



UNIVERSIDAD PANAMERICANA
SEDE GUADALAJARA

LOS SECRETOS INDUSTRIALES.

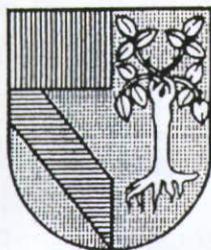
JUAN CARLOS LARA ARMIENTA

Tesis presentada para optar por el título de Licenciado en
Derecho con Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
según acuerdo número 86809 con fecha 13-VIII-86.

ZAPOPAN, JAL. DICIEMBRE DE 1997

CLASIF: TE DER 1997 LAR
ADQUIS: 48047 ej-1
FECHA: 24/10/02
DONATIVO DE _____
\$ _____ 116 p.

1. Ingeniería industrial



UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA

**UNIVERSIDAD PANAMERICANA
SEDE GUADALAJARA
BIBLIOTECA**

LOS SECRETOS INDUSTRIALES.

JUAN CARLOS LARA ARMIENTA.

Tesis presentada para optar por el título de Licenciado en
Derecho con Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de la SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA,
según acuerdo número 86809 con fecha 13-VIII-86.

Zapopan, Jal., Diciembre de 1997.



UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA

DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

C. SR. JUAN CARLOS LARA ARMIENTA
Presente

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Exámenes Profesional y después de haber analizado el trabajo de titulación en la alternativa TESIS titulado: LOS SECRETOS INDUSTRIALES presentado por usted, le manifiesto que reúne los requisitos a que obligan los reglamentos en vigor para ser presentado ante el H. jurado del Examen Profesional, por lo que deberá entregar siete ejemplares como parte de su expediente al solicitar el examen.

Atentamente
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



LIC. ALBERTO JOSÉ ALARCÓN MENCHACA

Zapopan, Jalisco a 05 de enero de 1998

Guadalajara, Jalisco a 21 de noviembre de 1997.

UNIVERSIDAD PANAMERICANA.

CAMPUS GUADALAJARA.

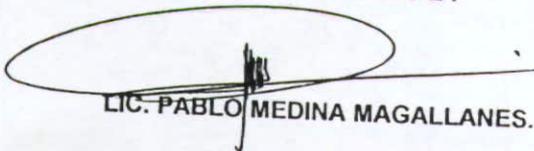
ESCUELA DE DERECHO.

Al'n. Dr. Rigoberto Ortiz.

Presente.

En mi carácter de asesor de Tesis y después de haber analizado el trabajo de titulación presentado por el señor Juan Carlos Lara Armienta, en la materia de Derecho de la Propiedad Industrial, titulado " Los Secretos Industriales ", le manifiesto que dicho trabajo reúne los requisitos de un trabajo recepcional por lo que puede continuar con los trámites administrativos a fin de presentar examen de titulación.

ATENTAMENTE.



LIC. PABLO MEDINA MAGALLANES.

DEDICATORIAS.

A mis padres, por su amor,
dedicación y ejemplo.

A mi hermano, por su esperanza.

A Fernanda, por el camino.

A mis amigos, hermanos.

Al Lic. Pablo Medina Magallanes,
por su desinteresada colaboración
en la elaboración del presente trabajo.

PRÓLOGO.

El sentido de la elaboración de un trabajo de esta naturaleza, y que tiene como fin, el servir de instrumento personal en el recorrido de los intrincados y a veces secretos caminos hacia la justicia ; se enfrenta siempre con la inquietud de aportar algo que no se haya dicho del todo, o que al menos no se haya dicho con las palabras propias del candidato a obtener el título de licenciado en derecho.

Esta preocupación inicial, que debe justificar largas horas de investigación y reflexión, dio como resultado en mi caso, la elección de una figura jurídica, la de los secretos industriales, que seguramente ha sido estudiada a profundidad por aquellos abogados especialistas en la materia durante muchos años. Dudar que otros han abordado con detalle el tema en el pasado en nuestro país, sería un acto de soberbia intelectual desmedido. Pero por otro lado, me he tomado la libertad de decir más adelante, que muy pocos de éstos estudiosos han decidido publicar los frutos de su obra. Después de una búsqueda afanosa, que por supuesto no ha sido absoluta, he encontrado contadas referencias nacionales sobre el tema.

En realidad, me parece que la inexistencia de una cultura empresarial sólida en nuestro país, es la que ha provocado la ausencia de una práctica jurídica constante en el área de litigio de temas vinculados a la competencia económica y la propiedad

industrial ; sin que esto signifique que no se presenten de manera cotidiana en México, los males sufridos en ambas disciplinas : competencia desleal, espionaje industrial y piratería, por citar algunos.

Muchos factores de orden económico y social, y cuyo tratamiento excede el objeto de este análisis, han generado que sea apenas en años recientes cuando inicie el *boom* de lo que se ha denominado de manera laxa como derecho corporativo. Así las cosas, con independencia de nuestro grado de aceptación y asimilación de estas tendencias, es un hecho que esta disciplina ha llegado para quedarse. Basta apuntar la transformación en la medida del valor de los bienes que diariamente consumimos, y entre los que se encuentran cada vez más, aquellos bienes inmateriales vinculados a las actividades industrial, comercial y de prestación de servicios ; y cuya medición y evaluación objetiva, resulta inasequible para la mayoría de nosotros. Entre éstos se encuentran justamente los secretos industriales.

Además, la persistencia del imperio del centralismo nacional, y que se reproduce a escala en el ejercicio de esta profesión, crea una especie de sobreentendido respecto de aquellos temas que encontrarán mejor respuesta y asesoría en la “ capital ” : entre ellos se ha considerado históricamente el de la propiedad industrial. Consciente del alcance de esta apreciación, y sin pretender inútiles y estériles reivindicaciones de una tradición jurídica que sin duda le corresponde al estado de Jalisco, he elegido abordar

el tema de los secretos industriales sin mayores adjetivos, advertido del peligro que una aventura de ese tamaño conlleva.

Por último, quisiera terminar las líneas dedicadas a este prólogo, aclarando que las razones expuestas en este primer apartado, tienen que ver más con una apreciación cotidiana y pragmática, de un fenómeno intuido que espero haber sido capaz de explicar de manera ordenada en el cuerpo del presente ensayo.

INDICE

Página.

PRÓLOGO.

INTRODUCCIÓN.

8

I. LA APROPIACIÓN DE LOS BIENES INMATERIALES.

A. Los medios de adquisición de la propiedad en el Derecho Romano 12

B. Teorías sobre la apropiación de los bienes inmateriales. 17

C. El fundamento constitucional de los privilegios derivados
de la propiedad industrial. 21

D. El derecho de propiedad sobre los bienes inmateriales.
Opinión personal. 25

II. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A. Antecedentes del Sistema de la Propiedad Industrial. 30

B. El Sistema Internacional de la Propiedad Industrial. 32

C. Principios Básicos del Sistema Internacional. 36

D. Los Secretos Industriales en el Sistema Internacional. 40

III. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES.

A. El Secreto y la Información Confidencial. 46

| | |
|--|----|
| B. Desarrollo histórico en México de los Secretos Industriales. | 49 |
| 1. La Influencia del Derecho Francés. | 50 |
| 2. Influencia del Derecho Anglosajón. | 53 |
| a) Los años intermedios. | 53 |
| b) El derecho estadounidense. | 56 |
| C. Definición del Secreto Industrial. | 60 |
| 1. Definición del derecho europeo y del código penal federal. | 60 |
| 2. Definición de la Uniform Trade Secrets Act y del TLCAN. | 63 |
| 3. Definición del TRIPS Agreement. | 65 |
| 4. Definición de la Ley de la Propiedad Industrial. | 67 |
| D. Elementos de la definición. | 68 |
| 1. Información aplicable en materia industrial, comercial o de servicios. | 69 |
| 2. La ventaja competitiva o económica. | 72 |
| 3. Los medios adoptados para conservar la confidencialidad. | 73 |
| 4. El dominio público y el conocimiento de un técnico en la materia. | 75 |
| E. Conclusión sobre la naturaleza jurídica. | 78 |
| 1. Derecho ex contractu. | 79 |
| 2. Derecho de la personalidad. | 79 |
| 3. Derecho de la clientela. | 80 |
| 4. Derecho de propiedad. | 81 |

IV. MEDIOS Y ALCANCE DE LA PROTECCION LEGAL.

| | |
|---|----|
| A. Formalidad necesaria para la protección. | 83 |
| B. Temporalidad de la protección. | 86 |

| | |
|---|----|
| C. Derechos derivados de los secretos industriales. | 91 |
| D. Contratos de Confidencialidad. | 95 |

V. PERDIDA Y VIOLACION DE LA CONFIDENCIALIDAD.

| | |
|---|-----|
| A. Pérdida de la Confidencialidad. | 101 |
| B. Especies de violación a la confidencialidad. | 105 |
| C. Las sanciones civiles. | 106 |
| D. Las sanciones penales. | 110 |

| | |
|----------------------|-----|
| CONCLUSIONES. | 113 |
|----------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| BIBLIOGRAFIA | 117 |
|---------------------|-----|

APENDICE.

1. Resoluciones del poder judicial federal.
2. Manual para la protección de secretos industriales.

INTRODUCCIÓN.

Qui dit celui (le secret) d'autri doit
passer pour un taitre ; qui dit le sien,
mon fils, passe ici pour un sot.

VOLTAIRE, "L'INDISCRET"

Voluntariamente tomo prestado el epígrafe que usa Guillermo Pacheco Pulido en su libro sobre el secreto en la vida jurídica. La aparente candidez, propia de la agudeza que despide, aporta un poco de aire fresco a un tema particularmente serio en el que pocos autores gozan del buen humor de quien me antecedió en la elección de esta ocurrente precisión de Voltaire.

Los secretos sobre los que estamos acostumbrados a tratar en la vida diaria, tienen mucho que ver con nuestros muy cercanos vecinos, amigos, parientes y enemigos ; o con aquellos que ni cercanos, ni vecinos, resplandecen lejos de nuestra ciudad y país. Mientras más extrañas y desconocidas resulten las ocultas banalidades con las que se nos atormenta en los medios de comunicación, mejor y mayor, respectivamente, son el regocijo y la curiosidad por conocerlos.

Pero por el contrario, muy pocas veces versan sobre las fórmulas para la creación de medicinas o sobre los sistemas exclusivos para preparar alimentos, prestar servicios inmobiliarios de manera global, vender miles de variedades de productos por

sistemas de tele cable o elaborar productos en interminables y celosamente vigiladas líneas de producción. Y a pesar de que todos estos temas no nos resulten tan lejanos, pues existe una conciencia social medianamente desarrollada sobre la protección de la propiedad industrial vinculada indefectiblemente a las patentes en la opinión pública ; lo preocupante es que no existan suficientes estudios y opiniones jurídicas sobre un fenómeno que cada vez reviste mayor importancia en el mundo.

Como se podrá constatar a partir de las reflexiones hechas en los capítulos por venir, el secreto industrial se está transformando en una de las formas de propiedad industrial más utilizadas para salvaguardar los secretos, información privilegiada o *know how* adquiridos, creados o acumulados a través de la experiencia, industrial, comercial y de prestación de servicios. Así lo demuestran las cifras que en los Estados Unidos hablan del costo superior a los veinte mil millones de dólares que representó para las empresas de aquél país, la apropiación indebida de los mismos¹ ; los instrumentos internacionales vinculados al libre comercio que comienzan a suscribirse para su protección ; y los crecientes litigios sobre la concurrencia económica y las prácticas de negocios en los países con economía de mercado, donde desde las nuevas tecnologías de comunicación, hasta la información comercial que se reserva un pequeño o mediano empresario, pueden llegar a constituir secretos industriales.

¹ MARTIN, Derek P., An Employer's Guide to Protecting Trade Secrets from Employee Misappropriation, en Brigham Young University Law Review, 1993, pág. 180.

En el caso de México, la figura llegó formalmente con la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 ; y materialmente, a través de los antiguos contratos de transferencia de tecnología , mismos que fueron parcialmente suplidos y complementados por los contratos de franquicia que inundaron al país a principios de la década de los noventa. En ambos contratos, existía una parte de la información técnica revelada, que debía conservarse en secreto por los causahabientes de la información, so pena de cubrir altas penas convencionales por los daños eventuales que causara la revelación.

La doctrina existente en México sobre este tema en particular es escasa u omisa como ya se ha dicho, cosa que no sucede por ejemplo, con los derechos de autor, marcas, transferencia de tecnología y patentes : quienes abordan el tema lo hacen de manera tangencial con referencias expresas a la ley vigente únicamente, o al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. No existen por el contrario, menciones de la doctrina y experiencia anglosajona que sirvió de caldo de cultivo a la figura que en aras de la globalización hemos adoptado.

La metodología utilizada en este modesto intento aproximativo, ha partido del análisis de la figura en nuestra legislación penal de finales del siglo pasado y heredera de la tradición napoleónica, fuente originaria de los *secretos de fábrica* en España y de

los *secrets de fabrique* objeto de la doctrina francesa de la misma época ; comparándola con la tradición inglesa y norteamericana de protección a los *trade secrets*. El resultado de este ejercicio intentará demostrar una serie de notas vinculadas a la concepción que la figura ha tenido en las dos últimas ; el contenido y las características de la información susceptible de ser protegida ; y los derechos que tiene aparejada. Pero sobre todo, intentará tender y abrir líneas de diálogo para asumir criterios de interpretación de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, que sobre este tema, prácticamente reproduce las principales disposiciones de la *Uniform Trade Secrets Act* de los Estados Unidos América : instrumento que fuera creado para uniformar las variadas disposiciones estatales de aquél país sobre el tema.

Por último, ha de precisarse que las consideraciones aquí presentadas no pretenden asumir posiciones ideológicas relacionadas con el tema de la propiedad industrial como se estilaba en el pasado, y donde, en la mayoría de los casos, la argumentación partía de bases creadas con anticipación, a partir de los intereses de países desarrollados o subdesarrollados. Es claro que el sistema actual y objeto de este análisis, obedece a las reglas del libre mercado ; sobre éstas podemos estar en mayor o menor desacuerdo. Explicarlo con esta lógica es una obligación de responsabilidad y congruencia científica ; hacerlo de otra forma, es apostar a las bondades de un discurso, que en el derecho económico, sigue vivo gracias a la fuerza de la nostalgia y a los fuertes ecos de nuestro país hermano en el Caribe.

I. LA APROPIACIÓN DE LOS BIENES INMATERIALES

A. Los medios de adquisición de la propiedad en el derecho romano

Una de las principales y primeras discusiones que generó la introducción de la propiedad industrial en el régimen legal, consistió en la ubicación de dichos bienes o derechos dentro del marco legal clásico existente a finales del siglo XIX, así como su interpretación a la luz de las teorías clásicas de adquisición de la propiedad procedentes del derecho romano. Es importante señalar desde el principio, que la uniformidad en la denominación de los derechos que abarcan el campo de la propiedad industrial, no supone la existencia de una característica coincidente, por lo que hace a los orígenes y fuentes de las distintas formas de protección reguladas en esta área, como tampoco de los medios de adquisición y explicación de la propiedad en cada especie de este tipo de propiedad genérica. Tal sería el caso de la diversidad evidente entre marcas, invenciones, diseños de utilidad, modelos industriales y por último, secretos industriales. Es decir, aún cuando la mayoría de las legislaciones existentes hoy en día comprendan dentro de este concepto a una amplia variedad de figuras, tal inclusión no supone que los derechos protegidos tengan igual naturaleza, o que su explicación pueda ser abordada en común. Para ilustrar este punto basta señalar que el trabajo intelectual destinado a la creación de una invención, resulta muy distinto de aquél dirigido a una marca, y que tanto el proceso creativo de ambas, como las características propias de

cada bien, como veremos más adelante, excluyen las explicaciones de los derechos subjetivos con que se protege a cada uno. Podría decirse sobre este particular, que la diversidad de los bienes a ser protegidos, genera igual condición en los derechos que los protegen, pero que para efectos temáticos y didácticos, se les incluye en la misma clasificación.

En un breve resumen del régimen de propiedad en el derecho romano, sin ahondar en la evolución que esta institución sufrió durante las diversas etapas en que se ha clasificado, podemos afirmar que el principio primordial de este concepto jurídico, reside en su carácter único : se es o no propietario, siguiendo la fórmula *dominium ex iure quiritum*. La adquisición de la propiedad, entonces, sólo podía ocurrir a través de medios determinados, y fuera de éstos no era posible considerar la existencia de éste derecho con las características absolutas que le correspondían en Roma. Principios generales, que con los apegos propios del desarrollo histórico de este concepto, y la moderación de los derechos absolutos a través de la teoría de la propiedad social, hemos recibido en nuestros sistemas legales continentales, herederos del derecho romano.

Dentro de las formas de adquirir la propiedad y que cobran interés respecto de los bienes de propiedad industrial, cabe hacer una breve mención de cuatro figuras que resultan fundamentales para el sustento de la existencia de los derechos de la propiedad

industrial. Intencionalmente se dejan a un lado la *mancipatio*, *in jure cessio*, *adjudicatio*, *lex*, y la *traditio*, en virtud de que el acto o actos específicos que pretendemos analizar, y que intervienen para la formación de los secretos industriales, derivan de la creación intelectual como fuente y origen de este bien en particular, y los caso anteriores, poco o nada tienen que ver con este supuesto.

En primer lugar y en orden de su aparición, resulta ineludible referirse a la ocupación, la cual, consistía en la toma de posesión con ánimo de dueño de una cosa susceptible de entrar en la propiedad privada, siempre y cuando ésta no perteneciera a nadie. Es este el medio originario en el derecho natural de adquirir la propiedad, y según los jurisconsultos romanos, y siguiendo a Eugene Petit,² tuvo primacía sobre cualquier otro medio al principio de las sociedades. A través del ejercicio de la ocupación, los bienes sin propietario, *res nullius*, se fueron distribuyendo entre aquellos que los ocupaban. Dentro de esta especie de bienes ocupables, los romanos consideraban incluidos a su vez, los bienes de sus enemigos, y los de aquellos pueblos con los que los romanos no tenían ninguna especie de vínculo, alianza o tratado de amistad.

La ocupación supone la existencia de los bienes a ser apropiados en la naturaleza, con prelación a la existencia del sujeto que ha de ocuparlos, pues el concepto de *res*

² PETIT, Eugene, Tratado Elemental de Derecho Romano, Ed. Porrúa, S.A., México, 1990, pág. 245

nullius, no puede entenderse sin la consecuente existencia del sujeto que habrá de ejercitar el acto de apropiación. En este sentido, las creaciones intelectuales, que no se encuentran presentes en la naturaleza por obvias razones, no son susceptibles de ser ocupadas, ni siquiera en términos abstractos que impliquen la existencia de medios de cualquier índole en donde consten tales creaciones, y que resulten inteligibles para los demás. Es decir, no puede afirmarse lógicamente, la presencia de creaciones intelectuales con el carácter de *res nullius*, vagando desprotegidas en el entorno real y legal. Por lo tanto, este medio resulta inoperante para el tema de los secretos industriales.

