque se utilice como una protección preliminar mientras se prepara y se presenta la solicitud de patente, lo cierto es que la flexibilidad de esta figura legal tiene enormes ventajas, pues no está sujeta a una duración de 10, 15 o 20 años, sino que la duración dependerá de que se sigan satisfaciendo los requisitos de la definición que la LPI que se ha señalado se encuentra en el artículo 82.

Sin embargo, la ley requiere que la información este respaldada en un soporte tangible, ya sean documentos, soportes magnéticos, discos, etcétera, y le es entregada con el carácter de secreto industrial. Ello implica que no es necesario el conocimiento expreso para que un individuo esté obligado a guardar la confidencialidad de determinada información, sino que basta con que en razón de las funciones de su puesto, profesión o relación contractual tenga acceso a dicha información y se le haya prevenido de su confidencialidad.

Para que un secreto industrial este amparado bajo el manto de la LPI, debe referirse a información industrial o comercial que cumpla con los requisitos siguientes:

1. Que se trate de información que no sea generalmente conocida ni evidente para un técnico en la materia.
2. Que de ello derive una ventaja económica o competitiva.
3. Que se hayan adoptado medidas para asegurar su confidencialidad, así como el acceso restringido a la misma.
4. Que la información conste en un soporte tangible.
5. Que se haya prevenido al usuario de la información confidencial.

Secretos industriales y patentes de invención

El régimen de patentes y el de secretos industriales tienen como finalidad estimular las actividades creativas e innovadoras; el primero, mediante el reconocimiento de derechos exclusivos y la condena de su violación; el segundo, mediante la prevención de los usos comerciales deshonestos que afecten los conocimientos mantenidos en estado de confidencialidad por su legítimo poseedor. Sin embargo, se pueden apreciar evidentes diferencias entre un sistema y otro, aunque ambos pueden ir de la mano:

1. Las invenciones patentables deben reunir ciertos requisitos relativos a la naturaleza de la innovación; sólo se conceden patentes a las invenciones que satisfagan el presupuesto de novedad, y en el caso de los secretos industriales no es aplicable dicho principio. Por otra parte, los conocimientos de carácter puramente comercial quedan excluidos del sistema de patente [ya que está ausente la aplicación industrial], en estos casos, la única vía para salvaguardar estos conocimientos es a través del secreto.
2. Otro requisito para la obtención de la concesión de una patente es que se describa detalladamente la invención y se publique el contenido de la invención

sobre la que pretende la exclusividad. En el caso de los secretos industriales no es así, ya que la exclusividad viene implícita desde que se resguarda dicho secreto y es la única persona que puede utilizar dicha información.

Cabe señalar que no se incorpora al dominio público aquella información que es suministrada a cualquier autoridad estatal, cuando sea proporcionada por una persona a los efectos de obtener permisos, autorizaciones, registros.

3. Para que una patente pueda ser otorgada, se tienen que realizar los exámenes rigurosos que estudien la novedad, la altura, el resultado industrial, la actividad inventiva y en el caso de los secretos comerciales no es así, puesto que para que se otorgue dicha protección es necesario que este contemplado en la ley.

4. En materia de información confidencial, puede suceder que dos o más personas desarrollen el mismo conocimiento en oportunidades y condiciones diferentes, convirtiéndose en legítimos dueños de los secretos. En el caso de las patentes de invención, el primero que solicita la exclusividad de dicha invención (siempre y cuando reúna todos los requisitos de ley) se convierte en su único propietario.

5. Las patentes confieren un derecho exclusivo de explotación sobre la invención protegida. Si posteriormente un tercero accede a los conocimientos patentados, el propietario podrá impedir el uso que el tercero pretenda hacer de la invención. En el caso de los secretos industriales el derecho de exclusividad existe, pero es un tanto limitado, ya que, si un tercero adquiere dicho secreto y hace uso del mismo, la exclusividad se pierde al ser conocido y explotado, o en el caso de que otra persona alcance dicho secreto mediante investigaciones científicas que no se relacionen con el poseedor de dicho secreto, no podrá ejercer ninguna acción legal en contra.

6. La obtención de dicha patente implica para el titular el constante cumplimiento de las exigencias que solicita el Estado para conservar se derecho (ejemplo: pago de tasas, explotación de la invención), por lo que también está expuesto

a la caducidad de su misma patente o que sea forzado al otorgamiento de licencias obligatorias. En cambio, el poseedor de un secreto industrial no está expuesto al cobro de tarifas o el otorgar licencias, por lo que debe de implementar todos los medios necesarios para proteger dicho secreto.

7. Las patentes tienen una duración definida que es de veinte años improrrogables, mientras que los secretos industriales no tienen una duración definida, puesto que es su mayor ventaja frente a las patentes de invención, siempre y cuando subsistan las condiciones de hecho que los caracterizan como tal.⁷⁶

En ciertas ocasiones resulta complejo decidir la mejor alternativa para proteger a las nuevas tecnologías. La opción es generalmente mantener la innovación intelectual en estado secreto o solicitar la patente para tener seguridad y certeza jurídica.

Aquellos que invierten en investigación y desarrollo deben evaluar el riesgo de que una solicitud de patente sea rechazada. En este supuesto se hace una revelación pública sin el reconocimiento del correspondiente derecho y se abandona consiguientemente la protección del secreto. Asimismo, dicha revelación puede iluminar a los competidores acerca de la dirección en la cual están trabajando.

CAPITULO IV

LAS FORMAS DE PROTECCION DEL SECRETO COMERCIAL

⁷⁶ Este periodo de veinte años ha sido cuestionado por ser un periodo relativamente corto y no otorga la exclusividad que otorga el Estado o el Tratado de cooperación en materia de patentes, por lo que dicho periodo está en análisis para ampliarlo o recortarlo.

4.1 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

Los grandes sistemas económicos en el mundo demandan gran cantidad de acuerdos multilaterales para poder alcanzar puntos específicos en cada economía de los apiles que integran dichos acuerdos, sin que estos dejen de lado temas importantes como lo es el monopolio, las prácticas desleales en materia de comercio, y el estatuto de inversión extranjera que comprende la inversión extranjera directa y de cartera, el propio sistema de propiedad intelectual el cual será su pilar más importante y la comercialización —transferencia— de tecnología⁷⁷.

Debido a ello, todas las negociaciones que realizo México, Estados Unidos de América y Canadá tuvieron una parte importante para suscribir el Tratado de Libre Comercio, el cual incluye entre otros temas, el de la armonización de la legislación sobre propiedad intelectual. Las reformas se llevaban a cabo en la Ley de Invenciones y Marcas en 1987, debido a que los Estados Unidos de América ejercía constantes presiones que realizaban cada vez que se constituían en algún foro bilateral para debatir temas económicos o financieros de importancia, específicamente más en atención a las renegociaciones de las condiciones de pago de la deuda externa mexicana. Así fue como dieron inicio las negociaciones del Tratado de Libre Comercio el momento más favorable para que las empresas trasnacionales norteamericanas lograran las reformas que favorecieran a sus intereses y más sobre el sistema de patentes que tenía México que tenía la condicionante para poder seguir en pláticas y como en ese tiempo México no tenía un sistema consolidado en materia de invenciones y un grado importante de protección para las mismas, no fue un problema para los negociadores de Estados Unidos de América.

Cabe señalar que en México no se ha aprovechado en su totalidad los márgenes negociados en el TLCAN ni mucho menos en la OMC, debido a que no se

⁷⁷ “En todo proyecto de integración entre países soberanos aparece la altera de encarar una acción de coordinación del derecho nacional de los países miembros... Si el nivel de desarrollo industrial y económico es dispar entre los asociados, resulta todavía más necesario abordar la unificación de los sistemas regulatorios, especialmente de los que tienen relación con la transferencia internacional de recursos productivos”. CZAR DE ZALDUENDO, Susana. “ EL RÉGIMEN COMÚN ANDINO SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA”. CAPITULO FINAL. Revista del Derecho Industrial. Año 13, núm.37. Ed Depalma. Buenos Aires (Argentina), 1991, pág. 38.

tiene una cultura relacionada con las invenciones, agregando a que el Estado Mexicano no da los suficientes apoyos para inventores, así como el propio sistema de protección para las patentes siendo que es más riguroso que el de los Estados Unidos, por una parte entendible dado que el vecino del norte no quiere en sus fronteras del sur un país lo suficientemente industrializado dado que no tendría los beneficios en materia de propiedad intelectual que gozan hasta hoy.

Características del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Este acuerdo por el que llegaron tanto los Estados Unidos de América, México y Canadá, en relación con la propiedad intelectual dieron origen a obligaciones de diverso tipo, tales como: i) hacer esfuerzos para adherirse a ciertos tratados internacionales, ii) dictar leyes que protejan la propiedad intelectual con cierto margen de amplitud en el posible contenido de las mismas y iii) dictar leyes que protejan la propiedad intelectual en temas precisos concretamente. Cualquiera de las partes del presente tratado puede otorgar mayor protección que la pactada y pueden establecer ciertas restricciones al ejercicio de estas o a su licenciamiento con el objetivo de evitar restricciones a la competencia que se derive de un abuso del derecho de propiedad intelectual.

Lo relacionado a las estipulaciones generales en materia de invenciones patentables, coinciden con la nueva legislación mexicana sobre propiedad industrial, inclusive a lo establecido en materia viva y el secreto industrial, se establece además los principios que regirán la libre licencia de las invenciones y el libre flujo de sus rendimientos, inclusive las partes se comprometen a las cuestiones procesales: si se acusa a un tercero de haber obtenido un producto mediante un proceso patentado, sobre el cae la carga de probar que no es así (siendo la misma disposición que podemos encontrar en el ADPIC de la OMC). Asimismo, se establecen límites para la expropiación de los derechos de propiedad industrial e intelectual y para la declaración de utilidad pública de las patentes (en el caso del acuerdo TRIP´S hace referencia a

otros usos sin autorización del titular de los derechos, y exige que se permita la revisión judicial de la declaración de revocación o caducidad de patentes).

La adhesión de las partes a los tratados internacionales se enfocan a los tratados de París (arreglo de Estocolmo de 1967) y de Berna en materia de propiedad industrial y de derechos de autor, otro apartado con relación a la adhesión de las partes es su misma adhesión a los siguientes convenios como lo son; Convenio de Ginebra sobre Fonogramas, el Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales y al Convenio Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas, siendo que uno de los mayores objetivos es a las nuevas tecnologías que van teniendo un mayor papel en la sociedad y la nos nuevos avances en materia biológica y la creciente ciencia como lo es la Biónica.

El tratado en su sexta parte, Capítulo XVII Propiedad Intelectual, establece en el artículo 1711 lo referente a Secretos Industriales y de Negocios el cual citaremos a continuación:

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

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

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

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

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

6. Cada una de las Partes dispondrá que, respecto a los datos señalados en el párrafo 5 que sean presentados a la Parte después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto durante un 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 una Parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para tales productos sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

7. Cuando una de las Partes se apoye en una aprobación de comercialización otorgada por otra de las Partes, el periodo 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.

Este apartado hace referencia a la protección que deben otorgar los Estados miembros de este tratado a cualquier acto que revele, apropie o haga uso sin

autorización de secretos comerciales, los cuales previamente tiene todos los mecanismos necesarios para preservar dicho secreto, quedando a opinión de las partes el exigir que el secreto comercial pueda estar constituido en un envase, soporte material, documentos clasificados, estar depositados en cajas fuertes, etcétera.

Solución de Controversias

El TLCAN establece diversos tipos de solución de controversias; en lo que se refiere a la Propiedad Industrial, el cual lo podemos encontrarse en su Sección C, correspondiente a los Procedimientos internos y solución de controversias comerciales privadas en el que se establece un sistema para el caso en que los países parte no realicen las reformas legales internas, podrán recurrir a un sistema de paneles que resolverán la cuestión, aplicando similar sistema para sanciones en caso de que no se cumpla con lo resuelto por el primer panel, si la resolución fuera contra el país demandado.