Otra de las formas que revisten interés desde nuestra perspectiva, es la que corresponde a la especificación, y que según la escuela de los glosadores, consistía en un caso especial donde un obrero o artista, generaba un objeto nuevo, *species nova*, con una materia que transformaba.³ Los problemas que rodean y se resuelven con la especificación, se derivan de la determinación de la propiedad del bien transformado, pues en caso de que éste no fuera propiedad del obrero o artista, se aplicaban distintas soluciones para la asignación de los derechos resultantes de este acto. Una de las soluciones, entendía que la modificación impresa en el bien preexistente no tenía mayor importancia, pues al representar una simple modificación de la materia, y la

³ Idem. pág. 257

subsistencia de la última, el derecho de propiedad permanecía inalterado. La posición contraria, otorgaba valor al trabajo de transformación, en un grado tal, que afirmaban la creación de un nuevo bien totalmente distinto a la materia prima, entonces *res nullius*, y así ocupado por el obrero artífice de la mutación.⁴

Esta transformación primordial de la materia tangible, mediante la adición de una forma distinta al producto originario, y los grados de reconocimiento del valor que dicha actividad supone, creemos que conforman el antecedente más lejano de la propiedad industrial. De ninguna manera se afirma que hubiera sido objeto de discusión la actividad transformadora aislada como tal, a través de la consideración de la forma impresa en tiempo de los romanos. Pues la discusión del derecho de propiedad respecto del bien tangible, se limita precisamente a esto : saber quién es el legítimo propietario de ese bien tangible, y no de los bienes inmateriales que intervienen en la especificación. Lo que llama la atención para nuestro estudio, son las consideraciones de valor que justificaron una posición que atribuía un derecho subjetivo al creador, en razón de la transformación radical de la materia que su obra intelectual suponía; a tal extremo que se tornaba en una *res nullius* susceptible de ser ocupada inmediata y legítimamente por su transformador. Es importante señalar que en este mecanismo de adquisición de la propiedad, no existe un causante, ni un derecho preexistente, sino que la relación entre el objeto y el creador resulta totalmente nueva e independiente de los

⁴ Idem. pág. 258.

derechos que pudieran haber sido ejercidos previamente sobre la cosa aun no transformada; incluso, tomando en cuenta que existían reglas de resarcimiento patrimonial para aquél que se había visto desprovisto de un derecho en razón de la transformación.

Puede afirmarse entonces, que dentro de las formas de apropiación del derecho romano, no existe ninguna que explique con suficiencia, la apropiación resultante de la creación de un secreto industrial, como tampoco, alguna que explique la relación entre la información que conforma al secreto y su titular.

B. Teorías sobre la apropiación de los bienes inmateriales

En este tema, el primer punto a esclarecer es la existencia de los bienes inmateriales como entidades susceptibles de ser identificadas y protegidas legalmente, en razón de una naturaleza ontológica propia, hecho que actualmente no genera mayor discusión en la doctrina, ya que se encuentra ampliamente aceptado con diversas interpretaciones similares, y sustentada históricamente a partir de los bienes incorporeales del Derecho Romano, que aunque no poseen el carácter de los que serán analizados a continuación, sirven de antecedente por lo que ve a la entidad de éstos. El sentido y el contenido de los derechos subjetivos reconocidos para la protección de estos bienes, son los que han sufrido importantes transformaciones a lo largo de la

historia del derecho. En este devenir, los bienes inmateriales han sido clasificados a partir de distintos criterios, entre los que se encuentran su valor patrimonial, su transmisibilidad, su temporalidad, su relación con la persona e inalienabilidad, entre muchas otras razones. La discusión doctrinal, ha generado más que un disenso respecto de la existencia de este tipo de bienes, otro que trata sobre el carácter y naturaleza que pueden predicarse, respecto de los derechos que sobre dichos bienes pueden llegar a ejercer los sujetos.

A propósito de este tema, Nava Negrete ha realizado un estudio que intenta encontrar la justificación y sustento de la naturaleza jurídica de las marcas, mediante un recuento de los distintas posturas que han tratado de explicar ordenadamente, a lo que llamamos propiedad intelectual en sentido amplio actualmente.⁵ En primer lugar, expone la teoría de la Propiedad Intelectual de Edmond Picard, citado a su vez por Ambroise Colin y H. Capitant, formulada originalmente en el año de 1874, en la que el primero describe la tradicional ubicación de los derechos intelectuales en la categoría de los derechos reales en su época, y concluye con la urgente necesidad de que éstos se integren a un régimen distinto, en virtud de que la formulación de las reglas para los derechos reales, se había hecho en función de los bienes materiales que eran el objeto de la relación jurídica con el sujeto que los aprehendía mediante este tipo de derechos, y que al traspolarse a los bienes intelectuales, resultaba inconsistente. Como solución,

⁵ NAVA Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Ed. Porrúa, S.A., México, 1985, pág. 125.

propone la creación de una cuarta especie de derechos a los que denomina intelectuales, y vincula con este tipo de creaciones humanas. En un sentido similar, Carnelutti ⁶, sostiene el derecho de la propiedad inmaterial como un derecho absoluto, análogo al antiguo derecho de la propiedad, en su obra *la Usucapión de la Propiedad Industrial*, completando la teoría romana de la especificación citada en párrafos anteriores, y que sólo versaba sobre el objeto modificado. Carnelutti añade la distinción, entre el bien inmaterial independiente que ha de ser protegido, y el bien material que sirve de objeto para que la creación intelectual se materialice.

Por su parte, en la teoría alemana, opera la sustitución de la tradicional concepción romana de los bienes incorporales, por la de los “ Derechos sobre los Bienes Inmateriales “ gracias al jurista Joseph Kohler y que interpretada por Enneccercus, sostiene que :

“ los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica, una significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible..... Constituyen más bien una clase independiente dentro de los derechos patrimoniales. “⁷

Pero son otros, como Achard, Sandreuter, Karl, Falb, Ostertag, Pintzger, David y Mattered, quienes lo amplían y explican. ⁸ El punto en común de todos estos autores,

⁶ Citado en PEREZ Miranda, Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México. Un Enfoque de Derecho Económico*. Ed. Porrúa, S.A., México, 1994, pág.80.

⁷ NAVA Negrete, Justo, Op. Cit., pág. 134

⁸ Idem.

con independencia de los matices que cada explicación presenta, se basa en el hecho de que asimilan de alguna manera u otra, esta nueva categoría de derechos, con el derecho de propiedad tradicional, alterando el contenido del nuevo derecho subjetivo, en función del bien a ser protegido y de la concepción particular que sobre este último sostiene cada autor.

Ahora bien, en esta evolución doctrinal, siguió la explicación de que ciertas creaciones intelectuales, dentro del campo de lo que hoy se conoce en el sistema de derecho continental como propiedad industrial, y en los Estados Unidos, como propiedad intelectual, por su traducción literal para aquellas obras referidas a las invenciones⁹, debían entenderse protegidas por una categoría especial de derechos que el jurista Ernest Roguin denominó como monopolios de derecho privado.¹⁰ Estos consistían, a su entender, en una conjunción de obligaciones de no hacer, oponibles erga omnes, muy diferentes de los derechos absolutos, sostenidos por la teoría que identifica la propiedad material con la inmaterial.

Por su parte Franceschelli modifica y amplía este tipo de derechos, denominándolos derechos de monopolios y explicando que su contenido tiene un carácter funcional y absoluto, que en oposición a los derechos tradicionales, justifica la

⁹BOULWARE, Margaret A., PYLE, Jeffrey A. y TURNER. An Overview of Intellectual Property Rights Abroad, en *Houston Journal of International Law*, Primavera de 1995, pág. 217.

¹⁰NAVA Negrete, Justo. Op. Cit. p.136

creación de una parcela especial para los primeros.

C. El fundamento constitucional de los privilegios derivados de la propiedad industrial

Esta postura, la de Francheschelli, queda plasmada en el texto constitucional mexicano, a pesar de las críticas que como la de Nava Negrete, considera que la explicación es insuficiente para todo el sistema de propiedad industrial ya que :

“ ...históricamente pudiésemos concederle razón al tratadista italiano Remo Franceschelli, pero no así en los tiempos recientes, ya que normativamente es insostenible que las marcas constituyan un monopolio, pues, no existe legislación alguna sobre la materia que establezca tal concepción, incluso en el ámbito constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamente, pero nunca se hace referencia a las marcas ; ahora bien una misma marca puede ser empleada por varios titulares para designar productos o servicios diferentes.....”¹¹

Pero es el caso que la definición contenida en el artículo 28 constitucional, incluye con precisión y suficiencia aquellas creaciones intelectuales que corresponden al campo de nuestro estudio posterior, el de los secretos industriales, pues excluye de la definición de monopolios prevista en el mismo artículo y por ende, de su prohibición, a los privilegios que se otorguen a creadores y artistas, así como los derechos exclusivos que se concedan a los inventores. ¹²

¹¹ Idem. p. 138

¹² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. Tomo I. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal. UNAM. México, D.F. 1997.

El hecho de que la constitución mexicana haya adoptado tal posición, y que encuentra su antecedente en una redacción prácticamente idéntica que sólo excluía a los derechos de autor en la Constitución de 1857¹³, obedece a la concepción de la propiedad resultante de la revolución mexicana de 1917, y que introdujo distintos conceptos medulares en relación a la propiedad originaria y los derechos sociales. Conceptos que como analizaremos más adelante, han servido de base para las interpretaciones gubernamentales, radicalizando los aspectos social o individual en la propiedad en general, y de la propiedad industrial en lo particular.

Así lo revela con claridad, la transición evidente de la liberal Ley de Propiedad Industrial de 1942, a la proteccionista Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que se promulgó en un momento en el que los países en desarrollo ponían en tela de juicio el sistema de propiedad industrial mundial, a partir de diversas interpretaciones de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, documento internacional que además fue promovido especialmente por la cancillería mexicana ; para después regresar a la interpretación más laxa, con la vigente Ley de Propiedad Industrial promulgada en 1991 y reformada en 1994, adecuando las modificaciones restantes de los acuerdos previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que recupera la tradición de la Convención de París y la revisión de

¹³ RANGEL Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, Edición Propiedad del Autor. México, 1960, pág. 1

Estocolmo de 1967, de las que se hablará con detalle en el capítulo siguiente.

Así las cosas, y con independencia de la ley en vigor, el tratadista Pérez Miranda sostiene que en virtud de que la teoría de los derechos de monopolio está prevista en nuestra Constitución, ésta debe tener un peso específico en las interpretaciones jurisprudenciales que resuelvan sobre casos vinculados con la materia.¹⁴

En esta línea de argumentación, y para ejemplificar el criterio que interpreta los derechos intelectuales como monopolios permitidos que el Estado otorga a sus creadores en razón de la naturaleza propia del bien a ser protegido y de su eventual, necesaria y obligada integración al dominio público por razones de desarrollo, se suma la postura sostenida en la antigua Unión Soviética a través de los certificados de invención y que influyó en la ley mexicana de 1976.

El certificado de invención ruso, otorga un derecho vitalicio al inventor y le permite disfrutar de determinadas regalías por la explotación que otros hacen del invento. En México, esta variante se utilizó en 1976, para determinadas áreas que en su oportunidad fueron consideradas prioritarias o estratégicas, y en las que se consideraba excesivo otorgar derechos de patente exclusivos, por razones de utilidad pública. Si pretendiéramos explicar la naturaleza de esta concepción en Rusia, tendríamos que

¹⁴ PEREZ Miranda, Rafael, Op. Cit., pág. 40

concluir, que más que un derecho real de propiedad inmaterial sujeto a ciertas reglas temporales, o un derecho de monopolio, se estaría frente a un derecho subjetivo de contenido : tanto no patrimonial, por el mero reconocimiento a la creación, como patrimonial, respecto de las regalías vitalicias a que se está legitimado. Un derecho cuyo ejercicio queda condicionado al concurso del Estado para la autorización a que otros utilicen la obra, con independencia del consentimiento que el titular de la creación preste respecto de estos actos. Es decir, la concesión de estas “ licencias obligatorias “, como se conocen en nuestro sistema actual, no está sujeta a la ausencia de explotación de la creación, sino al interés de un tercero en explotarla. Por ende, y de cierta forma, la invención entra directamente al dominio público, y su ejercicio se encuentra suspendido y sujeto a la condición del acto gubernamental que faculte su uso. El legitimado es el estado y no el creador, aun cuando éste conserve parcialmente una acción para denunciar el uso indebido que corresponde castigar al Estado. Este tema puede profundizarse en un estudio *ad hoc* de David Rangel Medina, que expone la tibia intención del legislador mexicano al copiar a medias este instrumento propio del sistema socialista.¹⁵

Por el contrario, en el derecho comparado existen casos como el de Argentina, donde los derechos de propiedad industrial están considerados como un derecho de propiedad absoluto, siguiendo las teorías expuestas en primer término. A continuación

¹⁵ RANGEL Medina, David. “ El Certificado de Invención en el Derecho Mexicano “ en Estudios Jurídicos en

se transcribe la parte respectiva del artículo 17 de la Constitución citada, y que fuera regulada originalmente por la ley No. 111 del 28 de septiembre de 1864 ¹⁶:

“ La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley..... Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley....“

En igual sentido, y para los efectos de la naturaleza jurídica de los secretos industriales que se tratará con mayor detenimiento en el capítulo tercero ha de mencionarse que:

“... distintos tribunales en los Estados Unidos de América han caracterizado al secreto industrial como un derecho de propiedad, en el sentido de que tiene aparejado el derecho de excluir a otros del aprovechamiento del secreto, y en particular, el derecho de prevenir el su uso sin autorización, así como prohibir su revelación.” ¹⁷

D. El derecho de propiedad sobre los bienes inmateriales. Opinión personal

Memoria de Vázquez del Mercado. 1a. Edición Editorial Porrúa. México, D.F. p. 533 y 534

¹⁶ RIVAROLA A., Mario, Tratado de Derecho Comercial Argentino, Tomo III, Compañía Argentina de Editores, 1a Edición, Buenos Aires, 1939, pág. 330.

¹⁷ PETERSON, Gale R., Trade Secrets in an Information Age, en *Houston Law Review*, Primavera de 1995, pág. 33.

En estricta teoría del derecho, es el bien a ser protegido y la relación que el sujeto efectivamente puede tener respecto de éste, con las posibilidades que la misma supone, la que define el contenido subsiguiente del derecho. Si sólo puede existir un tipo de relación con el bien, a eso se limitará el derecho, pero si las posibilidades son adicionales, el derecho diseñado para la protección del bien habrá de preverlas. Las limitaciones reales a esta relación con los bienes inmateriales, se desprenden de las consecuencias prácticas que el desarrollo de la misma suponga.

En el caso de las cosas materiales, existe solamente una representación real para cada cosa, y ese ente individual, una sandía por ejemplo, con su entidad particular, puede relacionarse con varios sujetos, en una relación que tiene como vértice el objeto material, distinto éste, de otros objetos materiales que pueden gozar de características comunes a la especie a la que pertenece el primero: otras sandías. Pero las cosas materiales, no pueden desdoblarse, reproducirse y ser aprehendidas, y literalmente poseídas en el fuero interno de varios sujetos a la vez: los bienes inmateriales sí.

Entonces, esta particularidad de la relación entre los bienes inmateriales y los sujetos, entre muchas otras, es la que condiciona la naturaleza del derecho que la protegerá. Si seguimos desarrollando otro ejemplo, veremos que una idea original, que es creada por distintos sujetos, es aprehendida y pertenece en estricto sentido al fuero

interno de cada uno, y si se llegare a transformar por su difusión, en un conocimiento de dominio público, ya no cabe la posibilidad de ejercer un derecho real absoluto por los creadores sobre su obra, equivalente al derecho de la propiedad tradicional. Pues en sentido estricto, cada uno de los sujetos ha sido fuente del bien inmaterial y tendría derecho a su creación, de seguir la explicación de la propiedad absoluta de los bienes inmateriales.

El problema de la multiplicidad de creadores de una misma obra intelectual, o como lo llamaremos en lo sucesivo, la simultaneidad de la creación intelectual idéntica, levantó en la doctrina analizada en párrafos anteriores, la pregunta sobre el siguiente paso para dilucidar la protección de dichas creaciones intelectuales. ¿Cómo mantener los valores liberales occidentales de igualdad y respeto de la propiedad privada; asegurando a la vez los derechos subjetivos de los creadores concurrentes? La respuesta, sencilla a la luz de su análisis superficial, consistió en la aplicación de una norma básica de derecho romano, matizada obviamente por la condición del bien a ser protegido: el primero en tiempo, es primero en derecho. Esta posición dio origen al actual principio de prioridad, reconocido internacionalmente y plasmado en el Convenio de París. El hecho que queda manifiesto, es que las reglas de la propiedad tradicional no podían aplicarse a los bienes inmateriales.

De todo lo anterior se concluye, que el género de los bienes inmateriales, está

sujeto a un sistema de propiedad particular, restringido y restrictivo, que opera con reglas más minuciosas que la propiedad en general, pero que conserva los fundamentos básicos del derecho de propiedad previsto en la legislación civil. El acto originario o fuente general de esta propiedad intelectual o industrial, es el de la creación intelectual, y así, el creador de la idea y de su medio de concreción, disponen de la posibilidad de transmitir los derechos subjetivos que tienen sobre el bien inmaterial a través de un sistema previsto en la legislación de la materia vigente, que regula la especie del bien inmaterial en cuestión. Faltar al cuidado de los requisitos limitativos para la protección de cada bien inmaterial previstos en la legislación especial, puede suponer la pérdida de los derechos subjetivos exigibles a terceros. Reglas propias y adecuadas al tipo y la naturaleza de cada bien inmaterial, permiten el acceso a la calidad de propietario de patentes, marcas o secretos industriales. Si la propiedad absoluta ha evolucionado hasta llegar a la moderna concepción de la propiedad social, y si incluso la ausencia de su ejercicio, puede suponer el que otros adquieran de buena o mala fe, derechos sobre los bienes materiales, que no abandonados, han aparecido como propiedad de otros de manera pública y pacífica ; es de sostenerse que las particularidades y exigencias necesarias para el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, son formalidades que inhieren en la posibilidad de existencia del derecho sobre el bien.