Otro sistema de solución de controversias es el Arbitraje el cual está previsto para el caso de protección de un particular en su derecho de propiedad que haya sido afectado en tanto a la inversión extranjera. Este contempla un sistema especial para dirimir conflictos que se deriven del incumplimiento por una de ellas de las obligaciones contraídas, no dictando leyes y decretos que comprometan o reformen en un sentido totalmente distinto lo establecido en el tratado.

4.1.2 MERCOSUR

A partir del año 1960 comenzaron las experiencias integradoras de Latinoamérica en el mundo comercial, es por ello que en los países de América del Sur, pensaban en tener un acuerdo que llevase a cabo todos los aspectos relacionados con el comercio a nivel global, dando un paso importante en la evolución comercial de los mismos generando un crecimiento económico que favoreciera a las partes, pero

lamentablemente al no estar relacionados de forma muy directa con el actual mercado, la integración Latinoamericana no dio los frutos esperados siendo que no alcanzo los resultados concretos y decisivos.

Iniciando la década de 1980, como lo indica Suárez Anzorena en “Notas sobre el Mercado Común del Cono Sur, *La Ley*, 1991- E-944”, en el ámbito económico se acentuó la interdependencia de las economías y se privilegió decisivamente la producción a escala y altamente tecnificada como condición necesaria para la competencia internacional y el consecuente desarrollo de los países.

El 26 de marzo de 1991 se firmó en la ciudad de Asunción del Paraguay, por la República de Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, y la República Oriental del Uruguay un tratado mediante el cual dichos Estados Parte decidieron constituir un Mercado Común, y que se denomina “Mercado Común del Sur” (MERCOSUR)

Objetivos

El artículo primero del Tratado de Asunción nos refiere acerca de;

“La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, (mediante) la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias... y cualquier otra medida equivalente”;

“El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales”;

“La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Parte”;

“El compromiso de los Estados Parte de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”

EL MERCOSUR Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Uno de los puntos importantes dentro de este tratado es el de propiedad intelectual, Beraldi⁷⁸ formula y expone una serie de preguntas de las cuales concluye lo siguiente;

¿Para qué sirve una marca registrada en la Argentina, cuando quiero vender en Uruguay y un empresario local ya tiene registrada?, ¿Puedo impedir que el titular de una marca brasileña, igual o confundible con la mía, inunde Argentina con productos designados con la misma?, ¿Cómo hago para patentar mi invento y que dicha patente me sirva para todo el Mercosur, sin tener que solicitarla en todos los países miembros?

El empresario que obtiene una patente, o que registra una marca, o que celebra un contrato de licencia; el profesional que asesora en estos temas; el legislador que regula estas materias; y el juez que resuelve sobre los conflictos que ellos plantean, ya no podrían pensar en la forma que estaban haciendo antes del mismo tratado, por lo que tiene que cambiar dichos criterios en torno a la nueva realidad que introduce el mercado común. Obviamente para que esto se pueda cumplir con los fines establecidos que dieron origen al acuerdo es necesario adoptar normas uniformes, organismos únicos o integrados, distribución de competencias jurisdiccionales, etcétera.

El autor antes señalado, analiza y propone que los sistemas de propiedad intelectual de cada país miembro solo son concebibles en una economía que respete el principio de lealtad comercial. Agrega que es menester armonizar las legislaciones, modernizar los organismos de aplicación y coordinarlos entre sí, para facilitar la

⁷⁸ BERALDI, Roberto Mario: *El Derecho de la propiedad Industrial y el Mercosur*, p.20, Abeledo-Perrot, 1982.

información, en especial la de la tecnología disponible, y para dar celeridad y certeza a sus respectivas constituciones y la conservación de sus respectivos derechos.

4.1.3 Acuerdo de los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC)

El Acuerdo de los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual (por sus siglas ADPIC) antes conocidos como TRIP´S, es un instrumento internacional que tiene como principal objetivo la protección de los derechos de propiedad intelectual, el cual es parte de la OMC Y a su vez vigilado el OMPI, siendo su principal esfera de atención, por lo que este acuerdo tiene aspectos importantes ya que se analiza la forma en que serán protegidas las patentes, las marcas, los circuitos integrados, la especial protección de la información no divulgada, los mecanismos jurídicos que deben tener cada uno de los integrantes de este acuerdo, a efecto de que pueda existir una libre competencia y un libre mercado de mercancías en el mundo.

Los países desarrollados lograron trasladar el debate sobre el régimen internacional de las patentes a un campo que les resultaba más favorable, el de la ronda Uruguay del GATT, se decidió incorporar como temas de negociación los servicios, las inversiones y la propiedad intelectual. El objetivo fundamental era reglamentar en un foro diferente al previsto, el sistema de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología.

Este momento marcaba a los países desarrollados, ya que los mismos se encontraban presionados por la necesidad de pagar las deudas externas y necesitaban la apertura de nuevos mercados a los cuales exportar sus productos, siendo que los países altamente industrializados necesitaban fuentes de ingresos considerables. Al integrarse en este acuerdo los países en desarrollo tuvieron dificultades para resistir las constantes presiones por parte de los países desarrollados, otro punto a tratar fueron las legislaciones locales sobre materia de comercio exterior y propiedad intelectual, ya que no estaban en condiciones de igualdad.

ANTECEDENTES.

La etapa final de la Ronda Tokio de los años 1978 y 1979, fue el primer parte aguas del tema del secreto comercial, pero la visión de este tema era discutido por varios países desarrollados, los cuales proponían el tema de las mercancías falsificadas, con el objetivo de poder abarcar un nuevo tema para la protección jurídica de sus productos en otros países, el país que más sostuvo esta idea fue Estados Unidos de América quien es el país que tiene una larga experiencia en poder aplicar sus normas frente a los Estados en vías de desarrollo. Dicha insistencia era debido a que en su legislación sobre comercio contempla tres apartados las cuales son; *clausula 301* del año 1974, la cual en esencia trata de identificar y sancionar a los países que realizan prácticas de comercio desleal a los Estados Unidos de América; la *super 301*, que aumentaba más el dominio de los Estados Unidos, ya que se encargaba de sancionar así como identificar a los países que impongan una barrera a los productos norteamericanos⁷⁹; por ultimo la *especial 301* que se encargaba de identificar y poner sanciones a los países que violen los derechos en materia de propiedad intelectual sobre sus empresas y todo lo relacionado a la misma⁸⁰ , sin embargo debido a que la ronda tenía un alto grado de avance en las negociaciones no se pudo llevar a cabo con éxito las pláticas tendientes a la inclusión de este apartado en el acuerdo.

No obstante, fue discutido en el subgrupo llamado “cuestiones aduaneras” de la Ronda Tokio en el lapso de 1978 y 1979, una vez terminada esta ronda, iniciaron los trabajos de manera informal los trabajos exploratorios tendientes a saber la forma en que podría darse el comercio de mercancías falsificadas y la forma en la que se puede proteger ante esa amenaza. Una vez iniciado el 38° periodo de sesiones de las “Partes

⁷⁹ En los años ochenta durante el gobierno del presidente Reagan lanzo amenazas al gobierno de Brasil, debido a que se promulgaría una ley sobre desarrollo de la informática que el gobierno de Estados Unidos considero lesivo para los intereses de las empresas americanas, por lo que su solución fue proponer que la ley no fuera promulgada o por el contrario serian cerradas las exportaciones de café de Brasil, por lo que la ley antes referida fue retractada.

⁸⁰ Durante el año 1991, el embajador de los Estados Unidos de América en Argentina realizo declaraciones públicas señalando la renegociación de la deuda externa, siendo que para lograr este acuerdo se tenía que reformar la legislación en materia de propiedad intelectual.

Contratantes del GATT” en noviembre de 1982, se decidió formalizar los trabajos ya hechos por parte de todos los contratantes para discutir de forma preliminar este tópico en la agenda comercial internacional, así como analizar su relevancia en dicha agenda.

Ya comenzados los trabajos se determinó a inicios de la Ronda Uruguay en el año de 1986, que el tema del comercio internacional de mercancías falsificadas era insuficiente en cuanto a la cobertura de satisfacer los intereses comerciales de los principales países desarrollados en materia de propiedad intelectual, inclusive en el año 1984, llevándose a cabo el 40° periodo de sesiones, “las partes contratantes” deciden crear grupos que se dediquen a la examinación de los documentos existentes en materia de propiedad intelectual que llegasen a cumplir con los estándares medios de protección para facilitar las decisiones que el consejo deba tomar en esta materia esperando que en el siguiente periodo de sesión se presentase el trabajo final.

Concluido el último trabajo se determinó que el reforzamiento de los derechos en materia de propiedad industrial y en materia de derechos de autor sería insuficiente para el tema de comercio de productos, por lo que se dieron diferentes propuestas para poder abarcar la protección de los productos quedando las patentes, las indicaciones geográficas, los modelos industriales, circuitos integrados y los llamados “secretos comerciales”, esta última propuesta fue hecha por nuestro vecino del norte, dando así una nueva forma de ampliación de los derechos en materia intelectual de manera muy importante y el cual derivaría en un nuevo acuerdo sobre protección y observancia de los mismos siendo enfocados de manera indirecta con la frase “relacionados con el comercio”.

LA EVOLUCIÓN DEL GATT A LA OMC

El inicio del cambio del GATT inicia el 15 de abril de 1994 una vez que fue firmado el Acuerdo de Marrakech en Marruecos, siendo esta ronda la más complicada y ambiciosa que hayan tenidos los países contratantes, una vez firmada esta ronda, se pasaría ya al cambio de denominación de GATT A OMC y a la entrada en vigor del

acuerdo sobre propiedad intelectual a partir del 1° de enero de 1995, dicha fecha fue recorrida para el 22 de septiembre de ese año por el comité preparatorio de la OMC.

Cabe recalcar que el TRIP'S es importante debido a dos aspectos;

- Se incluye una parte sustantiva relacionada a los procesos y recursos que deben tener los países miembros de manera interna tanto en materia civil, administrativa como penales.
- Se unifica la tarea de vigilancia de este acuerdo a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ya que antes era tarea de varios acuerdos.

Uno de sus principales motivos para la creación de este acuerdo fue que el Convenio de Paris contiene normas que favorecen a los países mejormente industrializados, procurando que los principios favorables no tengan ninguna modificación. Sin embargo los adelantos tecnológicos no podrían ser patentados, en los países en vías de desarrollo tenían ciertas limitaciones en sus leyes referentes a propiedad intelectual que impedían el patentamiento de invenciones; el Know How o el secreto industrial no recibía una atención adecuada, ya que este concepto solo nació en los países desarrollados, por lo que su conocimiento y protección no eran conocidos, también el Convenio de Paris no contempla la comercialización de tecnologías donde podemos observar la cuestión de patentes, Know How, y marcas.

Derechos de Propiedad Intelectual sobre la información no divulgada.

En dicho acuerdo, en su parte II, Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, se encuentran en la Sección Séptima nombrada Protección de la Información no Divulgada, ya que en su artículo 39 encontramos que;

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos¹⁰, en la medida en que dicha información:
 - a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
 - b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
 - c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial

Asimismo, encontramos en su parte III la cual se titula Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, en su artículo 41 establece los principios básicos de los procedimientos de observancia:

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

El artículo 42 de dicho acuerdo hace referencia directa a la obligación de establecer procedimientos judiciales, el cual se enuncia a continuación:

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos¹¹ procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Aunque esta tercera parte, en específico a los dos artículos antes mencionados, se refiere a los procedimientos administrativos y penales, lo hace de manera muy sucinta, ya que el énfasis mayor del tratado se centra en los procedimientos judiciales de índole civil.

Cabe mencionar que la expresión *procedimientos civiles* tiene diferentes significados dependiendo de la jurisdicción. En el caso de los Estados Unidos de América, por *civil* se entiende todo aquello que no sea penal, en el caso de Australia, Inglaterra y Suiza, al menos el derecho mercantil está unido con el civil, en virtud de que cuentan con un sistema de derecho privado unificado. Sin embargo, los países que tienen un sistema de derecho privado diferenciado hacen una distinción entre derecho civil y mercantil con base en un mismo criterio objetivo (España, Francia, Italia), en un criterio subjetivo (Alemania) o una combinación de ambos criterios como se hace en México.