En una analogía libre, podría compararse la relación del creador menos favorecido con su obra, en el marco de la simultánea creación intelectual idéntica, con

las obligaciones naturales del ámbito civil: el primero puede haber creado una invención de manera independiente y no tener derecho a ella por el principio de prioridad en materia de patentes; el acreedor natural tiene un derecho a su favor y no lo puede exigir. En ambos casos, la existencia de la relación material o real entre el sujeto y su creación, y entre el acreedor y su derecho, no se encuentra en tela de juicio, sino que es el sistema jurídico vigente, el que impone reglas para coordinar la concurrencia de los creadores.

En virtud de lo anterior, ha de afirmarse que aun cuando el reconocimiento, y no el otorgamiento, de un derecho de propiedad absoluto con los matices de la propiedad social, resultaría la solución más “justa” aplicable a los bienes inmateriales, la pluralidad de relaciones posibles entre ese bien inmaterial no forzosamente único y los sujetos concurrentes al mismo, impiden en la realidad el sustento de tal teoría, y sólo permiten sostener una posición que afirma la existencia de un derecho de propiedad, cuya existencia, vigencia y extinción, está sujeta a factores ajenos al creador, previstos en la legislación especial.

II. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Antecedentes del Sistema de Propiedad Industrial

La historia de los distintos medios de protección de la propiedad industrial, está vinculada con la desaparición de los gremios, de los estatutos de las corporaciones que los regían y con el surgimiento de creadores independientes cuyas invenciones son protegidas mediante patentes que les otorgan derechos de exclusividad en su explotación y aprovechamiento :

“ En la antigüedad, carecía de importancia la reglamentación de la competencia desleal, ya que el ejercicio de las actividades mercantiles especiales, estaba reservado sólo a algunos sujetos y por lo tanto impedido generalmente a los demás. Cuando el derecho mercantil evoluciona, principalmente debido a la producción material en masa, adquiere una importancia fundamental el disciplinar el acceso de los productores al mercado.”¹⁸

Los primeros antecedentes legislativos en la materia, surgen en Italia a partir del siglo XV, y son seguidos por el estatuto inglés respectivo, el *letters patent*, y las legislaciones estadounidense y francesa del siglo XIX. Esto se afirma sin perjuicio del contenido en el derecho común de estas figuras, que se estudian desde antes, pero son agrupadas en legislación especial hasta la fecha aquí citada. En México la primera ley que tuvo aplicación real es la Ley de Marcas de Fábrica que data del año de 1889,

¹⁸ JUAREZ Papas, Jorge F. " La Competencia Desleal en el Marco de la Propiedad Industrial " en Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Tecnología y Propiedad Intelectual. Universidad Nacional Autónoma

pues aunque se publicó otro antecedente en 1832 - la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria - ésta tiene meros efectos históricos pues nunca llegó a instrumentarse.¹⁹

Justamente es a finales del siglo pasado, después de los procesos históricos y sociales vinculados y originados, a y por la Revolución Industrial, que la homogeneización en los países occidentales industrializados, respecto de su actividad industrial y comercial comienza a consolidarse; y así, se coloca la primera piedra de otras tantas, que habrán de servir de cimiento a la vacilante aparición de los fenómenos que han dado origen a la interdependencia y globalización que ahora son la nota característica de nuestro mundo. El valor que comienzan a adquirir los bienes inmateriales discutidos en el capítulo que antecede, y su relación con el desarrollo y crecimiento económico en el sistema liberal de mercado, obligan a los países de los que dichos bienes son oriundos, a tomar medidas para protegerlos en el exterior. Lo que había sido hasta entonces una materia reservada al derecho interno y objeto de las influencias teóricas naturales de la época, de unos países a otros, se convirtió en una prioridad en la agenda internacional, que persiste hasta la fecha.

Como respuesta a esta preocupación, en el año de 1883, once²⁰ países firman el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, actualmente

de México Año 3, Número 9 Septiembre - Diciembre 1998. P. 759

administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que fuera creada en la última revisión del Convenio en Estocolmo en 1967, y que cuenta hasta el mes de julio de 1997, con la ratificación de 143 estados.²¹ México forma parte de la unión desde el año de 1903 en el que se suscribió el texto en Bruselas.

B. El Sistema Internacional de la Propiedad Industrial

A Partir de un sistema de revisiones periódicas del Convenio de París, que sirven para actualizar el sentido y contenido de las disposiciones con el avance tecnológico - de las que la edición de Estocolmo ha sido la última - , y con la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia cuando así lo decidan las partes en conflicto ; el sistema ha sido promovido principalmente por países desarrollados para proteger el respeto a las invenciones creadas en éstos y a las demás formas de la propiedad industrial e intelectual.²² El convenio citado es el principal instrumento de un mecanismo internacional que ha tenido como nota fundamental a lo largo de este siglo, la preeminencia de los intereses de estos países, en perjuicio de aquellos que como los de México, se han visto relegados en los foros internacionales de discusión de

¹⁹ SEPULVEDA Cesar, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. De. Porrúa. México, D.F. 1981.p 1

²⁰ PEREZ Miranda, Rafael. Op. Cit., pág. 43.

²¹ Fuente : Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, página de internet.

²² La OMPI administra una serie de convenios internacionales que tienen por objeto la protección de lo que en México se conoce como "derechos de autor", y que están fuera del ámbito estricto de lo que hemos denominado aquí como propiedad industrial.

estos temas.²³ El objetivo central del sistema, que abarca convenciones específicas en materia de marcas, denominaciones de origen y patentes entre otros,²⁴ consiste en asegurar una serie de requisitos mínimos aceptables en la legislación interna de los países parte, y así, el respeto a los derechos de los inventores, comerciantes y causahabientes de los anteriores, que siempre se han encontrado vinculados al tráfico comercial internacional. En este sentido, Cesar Sepúlveda lo define como :

“...un conjunto de instrumentos internacionales que establecen ciertas obligaciones a los Estados que los han aceptado, para respetar en su territorio determinados derechos de los titulares extranjeros de privilegios de propiedad industrial.”²⁵

Sin exponer una descripción polarizada del conflicto que se da entre países exportadores e importadores de tecnología en el seno de la OMPI, vale más la pena señalar las ineficacias que ambos atribuyen a la organización, sin que por dichas críticas haya perdido peso específico o autoridad en el contexto internacional. Por un lado, los primeros han considerado insuficientes las acciones desarrolladas por este organismo especializado de la ONU para combatir los dos fenómenos que aquejan a

²³ Sobre el particular pueden revisarse las consideraciones hechas por PEREZ J., Rafael. y RIGHI, Estebán J.A., El Sistema de Propiedad Industrial y la Carta de Derechos y Deberes de los Estados, en Derecho Económico Internacional: Análisis Jurídico de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, Fondo de Cultura Económica, México, D.F.

²⁴ Para contar con un resumen de los instrumentos vigentes, ver RANGEL Medina, David, Los Derechos Intelectuales y la Tecnología en Tecnología y Propiedad Intelectual, Año 3 Número 9, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1988, o el sitio de la OMPI en Internet <http://www.wipo.int/>.

²⁵ Véase SEPULVEDA, Cesar, Op. Cit., pág. 3., donde se pueden consultar las notas esenciales del sistema.

ésta y otras áreas de la concurrencia económica : la piratería y la competencia desleal. Por su parte, los importadores habían considerado históricamente que los plazos de protección en materia de patentes y protección de secretos industriales, por citar dos casos, imponían una especie de neocolonialismo vinculado a la tecnología. Sobran los ejemplos de legislación interna creada a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, incluida por supuesto la mexicana, que contienen una fuerte orientación a limitar los privilegios concedidos en materia de propiedad industrial, tanto a nacionales como a extranjeros, y a crear estrictos mecanismos de control de la transferencia de tecnología.²⁶

La precisión respecto de esta vocación histórica, ahora abandonada en el pasado, que habían tenido la mayor parte de los países del “tercer mundo”, tiene peso específico en virtud de que en la actualidad, una buena parte de los otrora antagonistas del sistema internacional de la propiedad industrial, son miembros tanto del Convenio de París, y han suscrito a su vez el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, que cuenta con 132 miembros hasta el mes de octubre del presente año.²⁷ La diferencia marginal de membresía entre ambas organizaciones, y que no equivale ni

²⁶ Véanse al respecto BECERRA Ramírez, Manuel, Hacia el Nuevo Derecho Mexicano de la Propiedad Intelectual en El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Análisis, Diagnóstico y Propuestas Jurídicas., obra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1993., ALVAREZ Soberanis, Jaime, La Reglamentación de la Legislación de Traspaso Tecnológico : Un Intento para Formular Criterios de Aplicación de la Ley, Estudios en Homenaje a Mantilla Molina, De. Porrúa, S.A., México, 19 ? ; y PARRA Morales, Daniel Oswaldo, Aspectos Jurídicos y Económicos de la Transferencia de tecnología y los Principios de la Carta, en Derecho Económico Internacional: Análisis Jurídico de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, Fondo de Cultura Económica, México, D.F.

²⁷ Organización Mundial del Comercio, página de internet, www.wto.org.

siquiera al 10% del total, está vinculada con los compromisos establecidos para el ingreso a la OMC y el goce de los beneficios establecidos por la organización. Por decirlo de alguna manera, la adecuación de la legislación interna en materia de propiedad industrial, es uno de los precios a pagar por entrar al club del libre comercio internacional.

La propiedad intelectual no es un tema nuevo en el seno de las negociaciones del GATT ; desde la Ronda Uruguay del año de 1986, se acuerda fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual²⁸, y posteriormente se crea dentro del organismo, el Comité de Propiedad Intelectual, IPC por sus siglas en inglés *Intellectual Property Committee*.²⁹

El compromiso de ingreso al que nos hemos referido en párrafos anteriores, ha sido asumido a través del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido por sus siglas en inglés como el *TRIPS Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* y que forma parte del acta final a suscribir para ingresar a la organización. Por ejemplo, Colombia, que se adhirió a la OMC el primero de enero de 1995 ; hizo el depósito del instrumento respectivo para pertenecer a la Convención de París, el 3 de junio de 1996, con el fin

²⁸ LAVIÑA, Félix, Organización del Comercio Internacional, Ediciones de Palma, 1a Edición, Buenos Aires, 1993, pág. 103.

²⁹ BECERRA Ramírez, Manuel, *Op. Cit.*, pág. 168.

de que surtiera efectos el 3 de septiembre del mismo año. Pero no solamente los países subdesarrollados han tenido que cumplir con lo establecido en este acuerdo ; Italia tuvo que modificar su legislación nacional de propiedad industrial en el mes de abril de 1996, para dar cabida a la figura de los secretos industriales, que no se encontraba prevista con anterioridad a la reforma ; y Canadá se vio obligada a suscribir los artículos 1 al 12 de la revisión de Estocolmo citada, pues solamente le obligaba la revisión de Londres de 1934.³⁰ Estos casos representativos, se ilustran con mayor claridad a partir de la comparación entre los 86 países que habían suscrito el Convenio de París a mediados de los años ochenta³¹ y sus miembros actuales : un aumento equivalente al 66% de la cifra tomada como base, en muy pocos años. Haciendo historia numérica y estadística, a partir de su creación en 1883, 1.3 países se han adherido cada año y la membresía aumentó en un 1,200% a partir del número original. Cifras nada despreciables para una unión con 114 años de vida.

C. Principios Básicos del Sistema Internacional

Los tratados suscritos en esta materia, tomando como base el de París, contienen disposiciones de diversa índole para los países suscriptores que se pueden resumir en los cuatro apartados siguientes :

³⁰ LADAS & PARRY, Intellectual Property Bulletins and Newsletters, sitio en internet <http://ladas.com>.

³¹ PEREZ J., Rafael. y RIGHI, Estebán J.A, Op. Cit., pág. 306

- a) Aquellas que pueden considerarse de derecho internacional público y que se refieren a los derechos y obligaciones de los Estados Miembros.
- b) Las que permiten o exigen a los Estados miembros legislar en el campo de la propiedad industrial.
- c) Las que constituyen lo que podría llamarse el derecho unionista, o sea el principio de igualdad o asimilación con los nacionales, sin el requisito de la reciprocidad.
- d) Por último, las que se refieren a los derechos y a las obligaciones de los particulares de cada país parte.³²

La mayor parte de las especies de protección de propiedad industrial, requieren de la expedición de un título que puede ser declarativo o constitutivo de derechos sobre el bien protegido, dependiendo de cuál de ellos se trate. Por lo tanto, el sistema internacional funciona a partir de una serie de reglas que otorgan reconocimiento parcial a los títulos expedidos en los países parte, con el fin de que los creadores de la obra intelectual o titulares de los derechos de propiedad industrial, gocen de distintos medios para protegerlos en los demás países suscriptores de los diferentes instrumentos internacionales. Esto no significa de ninguna manera que el contenido literal y absoluto de estos tratados se entienda como parte sustantiva de la legislación especial e interna de cada país, en los términos del artículo 133 constitucional para el

³² SEPULVEDA, Cesar, Op. Cit., pág. 9.

caso de México ; pues según se desprende de las obligaciones descritas en el inciso b) del cuadro anterior, justamente algunas de estas obligaciones podrían encontrarse pendientes por cumplir en el Estado ; y de no contenerse en su legislación local, provocan incumplimiento al tratado, pero no suponen la inclusión automática de, todo lo dispuesto en dichos convenios.

En materia de patentes, uno de los pilares y mayores logros del sistema internacional, es el caso del **derecho de prioridad** , que excluye dentro de los países unionistas, la aplicación del principio de novedad cuando existe una noticia de publicidad de la invención en otros países. La prioridad establecida en el artículo 4 del convenio, otorga a quien ha presentado una solicitud de patente en algún país de la unión, la posibilidad de que en un país distinto al de la solicitud originaria, se reconozca la fecha de la presentación en este último, siempre y cuando la solicitud en el segundo o subsecuentes países, no se presente después de transcurridos doce meses de la solicitud original. En el mismo sentido, por obvias razones, se pronuncia el artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial mexicana. Los derechos adquiridos por terceros en el intervalo de la reclamación de prioridad, serán resueltos por la legislación interna de cada país. ³³ Ante la multitud de interpretaciones y formalidades a las que estuvo históricamente sujeto el ejercicio del derecho de prioridad, se creó la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes, que tiene como fin simplificar los

procedimientos para la protección de invenciones en distintos países, a través de solicitudes internacionales administradas por la OMPI.³⁴

El principio de **trato nacional**, ampliamente reconocido en otra serie de instrumentos internacionales, no es ajeno a esta materia y consiste en otorgar a los nacionales de los restantes miembros, los mismos derechos que a los nacionales del país obligado ; éste beneficio se extiende no solamente a los nativos de cada país parte, sino también a extranjeros con domicilios en uno de los países adheridos, o que tengan establecimientos comerciales o industriales en ellos.

Por último, el también reconocido **principio de reciprocidad**, es aplicable en esta materia, para aquellas áreas o supuestos normativos en los que no existe una disposición expresa en los convenios, y que la legislación interna reconoce para determinados casos, sujetando la concesión de determinadas facilidades, concesiones o la misma aplicación de una norma, a la existencia de una disposición análoga en el país contraparte. La evolución legislativa en propiedad industrial en México, respecto del derecho de prioridad en particular, elimina la reciprocidad de la fracción IV del artículo 41 de la Ley de la Propiedad Industrial, anteriormente necesaria para el reconocimiento de dicho derecho. Es decir, actualmente y aunque no exista reciprocidad en el país del

³³ Para profundizar en un estudio detallado sobre el derecho de prioridad ver SEPULVEDA, Cesar, Op. Cit., págs. 9 a 25.

que provenga la solicitud originaria, México reconocería el derecho de prioridad al solicitante.

Los secretos industriales, como veremos en el capítulo respectivo, no están sujetos a un registro o concesión de algún título en particular, pero los principios aquí explicados, revisten especial interés, para distinguir a éstos secretos, de otras formas de propiedad industrial con las que, desde nuestra perspectiva, se les ha pretendido asociar incorrectamente.

D. Los Secretos Industriales en el Sistema Internacional

La decisión de abordar este tema en un capítulo previo a aquél en el que habrá de definirse y acotar el contenido jurídico y material de la figura central del trabajo, obedece a que la gestación del secreto industrial en la mayoría de los países que lo han adoptado o habrán de adoptarlo, es un concepto jurídico prácticamente inexistente en su legislación común o especial, incluyendo a México.

La tradición de doctrina y litigio en materia de competencia desleal, de la que el secreto industrial es una parte, se da inicialmente en los países altamente exportadores de tecnología apenas a principios y mediados del siglo pasado. Por ejemplo, la acción

³⁴ El Tratado de Cooperación en materia de patentes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de

de indebida apropiación de un secreto industrial, fue importada del derecho común inglés al norteamericano, en una serie de decisiones de algunas de las cortes de mayor jerarquía en los estados del este del último país, y de las que *Vickery vs. Welch*, dictada en el año de 1837, en el estado de Massachusetts, es una de las más antiguas.³⁵ Un estudio más detallado sobre el avance histórico de la figura y los antecedentes que México recibió directamente del derecho europeo en los primeros treinta años de este siglo se comentan en el capítulo siguiente.

Así las cosas, resulta importante señalar que hasta antes de la creación de la Organización Mundial de Comercio, y de la entrada en vigor de su Acta Final, no existía ningún instrumento multilateral que tratara de manera expresa el tema de los secretos industriales. Regionalmente, el único caso se dio hasta el año de 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)³⁶, donde se define con claridad a esta figura en el capítulo relativo a propiedad intelectual, concretamente en el artículo 1711, y que salvo diferencias no substanciales en la redacción del mismo, es compatible con la legislación mexicana de 1991 que fuera modificada de antemano para coincidir con el texto del TLCAN.

En el primer sentido se manifiesta Rangel Medina al afirmar que:

diciembre de 1994.

³⁵ REBEL, J. Pace, Christopher, *The Case for a Federal Trade Secrets Act*, en *Harvard Journal of Law & Technology*, Primavera de 1995, pág. 91.

³⁶ BECERRA Ramírez, Manuel, *Op. Cit.* Pág. 195.