En cualquier caso, el Acuerdo ADPIC buscar dar un énfasis más puntualizado en los derechos privados, ya que los derechos en materia de Propiedad Intelectual son de carácter privado y requieren de procedimientos especiales de carácter civil, donde no intervenga el Estado en su potestad pública, salvo en las causas penales.

Solución de controversias en el acuerdo ADPIC

La solución de conflictos es una de sus principales diferencias respecto al sistema internacional de protección de propiedad industrial, en especial con los tratados de París y de Berna. Ahora este acuerdo tiene una vía secundaria para resolver los conflictos que deriven en este acuerdo, si alguno de los países no está conforme con lo establecido o que no tenga un mayor alcance el acuerdo establece que se puede recurrir al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio el cual tiene como funciones administrar las normas, procedimientos y disposiciones en materia de consulta y solución de diferencias, que a la postre resulta significativamente más rápido y eficiente que el sistema que anteriormente se utilizaba en el GATT que se encontraba en los artículos XXII Y XXIII.

El Acuerdo basándose en el sistema antes mencionado establece el siguiente sistema de solución de diferencias el cual es el siguiente;

A.- Se inicia con los pasos tradicionales los cuales son: a) se formula una solicitud de consulta, que debe ser contestada dentro de los diez primeros días cuando se presenta la solicitud; una vez transcurridos los diez días a partir de que se comunicó de la solicitud de consulta todas las consultas inician en un periodo de treinta días y las mismas deben de concluir en un periodo de sesenta días; b) si no se obtuvo un resultado satisfactorio de la consulta se puede recurrir de manera opcional a las vías diplomáticas que consisten en buenos oficios, conciliación y mediación.

B.- Procedimiento ante el Grupo Especial o Panel.

Este procedimiento es creado por el Órgano de Solución de Diferencias a petición de la parte reclamante. A este grupo le corresponde evaluar el asunto sometiendo la aplicabilidad de los Acuerdos a los hechos descritos, derivado de ello formulan conclusiones que permitan al OSD hacer recomendaciones o dictar

resoluciones, dicha resolución puede ser apelada ante el Órgano Permanente de Apelación.

C.- Trámite ante el Órgano Permanente de Apelación.

La apelación solo se puede referir a cuestiones de derecho y las resuelve el Órgano Permanente de Apelaciones, dicho Órgano está constituido por siete miembros que actúan en grupos de tres, y que deben tener cierta representación geográfica el mandato es de cuatro años y se renueva cada dos.

Cuando la resolución esté firme, será adoptada por el OSD que emitirá una recomendación o resolución, pudiendo otorgar un plazo prudente para su cumplimiento. El miembro afectado tiene treinta días para informar su posición respecto a la resolución o recomendación.

D.- Arbitraje.

Se puede optar por esta opción si hubiera acuerdo las partes en cuestiones “claramente definidas” las partes convendrán el procedimiento.

4.1.4 Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial

Este convenio fue firmado en Paris el 20 de marzo de 1883 y revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1909; en Washington el 2 de junio de 1911; La Haya el 6 de noviembre de 1925; Londres el 2 de junio de 1934; Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de septiembre de 1979 el cual México es parte de este en el año 1903. Constituye uno de los tratados en materia de propiedad intelectual más importantes, siendo a su vez, el primer gran acuerdo internacional de carácter multilateral, mediante el que trata de mejorar y

resolver los problemas derivados de la territorialidad de las diferentes modalidades de la propiedad intelectual.

Este convenio tiene el carácter de legislación internacional con un rango superior para todos los países que forman parte de este, toda su estructura propone definiciones más acordes y apropiadas para las legislaciones nacionales y se limita a resolver situaciones de hecho que realizan en el campo del Derecho Internacional.

Principios en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

Este Convenio tiene como principales principios los siguientes; principio del trato unionista y el principio de prioridad.

Principio del trato unionista

A este principio se someten los Estados firmantes del convenio, según este principio se reconocen un conjunto de derechos mínimos a los ciudadanos de los países firmantes del Acuerdo.

Como aspecto importante, es el hecho de que el acuerdo no impida a los nacionales de cada país miembro gozar de estos derechos en todos los demás Estados miembros, de las ventajas que las leyes respectivas conceden en materia de propiedad intelectual.

Esto significa que cada Estado miembro tiene que aplicar a los nacionales de los otros Estados firmantes y a los asimilados a esos nacionales las disposiciones del acuerdo, en virtud de su artículo 3, se aplica que el mismo trato que de a sus propios nacionales, sin que se le permita exigir para ello la reciprocidad. De ahí que el mismo convenio impide a los países miembros del convenio establecer medidas

discriminatorias en contra de los demás súbditos extranjeros en relación con los nacionales.

Siendo que esta protección es un adicional a los derechos previstos en las legislaciones nacionales. Teniendo como resultado que los nacionales de los Estados miembros tendrán la misma protección en cualquier Estado firmante del tratado contra cualquier ataque a sus derechos de propiedad industrial.

Asimismo, se establece la obligación a los estados miembros de crear, actualizar y vigilar una organización administrativa en materia de propiedad industrial, así como incorporar a sus leyes correspondientes a la materia un contenido mínimo de protección de los derechos establecidos en el propio convenio sobre la misma.

Principio de Prioridad.

Este principio consiste en que los solicitantes de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas podrán solicitar en cualquier país miembro que se reconozca desde la primera fecha legal o desde la presentación en cualquiera de los Estados integrantes, si se deposita bajo los términos previstos en el convenio la solicitud de cualquiera de estas figuras.

Uno de los puntos que plantea este principio, es que los nacionales puedan invocar estas disposiciones en la legislación local de este estado y que conozcan estos problemas los tribunales de justicia, o por el contrario, que los preceptos del convenio puedan ser invocados directamente por los ciudadanos de los países miembros dejando a un lado lo señalado por las legislaciones nacionales. Cabe señalar que en el primer caso tenemos que especificar que existen tribunales especializados en materia de propiedad intelectual, en el caso de nuestro país tenemos al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Derechos de Autor y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su sala especializada en materia de propiedad intelectual, pero lo importante es resolver sobre una situación de carácter

internacional, no existe como tal un tribunal internacional sobre esta materia, la única autoridad es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, pero la única forma prevista para la solución de controversias que se llegue a suscitar es el arbitraje.

Por lo que también es importante puntualizar que los derechos en materia de propiedad no llegan a ser los mismos entre los países miembros, debido al gran desarrollo industrial y técnico por lo que pueden llegar a confundir figuras o que no existan figuras en la misma legislación y no puedan llegar a protegerse estas figuras en uno de los países miembros y se opte con trasladarse a otro país o se haga el trámite ante la OMPI.

ANTECEDENTES

Los problemas descritos anteriormente en el capítulo uno, motivaron que a medida que se aceleraba el desarrollo industrial en el siglo pasado y se incrementaran los intercambios mercantiles en el mundo, derivado de ello surgieron presiones para que se estableciera un sistema internacional de protección a los inventores y estos se intensificaron con motivo de la realización de ferias industriales en las que se invitaba a los países de mayor desarrollo a exhibir sus avances más significativos en es campo y en los cuales se participaba con el tenor de que las invenciones pudieran ser plagiadas.

Las primeras reuniones se realizaron precisamente en Viena en 1873, simultáneamente con la feria internacional y con el mismo motivo en Paris en 1878. A partir de este encuentro se realizó la conferencia de París de 1880 y sus resultados fueron presentados en una pequeña convención realizada en 1883, de la cual surgió la unión internacional para la protección de la propiedad industrial.

Estableció principios suficientemente elásticos como para no chocar con las legislaciones nacionales, si bien en su mismo título se inclinó por una de las posiciones

en debate, consagrando la tesis francesa respecto del reconocimiento del derecho de propiedad sobre las invenciones.

La Protección de los secretos comerciales en el C. P.P.P.I

Cabe señalar que en el convenio no aparece de forma muy específica la figura del secreto comercial o información confidencial, por lo que en su artículo 10 bis hace referencia a esta figura en el apartado de la competencia desleal, y en su artículo 10 ter hace referencia los mecanismos jurídicos que deben utilizarse en caso de controversia, los cuales se transcriben a continuación;

Artículo 10 bis:

- 1) *Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*
- 2) *Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*
- 3) *En particular deberán prohibirse:*
 1. *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
 2. *las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
 3. *las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.*

Artículo 10 ter

- 1) *Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis.*

- 2) *Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.*

Por lo que podemos decir que la figura de los secretos comerciales, secretos industriales, o la información confidencial no tenía el auge adecuado debido a la naciente revolución industrial y que los avances tecnológicos eran no muy escasos pero controlados por los grandes empresarios que ostentaban un gran imperio monopólico, por lo que la defensa de estos derechos es mediante los tribunales y leyes locales de los países miembros de este convenio, por lo que el ámbito de territorialidad es algo cuestionado, debido a que no define con exactitud cómo ha de proceder la acción en contra de las infracciones de estos derechos.

4.2 UNION EUROPEA

Hablar de Europa es un sinónimo de batallas que trascendieron en la evolución del mundo, disputas territoriales, expansión de poderosos Imperios, las primeras rutas de comercio, rutas de navegación internacional, movimientos que derrocaron reinados, la creación de los derechos humanos, las dos grandes guerras mundiales, que desde este punto nadie se imaginaría que pudiera existir una relación entre Alemania y Francia, firmando un acuerdo de paz en 1963 que marcaría el inicio de una Europa unida y en paz que tanto añoraban.

Lejos de estos sucesos se han incluido nuevos países que hasta el día de hoy forman los 28 países miembros de la Unión Europea, en el que podemos destacar los sucesos de la crisis financiera que vive Grecia, la grave corrupción que vive Rumanía

y su alto índice de pobreza, los nuevos atentados por radicales islámicos, la salida de Reino Unido mediante el Brexit y el nuevo auge de los Estados Unidos en materia de comercio internacional que ponen a prueba los intereses comerciales que posee la Unión Europea con la creación de nueva tecnología, patentes, secretos industriales, información no divulgada, libre competencia, competencia desleal, factores que hacen que la misma Unión comience a tomar medidas necesarias para evitar cualquier abuso por parte de terceros que afecte a la economía europea.

Es por ello que en este capítulo analizaremos la nueva Directiva 2016/943 la cual pretende extender el significado de secretos empresariales, dejando atrás el significado de Know How, secretos comerciales y secretos industriales, unificándolo en este único termino que planea difundirse a todos los miembros de la Unión Europea para que se adapte a sus principales legislaciones, o eso se cree.

4.2.1 Ley de Competencia Desleal.

Anteriormente habíamos mencionado la ley especializada en materia de competencia desleal que ejerce España como medida de control contra todo acto que pretenda realizar conductas contrarias a las buenas costumbres y que afecte a la sociedad en materia de comercio, teniendo como una de sus figuras la revelación de secretos comerciales o utilización de estos para la creación de productos a menor costo o igual pero que no representen una ganancia para el propietario del mismo.

Destacando que esta es una de las legislaciones que contempla como práctica de Competencia Desleal a la revelación de secretos comerciales o información no divulgada, por lo que se espera en el año 2019 este aprobada la nueva ley de secretos empresariales, la cual se encuentra en anteproyecto.

Asimismo, el Código del Consumidor Italiano contempla a esta figura, pero de manera limitativa y haciendo alusión a mercancía engañosa y de diferente vendedor, más no directamente a lo que se debería de entender como secreto comercial o

empresarial en el comercio teniendo la definición del secreto comercial como conducta de competencia desleal.⁸¹

Asimismo, en Rumania contemplan a esta figura como una conducta represiva de la competencia leal, teniendo en su Ley número 11 denominada Ley Sobre la Represión de la Competencia Desleal promulgado el día 29 de enero de 1991 y la cual tuvo una reforma el día 10 de diciembre de 2003, en la cual también define en su artículo primero lo que debe entenderse por secreto comercial, estableciendo las medidas que deben realizarse para proteger dicho secreto, más sin embargo dicha figura no se encuentra en su ordenamiento en materia de propiedad intelectual y del mismo modo no se ha vinculado con la Directiva 2016/943, por lo que esta figura no es del todo analizada por los legisladores rumanos para una mejor integración y protección de esta figura.