“ En cuanto a los intentos de incorporar en textos legislativos el régimen de los conocimientos y experiencia técnica, comercial, administrativa, financiera o de cualquier otra índole que sean aplicables en la práctica para la explotación de una empresa o el ejercicio de una profesión, debe recordarse que la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPI) adoptó una resolución por la cual se define el *Know How* - parcialmente equiparable a los secretos industriales -, se establecen los principios fundamentales de su condición jurídica y constitución jurídica y se recomienda la adición del Convenio de París para que se prohíba de una manera principal el hecho de divulgar ilícitamente un *Know How* considerado como secreto o confidencial, y el hecho de apropiarse o utilizar indebidamente y sin autorización el *Know How* perteneciente a un tercero.”³⁷

El único antecedente indirecto que existía en el Convenio de París, es el artículo 10 bis, que versa sobre la competencia desleal dentro del ámbito de la propiedad industrial. Esta conclusión se extrae a posteriori, a partir de la lectura y análisis del artículo 39 del *TRIPS Agreement*, - posterior al de la Convención de París - pues en su primer párrafo, el último artículo citado a la letra dice :

“ Con el fin de asegurar una protección efectiva contra la competencia desleal de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 bis de la Convención de París (1967), los Miembros deberán proteger la información no revelada - de nuevo equiparable a los secretos industriales - de acuerdo al párrafo 2 y la información entregada a los gobiernos o a las agencias gubernamentales de acuerdo al párrafo 3.”³⁸

Se hace hincapié en la condición a posteriori de esta conclusión y en los medios para llegar a ella, en virtud de que el concepto de competencia desleal que se expone en el marco general del Convenio de París, como un acto de competencia contrario a

³⁷ RANGEL Medina, David, Los Derechos Intelectuales y la Tecnología en Tecnología y Propiedad Intelectual, Año 3 Número 9, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1988, pág. 577. La diferencia conceptual entre *know how* y los secretos industriales se hará en el capítulo siguiente.

³⁸ ACUERDO sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Acta Final de la Organización Mundial de Comercio, Anexo 1C, Sitio de Internet OMC, <http://wto.org>. El texto traducido libremente y el subrayado son del autor, no existe texto disponible en español.

los usos honestos en materia industrial y comercial, es mucho más amplio que aquellos relacionados exclusivamente con la información no revelada, y por ende, es aplicable a todas las formas de protección industrial.

El párrafo tres del artículo 10 bis del Convenio de París dice :

“ 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 su 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. ³⁹

Incluso, los estudios de doctrina relacionados con la competencia desleal, incluyen cuestiones y violaciones reguladas indistintamente en las legislaciones internas de competencia económica y de propiedad industrial, y en algunos casos, identifican la competencia desleal de manera exclusiva a una sola de las disciplinas.⁴⁰

Por lo tanto, es de concluirse que la interpretación restrictiva hecha por el TRIPS Agreement del artículo 10 bis del Convenio de París, respecto de uno de los aspectos contenidos en dicho artículo, y relativo a la información no revelada, más que

³⁹ CD - ROM de Tratados Internacionales celebrados por México, obra editada por el Centro Nacional Editor de Discos Compactos de la Universidad de Colima, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. México 1993

⁴⁰ Sobre competencia desleal, veáse JUAREZ Papas, Jorge F., Op. Cit ; PEREZ Miranda, Rafael, Op. Cit., pág. 191 a 231 ; SEPULVEDA, Cesar, Op. Cit., págs. 231 a 240. Es importante precisar que éstas no se asimilan a aquellas denominadas como prácticas desleales de comercio internacional, reguladas la ley de comercio exterior.

una precisión técnica o teórica, obedeció a la decisión de no alterar el texto de París a través de sus mecanismos particulares de revisión para incluir el tema de secretos industriales ; sino que aprovechando la suscripción del acta final de la Organización Mundial de Comercio, en la que estarían representados prácticamente todos los miembros del Convenio de París, se homologaría la disposición sujetando a los nuevos integrantes - como el caso de Colombia - a la suscripción de ambos instrumentos. La obligación asumida por efecto del TRIPS Agreement constriñó a los firmantes, a incluir en su legislación nacional, medios de protección de esta información no revelada, según la propia definición contenida en el artículo 39 del citado acuerdo.

En virtud de lo anterior, y concluyendo en sentido distinto a la mayor parte de los estudios que sobre este tema existen hasta la fecha, y que sólo habían vislumbrado la posibilidad de un régimen internacional en materia de secretos industriales, evidentemente en ausencia de los cambios que se han suscitado desde el mes de enero de 1995 ; puede afirmarse a partir de la cascada de modificaciones legislativas que se han dado y que habrán de concluir en los años por venir dentro de los países parte de la Organización Mundial de Comercio, que en breve se contará con un esquema sustantivo uniforme sobre secretos industriales.

La precisión que se hace sobre el aspecto sustantivo de la uniformidad no es casual, sino que resulta medular para el contenido del siguiente capítulo, en el que se

tratará de definir la naturaleza de la información que es susceptible de ser protegida, la temporalidad a la que está sujeta, y el alcance de la protección a la vista de otras disposiciones legales vinculadas con la concurrencia económica, ya que ni siquiera en los países con una larga tradición en el análisis de esta figura, existe un consenso general sobre qué debe considerarse cómo secreto industrial, y qué no.⁴¹ De ahí la importancia de hacer una revisión sobre los antecedentes que existen en nuestro derecho interno, sin descartar los elementos y las consideraciones históricas de derecho comparado, originarias de los países de los que hemos “importado” esta figura. No tomar en cuenta estos antecedentes, sería una falta metodológica que arrojaría una conclusión equivocada a la pregunta inicialmente formulada : ¿ Qué son los secretos industriales ?

⁴¹ Sobre la definición de qué puede considerarse cómo un secreto industrial en los Estados Unidos de América, veáanse REBEL, J. Pace, Op. Cit. Y TOREN, Peter J.G., The Prosecution of Trade Secrets Under Federal Law, en Pepperdine Law Review. Diciembre de 1994.

III. NATUREZA JURIDICA LOS SECRETOS INDUSTRIALES

A. El Secreto y la Información Confidencial

La palabra secreto proviene etimológicamente de *secernere*, que hace alusión a una separación, es decir, a una cosa aislada y rodeada de obstáculos para impedir que sea conocida. El secreto, tradicionalmente referido al sigilo y al arcano, se entiende como :

“aquello que debe permanecer ignorado, desconocido u oculto por voluntad de la persona que a consecuencia de su revelación pueda sufrir una contrariedad o un perjuicio.”⁴²

De acuerdo al apartado respectivo del diccionario jurídico citado, el secreto no es una cosa concreta, ni una noticia, ni un hecho mismo. Sino que la cosa, la noticia o la información, son los hechos objeto del secreto. Esta apreciación no es accidental, pues hace referencia a una forma o velo que cubre de una manera particular a la información, y así, le otorga el carácter de secreto. Distinción clave para entender que, a través de estos otros asegunes particulares, y que no están relacionados exclusivamente con la confidencialidad, puede llegarse a determinar la existencia de un

⁴² DICCIONARIO Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, De. Porrúa, S.A., 4a Edición. México, 1991, pág. 2876

secreto industrial, a pesar de que este sea conocido parcialmente o divulgado de manera restringida.

Según se analizará en el apartado siguiente, a pesar de que la integración de los secretos industriales como tales se dio de manera indirecta a través de la inclusión en la legislación penal del delito genérico de revelación de secretos, cobra relevancia distinguirlos de otros secretos que existen en la legislación actual.

La legislación civil federal, no contempla de manera independiente la protección al secreto genérico de las personas como un atributo vinculado a la personalidad. Son las legislaciones de los estados de Puebla⁴³ y Jalisco, las que expresamente encuadran dentro de los derechos de la personalidad, el respeto al secreto personal. Sin abundar sobre el contenido de estos derechos y las consecuencias que su violación supone⁴⁴, vale la pena señalar pequeñas diferencias entre los artículos respectivos de los códigos civiles de ambos estados de la federación ; dicen en primer lugar los artículos 76 y 77 del ordenamiento poblano :

“ Art. 76.- Toda persona tiene derecho a que se respete :

.....

3.- El secreto epistolar, telefónico, profesional y *de su vida privada*.

⁴³ PACHECO Pulido, Guillermo, El Secreto en la Vida Jurídica, Ed. Porrúa, S.A., México, 1995, pág. 8.

⁴⁴ Ambas legislaciones establecen la posibilidad de demandar a quien viole estas disposiciones por el concepto de daño moral, sobre el tema, véase OCHOA Olvera, Salvador. La Demanda por Daño Moral, Publicaciones Mundo Nuevo, S.A., México, 1991.

Art. 77.- Sin consentimiento de una persona, no pueden revelarse los secretos de ésta, a menos que la revelación deba de realizarse por interés legítimo de quien la haga o en cumplimiento de un deber legal. “

Por su parte el código civil del estado de Jalisco en sus artículo 28 y 30 a la letra señala :

“ Art. 28.- Toda persona tiene derecho a que se respete :

.....

VII. El secreto epistolar, telefónico, profesional, *de comunicación teleimpresa* y el secreto testamentario ;

Art. 30.- Sin consentimiento de una persona, no pueden revelarse los secretos de ésta, a menos que la revelación deba de realizarse por interés legítimo de quien la haga o en cumplimiento de un deber legal. *La ley determinará quiénes tienen el deber de revelar un secreto.* “

En letras cursivas se señalan las diferencias entre ambos ordenamientos, que siguen una tendencia en el derecho civil a la protección de este tipo de derechos de la personalidad. Se ha tomado nota expresa de ambas disposiciones estatales, para distinguir con suficiencia, ésta figura de aquella prevista en la legislación especial sobre propiedad industrial, pues como queda claro de los textos transcritos, no es de la esencia de la primera reportar un beneficio económico, mientras que sí lo es de la segunda.

En este sentido, existen otros secretos que tampoco son objeto de protección de los secretos industriales, entre ellos se encuentran el bancario, aquél que deben guardar los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, las autoridades judiciales

en materia penal y civil sobre el contenido de las actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los servidores públicos respecto de la información que por su posición conocen y manejan, los notarios públicos por la misma razón; y la información privilegiada en materia financiera regulada por la Comisión Nacional de Valores, entre otros. Una apreciación especial sobre una disposición de la Ley Federal del Trabajo, se reserva para el siguiente apartado.⁴⁵

Extrañamente, en ningún capítulo del trabajo citado de Pacheco Pulido, se hace referencia a los secretos industriales, ni siquiera a su existencia en la Ley de Propiedad Industrial. Dicho lo anterior, podemos entrar a la revisión del proceso de ingreso y asimilación de la figura en México.

B. Desarrollo Histórico en México de los Secretos Industriales

Tal y como se expuso en la introducción de este trabajo, la llegada de los secretos industriales a México puede identificarse en dos etapas completamente distintas, tanto por la época, como por la fuente de derecho extranjero de la que proviene la figura.

⁴⁵ Un estudio exhaustivo sobre el tratamiento de los secretos en la vida jurídica puede encontrarse en PACHECO Pulido, Guillermo, Op. Cit.

1. La influencia del Derecho Francés

La primera influencia proviene del Código Civil napoleónico de 1804, surgido después de la revolución francesa, que adoptó sanciones civiles para proteger los secretos de fábrica contra actos ilegítimos violatorios de éstos, actualizando a su vez sanciones del orden penal, en el artículo 418 del código francés sobre la materia del año de 1810, y que a la letra decía :

“ Todo director, encargado, obrero de fábrica, que haya comunicado o intentado comunicar a extranjeros o a franceses residentes en países extranjeros, secretos de fábrica de la que es empleado, será castigado con prisión de dos a cinco años y con multa de quinientos a dos mil francos. Si éstos secretos han sido comunicados a franceses en Francia la pena será de prisión de tres meses a dos años y la multa de seis a doscientos francos.”⁴⁶

El artículo 767, correlativo en nuestro Código Penal de 1871 para el Distrito Federal, Territorio de Baja California y para toda la Nación sobre Delitos contra la Federación, contemplaba que :

“ Se impondrán dos años de prisión al que con grave perjuicio de otro, revele un secreto que esté obligado a guardar por haber tenido conocimiento de él o habersele confiado en razón de su estado, empleo o profesión. A esa pena se agregará la de quedar el delincuente suspenso por igual término en el ejercicio de su profesión o empleo.

Si el perjuicio que resulte no fuere grave, la pena será de arresto mayor. “⁴⁷

⁴⁶ LEDESMA, Julio C., Secretos de Fábrica, en Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXV, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1968, pág. 214.

⁴⁷ CODIGO Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre Delitos de Fuero Común y para toda la República sobre Delitos contra la Federación. Imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo de José María Sandoval, México, 1871.

Además de la evidente similitud en el contenido normativo de los dos artículos citados, la hipótesis que supone la influencia del primer artículo francés en la legislación mexicana, se confirma de la lectura de la síntesis de la resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 6 de julio de 1933, en el amparo en revisión 14772/32, con una mayoría de tres votos y que por lo que ve a este punto señala :

“ Si se atiende a la redacción de los artículos 210 y 211 del Código Penal del Distrito, se ve que el cuerpo del delito, tratándose de la revelación de secreto industrial, para quedar debidamente comprobado, requiere los siguientes elementos constitutivos: a).- Que haya sido revelado un secreto por el delincuente. b).- Que esa comunicación sea hecha sin justa causa y, a la vez, sin el consentimiento y en perjuicio de la víctima del delito. c).- Que el secreto llegue al conocimiento del reo, con motivo de su empleo, y, d).- Que el secreto revelado sea de carácter industrial. Esos cuatro elementos esenciales o específicos del delito, coinciden con los que, al comentar el artículo 418 del Código Penal Francés, enumera el tratadista E. Garcón, en su Código Penal anotado. Según dicho autor, los elementos constitutivos del delito son : Primero, la existencia de un secreto de fábrica; segundo, la comunicación de ese secreto; tercero, la calidad del autor de dicha comunicación; y cuarto, la intensión dolosa del agente. Como el Código Penal vigente no proporciona elementos para ilustrar acerca de lo que por secreto industrial debe entenderse jurídicamente, es necesario precisar la connotación legal de esa expresión;....”⁴⁸

Así las cosas, el capítulo de revelación de secretos del código de 1871 que comprendía desde el artículo 764 hasta el 774 inclusive, se ha transformado a lo largo de su evolución legislativa para quedar conformado en la actualidad únicamente por los artículos 210, 211 y 212 del Código Penal Federal en vigor, manteniendo sanciones penales para delitos relacionados con secretos industriales, además de los tipos delictivos que se establecen en la Ley de Propiedad Industrial, sin que por este

comentario deba suponerse que se copiaron de un ordenamiento a otro, como se demostrará en su momento.⁴⁹

Siguiendo la influencia del derecho francés, que interpretaba tanto la legislación civil como penal de aquella época por lo que ve a los elementos constitutivos de los secretos industriales, no puede dejar de considerarse el sentido de las resoluciones judiciales francesas:

“ La Corte de París por decisión del 18 de enero de 1850 ha evitado también la confusión entre el secreto de fábrica y la invención patentable, diciendo que no “ *había secreto de fábrica cuando se tratara de procedimientos de fábrica descriptos, - sic - conforme a la ley, en patentes depositadas y sometidas a publicidad.* “..... Ha considerado de igual modo el tribunal francés que para intentar apreciar la existencia de un secreto de fábrica no hay que buscar si los elementos que lo componen son o no patentables.⁵⁰

Por último, basta concluir aquí que el origen primario de la figura proviene de la legislación comentada y analizada en los párrafos que anteceden, pero anotando que la obligación de no revelar secretos industriales, además de constituir un imperativo penal, llegó también a la legislación laboral mexicana, según consta en la fracción XIII

⁴⁸ Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo XXXVIII, pág 1381. El subrayado es del autor.

⁴⁹ Otros aspectos relevantes de la misma resolución se comentarán en apartados siguientes, para demostrar el contenido material de la información que entonces y con base en aquella legislación penal, debía considerarse como secreto industrial. De igual forma se comentarán algunos aspectos sobre la disminución en el número de artículos que conformaban el capítulo en comento, así como las modificaciones en su contenido normativo.

⁵⁰ LEDESMA, Julio C., Op. Cit. págs. 215 y 216. El entrecomillado en cursivas es del autor citado y el segundo criterio respecto a la patentabilidad de los secretos industriales, proviene de otra resolución del año de 1912, distinta a la entrecomillada por Ledesma, a partir de la cual el autor citado concluye que los secretos de fábrica se aplican tanto a conocimientos tecnológicos patentables como a los no patentables ; tema que se abordará al profundizar en naturaleza jurídica de la figura.

del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo que enumera las obligaciones de los trabajadores, entre las que se encuentra:

“ XIII.- Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.”⁵¹

2. La Influencia del Derecho Anglosajón

Con el fin de demostrar la ausencia de influencias de otros cuerpos legislativos extranjeros en la adopción de la actual figura, desde 1933 hasta 1978 y después de este año, hasta la fecha ; a continuación se presenta un breve recuento del avance sobre el tema en este período.

a) Los años intermedios

Tuvieron que pasar muchos años para que se abordara el tema . Después de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año de 1933, y a la que se hace referencia en dos tesis aisladas aparentemente contradictorias según se analizará, no fue sino hasta 1978, cuando en interpretación del contenido de un contrato de transferencia de tecnología, se establecía en resolución aislada dictada

⁵¹ PACHECO Pulido, Guillermo, Op. Cit., pág 53

por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 486/78, que :

“Las cláusulas de guarda de secretos incluidas en los contratos sobre transferencia de tecnología, coinciden en la obligación para el adquirente de la tecnología, de no divulgar un conocimiento o sistema al que se tenido acceso en virtud de la prestación de servicios técnicos, ni de hacer otro uso del mismo especificado. En efecto, el uso de una patente o método puede ser facilitado, pero con la prohibición de hacerlo del conocimiento de otras personas salvo de aquéllos directamente relacionados con el mismo, e inclusive se puede obligar al receptor a incluir en los contratos de trabajo que celebre con sus empleados, una cláusula en la que éstos se comprometan a guardar el secreto comercial o industrial, al cual lógicamente tendrán acceso como consecuencia de la labor específica que desempeñan dentro de la empresa, situación jurídica que se surte en la generalidad de los contratos de transferencia de tecnología. Ahora bien, la obligación aludida tiene vigencia por el término del contrato que la contiene, ya que la finalidad de la misma es fundamentalmente la de impedir que terceras personas, básicamente competidoras, lleguen a conocer secretos industriales, causando un daño tanto al preceptor de tecnología, como al transmisor; sin embargo, aquella obligación no cesa el momento de concluir el término de vigencia del contrato, en virtud de que la misma no depende de la Ley de Transferencia de Tecnología, ni de los convenios que al respecto se hagan, surtiendo sus efectos con independencia de las prestaciones que constituyen el objeto real del contrato o sea en forma extracontractual, en virtud de que tal situación jurídica no se encuentra prevista dentro de las prohibiciones a que alude el artículo 7o. de la Ley citada, puesto que en las 14 fracciones que contiene aquel precepto sólo hace referencia en forma limitativa a los casos en que no se puede registrar un contrato o convenio, mas no se establece la situación de que al fenecer un contrato, también cesen los efectos de la cláusula de guarda de secretos.”⁵²

Se ha transcrito la totalidad de esta tesis en virtud de que no se mencionan en ningún momento, las disposiciones relativas de los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal. Efectivamente, ni aquellos artículos del código, ni ningún otro de la Ley de Invenciones y Marcas vigente a esa fecha, mencionaban supuesto legal aplicable al caso. Por lo tanto, es importante remarcar, que esta resolución no consideró en

⁵² Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo 109-114, pág 222, el subrayado es del autor.

momento alguno, los argumentos contenidos en la resolución mexicana de 1932, sino que en términos procesales aplicables al contenido de las sentencias, integró la obligación de no revelación de los secretos industriales una vez concluido el contrato de transferencia de tecnología.