Ahora, este es un tema que tiene sus dos vertientes, la primera es en referencia a las distintas formas de apreciar a los secretos comerciales, empresariales, saber hacer o información divulgada de distinta manera y el campo de acción es más complicado a la hora de saber ponderar si existe el secreto comercial o no, así como en el caso de Rumania que se integró a la Unión Europea el día 01 de enero de 2007 y que hasta el día de hoy no posee su legislación actualizada conforme a los avances tecnológicos que presenta la misma Unión Europea; la Segunda las autoridades o tribunales que deberán resolver un juicio sobre esta materia, otro ejemplo lo tenemos en Rumania, España, Francia e Italia, estos países resuelven sus controversias por tribunales administrativos, civiles, mercantiles o penales, más no tribunales especializados en materia de propiedad intelectual o competencia desleal por lo que la aplicación de la directiva no sería del todo posible ya que algunos países no incluyen esta figura en su legislación especial, sino que la misma figura comienza a contemplarse como una conducta de Competencia Desleal ,limitando su campo a otras materias.

⁸¹ Véase en <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=2506>, consultado el día 15 de noviembre de 2018 a las 17:41.

4.2.2 Directiva 2016/943.

El día 15 de junio de 2016 la Unión Europea a través de su Diario Oficial publico la presente directiva relativa a la protección de los conocimientos técnicos y a la información empresarial no divulgada (llamada de igual manera secretos comerciales), analizando las posibilidades y acciones en contra de su obtención, utilización y revelación de estos.

Esto con la finalidad de que exista una ley especializada que resuelva las incoherencias que existen entre las distintas legislaciones que tienen los países miembros en sus respectivas legislaciones sobre la materia y hacen que su eficacia sea limitada. Ejemplo de ello encontramos en la traducción al español de esta directiva el término “poseedor”, que define en su artículo segundo fracción segunda, teniendo en cuenta que esta figura no tiene las mismas ventajas que la figura de titular o propietario que sería lo correcto a fin de evitar confusión en dichas figuras. En el Derecho Español la figura del poseedor no necesariamente tiene que ser “propietario”, sino puede ser aquel que tiene encomendada la preservación de un secreto por cuneta de su propietario (en su artículo 432 del Código Civil Español, explica que el tenedor de una cosa o el derecho para conservarlos o disfrutarlos pertenecen al dominio de otra persona).

Asimismo, esta directiva propone a los Estados Miembros disponer de una protección más amplia de la exigida en la misma Directiva frente a la obtención, utilización o revelación ilícita de secretos comerciales. Establecer mecanismos de seguridad, apoyo, vigilancia, medidas de salvaguarda y compensaciones económicas en caso de arreglo, dichas formas serán analizadas en el tema de los tribunales de competencia desleal.

También encontramos en esta misma Directiva, en su artículo 19 titulado transposición, el cual nos menciona que los estados miembros deberán adoptar las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para que puedan dar cumplimiento a la misma hasta el 09 de junio de 2018, señalando a la Comisión de la Unión Europea de dichos cambios en sus legislaciones correspondientes.⁸²

Cabe señalar que no todos los países de la Unión Europea han actualizado su propia legislación con base a esta Directiva, tenemos el caso de España que ya hemos mencionado con la creación de su Anteproyecto de la Ley de Secretos Empresariales que aún no ha sido detallada en su totalidad, Rumania que no ha tenido una reforma considerable con lo que establece esta Directiva, Italia que está en proceso de análisis de la misma para actualizar dicha figura en su legislación. Por lo que no podemos establecer que elementos pueda considerar la Comisión para hacer valer dicha Directiva a los demás países faltantes de aplicar la misma a sus legislaciones. Así como saber establecer la materia que deberá regir a esta figura, ya que en los últimos cuatro países mencionados de la Unión Europea consideran a la misma como conducta de competencia desleal más no como una figura de la propiedad industrial.

4.2.3 Tribunales de Competencia Desleal.

Los Tribunales de Competencia Desleal son una propuesta para la creación de autoridades judiciales especializadas en materia de Competencia Desleal, por lo que esta figura estará en revisión en el Anteproyecto de la Ley de Secretos Empresariales que impulsa el Gobierno de España para una mejor cobertura y análisis de esta figura.

Interesantemente no existe ningún tribunal que se dedique a las controversias que se susciten en materia de secretos comerciales o empresariales, sino que únicamente los Juzgados de lo Mercantil en España y Tribunales Administrativos en

⁸² Véase en http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop_industrial/el-anteproyecto-de-ley-sobre-proteccion-de-secretos-empresariales#, pagina consultada el día 17 de noviembre de 2018 a las 18:51

Francia se encargan de resolver la disputa en cuestión, teniendo la costumbre de que estos secretos comerciales o empresariales son de carácter mercantil, ya que de ellos se desprende el comercio y la transferencia de tecnología de manera pasiva y una sana competencia entre empresas para ofrecer un mejor producto o servicio.

Cabe destacar que la misma Directiva establece las medidas de salvaguarda , medidas alternativas, plazos de prescripción e indemnizaciones por daños y perjuicios mismos que van en el sentido de Competencia Desleal y no como una figura de propiedad industrial que hablamos en el tema anterior y es por ello que comienzan los cambios sobre cómo se aplicaban las anteriores medidas en contra de esta conducta pero en el ámbito de la propiedad industrial y no sobre la competencia desleal que hasta hace algunos años se tenía con la idea de publicidad engañosa, publicidad agresiva, etcétera.

Ahora analizaremos todas estas medidas que deberán aplicar las autoridades judiciales para la debida protección del secreto empresarial y resolución de conflictos:

- Plazo de Prescripción

La Directiva establece en su artículo 8.1 que todos los Estados miembros deberán establecer normas relativas a la prescripción y sus plazos, la formulación de las pretensiones de fondo que se deberán seguir en el juicio, ejercicio de las acciones que interesantemente no se definen sino que da a lugar para que se creen y tengan mayor eficacia, sin embargo estas acciones aún no se encuentran establecidas, esto debido a que algunos países miembros no han adoptado las medidas establecidas por la Directiva, ya que esta figura tiene diferentes significados y circunstancias por las que se pueda considerar como secreto.

Ahora este mismo artículo en su punto segundo propone un periodo de prescripción para ejercer cualquier acción de seis años o menos, en contra de aquellos que posean un secreto empresarial de manera ilegal o que haya revelado dicho secreto, esto a consideración de los países miembros, tenemos el caso de Francia que es de cinco

años, más no puede ser mayor a dicho periodo, esto para hacer más eficaz la impartición de justicia y no exista dilaciones procesales que entorpezcan el desarrollo del juicio.

- Medidas en contra de la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales.

Esta directiva también propone las medidas que deberán aplicar los Estados Miembros para garantizar las vías de acción que pueda ejercitar aquella persona física o moral que se vea afectada por la utilización, obtención o revelación de su secreto de manera ilegal, haciendo hincapié en el hecho de que se podrá revelar algún secreto comercial esto por parte de alguno de los empleados que labore en la empresa, siempre y cuando se ejercite el derecho de la información y libertad de prensa, cuando la persona física o moral obtenga dichos secretos que perjudiquen al consumidor, afecten al medio ambiente o realicen conductas que van en contra de las buenas costumbres. Más adelante analizaremos esta conducta.

Estas medidas las podemos encontrar en su Capítulo Tercero titulado “Medidas, Procedimientos y recursos”, en la sección Primera, Artículos 6 y 7, en el que el artículo 6 nos menciona en su punto segundo que todas las medidas, procedimientos y recursos deberán ser justos y equitativos, no deberán ser innecesariamente complicados o gravosos, así como no se deberán aplicar plazos irrazonables o que pretendan retrasar injustificadamente el juicio⁸³.

Ahora en el artículo 7 de esta directiva nos explica que todas las medidas deberán ser de forma proporcionada, los procedimientos deberán evitar las creaciones de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interno de cada País miembro y los recursos deberán prever las medidas de salvaguarda necesarias en contra de los abusos por parte del que posee el secreto empresarial ilegalmente.

⁸³ Art. 6 de la Directiva 2016/943

En su segundo punto trata un tema importante sobre el ejercicio de las medidas, procedimientos o recursos que utilice la parte demandante de forma abusiva o de mala fe, detallando que cada uno de los países miembros deberán aplicar a instancia de la parte demandada que aplique las medidas necesarias conforme a su Derecho interno, cuando en el litigio se haya constatado que la demanda fue infundada, así como se aplique una indemnización por daños y perjuicios, la imposición de sanciones a la parte demandante.

Ahora también este artículo propone que la resolución del juicio pueda ser publicada a petición de la parte demandada en la cual constate que el juicio fue infundado y que la parte demandada conserve dicho secreto, por lo que esta acción puede ser no tan provechosa, ya que siempre se acuerda que no se revele ninguna resolución y se mantenga el asunto a puertas cerradas. También la Directiva propone que las medidas, procedimientos y los recursos puedan ser llevados en un proceso por separado⁸⁴.

- Garantía de confidencialidad del secreto comercial o empresarial durante el proceso.

En el artículo 9 de la Directiva se exponen los mecanismos que se deberán llevar a cabo por parte de la autoridad judicial cuando inicie el proceso judicial para resolver si existe una violación al secreto, se haya obtenido de manera ilegal o se esté utilizando sin autorización expresa del propietario de dicho secreto o ver si realmente el secreto comercial cumple con los requisitos de ley para que sea considerado como tal.

Asimismo, el artículo define que personas podrán tener acceso a los documentos que ostenten la calidad de secreto comercial declarado por la autoridad competente, mismas que son: los abogados u otros representantes, funcionarios judiciales, testigos, peritos o cualquier otra persona que intervenga en el proceso, y los cuales no podrán

⁸⁴ Artículo 7 de la Directiva 2016/943

utilizar o revelar dicho secreto hasta que el proceso haya terminado siempre y cuando se cumplan dos supuestos:

1. Cuando la resolución definitiva concluya que el supuesto secreto comercial no reúna los requisitos que se encuentran en el artículo 2 de la misma directiva, mismos que fueron mencionados en el capítulo de definiciones.
2. Cuando, se cumpla cierto tiempo y la información no divulgada pase a ser conocimiento general o de fácil acceso para los círculos de información que se llegaran a utilizar.

Ahora, podemos estar de acuerdo con el primer caso de excepción para llegar a utilizar dicho secreto o revelarlo, ya que esta información puede llegar a contener información que sea de conocimiento general para el campo de la innovación o sea obvia su utilización, pero con lo que respecta en la segunda excepción ningún secreto comercial llega a cumplir cierto tiempo para que pase a formar parte del conocimiento general, ya que estos mismos van mejorando cada año, inclusive dejando atrás al secreto original, pero con la cláusula de que nadie más debe tener esta información, caso concreto tenemos a la fórmula de la Coca Cola o el caso de la famosa cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken.

También este artículo expone las medidas que podrá solicitar la parte demandante a la autoridad judicial para que se preserve el secreto comercial, mismas que son como en el anterior párrafo, restringir el acceso a los documentos y vistas que contengan información relativa al secreto comercial a un número limitado de personas, así como otorgar una copia de la resolución judicial oficial y también a las personas que no hayan estado en el grupo de las personas que hayan tenido autorización, las cuales se les obsequiara una copia no oficial de la resolución, quitando toda la información relativa al secreto comercial⁸⁵.

⁸⁵ Artículo 9 de la Directiva 2016/943

Encontramos en el artículo 15 de la Directiva el control que deberá aplicar la autoridad judicial sobre los medios publicitarios como cadenas televisivas o diarios importantes, los cuales ya comenzó a implementar Francia y que en medida es igual a lo que establece la Directiva y consiste en que la parte demandante podrá solicitar a la autoridad judicial se publique la resolución, ya sea de forma total o parcial, siempre y cuando se esté conforme a las disposiciones de confidencialidad de acuerdo al artículo 9.