Sin tomar en cuenta esta resolución, que se da en el período hostil de los países en desarrollo hacia el sistema internacional de la propiedad industrial, incluido México ; no existe ninguna otra consignada en el semanario judicial de la federación, sino que es hasta el año de 1996, bajo la vigencia de la nueva y reformada Ley de Propiedad Industrial, que se dicta una sentencia en un tribunal colegiado.⁵³

Con posterioridad a la sentencia de 1978, la figura originalmente importada de Europa pasó del Código Penal Federal a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, promulgada en 1991, que dio entrada a la definición, ahora sustantiva de los secretos industriales, así como a los nuevos tipos penales que sustituyeron a los previstos en aquél, por el principio de especialidad de la norma.⁵⁴ Sobre este punto cabe resaltar la anomalía existente tanto en el código penal federal, como en el del estado de Jalisco, donde a la fecha persiste un tipo penal específico previsto para secretos industriales en ambos ordenamientos. En el primer caso es el

⁵³ Semanario Judicial de la Federación, Novena Epoca, Tomo IV, pág 722.

⁵⁴ Ver artículos 82 al 86, y fracciones III, IV y V del artículo 223, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991

artículo 211, y en el de Jalisco es el artículo 143, los que establecen una penalidad concreta para la revelación punible del secreto industrial, y que no concuerda con lo previsto por el tipo penal especial del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial vigente. Ambas disposiciones no han sido reformadas desde la entrada en vigor de la reforma federal de 1991, y su modificación resulta a todas luces urgente.⁵⁵

De lo anterior queda claro que en este intervalo, no se generaron antecedentes adicionales de interpretación sobre los secretos industriales ; la única disposición que pudiera haber sufrido interpretaciones adicionales y que no se han confirmado en este estudio, es la fracción XIII del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo citada arriba.⁵⁶

Razón motivante de que la búsqueda del origen de la definición contenida en la ley de 1991, tuviera que iniciarse primero en el TLCAN de 1994, con el que prácticamente coincide⁵⁷, y después en la legislación norteamericana que sirvió de base al texto del tratado.

b) El derecho estadounidense

⁵⁵ CODIGO PENAL DEL ESTADO DE JALISCO. Y Penal Federal.

⁵⁶ La revisión de las eventuales resoluciones laborales sobre la materia, exceden el objeto de este estudio, y en esa virtud, no se han abordado.

⁵⁷ Los comentarios respecto de esta definición se encuentran en el apartado siguiente.

En el derecho inglés y norteamericano, los antecedentes del secreto industrial pueden encontrarse originalmente en el tratamiento que de los *torts*, actos ilícitos desde el punto de vista civil y que también pueden comprender a delitos como a cuasidelitos⁵⁸, se hacía principios y mediados del siglo XIX. Según algunos autores norteamericanos, los presupuestos procesales de aquella acción, estaban a su vez, íntimamente vinculados con un supuesto derecho de propiedad absoluto que se protegía de la violación por parte de terceros.⁵⁹

Pero los pasos que siguió cada país para su organización o codificación fueron distintos. Inglaterra, en una ordenanza del 8 de enero de 1903, estableció una disposición legal similar a aquella contenida en el código penal francés de 1810 y mexicano de 1871, creando un presupuesto sustantivo para la persecución de la indebida apropiación de secretos industriales.⁶⁰

Por su parte en los Estados Unidos, al ser los *torts* una materia que le compete hasta la fecha a las autoridades legislativa y judicial estatales, el proceso de avance y gestación fue distinto. Pondremos especial énfasis en el caso estadounidense, que a través de las instituciones tradicionales del derecho anglosajón, fue conformando un cuerpo de disposiciones que concluyeron en el texto que tiene nuestra ley actualmente.

⁵⁸ CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo, Diccionario Jurídico Inglés- Español, Tomo 1, Editorial Heliasta, S.R.L., Edición Argentina, Impreso en Brasil, 1993, pág. 622.

⁵⁹ REBEL, J. Pace, Op. Cit. Pág.91.

⁶⁰ El texto medular de dicha ordenanza puede consultarse en LEDESMA, Julio, Op. Cit, pág 214.

Con el paso del tiempo, las resoluciones de las cortes estadounidenses de todos los estados en materia de *torts*, se resumieron en el *Restatement of Torts* del año de 1939, un instrumento que agrupa un conjunto de trabajos de doctrina que exponen y analizan en forma similar a un código comentado, las principales reglas jurídicas de origen jurisprudencial aplicables en los Estados Unidos. De aquél *restatement*, la sección 757 versaba sobre la Apropiación Indebida de Secretos Industriales.⁶¹ El hecho de que tales reglas se encontraran organizadas en este instrumento, no significaba que fuera obligatoria su instrumentación, sino que sirvió de guía para los órganos legislativos locales.

A este primer modelo, siguió la *Uniform Trade Secrets Act* (UTSA), cuya naturaleza ya fuera explicada en la introducción de este trabajo, y que adoptada en el seno de la Conferencia Nacional de Comisionados de Leyes Estatales Uniformes en 1979, fuera reformada en 1985.⁶²

La definición de secretos industriales contenida en dicha acta, la exclusión de la información que no es considerada como tal y otra serie de notas características que se analizarán en el siguiente apartado, coinciden prácticamente con el texto reformado en

⁶¹ REBEL J., Pace, Op. Cit., pág 93.

⁶² Idem., pág 97.

1994 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en México, y difieren de los textos contenidos en la legislación penal del siglo pasado.⁶³

De todo esto se colige, que nuestra legislación especial de 1991, recibió una influencia muy importante, tanto de la UTSA, como del Restatement of Torts, lo que invita a estudiar qué se define por secreto industrial bajo dichos instrumentos, tanto en aquellos apartados que no se adoptaron, como en la interpretación que de la misma se ha hecho en los Estados Unidos. Por otro lado y para concluir con los antecedentes extranjeros del génesis de las disposiciones actuales, cabe señalar que puede identificarse una influencia mínima, o más bien coincidencia con la definición establecida por la Unión Europea, en lo que ve al medio tangible en que habrá de constar el secreto, previsión que se incluye también en la UTSA.⁶⁴

Por último, vale la pena anotar que las modificaciones hechas al capítulo de secretos industriales de la ley mexicana en 1994, tuvieron que ver con el inminente ingreso a la Organización Mundial de Comercio. México, como ya lo había hecho con el TCLAN, modificó con anticipación las reformas previstas en el TRIPS Agreement comentado en páginas anteriores.

⁶³ Un interesante y minucioso estudio sobre la necesidad de crear la Federal Trade Secrets Act, puede encontrarse en el estudio citado de Pace Rebel, donde se ponen de manifiesto contradicciones entre legislaciones estatales; al grado de que algunas consideran que sólo la información patentable es susceptible de ser protegida y otros consideran lo contrario.

C. Definición del Secreto Industrial

A continuación se presentan dos apartados que tratan respectivamente, la definición otorgada en el primer periodo de adaptación de la figura ; así como la definición vigente contenida en la ley especial, y que se predica con independencia de la comisión de un delito. Como veremos en los párrafos siguientes, la existencia del secreto industrial y su definición se encontraban vinculados a la violación de una norma penal, cosa que no sucede en la actualidad, y que resulta determinante para asumir la definición correcta, según las influencias extranjeras descritas en el apartado anterior.

1. Definición del derecho europeo y del código penal federal

Como se ha señalado antes, la tradición europea de codificación penal de la violación a secretos industriales, no tenía una definición sustantiva contenida en la norma, sino que como señala Poulliet, la obligación y facultad de aportarla se entendía otorgada al juez⁶⁴, o en términos generales a la doctrina, de la que la actividad del último se nutría. Incluso, en el proyecto de ley sobre concurrencia desleal del año de

⁶⁴ Comentarios sobre la legislación europea, japonesa y de corea del sur sobre el tema de secretos industriales, pueden encontrarse en las páginas 225 y 226 de la obra citada de BOULWARE, Margaret A., PYLE, Jeffrey A. y TURNER.

1896, presentado por el Consejo Federal del Imperio Alemán, se consideraba inútil incluir una definición de dicho tipo de secreto.⁶⁶

En nuestro país y de acuerdo al contenido de la resolución del año de 1933 comentada antes, se introdujo la definición de Garcon, extraída de su código penal anotado y que dice :

“.....Garcón considera que el secreto industrial o de fábrica, consiste en un procedimiento industrial, sea o no patentable, pero que solamente es conocido por un limitado número de industriales, quienes han sustraído el conocimiento del mismo, a sus competidores, o, de otra manera, el procedimiento de fabricación que por no estar al alcance de todos, representa para su dueño un valor mercantil, de tal manera que su divulgación le reporte un perjuicio apreciable.....”⁶⁷

Misma que influyó en el criterio de la primera sala, que continúa explicando el contenido material de la información susceptible de ser considerada como secreto industrial en la misma tesis, para determinar a su vez que :

“..... Concordando este conjunto de principios con nuestra legislación, puede establecerse que por secreto industrial o de fábrica, se entiende una idea o un procedimiento que, dentro de las condiciones normales que predominan en el mercado, no es conocido sino por limitado número de personas y es desconocido por los demás, especialmente por aquél que se beneficia conociéndolo delictuosamente. Sería antijurídico afirmar que para que exista un secreto industrial, fuera necesario demostrar que determinada idea o procedimiento, era desconocido en lo absoluto, por cualquier otra persona, pues semejante afirmación llevaría al absurdo, ya que, dando tal connotación al concepto secreto, se haría nugatoria la disposición penal respectiva,

⁶⁵ Citado por LEDESMA, Julio C, Op. Cit., pág 215, en Poulliet, Eugenio : *Triaté théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique*, Paris, 1915

⁶⁶ Idem., pág 215. Una exposición de las diversas opiniones de la época puede encontrarse aquí.

⁶⁷ Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo XXXVIII, pág 1381.

pues es física y legalmente imposible comprobar que un procedimiento o una idea, sean totalmente desconocidos en todo el mundo.....”⁶⁸

Es de señalar que existe otra tesis aislada, extraída del caso *Alter Max*, es decir la misma resolución de 1933, que no aporta elementos tendientes a acotar la definición, sino que habla de una especie del género de secretos industriales, abundando en aquellos secretos industriales patentables.⁶⁹

Continuando con la interpretación de la definición de la figura proveniente del Código Penal francés, es de señalarse que en ese contexto, no se entendían incluidas de manera generalmente aceptada las prácticas comerciales, o la información vinculada a éstas, sino que el ámbito de protección se reducía a la actividad industrial, mucho menos al área de servicios, según explica Ledesma :

“... pueden ser considerados como secretos industriales, la lista de los clientes, los planes de desarrollo.....etcétera. Sin embargo, su tutela está comúnmente sometida a los mismos principios que regulan el amparo de los secretos de fábrica propiamente dichos, como así lo entiende nuestra ley penal - la española -, a despecho de los Códigos penales francés e italiano que no los incluyen entre los secretos que protegen.”⁷⁰

Así las cosas, es de concluirse que la definición de este concepto hasta antes de la entrada en vigor de la ley de 1991 y del artículo 82 de la misma, debe tomarse tanto de la doctrina extranjera que interpretó los artículos penales comentados,

⁶⁸ Ibidem.

⁶⁹ Idem., pág. 1382.

como de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Alter Max que integró una de aquellas corrientes doctrinales.

Por lo tanto, las resoluciones del poder judicial federal comentadas, que interpretaron el contenido respectivo de los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal para aportar una definición del bien jurídico tutelado, que por la especialidad de la norma debería desaparecer y no es aplicable actualmente ; así como el contenido de la ley de transferencia de tecnología abrogada, no pueden ser utilizadas para descifrar el sentido del citado artículo 82 vigente de la Ley de la Propiedad Industrial.

2. Definición de la Uniform Trade Secrets Act y del TLCAN

Como se mencionó en párrafos anteriores ⁷⁰, la definición actual del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, coincide conceptualmente con aquella contenida en el TLCAN y con la prevista en la UTSA. Ambas son definiciones sustantivas, distintas de la descrita renglones arriba, que no resultan de la interpretación directa de una norma de carácter penal, aunque si fueron resultado del proceso evolutivo de estas interpretaciones, pues surgieron del *Restatement of Torts* norteamericano.

⁷⁰ LEDESMA, Julio, Op. Cit. pág. 216

⁷¹ Supra Capítulo II, B, 2 b).

Respecto del contenido de la UTSA, nos remitimos a las consideraciones hechas por Christopher Rebel en el estudio citado en capítulos anteriores⁷², donde propone la necesidad de transmitir la competencia legislativa en la materia al fuero federal en los Estados Unidos. Esta acta, recordemos del año de 1985, amplía la definición contenida en el Restatement of Torts de 1939, definiendo el secreto industrial como :

“ cualquier información incluyendo una fórmula, patrón, compilación, programa, artefacto, método, técnica o proceso, que :

(i) otorgue valor económico independiente, actual o potencial, en virtud de no ser generalmente conocida, y no ser inmediatamente accesible por medios propios a personas que puedan obtener valor económico de su divulgación o uso, - competidores - y que haya sido sujeta a esfuerzos razonables bajo las circunstancias para mantener su confidencialidad “⁷³

Por su parte, el encabezado del artículo 1711 del TLCAN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 1993, se refiere a los Secretos Industriales y de Negocios, en una clara interpretación de los *trade secrets* norteamericanos, y en su versión en español a la letra dice :

“ 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 de comercio, en la medida que :

(a) la información sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas 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

⁷² Supra Capítulo II, Inciso B, Nota al pie número 34.

⁷³ Idem, pág. 97.

(c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado **medidas razonables para mantenerla secreta**.⁷⁴

Las partes subrayadas de cada definición, hacen referencia a los elementos de lo que debe considerarse como secreto, y que junto con las excepciones contenidas en cada cuerpo legislativo, incluyendo el mexicano, configuran el límite de lo que sí puede considerarse como secreto. Apuntadas aquí de manera sólo comparativa, cuando se analicen los elementos de la definición mexicana, se hará primero, la correlación de elementos en ambas definiciones, para establecer la identidad conceptual, y después una referencia de derecho comparado a la interpretación de la UTSA que han hecho los tribunales competentes en los Estados Unidos, para señalar aproximativamente lo que podría considerarse en México como el contenido real de esta figura.

3. Definición del TRIPS Agreement

La sección séptima del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, reproduce prácticamente la definición contenida en el TLCAN con una diferencia substancial respecto del valor de la información. La comparación se hizo entre los textos en inglés de ambos instrumentos en virtud de que no se tuvo acceso a un ejemplar en español del TRIPS Agreement. Mientras en el TLCAN la información puede tener un valor actual o potencial, en el TRIPS *Agreement*

⁷⁴ Publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 20 de septiembre de 1993.

sólo se reconoce como secreto industrial a la información con un valor actual, las diferencias en el inciso c) de ambos artículos son sólo de redacción más no de contenido. Se transcriben a continuación los textos originales en inglés de la parte de cada artículo, referida a la definición de secreto industrial e información no divulgada respectivamente señalando con cursivas las únicas diferencias.

El texto del TLCAN dice :

“Article 1711: Trade Secrets

1. Each Party shall provide the legal means for any person to prevent trade secrets from being disclosed to, acquired by, or used by others without the consent of the person lawfully in control of the information in a manner contrary to honest commercial practices, in so far as:

(a) the information is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons that normally deal with the kind of information in question;

(b) the information has actual or potential commercial value because it is secret; and

(c) the person lawfully in control of the information has taken reasonable steps under the circumstances to keep it secret.”

El TRIPS Agreement por su parte señala :

“ SECTION 7: PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION

Article 39

.....

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

(b) has commercial value because it is secret; and

(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret. “

Siguiendo los razonamientos hechos en el capítulo en que se trató la posición de los secretos industriales en el sistema internacional de la propiedad industrial, queda ilustrada con la comparación aquí hecha, la uniformidad internacional, conceptual y sustantiva de la figura de secretos industriales, implementada a través del TRIPS Agreement en los países parte de la OMC.⁷⁵

4. Definición de la Ley de la Propiedad Industrial

La ley fue reformada en el año de 1994⁷⁶ para integrar los compromisos del TRIPS Agreement, y que no están directamente relacionados con la definición, sino con la integración de los artículos 86 y 86 bis, relativos a productos farmoquímicos y agroquímicos, que son correlativos de la obligación asumida por México en el tercer párrafo del artículo 39 del acuerdo internacional en comento.

Así las cosas, y con el fin de proceder al posterior análisis de los elementos de la definición de la ley mexicana, a continuación se transcriben los dos primeros párrafos,

⁷⁵ REBEL, J. Pace Christopher, The Case for a Federal Trade Secrets Act, en Harvard Journal of Law & Technology, Primavera de 1995, pág. 117. En el caso de los Estados Unidos la uniformidad no se ha actualizado en virtud de que ni el TLCAN, ni el acta final de la OMC, son lo que en doctrina llaman self-executing international agreements.

⁷⁶ Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 1994.

del citado artículo 82, el tercero se omite intencionalmente, pues define por exclusión al secreto industrial :

“Art. 82.- Se considera secreto industrial a -(i)- toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le - (ii) signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual (iii) 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 - (iv) 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 - (v)- sea del dominio público, la que - (vi) - 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.⁷⁷

D. Elementos de la definición

En el artículo transcrito se han señalado con números romanos en minúsculas, los elementos fundamentales de la definición, que coinciden en términos generales con los previstos en los instrumentos internacionales analizados y que se abordarán por separado.

1. Información aplicable en materia industrial, comercial o de servicios

El primer punto de discusión, retomando lo expuesto en el capítulo de la apropiación de los bienes inmateriales, consiste en el tipo de información que es susceptible de ser protegida, y en la forma en qué el sujeto titular del secreto, llega a tener una relación jurídica con ésta. De acuerdo a los razonamientos expuestos en el ensayo de Pérez Miranda citado, el secreto industrial se identifica al *know how*, y proviene de un acto creativo, inventivo y novedoso que tiene como fin el logro de información tecnológica de aplicación industrial.⁷⁸ Esta inexacta apreciación, revela un conocimiento limitado de la figura, y sigue la línea de argumentación de los países subdesarrollados importadores de tecnología⁷⁹ expuesta en el capítulo segundo, según revelan las fuentes de referencia por él citadas, ya que limita la naturaleza de la información susceptible de ser protegida, solamente a aquella que el citado autor define como “*conocimientos técnicos secretos patentables, pero no patentados.*”⁸⁰ La base de la argumentación de Pérez Miranda consiste en afirmar que el secreto industrial es una invención aun no revelada; suponemos que llega a esta errónea conclusión, al interpretar lo que se ha señalado como el sexto elemento de la definición, y siguiendo

⁷⁷ LEYES y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, Ed. Porrúa, México, 1997, págs. 30 y 31

⁷⁸ PEREZ Miranda, Rafael, Op. Cit., pág 138.

⁷⁹ PEREZ J., Rafael y RIGHI, Estebán, señalan en su obra citada que : “ En aquellos casos en los que la protección a través del secreto industrial o las cláusulas de confidencialidad no son suficientes, o cuando se estima que la actividad de investigación realizada por terceros puede lograr el procedimiento o el producto que se desea proteger, el titular del conocimiento tecnológico podrá acudir al patentamiento, con lo que obtendrá el uso exclusivo por un plazo determinable. “

⁸⁰ PEREZ Miranda, Op. Cit., págs. 139, 140 y 141.

involuntariamente a Poulliet y Allart, “ quienes consideran que la novedad debe apreciarse de la misma manera que en patentes de invención.”⁸¹ Baste decir por ahora, que no es en todos los casos un acto inventivo, el que da origen a un secreto industrial, y por lo tanto, la gama de posibilidades de protección, resulta tan ilimitada, como las formas de operación y actividades de las personas físicas o morales que decidan conservar de manera confidencial cierta información. Si el legislador internacional - me permito esta licencia técnico - poética - y su fiel seguidor mexicano, hubieran considerado que tal era la naturaleza de la información, se hubiera simplificado con mucho, la discusión que inició en Francia e Inglaterra según vimos desde principios y mediados del siglo pasado, en Estados Unidos aproximadamente en 1837, y que en México apenas comienza ; con la creación de la figura de la *invención secreta* de Pérez Miranda : desafortunadamente la realidad es otra.⁸²

En este sentido apunta la transformación de la redacción del artículo 1711 del TLCAN al 39 del TRIPS Agreement, ya que de una revisión minuciosa podemos percibir que el primero habla de secretos industriales - *trade secrets* - y la segunda de información no divulgada - *undisclosed information* - ; cambio de criterio que no consideramos accidental, sino acaecido debido al destino global y no regional de la

⁸¹ Poulliet, Eugenio, Op. Cit. pág 1159 y Allart, Henri : *Traité Théorique et pratique de la concurrence déloyale*, París, 1892, pág 229, citados en LEDESMA, Julio c., Op. Cit pág 224.

⁸² Respecto al requisito de novedad, véase PETERSON, Gale R., *Trade Secrets in an Information Age*, en *Houston Law Review*, Primavera de 1995. 32 Hous. L. Rev. 385, pág 37 ; según Peterson, el *Restatement of Torts* señala que tal novedad no es requisito para la existencia del secreto industrial, en virtud de que a diferencia de la patente que protege de la actividad inventiva de terceras personas, el secreto industrial no

segunda disposición, así como a la amplitud de los conocimientos que pueden ser protegidos, tantos, que en la legislación mexicana incluyen a la prestación de servicios.

Por último, e insistiendo en el contenido de la información y partiendo de la única resolución generada después de la publicación de la ley mexicana en 1991 y hasta el año de 1996, que obra registrada en el Semanario Judicial de la Federación, es de apuntarse que el poder judicial federal ha considerado que la información de carácter comercial puede constituir un secreto industrial según la tesis que se transcribe :

“ 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.”⁸³

La referencia del cuarto elemento señalado en la definición, se hace por anticipado en virtud de la relación que con el tipo de información tiene. A la vista de la claridad del elemento en cuestión, sólo resta decir que el ejercicio conceptual de inclusión en alguno de los supuestos normativos, habrá de hacerse comparando la aplicación práctica de la información a alguna de estas actividades o productos.

protege de la actividad creativa independiente.

⁸³ Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Amparo en revisión 504/96, pág. 722

Así las cosas, se retoma la conclusión avizorada diciendo que la información materia del secreto industrial, debe cumplir dos tipos de requisitos para conformar a éste : uno interno que se refiere a la información en sí misma, y otro externo que hace referencia a la actividad de terceros respecto de dicha información, según seguirá explicando.

2. La ventaja competitiva o económica

Este requisito interno, tiene relación con la diferencia señalada entre el TRIPS Agreement y el TLCAN ; en el primero el valor económico tenía que estar actualizado, en el segundo podía ser potencial. Siguiendo el último criterio, la legislación mexicana considera tanto al valor potencial - la ventaja competitiva -, como al valor económico, características indispensables en sentido disyuntivo, para que el secreto industrial tenga tal carácter. El mismo *Restatement of Torts* habla expresamente de la ventaja competitiva y no del valor de la información, ligando dicha ventaja, por ejemplo, al valor que la competencia podría estar dispuesta a pagar por dicha información y el dinero y esfuerzo dedicado a su creación, entre otros ; sin que deba interpretarse como valor absoluto de la información o valor intrínseco.⁸⁴

⁸⁴ Idem, pág. 39 Los elementos específicos de lo que el Restatement of Torts considera necesarios para la existencia del secreto pueden consultarse en MCDANIEL, C. Steven, Protecting Biotechnology Trade Secrets in University and Industrial Research, en *Houston Journal of International Law*, Primavera de 1994.

La ausencia de un estudio profundo sobre este elemento queda evidenciada en el ensayo citado de Pérez Miranda, en el que sólo menciona que la ventaja competitiva fue adicionada por el Senado en el proceso legislativo, sin preguntarse a qué se habría debido esa adición.⁸⁵

La determinación que en México se practique sobre el valor de la información, estará vinculado con el la especialidad y los criterios generalmente aceptados de valoración en el área de aplicación de la información, fundados en el sistema pericial establecido en nuestro régimen judicial en caso de conflicto.

3. Los medios adoptados para conservar la confidencialidad

El requisito de confidencialidad está ligado tanto al desconocimiento general en el área de aplicación de la información, como a los esfuerzos que despliegue el titular del secreto industrial para mantener la información en ese estado. En la doctrina norteamericana se distinguen dos grados de confidencialidad: uno absoluto y otro relativo, prevaleciendo la opinión de que es el relativo el aplicable, ya que asumir el absoluto, llevaría a adoptar la posición doctrinal que liga a los secretos industriales con las invenciones. Este principio general, parte de la consideración de que una serie de personas vinculadas al proceso industrial o a la actividad comercial, tendrán

⁸⁵ PEREZ Miranda, Rafael. Op. Cit., pág 144.

forzosamente que conocer el secreto parcialmente para estar en posibilidad de desarrollar la actividad a la que éste se dirige.⁸⁶ En igual sentido, se han pronunciado los tribunales estadounidenses al considerar que aun cuando una parte del total de los secretos sea conocida en otra rama industrial, este hecho no destruye la confidencialidad del conjunto aplicado de manera organizada, sistemática y diferenciada por su titular.⁸⁷

Por otro lado, y como parte integrante de estos medios, debe considerarse la divulgación limitada o restringida, a que está forzado y obligado el titular, con el fin de crear causas jurídicas que obliguen a su vez, a quienes por alguna razón laboral o metalaboral les sea transmitida la información,⁸⁸ a mantener la discreción y confidencialidad ; distinta de aquella consistente en tomar las medidas necesarias para que terceros no tengan acceso a la información. Esta última obligación se ha hecho consistir en los mecanismos de seguridad instaurados en la empresa o negociación en la que los secretos se aplican, para que no exista conocimiento pleno o generalizado de la misma, ya que la negligencia imputable al titular comprometido por interés propio a la preservación del carácter confidencial, puede en un caso extremo, desproveer del mismo a la información objeto de la protección legal. Ejemplificativamente, pueden

⁸⁶ Las líneas cuantitativas en la práctica estadounidense han llegado a casos en los que la confidencialidad se ha conservado después de la revelación ordenada y restringida a más de 5000 personas. Sobre el particular ver MARTIN, Derek P, Op. Cit., pág 188.

⁸⁷ PETERSON, Gale R., Trade Secrets in an Information Age, en Houston Law Review, Primavera de 1995, págs. 53, 54 y 55.

mencionarse acciones tales como conservar en un lugar cerrado los documentos o medios tangibles en los que conste el secreto y establecer claves de acceso o contraseñas en sistemas de cómputo cuando se conserve de esta forma. La falta a esta obligación puede devenir en que la información se transforme y eventualmente llegue al dominio público por culpa de su titular.⁸⁹

Este elemento constituye lo que en ciertos sectores de la doctrina se denominó como la “teoría de la voluntad”, y que justificaba la protección legal en virtud de la existencia de una voluntad expresa por parte del titular originario para conservar la información en secreto, opuesta a la “teoría del interés” - lo que hemos denominado como el valor actual - y que sostenía que el elemento justificativo más importante era el valor real que la información significaba para la empresa ; teorías que se fusionaron en una tercera, denominada por Pérez Miranda como la de la coincidencia, y que se encuentra presente en nuestra ley.⁹⁰

4. El dominio público y el conocimiento de un técnico en la materia

⁸⁸ Más adelante analizaremos los contratos de confidencialidad como causa contractual del conocimiento y de la obligación de reserva.

⁸⁹ Un estudio sobre los medios recomendados al patrón para prevenir la apropiación indebida de los secretos industriales a partir de la existencia de la relación laboral puede encontrarse en la obra citada de MARTIN, Derek P.

⁹⁰ PEREZ Miranda, Rafael

Como se decía para efectos de los medios de protección, destinados a que la información no llegue al dominio público, este concepto se funda en el acceso libre e independiente que otras personas o competidores tengan a la información, sin el concurso de la información que custodia su titular. Influye en este punto también, según la doctrina que analizaba los códigos penales europeos y el mexicano, y la norteamericana por su parte, el hecho de que la información sea o no utilizada en el momento en que se arguye que es secreta.⁹¹ Pero de igual forma, si la información considerada indebidamente como secreto es pública, se utiliza para los mismos fines y no ha sido olvidada, la protección deberá ser negada : la confidencialidad no existe.

Cosa distinta sucede con la evidencia que dicha información pueda tener para un técnico en la materia. Como se anotaba en la nota a pie de página número 79, el secreto industrial no protege de la actividad inventiva independiente, que a primer vista parece del todo lógico ; lo interesante es que tampoco protege del análisis que los competidores puedan hacer del producto resultado del proceso mantenido secreto, para llegar a la deducción del proceso, o el desmembramiento del producto mismo cuando éste sea el medio tangible en el que se concreten la aplicación de los conocimientos contenidos en el secreto.

⁹¹ Dice sobre el particular LEDESMA, en su obra citada que : “ Ciertos inventos que han caído en el olvido con el transcurso del tiempo, pueden ser aplicados nuevamente o adquirir actualidad con el cambio de las condiciones de la industria. Se pueden transformar en objeto de un secreto de fábrica digno de tutela aun cuando no privilegiado al no existir en la casi mayor parte de las legislaciones las patentes de resurrección. “

Esta actividad de revisión minuciosa de los productos resultado de un secreto industrial, y que desde nuestra perspectiva no constituyen una actividad ilícita, se ha denominado en los Estados Unidos de América como *Reverse Engineering* (Ingeniería en Reversa) o adquisición lícita.⁹² El razonamiento detrás de este principio apunta en el sentido de considerar que cuando el secreto ha sido revelado por el producto mismo, entonces no ha lugar a sostenerse la existencia del secreto.

Otra cuestión distinta se ha planteado respecto de este tema, suponiendo la posibilidad de que el objeto a ser revisado se obtenga de manera ilícita en primer lugar, y que después de la revisión e ingeniería en reversa se llegue a la conclusión del proceso para su fabricación. Las resoluciones de los tribunales norteamericanos se han dividido tomando en cuenta hechos circunstanciales por cada caso sin que exista un criterio definido para este problema.⁹³

Para finalizar con el análisis de las características necesarias e indispensables de la confidencialidad para el secreto industrial, es fundamental comentar el ámbito nacional de ésta, y que difiere de lo que en materia de patentes se conoce como el *estado de la técnica*, definido por la propia ley mexicana en la fracción segunda del artículo 12 como :

⁹² PETERSON, Gale R., Op. Cit., pág 81 y siguientes. Pérez Miranda se refiere a este concepto en la página 147 de su obra citada.

⁹³ Idem, pág 83.

“ ... el 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. “⁹⁴

En tanto la información que conforma a un secreto en México, y que puede eventualmente ser conocida en el extranjero, no ingrese a lo que podríamos denominar como el dominio público nacional o al conocimiento evidente para un técnico en la materia de nuestro país, el secreto industrial deberá por ende, subsistir. Su lisa y llana existencia en el extranjero no es suficiente para que la información pierda la calidad citada ; pero la consecuente introducción practicada por algún interesado en que el secreto desaparezca, tendrá ciertamente, esa natural consecuencia.

E. Conclusión sobre la naturaleza jurídica

En vista de lo expuesto en los apartados que preceden, y que definen los requisitos exigibles para que la información comercial o industrial sea susceptible de protección, concluiremos este capítulo con una recapitulación de las consideraciones hechas respecto de la naturaleza jurídica del secreto como tal, y especificando para

⁹⁴ LEYES y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, Ed. Porrúa, México, 1997, pág. 14.

efectos del secreto, lo que se expuso en el capítulo relativo a la apropiación de los bienes inmateriales, para resolver una pregunta muy concreta : ¿Cuál es el fundamento jurídico de la protección del secreto industrial?⁹⁵

1. Derecho ex contractu

La teoría que explica el origen de la obligación de confidencialidad a partir de la relación laboral o de otra índole contractual, es en exceso limitada, pues parte de la base de una sola forma de comunicación del secreto a terceros, además de que no considera que la obligación es oponible con independencia del acceso que se tenga ella, y abarca además una obligación de abstención distinta a la de no comunicar, y qué consiste en no utilizar, ni apropiarse indebidamente del mismo, como se analizará en el capítulo referente al alcance de la protección legal.

2. Derecho de la personalidad

Como se mencionó al exponer la legislación civil existente en los estados de Puebla y Jalisco, el derecho de la personalidad referido al secreto, carece de valor potencial o actual en sí mismo, sino que en sentido diverso, otorga la posibilidad de ejercer acciones judiciales en caso de su violación, siendo la fuente del origen

⁹⁵ En la exposición de las diferentes posturas que se han asumido para explicar la naturaleza del secreto industrial seguiremos el apartado respectivo en la obra citada de Julio Ledesma, y que resume las consideraciones hechas en el derecho europeo, y coincide con aquellas investigadas en la interpretación del derecho estadounidense.

patrimonial que se asigna a la violación, el daño moral causado por la revelación, y no la indebida apropiación de una serie de conocimientos e información con valor en sí misma, o con valor relativo para los competidores de su titular. Además, las características propias de este tipo de derechos, entre los que se encuentra la intransmisibilidad, pues se extinguen con la muerte ⁹⁶; haría imposible su transmisión, que en el caso de los secretos industriales sí es posible. Por lo tanto, resulta igualmente inapropiada para la explicación de la naturaleza jurídica.

3. Derecho de la Clientela

Esta teoría funda el contenido del derecho en que la explotación exclusiva de la información objeto del secreto tiende a asegurar la clientela ; se trata según sus autores, de un derecho dinámico y no estático que emana de la fortuna en formación y no de la fortuna adquirida. En la terminología usada hasta, ahora, esta teoría distinguiría entre el valor potencial y el valor actual, situando la importancia en el valor potencial. Esta postura no considera los caracteres sobre valor absoluto y valor relativo que la información puede tener, expuestos en relación con el valor de la información y la ventaja competitiva, y por lo tanto, tampoco resulta suficiente.

⁹⁶ Las características de los derechos de la personalidad pueden consultarse en el artículo 26 del Código Civil de Jalisco y 74 del respectivo del Estado de Puebla, que aunque diferentes respecto de la intransmisibilidad no revista en Puebla, coinciden en la inalienabilidad.

4. Derecho de propiedad

Como sostuvimos en el capítulo sobre la apropiación de los bienes inmateriales, siguiendo a diversos autores, y aun cuando en el derecho mexicano la protección de la propiedad industrial parta del otorgamiento de un derecho de monopolio⁹⁷, podemos concluir de nuevo, ante la evidencia de los argumentos contenidos en este capítulo, y la influencia del derecho extranjero sobre la constitución de la figura, que materialmente, los secretos industriales, “ se encuentran sujetos a un sistema de propiedad particular, restringido y restrictivo, que opera con reglas más minuciosas que la propiedad en general, pero que conserva los fundamentos básicos del derecho de propiedad previsto en la legislación civil “. ⁹⁸ A diferencia de las invenciones, la actividad intelectual del titular originario de un secreto industrial, puede ser creativa en el sentido inventivo, o aglutinadora y organizadora de un conjunto de información adquirida a través de la experiencia comercial, industrial o de prestación de servicios o de otros medios alternativos.

Por último, y como se dijo : “Faltar al cuidado de los requisitos limitativos para la protección de cada bien inmaterial - en este caso el secreto industrial - previstos en la legislación especial, puede suponer la pérdida de los derechos subjetivos exigibles a

⁹⁷ Diferimos de la opinión de Pérez Miranda a pesar de la disposición constitucional, pues lo secretos industriales tan no constituyen un derecho de monopolio, que mediante la ingeniería en reversa pueden perder su naturaleza.

⁹⁸ Ver supra páginas 24 y 25.

terceros. Reglas propias y adecuadas al tipo y la naturaleza de cada especie de bien inmaterial, - los requisitos constitutivos que se señalaron antes - permiten el acceso a la calidad de propietario de - los - secretos industriales. Si la propiedad absoluta ha evolucionado hasta llegar a la moderna concepción de la propiedad social, es de sostenerse que las particularidades y exigencias necesarias para el reconocimiento de los derechos... - de propiedad sobre los secretos industriales -, son formalidades que inhieren en la posibilidad de existencia de - éstos -. ”⁹⁹

⁹⁹ Ibidem.

IV. MEDIOS Y ALCANCE DE LA PROTECCION LEGAL.

A. Formalidad necesaria para la protección.

Además de los requisitos de fondo analizados en el capítulo anterior, en éste se analizarán los requisitos formales establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial vigente para conceder protección a la información.