- Medidas provisionales y cautelares

En su sección segunda, en el artículo 10 en su primer punto, la directiva propone a sus Países miembros aplicar las siguientes medidas provisionales y cautelares en contra del supuesto infractor que son las siguientes:

- a) el cese o, en su caso la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial, con carácter provisional;
- b) la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines;
- c) la incautación o la entrega de las supuestas mercancías infractoras incluidas las mercancías importadas, a fin de impedir su introducción o circulación en el mercado.

Comentado este punto, resulta muy importante que la utilización de estas medidas otorga una gran ventaja a la hora de combatir la competencia desleal, ya que permite a la parte demandante solicitar que sean retiradas las mercancías que han utilizado su secreto, sean almacenadas hasta su posterior destrucción cuando en la resolución final se dicte que existe dicho secreto y deberá existir indemnización, más importante resaltar que este tipo de juicio no es llevado o analizado por los Ministerios de Economía o del consumidor de los respectivos países miembros, a excepción de

Italia que no contempla la figura del secreto empresarial como tal en su código del consumidor, sino como una conducta que pretende engañar al consumidor.

Curiosamente, en este mismo artículo en su punto número dos, señala que los Estados miembros podrán garantizar como medida alternativa la utilización de dicho secreto comercial al infractor, siempre y cuando otorgue garantías suficientes que permitan indemnizar al poseedor del secreto comercial y no haga la revelación del secreto comercial por ningún medio, podemos analizar que este punto puede llegar a entenderse como una mediación en caso de que el poseedor y el infractor lleguen a un acuerdo de que se pueda seguir utilizando el secreto comercial a cambio del pago de una regalía o pago de derechos, como lo plasmó Francia en su Código de Comercio, en el cual menciona que el poseedor del secreto empresarial podrá solicitar el pago de indemnización como si el infractor tuviera un contrato en el que puede utilizar dicho secreto y pagar por ello un derecho.

- Requisitos de las solicitudes y medidas de salvaguarda

En su artículo 11, la Unión Europea solicita a todos sus países miembros garanticen que sus autoridades judiciales estén debidamente capacitadas para cumplir con el artículo 10 a la hora de imponer las medidas de salvaguarda, así como solicitar a la parte demandante aporte pruebas que garanticen la naturaleza del secreto comercial y como se obtuvo, se tenga certeza de este y que se demuestre que la obtención por parte del infractor se haya realizado ilícitamente.

En su segundo punto la autoridad judicial competente deberá considerar si es necesario aplicar las medidas que se mencionaron en el artículo 10 y en que proporcionalidad aplicarlas, ya que deberá hacer un análisis de los siguientes puntos que a continuación se citan:

Artículo 11.2

Los Estados miembros garantizaran que las autoridades judiciales competentes estén facultadas en lo que concierne a las medidas del artículo 10 para exigir a la parte demandante que aporte pruebas que razonablemente pueda considerarse disponibles para asegurarse, con un grado suficiente de certeza:

- a) El valor y otras características específicas del secreto comercial;*
- b) Las medidas adoptadas para proteger el secreto comercial;*
- c) El comportamiento de la parte demandada en la obtención, utilización o revelación del secreto comercial;*
- d) Las consecuencias de la utilización o revelación ilícitas del secreto comercial;*
- e) Los intereses legítimos de las partes y las consecuencias que podría tener para estas que se acuerden o no las medidas;*
- f) Los intereses legítimos de terceros;*
- g) El interés público, y*
- h) La salvaguarda de los derechos fundamentales*

Teniendo la autoridad judicial estar debidamente capacitada para el análisis de los elementos que serán cruciales para la determinación de las medidas de salvaguarda que deberá aplicar o no aplicar, en caso de hacer correctamente la valoración temporal de dichas medidas hasta llegar a la resolución final y declarar si deberán seguir dichas medidas cuando de su valoración se haya demostrado que el secreto comercial haya sido obtenido de manera ilícita, se haya utilizado o revelado, o que el secreto comercial no haya reunido los requisitos del artículo 2 de la Directiva.

Ahora, en su apartado número tres encontramos que a petición de la parte demandada podrá solicitar que las medidas del artículo 10 sean nulas o puedan dejar de tener efectos cuando la información no contiene los requisitos del artículo 2, en su primer punto, por lo que dicha acción dejara de tener efectos, un punto a destacar es que en su inciso a) menciona que las medidas dejaran de tener efecto o podrán ser nulas cuando la parte demandante no ejercite alguna acción conducente sobre el fondo del asunto ante la misma autoridad competente en un plazo previamente establecido,

mismo que podrá ser modificado cuando dicho plazo sea excesivamente largo a un plazo de 20 días hábiles o 31 días naturales.

Entendiendo esto por el hecho de que la parte demandante no solicitará alguna acción en segunda instancia para revisar los puntos controvertidos, así como las pruebas que se ofrecieron para determinar si realmente el secreto empresarial no reunió dichos requisitos y que además la resolución final haya cumplido el término para surtir efectos legales.

- Aplicación de medidas derivadas de la resolución del asunto

Una vez hechas las valoraciones de la autoridad judicial, de las cuales determino que la obtención, utilización o revelación se realizaron de manera ilícita y causaron un perjuicio a la parte demandante, podrá aplicar medidas correctivas las cuales a petición de la parte demandante requerir al infractor una o varias de las siguientes medidas:

- 1) El cese o, en caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial;
- 2) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines;
- 3) La adopción de medidas correctivas adecuadas en lo que respecta a las mercancías infractoras;
- 4) La destrucción total o parcial de cualquier documento, objeto, material, sustancias o fichero electrónico que contenga o constituya el secreto comercial o, en su caso, la entrega a la parte demandante de la totalidad o parte de dichos documentos, objetos, materiales, sustancias o ficheros electrónicos con los que se haya elaborado los productos.

De manera complementaria a las medidas antes mencionadas, también se pondrá incluir la recuperación total de las mercancías infractoras que se encuentren en el comercio que dando a voluntad del poseedor del secreto comercial que dichas mercancías le sean entregadas o puedan ser donadas a entidades benéficas, la eliminación de las características que constituyan una infracción en los productos recuperados, así como su destrucción o retirada total del mercado siendo que la autoridad judicial ordenara que se llevan a cabo por él infractor a menos que existan motivos especiales que no haga posible su realización, cuidando no desproteger dicho secreto

- Indemnizaciones

La presente Directiva en su artículo 14 propone a sus Estados miembros la implementación del pago de indemnizaciones a favor de la parte perjudicada por la obtención, utilización o revelación ilícita del secreto comercial por parte del infractor, o como antes se había mencionado, cuando la parte demandante en el juicio no haya demostrado que dicho secreto comercial reúne los requisitos del artículo segundo.

Ahora este mismo artículo en su párrafo segundo menciona que la responsabilidad del trabajador deberá ser limitada cuando los empresarios hayan iniciado alguna acción contra los mismos, ya que obtuvieron, utilizaron o revelaron secretos comerciales de forma no intencionada, ahora es de mencionar que en la misma Directiva no se menciona algo acerca de las personas que llegaran a revelar de forma lícita secretos comerciales en acción del derecho de transparencia pública o privada de cada uno de los países miembros de la Unión Europea quedando a disposición de los mismos a crear nuevas figuras jurídicas que involucren el actuar de los ciudadanos cuando hacen valer su derecho de transparencia pública o privada que otorgue garantías validas al momento de adquirir productos o servicios, se encarguen debidamente del manejo de su información personal y no se adopten conductas de competencia desleal o actos monopolices de grandes empresarios dicha conducta

empieza a regularse en Alemania y es conocida como whistleblowing⁸⁶ que más adelante hablaremos de ello.

Ahora la autoridad judicial analizara los factores por los cuales se tendrá que imponer indemnizaciones a la parte infractora, siempre y cuando se haya confirmado en la resolución final que la obtención, utilización o revelación de secretos comerciales fue ilícita, dicha valoración tendrá que hacerla a partir de los siguientes puntos:

- a) Perjuicios económicos;
- b) El lucro cesante que haya sufrido la parte afectada;
- c) Enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y;
- d) Daños a la impúgnelo del producto y desacreditación.

De manera alternativa, también se podrán aplicar una cantidad adicional a la indemnización por el uso exclusivo del secreto comercial, esto ponderándose que el infractor hubiera solicitado al poseedor de dicho secreto autorización para crear sus productos en base a ese secreto comercial y obtener dichas ganancias.

- Consideraciones finales

La Directiva 2016/943 es sin dudas un instrumento jurídico innovador en materia de secretos comerciales que pretende resolver un problema a nivel internacional sobre la concepción que se tiene de los secretos comerciales, ya que en esta región al ser constituida por 27 países esta figura tiene grandísimas diferencias que hacen imposible resolver conflictos jurídicos de estas naciones frente a naciones como los Estados Unidos de América o la creciente economía de China, por lo que necesitaron la creación de esta figura jurídica en materia de propiedad industrial y pasarla al campo

⁸⁶Véase en <https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000222>, consultado el día 17 de noviembre de 2018 a las 18:30

de la competencia desleal, por lo que la aplicación de las normas jurídicas relativas en materia de competencia desleal y propiedad industrial de los países miembros se unificará mediante esta Directiva y su aplicación ya no sería un problema para la Unión Europea.

Sin embargo es de mencionarse que la creación de nuevas figuras jurídicas por parte de los países miembros complementarían a dicha Directiva pero solo en su derecho nacional y sería un punto interesante a tratar ya que dichas figuras no podrían contemplarse en otras legislaciones como por ejemplo el whistleblowing que Alemania empieza a utilizar y representa un gran problema para las grandes empresas nacionales así como de las empresas internacionales, ya que dicha figura atentaría contra sus intereses.

Whistleblowing

Hemos mencionado a esta figura interesante que Alemania ha comenzado a utilizar en legislación en transparencia privada, ya que consiste en que es un mecanismo de transparencia privada que tiene la finalidad de señalar las irregularidades internas de una empresa o revelar secretos que dañen a la misma.

Este concepto nace en el año de 1970 por el abogado estadounidense Ralph Nader, ya que lo definió como un acto por el cual un trabajador, sea hombre o mujer, realiza una denuncia en contra de la organización para la que trabaja por estar en constantes conductas como corrupción, ilegalidades, caos de fraude, soborno o que perjudique a la sociedad, esto con atención al ejercicio del interés público que debe prevalecer sobre el interés de las organizaciones⁸⁷.

Casos de Whistleblowing

⁸⁷ PUÑAL GARCÍA, Lara, Whistleblowing y Transparencia en el sector privado de Alemania, Revista Internacional de éticas aplicadas, núm. 27, 2018, p. 205

Encontramos casos interesantes sobre el whistleblowing, uno de ellos es el famoso caso Watergate de 1974, en el que el director del FBI Mark Felt informo a los periodistas del Washington Post en el año de 1973 acerca de irregularidades que tenía la Administración del entonces presidente de los Estados Unidos Richard Nixon, la cual fue publicada y en el año de 1974 el presidente Nixon dejo el cargo de presidente⁸⁸.

Otro caso importante fue la empresa estadounidense Enron que pertenecía a Arthur Andersen, el cual inicio con una serie de cartas enviadas por parte de la vicepresidenta para el desarrollo corporativo a los directivos de Enron, ya que encontró irregularidades en el manejo de las cuentas y estas advertencias pretendían salvar a la empresa de una eventual investigación judicial, pero los directivos decidieron despedirla y no se llevó a cabo ninguna investigación interna por parte de Enron. Más adelante la Securities and Exchange Commission decidió investigar a Enron, por lo que en el año de 2002 termino en bancarrota y la disolución de Arthur Andersen que en ese entonces era una de las cinco grandes sociedades auditoras y de contabilidad del mundo y derivado de ello se inició con la creación de un control estricto en materia de contabilidad pública y auditoria en los Estados Unidos, creándose el Acta Sarbanes-Oxley de 2002⁸⁹.

En el caso europeo, esta figura carece de buen sustento jurídico, ya que no se han realizado propuestas que abarquen todo lo relacionado a la debida protección de quienes, por alguna denuncia realizada en contra de las empresas, se encuentran en esta figura.