Como se había dicho anteriormente, los secretos no se someten a un procedimiento previo de registro o calificación para determinar que la información confidencial acumulada o creada por su titular originario, tenga ese carácter. Tampoco existe la expedición de documentos públicos de ninguna índole de los que pueda desprenderse la calidad de propietario de los mismos. La definición respecto de la existencia de un interés susceptible de ser protegido, surge una vez que éstos han sido objeto de un robo, de una apropiación o divulgación indebida, o de que un tercero reclame la inexistencia del secreto como tal, alegando la ausencia de alguno de los requisitos de fondo aplicables a la calidad de la información.¹⁰⁰

¹⁰⁰ BOULWARE, Margaret A., PYLE, Jeffrey A. y TURNER, Op. Cit., pág 228.

En este sentido el artículo 83 de la ley establece lo que Pérez Miranda denomina como un requisito de objetividad¹⁰¹, consistente en que la información constitutiva de los secretos industriales, obre en algún medio tangible :

“ Art. 83.- 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. “

Consideramos que este elemento formal, lo es también de existencia, y no es subsanable en caso de que la violación a la confidencialidad ocurra antes de la organización y consignación de los elementos que forman parte del secreto, en alguno de los medios citados, pues el sentido de la palabra *deberá* , es taxativo y no deja lugar a interpretaciones que podrían suponer la posibilidad de que la forma existiera antes o después de una eventual apropiación o divulgación ilícita.

El establecimiento de este requisito formal - la necesidad de que la información se contenga en un medio escrito - se transmite de la ley mexicana de 1991 directamente al segundo párrafo del TLCAN y ésta a su vez, seguramente la recupera de las disposiciones de la Unión Europea aplicables a la materia que coinciden con este

¹⁰¹ PEREZ Miranda, Rafael, Op. Cit., pág 142.

presupuesto¹⁰²; pues a diferencia del caso europeo, en los Estados Unidos de América, este concepto ha sido estudiado primordialmente para determinar si el secreto era un bien inmaterial susceptible de robo o si debía constar en un medio tangible, mediante la interpretación de una ley federal sobre el robo de la propiedad.¹⁰³

Desarrollando este requisito formal, es de deducirse la obligatoriedad de que su forma tangible, contenga en sí misma la mención expresa de que dicha información constituye un secreto industrial, aunque sea respecto de los requisitos de fondo. De lo contrario se estaría en presencia de una serie de conocimientos eminentemente empíricos y desarticulados, que no conformarían un sistema, sino que se entenderían como los llamados *tours de main* - prácticas manuales - o como un conjunto de reglas tácitas de comercialización o prestación de servicios.

Con esto no se pretende afirmar que forzosamente debe existir un documento similar al que se relaciona como propuesta de manual para la protección de secretos industriales en la segunda parte del apéndice de este trabajo, y que haría las veces de una guía, pues esa interpretación añadiría al artículo 83, un contenido normativo del que carece; según nuestra opinión, la interpretación debe partir de la posibilidad de identificar objetivamente un conjunto de información que, con los requisitos de fondo y

¹⁰² BOULWARE, Margaret A., PYLE, Jeffrey A. y TURNER, Op. Cit., pág. 226.

¹⁰³ Ver TOREN, Peter J.G., The Prosecution of Trade Secrets Under Federal Law, en Pepperdine Law Review. Diciembre de 1994, página 297.

éste formal, pueda reconocerse materialmente como tal, sin que exista una “ etiqueta “ adherida a la misma, que la catalogue de antemano como secreto industrial. Pues como se expuso respecto de los medios a disponer para preservar la confidencialidad, es posible que el secreto exista por el ejercicio de estos medios sin que su titular estuviera consciente con antelación a la violación , de que había desarrollado un secreto industrial, pero al que fortuitamente hubiera llegado por su práctica de negocios y conservado en secreto por convenir así a sus intereses.

B. Temporalidad de la protección

Nada dice la ley mexicana sobre el tiempo que prevalecerá la protección legal para el secreto industrial. Es nuestra opinión que sujeta dicha temporalidad, ya sea de un día a cien años, a una serie de requisitos objetivos analizados, y que son los que determinan el tiempo que la información conservará la naturaleza de secreto industrial. La información que conforma el secreto, está sujeta a una serie de vicisitudes y peligros que la exponen constantemente a que pierda su naturaleza por varias vías - el desarrollo independiente, la ingeniería en reversa, la lícita importación del sistema de algún otro país, entre muchos otros - y por lo tanto no goza de los derechos de exclusividad previstos para las invenciones protegidas a través de las patentes. Como hemos afirmado, estas particularidades separan el secreto industrial por mucho, de la invención patentada, y por lo tanto su tratamiento no puede asimilarse, pues aunque la

información constitutiva del secreto puede ser patentable, no es forzoso que tenga esta característica para ser objeto de protección.

Recordando las doctrinas que sostienen la identidad entre información objeto del secreto industrial y “ conocimientos técnicos secretos patentables pero no patentados ”¹⁰⁴, de nuevo Pérez Miranda interpreta que los contratos que se celebren para la transmisión de éstos conocimientos, deben estar sujetos a un término máximo de diez años, pues de acuerdo a su criterio la protección a los secretos no

“debe superar en ningún caso los diez años de protección otorgados a la invención registrada como modelo de utilidad. Este plazo no es arbitrario - aunque con arbitrariedad afirma - se debe considerar que la invención protegida mediante el secreto industrial no ha podido ser evaluada - no tiene por que serlo - y, en consecuencia, no se puede presumir en su favor que sería patentable. La restricción monopólica - que como hemos analizado, no existe - que deriva de la cláusula de confidencialidad no puede tener una vigencia más amplia que la que se derivaría de su publicidad y registro formal.”¹⁰⁵

Sobre el particular, puede abundarse en el texto del artículo 1711 del TLCAN que si se refiere a la temporalidad y que en su párrafo tres dice :

“ 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.”¹⁰⁶

¹⁰⁴ Supra

¹⁰⁵ PEREZ Miranda, Op. Cit., pág 154.

¹⁰⁶ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993.

Aun cuando la disposición del TLCAN citada no es de aplicación directa, pues como se explicó en el capítulo relativo al sistema internacional de la propiedad industrial, consiste en una disposición de : “ Las que permiten o exigen a los Estados miembros legislar en el campo de la propiedad industrial ”¹⁰⁷, si otorga un campo referencial de interpretación. Recordemos que tanto la disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, como el texto del TLCAN, siguieron el procedimiento establecido en el artículo 72 constitucional para aprobación y promulgación de leyes.

Por su parte, afirma Julio Ledesma en su obra citada que :

“ El secreto de fábrica a diferencia de los derechos integrantes de la propiedad industrial, no está sujeto como la propiedad común a ninguna limitación en el tiempo, por lo que podemos afirmar que es perpetuo. Pues se extinción sólo acontece en el caso de pérdida de novedad. ”¹⁰⁸

Es claro que esta precisión obedece a que el secreto industrial nada tiene que ver con las restricciones monopólicas aplicables para las patentes, la fragilidad de los secretos industriales deriva de la posibilidad de que otros accedan al mismo resultado, y por lo tanto del libre juego de las fuerzas y agentes del mercado particular donde la

¹⁰⁷ Supra 34.

información mantenida secreta resulte útil. Sobre este punto Pérez Miranda erróneamente considera que se genera una situación monopólica, pues mediante la confidencialidad se impide la difusión del conocimiento sobre los procesos y productos que otorgan una situación de privilegio en el mercado, derivando toda su argumentación de la disposición constitucional en materia de monopolios que se comentó antes y que no puede aplicarse a los secretos industriales, por no constituir éstos monopolio alguno. Tan es así que la Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 constitucional en el área de monopolios y libre concurrencia, no incluye definición alguna ni directa, ni indirectamente en sus artículos 8, 9 y 10, que pudiera suponer que el secreto industrial constituye un monopolio ; ni en el sentido que ha perdido esa naturaleza por las disposiciones expresas y especiales en materia de propiedad industrial.

Nuestra opinión es que la tradición jurídica y de aplicación práctica de esta figura en sus países de origen, ha creado cierta racionalidad respecto a la temporalidad, y que se deriva justamente de la exposición a las reglas de mercado a las que se encuentra sujeta la información conservada como secreto industrial. Mientras ésta resulte más valiosa, más competidores invertirán crecientes recursos para desarrollarla o para descubrirla a través de medios lícitos. En la medida en que su aplicación carezca

¹⁰⁸ LEDESMA, Julio C., Op. CIT., pág 223.

de valor real o potencial, podrá permanecer en el anonimato inexorablemente sin perjuicio para la libre competencia.

Así las cosas, las interpretaciones que establecen límites en la vigencia de éstos derechos, hacen una interpretación de derecho económico internacional, a partir de una serie de principios generalmente aceptados, de los que se deriva la necesidad de la difusión y acceso mayoritario al conocimiento para el desarrollo de la humanidad, y que en cierta medida, justifica la racionalidad de las reglas aplicables para las patentes. La animadversión a conceder una protección legal mayor a los secretos industriales, o igual a la que les corresponde, obedece a que en la gran mayoría de los casos, es el poder de las transnacionales el que detenta los derechos de titularidad sobre secretos industriales, y pocas veces lo es el pequeño o mediano empresario, mucho menos el de nuestro país.

Pero nos parece poco consecuente y riguroso en términos intelectuales, el pretender dar este giro interpretativo a la legislación vigente en México, que ha abandonado en su contenido normativo el discurso reivindicatorio de las causas de los países subdesarrollados. Por el contrario, es cierto y a nadie puede aparecerle desconocida nuestra franca dependencia tecnológica, cuya explicación no es objeto de este análisis, y que no se resuelve retorciendo la interpretación de la ley para dar razón a una serie de argumentos cuya validez no está en tela de juicio. La posibilidad de que

México los haga valer en su legislación interna ligada al contexto internacional actual - como la mayoría de las cosas - , sin excluirse simultáneamente de una serie de beneficios derivados de la asunción de ciertos principios en materia de propiedad industrial, es un acertijo que dejó planteado a aquellos a quienes interese la definición de la política exterior.

C. Derechos derivados de los secretos industriales

Trataremos ahora de explicar con detalle y suficiencia cuáles son los derechos subjetivos asimilables a esta propiedad *sui generis* que hemos caracterizado para los secretos industriales, que podrán ser ejercitados por su titular originario, sus causahabientes o por aquellos a los que hay transmitido parcialmente la información con la posibilidad de gozar y disfrutar el contenido patrimonial de los mismos. En sentido negativo, la ley establece un derecho exclusivo de uso al prohibirlo a terceros que hayan accedido al secreto por relaciones laborales o contractuales genéricas, así como sancionando a los que lo obtengan o transmitan utilizando medios ilícitos. Más adelante se presentará un breve análisis sobre los delitos previstos en el artículo 223 de la ley.

Este contenido subjetivo se deriva en primer lugar, del artículo 84 que en su primer párrafo refiere :

“Art. 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto por ningún medio. “

La facultad de conceder el uso del secreto a un tercero, supone en una interpretación en sentido contrario, que el derecho exclusivo al uso se encuentra reservado, en tanto permanezcan las condiciones y requisitos que informan al secreto industrial de esa naturaleza. Sigue el artículo 85 diciendo que :

“ Toda aquella persona que con motivo de su relación de 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. “

La naturaleza de este derecho de exclusividad, creemos que es efectivamente la de un derecho subjetivo surgido a partir de la protección legal en tanto permanezcan las condiciones que caracterizan al secreto, en diferencia a Pérez Miranda que sostiene que el derecho subjetivo surge a partir de la celebración del contrato donde se transmiten los derechos, y que son derechos subjetivos generados por el contrato los que pueden exigirse, y no derechos subjetivos derivados de la titularidad misma. Nos parece que esta explicación limitativa, no incluye los hechos derivados de actos ilícitos o penales, donde la ley otorga ese derecho de exclusividad con independencia de la celebración de contrato alguno.

Por otra parte, cuentan con un segundo derecho, consistente en la posibilidad de transmisión de los secretos, y que ha creado ciertas diferencias respecto de los efectos que tienen la transmisión parcial o absoluta del mismo cuando ésta es voluntaria, o aquella total ocurrida por obra de transmisiones forzosas en contra de la voluntad de su titular.

En el primer supuesto se ha discutido si la transmisión absoluta priva al titular originario del uso, tomando en cuenta consideraciones de competencia económica relacionadas con la prohibición del pacto de no competir. Algunas posiciones afirman que no se puede pretender el desvanecimiento mental de los conocimientos adquiridos a lo largo de los años cuando se trata de personas físicas. Creemos que el dato que aporta la diferencia sustancial y la pauta para tomar una decisión aplicable a ambos casos es el de la persona moral, donde siendo ésta titular de los derechos sobre los secretos industriales, puede efectivamente como entidad jurídica y económica, abstenerse de utilizar los secretos mediante sus órganos concretos de administración. Razonamiento que resulta igualmente aplicable para quienes han trabajado en una empresa en la que se utilizaron secretos industriales. Algunos autores, afirman que no puede mantenerse la obligación de no divulgar y no utilizar después de concluido el

contrato que dio origen a la transmisión, partiendo de las reglas de libre concurrencia y de la imposibilidad de establecer en los contratos cláusulas de no competir.¹⁰⁹

Para contradecir esta postura, resulta propicio remitirse a la resolución comentada del año de 1978, en la que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolviendo el amparo en revisión 486/97, por unanimidad de votos resolvió que :

“ Las cláusulas de guarda de secretos incluidas en los contratos sobre transferencia de tecnología, coinciden en la obligación para el adquirente de la tecnología, de no divulgar un conocimiento o sistema al que se tenido acceso en virtud de la prestación de servicios técnicos, ni de hacer otro uso del mismo especificado..... se puede obligar al receptor a incluir en los contratos de trabajo que celebre con sus empleados, una cláusula en la que éstos se comprometan a guardar el secreto comercial o industrial,..... la finalidad de - dicha obligación -.....es fundamentalmente la de impedir que terceras personas, básicamente competidoras, lleguen a conocer secretos industriales, causando un daño tanto al preceptor de tecnología, como al transmisor; sin embargo, aquella obligación no cesa el momento de concluir el término de vigencia del contrato, en virtud de que la misma no depende de la Ley de Transferencia de Tecnología, ni de los convenios que al respecto se hagan, surtiendo sus efectos con independencia de las prestaciones que constituyen el objeto real del contrato o sea en forma extracontractual, en virtud de que tal situación jurídica no se encuentra prevista dentro de las prohibiciones a que alude el artículo 7o. de la Ley citada, puesto que en las 14 fracciones que contiene aquel precepto sólo hace referencia en forma limitativa a los casos en que no se puede registrar un contrato o convenio, mas no se establece la situación de que al fenecer un contrato, también cesen los efectos de la cláusula de guarda de secretos.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Este tema es además objeto de análisis en el derecho de competencia ; un resumen de las principales posturas en los Estados Unidos sobre los *covenants not to compete* y su relación con las cláusulas de confidencialidad en contratos laborales, puede encontrarse en DEREK, Martin P., Op. Cit., páginas 191 y siguientes.

¹¹⁰ Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Tomo 119-114, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pág. 222

Aun cuando no hace las veces de una interpretación directa a la legislación vigente, pues como se comentó anteriormente, fue expedida antes de la entrada en vigor de la ley actual, si aporta algunos datos sobre el sentido de interpretación que debe otorgarse a las obligaciones contractuales y aquellas que no se derivan de ésta fuente, en relación con la obligación de guardar reserva sobre el secreto y en particular también, evitar su uso. Si bajo el esquema de una legislación mucho más restrictiva se entendía que la obligación de conservar la confidencialidad, persistía después de concluido el acuerdo de transferencia, es de entenderse que ahora, esa obligación que no es sólo ex - contractu, permanece inalterada en tanto exista el secreto industrial como tal.

D. Contratos de Confidencialidad

En lo sucesivo se utilizará esta denominación genérica para designar aquellos contratos en los que restringe la divulgación de los secretos industriales, así como para designar aquellos instrumentos en los que el contenido obligacional suponga la transmisión parcial de la posibilidad de divulgar de manera limitada la información objeto del contrato.

Siendo los secretos industriales el tema central del contrato de confidencialidad,

lo que habrá de definir el contenido obligacional en cada caso tiene que ver justamente con el alcance que las partes acuerden respecto de la transmisión y la posibilidad de divulgación. En este sentido se hace referencia al manual contenido en el apéndice de esta tesis, donde se establecen reglas de divulgación al interior de una sociedad, titular originaria de los derechos sobre secretos industriales como presupuesto de legitimación para la celebración de este tipo de instrumentos. En el manual citado, se hace una descripción de las facultades otorgadas a órganos de administración de una sociedad anónima, para que éstos en ejercicio de las obligaciones que les han sido atribuidas por la asamblea general de accionistas, transmitan con reglas predefinidas los secretos industriales.

En este mismo sentido, son aplicables a este instrumento las reglas generales para los contratos mercantiles atípicos, según los ha denominado la doctrina, y previstos por el artículo 78 del Código de Comercio que a la letra dice :

“ En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. “

Consideramos que estas reglas de interpretación para los contratos atípicos en materia mercantil, resultan también aplicables a esta especie de instrumento contractual

previsto indirectamente y de manera innominada en el artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial que por su parte señala :

“ Art.84.-.....

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 se consideren como confidenciales. “

Consideramos que la última disposición transcrita, hace referencia en concreto a contratos de transferencia de tecnología, y no propiamente a lo que hemos denominado como contratos de confidencialidad independientes, pues se menciona la posibilidad de que una parte de la información transmitida no sea confidencial, mientras que en los contratos atípicos de los que hablamos, el objeto es precisamente preservar la confidencialidad de toda la información.

Por lo que hace a las restricciones sobre el contenido material de la transmisión, baste hacer referencia al artículo 79 del Código de Comercio que prohíbe las convenciones ilícitas, diciendo que sólo podrán ser objeto de estos contratos de confidencialidad, los secretos industriales en sentido estricto - cumpliendo todos los requisitos formales y de fondo - establecidos en la ley ; y por lo tanto, resulta ocioso abordar especialmente que puede y que no puede ser objeto del contrato.¹¹¹ En este

¹¹¹ Pérez Miranda sostiene que sólo puede ser objeto de este tipo de contratos, a los que llama de Transferencia de un Secreto Industrial, la información patentable no patentada, disintimos de esa consideración y remitimos a sus argumentos contenidos en la página 150 y siguientes de su obra citada.

orden de ideas, restaría sólo abundar sobre las cláusulas de no competir que pudieran implicar estos instrumentos, o incluso la violación a la garantía constitucional de la libertad de trabajo, en virtud de que el antiguo, empleado o socio se vea imposibilitado a utilizar la información protegida por el secreto. Es de argumentarse que en la mayoría de los casos, la libertad de trabajo no está asociada a la utilización de un sistema particular para el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios concretas. Efectivamente, es probable que algún trabajador haya adquirido cierta experiencia en una disciplina industrial mediante el uso de una parte de los secretos industriales de su antiguo empleador ; la obligación de no revelar no se haría consistir en que el ex empleado en cuestión dejara de ser zapatero, por ejemplo, sino justamente, en que no utilizara la información parcial o total del secreto industrial para el desarrollo de dicha actividad.