Países como España o Italia no poseen dicha figura en sus leyes, dado que la naturaleza jurídica de la misma trae un gran parteaguas en sus legislaciones en materia laboral, civil, competencia desleal y transparencia pública y privada. Esta figura abarca estos dos sectores y nos enfocaremos más en el sector privado, ya que es en donde los whistleblowers (también llamados denunciantes) suelen tener una

⁸⁸ Ibidem.

⁸⁹ Ibidem, p. 206

persecución grave y tener consecuencias como perder su empleo o ser condenados al ostracismo⁹⁰. Asimismo, son también acusados de delitos por violación a las leyes o contratos laborales.

Alemania y el Whistleblowing

En el caso del derecho alemán, dicha conducta tiene su fundamento en su Ley Fundamental, ya que garantiza en su artículo segundo, apartado 1⁹¹ la libertad general de actuar libremente. Así como protege el derecho del trabajador a denunciar violaciones de la ley a las autoridades y participar en su aclaración. Por lo que esta protección a nivel constitucional por el derecho a publicar los hechos y contribuir a sanear las irregularidades, solamente hay un contrapunto y es el hecho de no existir una ley a nivel parlamentario que proteja adecuadamente a los ciudadanos, trabajadores o funcionarios que al saber de casos de fraude, corrupción, obtención, utilización o revelación de secretos comerciales decidan hacer su denuncia.

Ahora del lado de la empresa de guardar los hechos en secreto y evitar responsabilidades tiene su fundamento en su artículo 17⁹² que promueve la libertad profesional del empresario y también protege su interés a trabajar solo con aquellos empleados que promueven los objetivos de la empresa y la protejan de posibles daños. Además, pueden ser aplicados con los artículos 2 apartado 1 y el artículo 14 de su ley fundamental.

⁹⁰ La Real Academia de la Lengua define al ostracismo como destierro político y apartamiento de cualquier responsabilidad o función política o social.

⁹¹ Art. 2, apartado 1 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. “Toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que no viole los derechos de otros ni atente contra el orden constitucional o la ley moral”.

⁹² Art. 17 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, “Toda persona tiene el derecho de presentar individual o colectivamente, por escrito, peticiones o reclamaciones a las autoridades competentes y a los órganos de representación del pueblo

De igual forma es de tener en cuenta el interés general del Estado y la sociedad el cual se encuentra en su artículo 20⁹³ apartado 3 de su ley fundamental y no deriva únicamente el derecho o interés público que los ciudadanos colaboren con las autoridades denunciando violaciones de ley, sino que también se ejerce el derecho de estos y no tener que sufrir consecuencias jurídicas civiles.

Mencionado esto, toca el turno de analizar la situación de los derechos del ciudadano en contra de los derechos del empresario. Los derechos fundamentales no obligan al empresario –solamente podrán ser obligados por acciones de carácter civil—ya que la relación empleado-empendedor nacen de esta rama el Derecho mediante un contrato civil (contrato laboral), por lo tanto, estos derechos fundamentales no son aplicables directamente, sino que pueden llegar a influir en la aplicación el Derecho civil en los tribunales mediante las cláusulas civiles generales (buena fe, grave infracción de deberes, causa importante).

También encontramos en el Código Civil alemán en su artículo 241, apartado 2 el cual menciona que: “la revelación vinculante puede obligar a cada parte el respeto de los derechos, bienes jurídicos e intereses de la otra parte según su contenido”. Ahora como la relación laboral nace a partir de un contrato civil se aplica una obligación llamada “obligación de lealtad” dando como resultado que en caso de que el empleado realice un acto de whistleblowing, el empleador termine el contrato de facto al violar dicha obligación al hacer público todos los asuntos de la empresa.

Una vez hecha esta denuncia de las irregularidades se crea un conflicto de intereses en el que, el empresario protegerá su reputación, intereses empresariales y el secreto de los procesos y datos internos, como resultado de tal conflicto rescinde su obligación contractual por su denuncia externa, ya sea por la causa importante, o sea, por faltas graves y culpable de todas las obligaciones contractuales que deriven del contrato.

⁹³ Art. 20, apartado 3, de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, “ El poder legislativo esta sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho”.

Dicho acto realizado por el empleador está regulado en el artículo 626, párrafo 1 del Código Civil alemán y nos menciona: “la relación laboral puede ser rescindida por una de las partes por una buena causa sin respetar un periodo de notificaciones si existen hechos en base a los cuales no se puede continuar el contrato de trabajo hasta el vencimiento del periodo de notificación o no se puede esperar hasta la terminación pactada de la relación laboral.

La autoridad que conocerá de estos juicios será el Tribunal Federal del Trabajo alemán, el cual tendrá que analizar si el whistleblowing representa una conducta que va contra las buenas costumbres y que supone un motivo de despido importante según el artículo 626 del código civil alemán.

Este tribunal determinara la gravedad de la infracción aplicando criterios no concluyentes como lo son:

- Carácter y gravedad de las irregularidades analizando si se trata de un delito penal o comportamientos exagerados. En el caso de los delitos penales hay que diferenciar si estos han causado perjuicio a la empresa o al público.
- La existencia legal de informar a las autoridades cuando se denuncien delitos penales.
- La existencia de pruebas que den certeza jurídica de las declaraciones o sean solo sospechas.
- El motivo que llevo al empleado a realizar una denuncia en contra de su empleador.
- Ponderar entre si debe llevarse a cabo una denuncia interna o una denuncia externa y cuál es la adecuada.
- Analizar la denuncia externa sobre si deberá realizar la denuncia ante la autoridad competente o deberá acercarse a los medios de opinión pública como una última instancia.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Este tribunal ha sido crucial para la figura del whistleblowing, ya que desde 2008 ha emitido jurisprudencia enriquecedora sobre la denuncia de ilegalidades y el amparo de la libertad de expresión tanto de los empleados públicos y privados.

Tenemos ejemplos de empleados que han sido acogidos por este tribunal como el caso Guja contra Moldavia (2008), el cual aborda la destitución del director de los servicios de prensa del Ministerio Fiscal en Moldavia como consecuencia de la publicación de dos cartas en un periódico de Chisinau donde se ponía de manifiesto el tráfico de influencias del vicepresidente del parlamento nacional en relación con actuaciones penales previas. La impugnación de su destitución ante los tribunales moldavos fue sistemáticamente rechazada por lo que Iacob Guja acudió a Estrasburgo.⁹⁴

Otro ejemplo lo tenemos en el caso Heinisch contra Alemania (2011), el cual resolvió el planteamiento de la libertad de expresión en el lugar de trabajo, en este caso una enfermera de un geriátrico público que había denunciado graves carencias en materia de personal fue despedida, por lo que recurrió sin éxito ante los tribunales alemanes y no fue atendida su solicitud, y acude como última instancia a Estrasburgo.⁹⁵

Ahora solo hace falta esperar que los demás países se incorporen a la Directiva 2016/943 e implementen esta figura en sus legislaciones laborales y de competencia desleal para una unificación y no existan problemas con la eventual aplicación del artículo 5 de esta Directiva y exista discrepancias entre las leyes de cada país miembro y fomenten una debida competencia y protección de esta figura que no ha tenido el

⁹⁴ ORDOÑEZ SOLIS, David, ¿CIUDADANOS, SOPLONES Y PRINCIPIES CLEMENTES EN UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA?, Revista de Derecho UNED, núm. 21, España, 2017. P.52, véase también; TEDH(GC) sentencia de 12 de febrero de 2008, Guja c. Moldavia (recurso, núm. 14277/04) (destitución del director de los servicios de prensa del Ministerio Fiscal moldavo por la publicación de dos cartas críticas con la intromisión del vicepresidente del parlamento).

⁹⁵ ORDOÑEZ SOLIS, op cit, p. 53

auge necesario, ya que encontramos dificultades en su aplicación y análisis, ya que este artículo no hace interconexión con la revelación de los secretos comerciales con un interés público, en la medida que permita poner al descubierto una falta, irregularidades o actividades ilícitas que se relacionen con el secreto comercial, pero sería necesario fomentar esta figura en los ámbitos públicos y privados, dando certeza a la sociedad de los productos que se crean o mejorar los servicios que gozamos.

4.3 MEXICO

4.3.1 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial

La autoridad competente en materia de Propiedad Industrial en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es un organismo administrativo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El cual no únicamente tiene amplias facultades para emitir actos material y formalmente administrativos, sino que también tiene facultades cuasi judiciales para dictar medidas provisionales.

Facultades del IMPI en la LPI

El IMPI como autoridad competente tiene las siguientes facultades en la ley de Propiedad Intelectual en su artículo 6, las cuales son;

I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones

concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, así como establecer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica y su puesta en operación;

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa previstos en esta Ley, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión;

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII.- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

Conviene señalar que los procedimientos seguidos ante el IMPI no son gratuitos, existe una exhaustiva lista de tarifas que contempla un arancel para cualquier promoción, solicitud, escrito o petición posible. Lo anterior ha convertido al

IMPI en uno de los pocos órganos descentralizados de la administración pública federal que han arrojado un superávit de forma consistente, año tras año.

La LPI señala varios tipos de procedimientos de declaración administrativa de los cuales tendrá conocimiento el IMPI, mismos que se señalan a continuación;

Artículo 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora siguiendo el tenor de las acciones que puede ejercer el particular cuando hayan sido vulnerados sus derechos de propiedad industrial, explicaremos en qué consisten dichas acciones:

1. Solicitud de declaración administrativa de caducidad

Esta acción la puede ejercer el particular para que se declare la nulidad de un registro otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En este caso la caducidad aplicará para las patentes, marcas, avisos comerciales modelos de utilidad y diseños industriales los cuales en los artículos 73, 80, 98,104 y 152 de la Ley de Propiedad Industrial contemplan las causales de caducidad que tendrá cada figura, en el caso de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales⁹⁶, opera la caducidad cuando la vigencia de su registro haya concluido, por no cubrir el pago de las tarifas señaladas por el Instituto para mantener vigente sus derechos y tratándose de las licencias obligatorias que señala el artículo 70⁹⁷, el Instituto haya otorgado la

⁹⁶ Artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial

⁹⁷ Artículo 70 de la Ley de Propiedad Industrial; Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que

primer licencia obligatoria y ha transcurrido el periodo de dos años⁹⁸; en el caso de los signos distintivos, marcas y avisos comerciales las causas para que opere la caducidad son que no se hayan renovado en los términos que establece la ley o que no se haya utilizado en un periodo de tres años consecutivos⁹⁹.

2. Solicitud de declaración administrativa de nulidad

Esta acción la puede ejercer el particular para que se declare la nulidad de un registro otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tiene el objetivo de invalidar un derecho industrial previamente concedido, ya sea patente, marca, modelo de utilidad, diseño industrial, aviso comercial o publicación de nombre comercial, en su artículo 78, mismo que se cita a continuación:

Artículo 78 de la LPI. La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47;

II.- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro.

ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

⁹⁸ Artículo 73 de la Ley de Propiedad Industrial. - Transcurrido el término de dos años contado a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto. El pago de las regalías derivado de una licencia obligatoria concluirá cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista en esta ley.

⁹⁹ Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

- I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y
- II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y
- III.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo en términos del artículo 128 de esta Ley.

La acción de nulidad basada en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro.

III.- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

Ahora, existe un punto interesante, el cual, es que no se podrá ejercer esta acción en contra de la representación legal del solicitante cuando se ha otorgado la patente o el caso de que se haya otorgado una patente en contra de los artículos 16, 19, 27, 31 y 47. Lo que se deduce que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial no lleva un estricto control de las solicitudes que llegan a sus oficinas o existe casos en los que el estudio de la patente no sea realizado con el debido análisis.

3. Solicitud de declaración administrativa de cancelación

Esta acción puede ser ejercitada por un particular para declarar la caducidad de un registro de marca cuando el titular del registro ha provocado o tolerado que se transformen una denominación genérica y, por tanto, haya perdido su distintividad.

Ahora la cancelación permite dejar sin efectos un derecho, y en este caso, un derecho de propiedad industrial ya sea porque esta es solicitada por su titular. Un punto

para señalar es que no existe un mecanismo previsto en la Ley de Propiedad Industrial que señale el procedimiento para cancelar por el mismo titular, no obstante, establece en su artículo 65¹⁰⁰ la cancelación de registro de licencias en patentes y en los artículos 138¹⁰¹, 153¹⁰² y 154¹⁰³ establecen la cancelación de licencias de marcas y la cancelación de signos distintivos.

4. Solicitud de declaración administrativa de infracción de propiedad industrial

Es la acción por la cual se solicita que se sancione a quien esté realizando actos de competencia desleal o está utilizando y/o explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Dicha infracción vulnera los derechos de propiedad industrial del titular, que observa como su patente, marca, signos distintivos, avisos comerciales y nombres comerciales son utilizados por terceras personas a su favor y que tienen como consecuencia un detrimento en sus derechos como en su patrimonio, por lo que en el

¹⁰⁰ Artículo 65 de la Ley de Propiedad Industrial. - La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en cualquiera de los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la persona a la que se le haya concedido la licencia;

II.- Por nulidad o caducidad de la patente o registro;

III.- (Se deroga).

IV.- Por orden judicial.

¹⁰¹ Artículo 138 de la Ley de Propiedad Industrial. - La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se la haya concedido la licencia;

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y

III.- Por orden judicial.

¹⁰² Artículo 153 de la Ley de Propiedad Industrial. - Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

¹⁰³ Artículo 154 de la Ley de Propiedad Industrial.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.

artículo 213 nos menciona cuales son las conductas que se deberán seguir al interponer dicha acción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las cuales citaremos:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XX del artículo 90 de esta Ley;

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a

los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXII.- Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica protegida;

XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;

XXV. No proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

XXVII. Cuando el titular de una patente o su licenciataria, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción;

XXVIII. Impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, en términos de lo establecido en el artículo 206 de esta Ley;

XXIX.- No proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203;

XXX.- Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

XXXI.- Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios;

XXXII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares, y

XXXIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Mencionadas estas infracciones administrativas, únicamente se hace mención de las infracciones que pueden ser aplicadas a las patentes, marcas, nombres comerciales, competencia desleal, esquemas de trazado, circuitos integrados, denominaciones de origen, pero no existe infracción que haga referencia a los secretos industriales, o alguna solicitud de declaración administrativa que sea operante para la resolución de controversias en secretos industriales o al menos que exista un procedimiento judicial eficaz para dar certeza a los problemas que surjan.

Sim embargo, el propio Instituto no estaría capacitado para la resolución de estos conflictos, ya que no puede ser solicitada una fase de Arbitraje o mediación, ya que este tipo de juicios tienen un grado de dificultad y aplicación de medidas y resguardo de información que resulte ser estricta, además que no tiene facultades judiciales que den mayor fuerza jurídica a la hora de emitir su resolución.

4.3.2 Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Materia de Propiedad Intelectual.

Es importante destacar la creación de la sala especializada en propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (anteriormente Tribunal Federal de Justicia Fiscal Y Administrativa) el 24 de marzo de 2008 se publicó en el diario oficial de la federación el acuerdo G/17/2008, emitido por el TFJA, mediante el cual se crea la Sala Regional con Jurisdicción y Competencia en todo el Territorio Nacional, Debido a la naturaleza especializada de esta sala, conocerá únicamente de todo aquello que concierne a la propiedad intelectual y su sede estará en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

TRANSITORIOS

PRIMERO. - ...

SEGUNDO. - La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual que se crea mediante el presente Acuerdo, entrará en funciones el lunes 5 de enero de 2009.

Para tal efecto, el Tribunal adscribirá a tres Magistrados de Sala Regional a la Sala Especializada, que serán seleccionados atendiendo a su especialización y actualización en la aplicación de la materia de su competencia y, en su lugar, adscribirá a Magistrados Supernumerarios de Sala Regional o a Magistrados de Sala Regional, según corresponda, de acuerdo a las necesidades del servicio, quienes ejercerán sus funciones hasta en tanto se realicen nuevos nombramientos de Magistrados de Sala Regional.

TERCERO. - Los juicios en materia de Propiedad Intelectual existentes en las Salas Regionales, quedarán sujetos a lo siguiente:

I. Las Salas Regionales que tengan radicados juicios en los que al 30 de noviembre de 2008 haya concluido la substanciación conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sea que se haya concedido o no término para formular alegatos, deberán emitir la sentencia que corresponda.

II. Las Salas Regionales que tengan radicados juicios en los que al 30 de noviembre de 2008 no hubiese concluido la substanciación conforme a lo establecido en la fracción I que antecede, los remitirán a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, previa notificación del cambio de radicación a las partes. Dicha notificación se hará mediante Acuerdo General de la Junta de Gobierno y Administración que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual además se fijará en los estrados de la respectiva Sala.

III. ...

IV. Una vez que entre en funciones la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, las nuevas demandas que sean de su competencia se deberán presentar en la sede de la misma, a través de su Oficialía de Partes o por correo certificado en términos del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En caso de que se presenten en otra Sala Regional, ésta las deberá remitir a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual.

Para los efectos señalados en la fracción I de este Artículo, el Presidente del Tribunal informará a las Salas Regionales el número total de expedientes que se encuentren en los supuestos descritos, a fin de que dicten la sentencia correspondiente. La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal dará seguimiento al cumplimiento por parte de las Salas Regionales al presente Acuerdo.

CUARTO Y QUINTO. – (...)

Mediante el acuerdo número G/17/2008, de fecha 5 de marzo de 2008, el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, a propuesta de su Presidente, adicionó el artículo 24 bis al Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, creando la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual con competencia en todo el territorio nacional y sede en la Ciudad de México, para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 14, fracciones XI Y XII de la Ley, dictadas con fundamento en la ley de Propiedad Intelectual, Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual.

Ahora la denominación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cambio el 18 de julio de 2016 a Tribunal Federal de Justicia Administrativa, abrogando la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) y creando la nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), cabe señalar que hasta la fecha no existe un reglamento interno del nuevo Tribunal, por lo que aún está vigente el reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y es utilizado por el nuevo Tribunal.

La Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual conocerá de la impugnación de resoluciones relativas a todos los procedimientos administrativos, no solo infracción, sino también nulidad, caducidad, cancelación o cualquier otro acto del IMPI o del INDAUTOR.

Lamentablemente este Tribunal no será competente en materia de secretos comerciales, debido a que la función de este Tribunal es resolver en segunda instancia las resoluciones administrativas que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya explicada su competencia en el punto anterior, por las solicitudes de declaración administrativa, multas que imponga el propio Instituto, recursos de revisión

que haya emitido el Instituto en los cuales haya resuelto no otorgar el registro de una patente, marca, aviso comercial, nombre comercial o circuito integrado, más no podrá tener competencia para resolver las controversias que se susciten por la violación de secretos industriales, y por tanto el artículo 227 de la Ley de Propiedad Industrial no ofrece certeza jurídica de la autoridad que conocerá de estas controversias.

4.3.3 Juzgados de Distrito en materia Administrativa y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

Siguiendo con el análisis del artículo 227 de la Ley de Propiedad Industrial sobre las autoridades competentes que señala la ley en mención, tenemos como última instancia a los Juzgados de Distrito en materia administrativa, los cuales en el artículo 52 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la fracción primera señala lo siguiente:

Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán:

- I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas.

Señalado este punto, resulta conveniente mencionar que el Consejo de la Judicatura Federal a través de su comunicado número 15 de fecha 09 de agosto de 2013 creó dos Juzgados de distrito en materia administrativa especializados en Competencia Económica, Radiofusión y Telecomunicaciones y dos Tribunales Colegiados en materia administrativa especializados en Competencia Económica, Radiofusión y Telecomunicaciones. Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2013, derivado de las reformas hechas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones.

De tal manera que en el artículo transitorio Décimo Segundo de dicho decreto se determinó que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la reforma que vencía el 10 de agosto de ese mismo año.

Ahora, existe una tesis aislada, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa especializados en Competencia Económica, Radiofusión y Telecomunicaciones sobre los secretos comerciales, pero no hace referencia a la utilización de estos, sino que únicamente se refiere a la secrecía que deberá guardar la Comisión Federal de Competencia Económica al momento de llevar a cabo sus facultades de investigación sobre conductas monopólicas o de concentración, señaladas en el artículo 31 y 31 bis de la Ley Federal de Competencia Económica abrogada.

Época: Décima Época

Registro: 2011726

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV Materia(s): Común

Tesis: I.1o.A.E.53 K (10a.)

Página: 2802

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. ESA CATEGORÍA INCLUYE AQUELLA DISTINTA DE LOS SECRETOS COMERCIALES, CUYA REVELACIÓN PERJUDICARÍA SIGNIFICATIVAMENTE A UNA PERSONA O EMPRESA.

La fracción II del artículo 31 bis de la Ley Federal de Competencia Económica abrogada dispone que tendrá el carácter de confidencial aquella información que, de hacerse del conocimiento de los demás agentes económicos con interés jurídico en los procedimientos sustanciados por el órgano regulador en la materia, pueda causar un daño o perjuicio en su posición competitiva a quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación. Por tanto, debe incluirse en la categoría de información confidencial, aquella exhibida con el informe justificado en el juicio de amparo, distinta de los secretos comerciales, pero que su revelación perjudicaría significativamente a una persona o empresa, en función de las circunstancias específicas de cada caso, como sucedería con la información proporcionada por terceras partes sobre empresas que permitan a éstas ejercer

presiones de carácter económico, el riesgo de medidas de represalia comercial sobre sus competidores o sobre sus socios comerciales, clientes o proveedores, o que sirva a las partes para identificar a los denunciantes o a otros terceros cuando éstos deseen, justificadamente, permanecer en el anonimato.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Queja 129/2015. Ambiderm, S.A. de C.V. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Ahora, esta tesis asilada del Primer Tribunal de Circuito en materia administrativa especializado en Competencia Económica, Radiofusión y Telecomunicaciones, analiza el hecho sobre la investigación que hará la Comisión Federal de Competencia Económica al ejercer sus facultades de investigación cuando las realice al momento se solicitar libros, documentos, papeles, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, conforme al artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica abrogada en sus fracciones I Y II , por alguna denuncia presentada ante esta comisión o de oficio en caso de encontrar prácticas monopólicas, de concentración o estancos. Por lo que su actuar queda sobre la protección de los documentos que llegara a solicitar a la empresa que está siendo investigada y que dicha información contenga secretos comerciales, que otorguen una ventaja económica sobre sus demás competidores, más no en la utilización de estos o la manera en que fueron obtenidos, sino únicamente como una investigación sobre conductas antimonopólicas.

Por lo que el Poder Judicial de la Federación no será competente para la resolución de controversias que se susciten en materia de secretos industriales al carecer de un juzgado especializado en Propiedad Industrial que resuelva estas controversias, y la falta de un Tribunal Colegiado especializado en Propiedad Industrial, para resolver los recursos de revisión y queja, además del juicio de amparo en contra de sentencias emitidas por el mismo Juzgado de distrito en materia administrativa especializado en Propiedad Industrial.

Dada esta situación, es considerable proponer la creación de un juzgado de Distrito en materia mercantil especializado en propiedad industrial, debido a que la utilización de cualquiera de las figuras que integran la Propiedad industrial fomentan el comercio, la contratación de servicios y el consumo de productos, y el secreto industrial y comercial forma parte de ellos, por ende debe crearse este juzgado para que conozca sobre las controversias que se susciten en esta materia, Asimismo, crear un Tribunal Colegiado en materia mercantil especializado en Propiedad Industrial que conozca del recurso de revisión sobre la resolución judicial que emita el juzgado de distrito, del recurso de queja y por supuesto que conozca del juicio de amparo directo en esta materia.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La figura del secreto comercial, tuvo sus inicios a partir de la figura de la patente, debido a que no se deseaba utilizar la protección que ofrecía la misma para la protección de las invenciones o que no se consideraban patentables, además del corto periodo que se otorga, teniendo el inventor utilizar esta figura.

SEGUNDA.- El secreto industrial fue una creación de la revolución Industrial, ya que permitía obtener una gran ventaja competitiva sobre las nacientes empresas, iniciando un periodo de creció normativa a fin de proteger esta figura, además de encaminarse a la figura del monopolio que no permitiría la libre concurrencia de otros empresarios.

TERCERA.- El secreto industrial/comercial en otros países tiene las mismas características legislativas, pero en lo que se diferencia es en la forma de resolver las controversias que se susciten sobre esta figura.

CUARTA.- El secreto comercial ha sido utilizado de manera un tanto impositiva por los Estados Unidos de América como herramienta para la firma de tratados internacionales o la creación de acuerdos bilaterales en materia de comercio o propiedad intelectual, teniendo como resultado la nueva definición de secretos comerciales, que ya para el siguiente año, se analizara el cambio a secretos empresariales, unificando el secreto industrial y el secreto comercial en una nueva figura.

QUINTA.- La decisión que tomo México de tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos de América y Canadá, impulso cambios importantes en materia de propiedad Intelectual mayormente en la propiedad industrial, pero la figura de los secretos industriales y comerciales fueron puestos a un lado por el legislador mexicano, dejando atrás su observancia o el establecer autoridades judiciales y administrativas que

conocieran sobre procedimientos o sanciones sobre conductas que vulneraran este derecho.

SEXTA.- La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, al ser un organismo ejecutor de los tratados internacionales, acuerdos sobre derechos de propiedad industrial, derechos de autor, no establece alguna definición especial sobre los secretos industriales o comerciales que ayuden a entender esta figura, además que no propone un mecanismo de solución de controversias, dejando opción a los países el desarrollo de estos, los cuales no siempre son eficaces o no se tiene la suficiente experiencia como el caso de nuestro país.

SEPTIMA.- En el caso de la Unión Europea, iniciaron un cambio importante a lo que se refiere el secreto comercial, pero no brinda una definición de lo que podría entenderse como secreto comercial, sin embargo establece la forma en la que podrá ser obtenido y como debe constituirse en su Directiva 2016/943, que fue creada con la intención de crear una definición única para todos sus países miembros, ya que deberán adoptarla con el fin de unificar un sistema jurídico actual sobre los conflictos y medidas que se deberán aplicar en cuestiones de competencia desleal, por lo que nuestro país debe analizar esta Directiva y tener un marco de referencia sobre los nuevos cambios que ha sufrido esta figura jurídica.

OCTAVA.- En nuestro país, la figura del secreto comercial ha sido incluida en el secreto comercial, el cual no debe ser así, por los análisis hechos sobre otras legislaciones internacionales y su distinción sobre lo que se entendía como el secreto industrial, por lo que debe ser separada.

NOVENA.- En la Ley de Propiedad Industrial, esta figura es neutra, ya que en el Título Tercero, en sus artículos 82 a 86 bis, establece lo que se considera secreto comercial y las formas de protección que deberá tener el propietario de dicho secreto, pero no señala que autoridad será competente sobre alguna controversia de este punto.

DECIMA.- Ahora, la figura del secreto comercial ha tenido cambios importantes a partir de la creación de nuevas tecnologías, como las nuevas formas de estudio de mercados potenciales, o la contratación de empresas dedicadas a la creación de publicidad, teniendo estas circunstancias muy en cuenta para terceros que desean saber la forma de creación o el implemento de mecanismos que sean vulnerables para la obtención de la información secreta, por lo que constantemente son cambiados los mecanismos de protección.

DÉCIMA PRIMERA.- Otro de los factores donde el secreto comercial tiene problemas es el internet, ya que ha sufrido cambios abismales en su aplicación, desde la creación de dispositivos móviles que se conectan al mismo, o la constante mejora de ordenadores son blancos fáciles para los grupos especializados en la obtención de información confidencial de manera ilícita, que contenga secretos comerciales o la implementación de mensajes a través del correo electrónico que contenga algún tipo de programador que infecte el equipo y disminuya su nivel de seguridad, lo cual es de considerar para que nuestro país comience a implementar medidas o análisis de delitos por ciberespionaje más estables y actualizadas.

DÉCIMA SEGUNDA.- El secreto comercial o Industrial carece de autoridades administrativas y judiciales especializadas que conozcan de los mismos, establezcan métodos para la solución de controversias o que se establezcan conforme a los tratados y acuerdos internacionales que den al ciudadano certeza jurídica sobre qué medios legales puede ejercer para la defensa de sus derechos.

DÉCIMA TERCERA.- Un punto que complica el estudio de esta figura en nuestro país, es el hecho de que los inventores o empresarios determinen si es conveniente patentar la invención o utilizarla bajo la figura del secreto industrial o comercial, dado que esta última figura no es conocida y explotada por los mismos, ya que optan por otros medios como el diseño industrial, modelo de utilidad, etcétera.

DÉCIMA CUARTA.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial únicamente será competente para el registro de solicitudes de patentes, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, modelos de utilidad, de las infracciones que se llegaran a utilizar por parte de terceros y de las solicitudes de declaración administrativa que se deberá utilizar para cada infracción cometida, más no podrá conocer de secretos industriales y comerciales por no otorgar ningún registro.

DÉCIMA QUINTA.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa será competente sobre las resoluciones que emita el Instituto sobre las solicitudes de declaración administrativa, de resoluciones administrativas que emita el Instituto al no otorgar el registro de patentes, marcas, nombres comerciales o multas que imponga el mismo, pero no será competente sobre conflictos relacionados con secretos industriales y comerciales.

DÉCIMA SEXTA.- El Poder Judicial de la Federación no contempla algún órgano jurisdiccional que resuelva controversias sobre secretos comerciales, ni mucho menos que conozca de amparo sobre esta materia, dejando al sistema jurídico mexicano imposibilitado conforme a los tratados internacionales de los cuales es parte el crear un organismo que resuelva estas controversias.

DECIMA SÉPTIMA .- El modelo que debe seguir nuestro país para actualizar la figura del secreto comercial es el de la Directiva 2016/943 de la Unión Europea, ya que establece un mecanismo de resolución de controversias, la aplicación de medidas provisionales que permitan realizar un correcto análisis y determinación de la existencia de un secreto comercial o que no contenga los requerimientos para considerarse como tal, así como la aplicación de indemnizaciones que deberá cubrir el infractor en caso de ser condenado.

DECIMA OCTAVA.- Una figura que deben considerar nuestros legisladores es el whistleblowing, ya que sería una parte fundamental para la competitividad y seguridad de los productos o servicios que son brindados, dando un esquema de competencia

justo y equitativo, donde la transparencia de los actos o procesos sean los correctos y permita el mejoramiento de los mismos.

FUENTES DE INFORMACIÓN

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

AYLLON GONZÁLEZ, María Estela; García Fernández Dora, TEMAS SELECTOS DE DERECHO CORPORATIVO, Ed. Porrúa, México 2003.

BECERRA RAMIREZ, Manuel, ESTUDIOS DE DERECHO INTELECTUAL EN HOMENAJE AL PROFESOR DAVID RANGEL MEDINA, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, México, 1998.

CARBALLAR, José A, INTERNET, EL MUNDO EN SUS MANOS, ed. Adisson Wesley Iberoamericana S.A, México, 1994.

DEL RIO PORTILLA, Jesús Antonio, EL ARTE DE PATENTAR, MANUAL PARA CIENTIFICOS E INGENIEROS, ed. REVERTÉ, México, 2012.

DELGADO PORRAS, Antonio, PROPIEDAD INTELECTUAL, Ed. Cívitas Biblioteca de legislación, Vigésima quinta edición, España, 2012.

GARCIA PEÑA, José Heriberto; RABASA GAMBOA, Emilio, PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO EMPRESARIAL MEXICANO, ed. Porrúa, México, 2005.

MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO*, Ed. Porrúa. México, 2014.

MOLINA SALGADO, Jesús Antonio, BREVIARIOS JURÍDICOS, DELITOS Y OTROS ILÍCITOS INFORMÁTICOS EN EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ed. Porrúa, México, 2003,

OCTAVIO MITELMAN, Carlos, CUESTIONES DE DERECHO INDUSTRIAL, ed. AD HOC, Buenos Aires, 1999.

PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA*, Ed. Porrúa, México, 2002.

R. ZUCCHERINO, Daniel; O. MITELMAN, Carlos, DERECHO DE PATENTES AISLAMIENTO O ARMONIZACIÓN, Ed. AD HOC, Buenos Aires, 1994, pp. 44-48.

SOL MONTAÑOLA, Mario A, *LA PROTECCIÓN DE LAS IDEAS*, Ed. Tecnos, España, 1997.

VILLANUEVA Ernesto; **DÍAZ** Vanessa, *DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS*, Ed. Oxford, México, 2015

ZAMUDIO Teodora, *PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INNOVACIONES*, Ed. AD-HOC, Buenos Aires, 2001.

CIBERGRAFIA

http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/mas_colecciones/clasicos/Cinco%20ordenamientos.pdf

Instituto Nacional de Ciencias Penales, 15 de marzo de 2018 09:30 am

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3583/4.pdf>

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, 15 de marzo de 2018 12:45

<https://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/20/22-11.pdf>

Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco, 16 de marzo de 2018 10:30

http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_advertising.htm

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 16 de marzo de 2018 14:35

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 17 de marzo de 2018 08:40

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0005.html

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, revista de propiedad intelectual, Marzo de 2005, número 2, 17 de marzo de 2018 12:00

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 17 de marzo de 2018

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, revista de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, junio de 2013, número 3, 20 de marzo de 2018, 13:10

http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/patent_trade.htm

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 20 de marzo de 2018, 09:35

http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 21 de marzo de 2018 12:22

http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/protection.htm

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 21 de marzo de 2018 17:35

http://www.wipo.int/sme/es/documents/trade_secrets_employee_loyalty.html

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 22 de marzo de 2018 08:30

http://www.wipo.int/sme/es/documents/employees_confidentiality.htm

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 23 de marzo de 2018 11:52

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/01/article_0006.html

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, revista de la Organización Mundial de Propiedad intelectual, febrero de 2016, número uno, 24 de marzo de 2018 12:20

http://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 25 de marzo de 2018 13:20

FUENTES LEGISLATIVAS:

CODIGO CIVIL FEDERAL

DOF: 26 de mayo de 1928 Última Reforma DOF 09 de marzo de 2018

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL

DOF: 24 de febrero de 1943 Última Reforma DOF 09 de abril de 2012

CODIGO DE COMERCIO

DOF: 07 de octubre de 1889 Última Reforma DOF 28 de marzo de 2018

CODIGO PENAL FEDERAL

DOF: 14 de agosto de 1931 Última Reforma DOF 09 de marzo de 2016

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

DOF: 05 de marzo de 2014 Última Reforma DOF 17 de junio de 2016

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DOF: 05 de febrero de 1917 Última Reforma DOF 15 de septiembre de 2017

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

DOF: 24 de diciembre de 1998 Última Reforma DOF 13 de enero de 2016

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DOF: 27 de junio de 1991 Última Reforma DOF 13 de marzo de 2018

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

DOF: 23 de mayo de 2014 Última Reforma DOF 27 de enero de 2017

LEY FEDERAL DE TRABAJO

DOF: 01 de abril de 1970 Última Reforma DOF 12 de junio de 2015

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DOF: 18 de julio de 2016 Última Reforma DOF 18 de julio de 2016

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

DOF: 23 de noviembre de 1994 Última Reforma DOF 10 de junio de 2011

LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA

DOF: 02 de febrero de 2013 Última Reforma DOF 19 de enero de 2018

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

DOF: 20 de diciembre de 1993 Última Reforma DOF en proceso

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

DOF: 01 de enero de 1993 Última Reforma DOF 03 de octubre de 2003

REGLAMENTO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

DOF: 01 de octubre de 2003 Última Reforma DOF 01 de julio de 2017

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DOF: 01 de enero de 1995 Última Reforma DOF Sin fecha

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DOF: 07 de septiembre de 1903 Última Reforma DOF Sin fecha