En igual sentido, pero en relación a las restricciones gubernamentales que pretendieran imponerse a la transmisión contractual de estos conocimientos, se pronuncia el párrafo cuarto del artículo 1711 del TLCAN diciendo :

“ 4. Ninguna de las Partes desalentará, ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos industriales o de negocios, imponiendo condiciones excesivas o

48047

discriminatorias a tales licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o de negocios. ¹¹²

La existencia del secreto industrial será un presupuesto esencial para la correlativa vida jurídica del contrato. El secreto objeto del mismo, podrá ser enajenado a través de los medios utilizados en la legislación civil y mercantil, compra venta, permuta y donación, o su uso autorizado podrá de igual forma, convenirse o cederse, parcial o totalmente y de manera gratuita u onerosa, a través del arrendamiento, comodato, depósito o prenda, en estricto apego a la voluntad manifiesta de las partes.

Por último, cabe añadirse que convenciones sobre secretos industriales, podrán pactarse de manera paralela o accesoria, a aquellos instrumentos que originen la relación contractual primaria entre las partes : contratos de joint venture, de asociación en participación, contratos laborales y de comisión mercantil, por mencionar algunos ejemplos solamente.

En el apéndice de este trabajo, junto con la propuesta de manual para la protección de secretos industriales, se incluyen dos modelos de contratos de

¹¹² Este precepto hace una clara alusión histórica a la intención de evitar los antiguos controles de transferencia de tecnología, que vinculadas a requisitos formales y técnico legales, obstruían el licenciamiento voluntario de dichos secretos.

confidencialidad, que tienen como base exclusivamente hacer del conocimiento de terceros los secretos industriales, por razones laborales o de negocios, incluyendo una cláusula que faculta a la divulgación restringida o la prohíbe. Es importante precisar que no puede tomarse como un modelo general, pues en el contenido de los mismo, no se establecen supuestos posibles como la enajenación absoluta, el arrendamiento, el comodato, u otros supuestos jurídicos que dependerían exclusivamente de la relación laboral, mercantil o de negocios primordial entre las partes, o incluso, cuando la transmisión del secreto sea la única causa de la relación jurídica entre los contratantes.

V. PÉRDIDA Y VIOLACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD

A. Pérdida de la Confidencialidad

La libre concurrencia de otros actores económicos y competidores del titular originario de un secreto industrial, tienen la capacidad, los medios legales y materiales disponibles, para desarrollar investigación y prácticas independientes, o relacionadas con el examen y análisis del producto resultante de un proceso protegido por un secreto industrial, para llegar por medios lícitos a la deducción de los componentes que lo informan.

Este tema, el de la pérdida de la novedad, como lo denomina Ledesma, es de carácter fundamental para determinar si un secreto industrial sigue existiendo. Con el fin de distinguir las dos formas en que el secreto puede materialmente perder su confidencialidad, hemos de estudiar en este primer punto, aquellos medios que se han señalado ya antes, a través de los cuales el secreto pierde su naturaleza y entra al dominio público, o se vuelve evidente para un técnico en la materia. Por lo tanto, el factor determinante para distinguir entre la pérdida de la confidencialidad y la violación a ésta, que se tratará en el siguiente apartado, habrá de consistir en la licitud de las causas que generaron como efecto el que el secreto se divulgue parcial o totalmente.

Para efectos del primer caso, del que no puede defender a su titular el cúmulo de derechos otorgados por la ley, definiremos a la pérdida de la confidencialidad, como el acto o serie de actos lícitos a través de los cuales, la información contenida en el secreto deja de reunir la totalidad de los requisitos previstos en la ley para ser protegido, ya sea a partir de la actividad independiente y lícita de actores y factores externos distintos a su titular ; o de aquellos que desplegados de manera voluntaria y consciente por su titular o de forma negligente en perjuicio de la confidencialidad que debe resguardar respecto de la información protegida, tienen como consecuencia directa o indirecta, que ésta pase a ser del conocimiento del dominio público o evidente para un técnico en la materia.

Después de lo expuesto en relación con los procesos de ingeniería en reversa y de las distinciones fundamentales de la figura de los secretos industriales con las patentes, no queda duda alguna de que el riesgo que decide correr el propietario de un secreto industrial, es elevado en comparación con los medios de que puede disponer para la protección y preservación de la información en ese estado, partiendo de la base de que no puede influir directamente sobre los demás actores y competidores con el fin de que éstos no desarrollen tal o cual producto o sistema. Violentar estas normas, a través de actos ilícitos desde el punto de vista de la Ley Federal de Competencia Económica, y de otros sancionables por la legislación civil y penal, podría provocar la eventual sanción de perder dichos derechos, en función de obstruir el desarrollo de determinadas disciplinas aplicables al área económica en cuestión. Pues si por ejemplo,

una persona implementara medios para preservar en la confidencialidad los resultados obtenidos por competidores, en perjuicio del resto de los demás agentes concurrentes ; dependiendo del tamaño del mercado, se estaría ante una práctica monopólica relativa sancionable, que además tendría como efecto declarar que la información originalmente secreta, resulta ahora evidente para un técnico e la materia, tomando en cuenta la llegada a ese resultado por medios propios distintos al conocimiento directo de la información protegida artificial e ilícitamente.

En este punto, vale la pena traer a colación la opinión del tratadista Ledesma, quien engloba las formas lícitas de conocimiento del secreto - pérdida de la confidencialidad - en las siguientes categorías :

- a) Conocimiento derivado de publicaciones, que contengan todas las particularidades del proceso y que se encuentre a disposición del público.
- b) Conocimiento derivado de dibujos y fotografías que en sí aportan la explicación del secreto.
- c) Conocimiento derivado de la aplicación o uso del secreto.(Ingeniería en Reversa.)
- d) Conocimiento derivado de exposiciones o concursos.¹¹³

¹¹³ LEDESMA, Julio C., OP. Cit., pág 228.

Estos y otros medios citados por el autor en cuestión, no difieren de lo expuesto hasta ahora, en cambio considera que la revelación culposa del secreto por parte de su propietario, debe matizarse para poder determinar si se dio la pérdida de la novedad y el secreto desapareció. De acuerdo a Ledesma, quien se apoya en las consideraciones hechas por el italiano Luzzatto, la mera negligencia, indiscreción o falta de cuidado, no constituye por sí un acto suficiente para tener por ocurrida la pérdida de confidencialidad, pues sostiene que :

“ En este caso, se requiere para la extinción de la novedad, no sólo tener noticias acerca del secreto, sino también haber adquirido el conocimiento de sus particularidades indispensables para poder ejecutarlo o llevarlo a la práctica. ¹¹⁴

Consideramos que por ser parte de los elementos de existencia, la obligación de preservar la confidencialidad a cargo de su titular, no se le puede eximir circunstancialmente, en virtud de no tener la voluntad expresa de revelación. Justamente la diligencia en la divulgación limitada, es una obligación impuesta a quienes habrán de prevalerse de este figura y su incumplimiento - por ejemplo, el hecho de transmitir la información sin notificar fehacientemente a quien la recibe de

¹¹⁴ Ibidem, citando en el tema a LUZZATO, Enrique, Trattato generales delle privative industriali, Milano, 1930, t.2, pág 55.

que es un secreto industrial lo transmitido - tendrá por resultado, la pérdida de los derechos otorgados en la ley.¹¹⁵

Las consecuencias posteriores al hecho desprovisorio de la confidencialidad se pueden hacer consistir enunciativamente en las siguientes :

- Pérdida del derechos de propiedad especial, en virtud de la desaparición formal del bien protegido.¹¹⁶
- Pérdida relativa del valor actual o potencial de la obligación.
- Extinción de las obligaciones de confidencialidad de terceros obligados a evitar la divulgación.
- Extinción de los derechos exclusivos de uso sobre la información constitutiva del secreto.
- Imposibilidad de hacer valer acciones de carácter civil o penal previamente disponibles, en virtud de la desaparición del presupuesto procesal para la ambas, la existencia de un secreto industrial y de la acción respectiva.

B. Especies de violación a la confidencialidad

¹¹⁵ Diversas resoluciones sobre el grado de responsabilidad que debió ejercer el titular obligado, y las determinaciones respecto de cuáles de estos actos causaron la pérdida de la confidencialidad, pueden consultarse en PETERSON, Gale R., Op. Cit., páginas 57 y siguientes.

¹¹⁶ Entendido el derecho de propiedad especial, como aquél definido en el apartado relativo a la conceptualización de la naturaleza jurídica de los secretos industriales.

A diferencia de los supuestos enumerados por actos lícitos que tienen como consecuencia la desaparición del secreto industrial, en este último título, revisaremos aquellos casos en los que son medios ilícitos los que permiten el conocimiento, divulgación o utilización no autorizada por parte de terceros, de la información protegida por el secreto industrial y que en virtud de la ilicitud originaria del acto de conocimiento, no desprovveen de la naturaleza de secreto industrial a la información.

Los antecedentes respecto de esta postura pueden encontrarse en la ley inglesa de 1907 sobre el particular, que estableció que la transmisión fraudulenta no privaba de novedad al objeto del secreto, en la jurisprudencia italiana¹¹⁷ y en la práctica estadounidense.¹¹⁸ En este sentido, resulta natural la obligación de mantener en reserva las actuaciones judiciales que se originen con motivo de estas violaciones como veremos más adelante.

1. Las sanciones civiles

En primer lugar existe la posibilidad de dirigir acciones del orden civil por el concepto de daños y perjuicios, en los casos que señala el artículo 86 :

“Art. 86.- La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o que haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o

¹¹⁷ LEDESMA, Julio, C. ; Op. Cit., pág 230.

¹¹⁸ PETERSON, Gale R., Op. Cit, páginas 58 y siguientes.

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. “

La sanción civil se endereza en contra de aquellos que podrían considerarse en una analogía libre de materia penal, como los autores intelectuales del ilícito civil, y el segundo párrafo establece en general la posibilidad de enderezar acciones contra cualquier sujeto que haya desplegado medidas o actos fuera de la ley para llegar a conocer la información. Es importante también acotar, que en materia civil no se hace ninguna referencia a la intención o voluntad del infractor, pues obedece al hecho objetivo de que la revelación cause un daño o perjuicio, con independencia de que el destino que se le de a la información. Pues como veremos en materia penal, si es necesaria para la configuración del tipo delictivo, que exista la obtención de un beneficio económico para sí, para un tercero o la intención de causar perjuicio al titular originario o a quien lo detente legalmente.

Como hemos mencionado a lo largo de todo este trabajo, y ante la ausencia de registros o títulos que demuestren la titularidad de derechos sobre los secretos industriales, el presupuesto procesal para el ejercicio de la acción, que consistiría en la demostración de la existencia del secreto, podría ventilarse de manera preventiva en medios preparatorios de juicio al tener conocimiento de la posibilidad de violación o la

inminencia de ésta, u ofreciendo como prueba de la existencia de los mismos, los documentos o medios en los que éstos consten, y que obren en posesión del demandante, haciendo el razonamiento que lleve a la determinación de identidad con la información utilizada por su demandado, así como probando la ilicitud del acceso a ésta del último.

Surge aquí una pregunta sobre la autoridad competente que en esta materia tendría que determinar la existencia del secreto y que definitivamente no podría ser el juez civil en primer lugar, en virtud de la especialidad necesaria para llegar a esa conclusión. En este orden de ideas el afectado tiene a su disposición al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Propiedad Industrial, que pudiera resultar la autoridad pericial competente para determinar la existencia del secreto. Dentro de la estructura orgánica de dicho organismo de acuerdo a lo dispuesto en su estatuto orgánico, podría solicitarse, seguramente a costa de las partes, si así fuera el caso, la intervención de la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial que tiene entre sus facultades y obligaciones asignadas, la de emitir los dictámenes técnicos que le sean solicitados por el ministerio público federal y dar contestación a los requerimientos de informes y datos solicitados por esa Representación Social, así como resolver todos los requerimiento formulados

ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.¹¹⁹

De lo anterior se sigue que el eventual demandado en un proceso civil de esta naturaleza, tendría la garantía de audiencia de conocer ambos informes, tanto el del titular de la información y el del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para poder argumentar lo que a su derecho conviniera. En razón de lo anterior, y de que existirá una segura discusión respecto de la determinación de existencia del secreto, el artículo 86 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial asegura, al menos legalmente, que no se divulguen las actuaciones judiciales señalando :

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

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

Como parámetro mínimo, a pesar de que no se logre demostrar en el procedimiento el monto de los daños, aunque sí la violación de un secreto industrial, se introdujo mediante la reforma de 1994 a la ley, el artículo 221 BIS cuya explicación es redundante y que para tales efectos señala :

“ Art. 221 BIS.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la

¹¹⁹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1994.

prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley.¹²⁰

El ejercicio de estas acciones civiles no será excluyente de las penales que analizaremos, y la determinación, procedencia y vías aplicables se hará de acuerdo a la legislación civil federal, en virtud de la supletoriedad a la ley especial de igual naturaleza.

2. Las sanciones penales

En los tratados internacionales aquí citados no existe prevención expresa sobre sanciones aplicables en caso de violaciones civiles o penales, sino que su determinación se deja a la competencia de la legislación interna. En este sentido, la teoría de aplicación de la ley penal en nuestro país y que resulta sustancialmente distinta e independiente de aquella utilizada en los Estados Unidos, hace irrelevante que los comentarios que respecto de la naturaleza de la figura se han traído del derecho comparado, se reproduzcan aquí por lo que ve a la imposición de sanciones penales.¹²¹

En virtud de la especialidad de la norma en materia de propiedad industrial y como se había mencionado antes, prevalece la imposición de sanciones penales en virtud de los tipos delictivos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, a pesar de

¹²⁰ Ibidem.

¹²¹ De cualquier forma, un estudio exhaustivo sobre la protección penal de los secretos industriales en los estados Unidos de América, puede encontrarse en TOREN, Peter J.G., The Prosecution of Trade Secrets Under Federal Law, en *Pepperdine Law Review*. Diciembre de 1994.

que subsistan los tipos penales tanto en la legislación penal federal - artículos 210 y 211- como local en la mayoría de los estados.¹²²

En este sentido, es necesaria una reforma integral en la materia que elimine los tipos descritos en las codificaciones penales, para que queden establecidos únicamente aquellos previstos en el artículo 223 de la ley citada y que a la letra dicen :

“Art.- 223.- Son delitos :

.....

III.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo o 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 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.

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

V. Usar la información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de su trabajo, puesto, cargo o desempeño de su profesión, relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o de sus usuario autorizado, 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. “

Por último, de acuerdo a la legislación penal vigente, éste no se considera un delito grave, por lo que el indiciado tendrá derecho a la libertad de caución, así como

¹²² La falta de análisis sobre este particular es evidente al revisar las consideraciones hechas por Pérez Miranda, que describe ambos tipos delictivos sin reparar en la coocurrencia de sanciones penales diferentes para la misma conducta, en legislaciones totalmente distintas. A tal grado, que confunde sanciones aplicables en materia de autor, que nada tienen que ver los delitos previstos para secretos industriales.

también a la aplicación de las penas previstas en el artículo 224 y que van de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Esta multa, es por supuesto, independiente de los daños y perjuicios civiles que pudiera obtener el afectado en la vía correspondiente.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El género de los bienes inmateriales, está sujeto a un sistema de propiedad particular, restringido y restrictivo, que opera con reglas más minuciosas que la propiedad en general, pero que conserva los fundamentos básicos del derecho de propiedad previsto en la legislación civil. El creador de la idea y de su concreción, disponen de medios para transmitir los derechos subjetivos que tienen sobre el bien inmaterial a través del sistema previsto en la legislación especial vigente, que regula la el bien en cuestión. Los requisitos limitativos para la protección de cada uno de éstos bienes, consistentes en reglas propias y adecuadas a su tipo y naturaleza, permiten el acceso a la calidad de propietario de patentes, marcas o secretos industriales. Es de sostenerse que las particularidades y exigencias necesarias para el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, son formalidades que inhiere en la posibilidad de existencia del derecho sobre cada bien.

SEGUNDA.- La interpretación restrictiva hecha por el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, respecto del artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en lo que ve a uno de los aspectos contenidos en dicho artículo, relativo a la información no revelada - secretos industriales -; más que una precisión técnica o teórica, obedeció a la decisión de no alterar el texto de París a través de sus mecanismos particulares de revisión para

incluir el tema de secretos industriales ; sino que aprovechando la suscripción del acta final de la Organización Mundial de Comercio, en la que estarían representados prácticamente todos los miembros del Convenio de París, se homologaría la disposición sujetando a los nuevos integrantes de dicha organización, a la suscripción automática de ambos instrumentos. La obligación asumida por efecto del TRIPS Agreement constriñó a los firmantes, a incluir en su legislación nacional, medios de protección de esta información no revelada, según la propia definición contenida en el artículo 39 del citado acuerdo.

TERCERA.- Existen dos épocas diferenciables en el tratamiento de los Secretos Industriales en México, y entre las que puede identificarse un gran vacío doctrinal y de interpretación judicial sobre el tema. Una que obedeció primordialmente a la influencia del derecho europeo a través de las disposiciones asumidas en 1871 en el Código Penal de la época provenientes del Código Penal Francés de 1810, y otra que inicia con la inclusión del capítulo de los Secretos Industriales previsto en La Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y que entró en vigor en México en el año de 1991. Esta ley recibió una fuerte influencia en la definición del contenido de esta figura jurídica, tanto de la Uniform Trade Secrets Act de 1985, como del Restatement of Torts de 1939 estadounidenses. Por lo tanto, su estudio preliminar ante la ausencia de mayores antecedentes, debe partir de un estudio de derecho comparado en aquél país.

CUARTA.- Aun cuando en el derecho mexicano la protección de la propiedad industrial parta del otorgamiento de un derecho de monopolio, ante la evidencia de los argumentos expuestos en esta tesis, y a partir de la influencia del derecho extranjero sobre la constitución de la figura, puede concluirse que materialmente, los secretos industriales, son susceptibles de ser apropiados de acuerdo a la conclusión primera, y a diferencia de las invenciones, la actividad intelectual del titular originario de un secreto industrial, puede ser creativa en el sentido inventivo, o aglutinadora y organizadora de un conjunto de información adquirida a través de la experiencia comercial, industrial o de prestación de servicios o de otros medios alternativos, en tanto la información cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley para su existencia.

QUINTA.- La información susceptible de ser protegida a través de un secreto industrial, no tiene que ser forzosamente - aunque puede serlo - una invención de acuerdo a lo definido como tal en la Ley de la Propiedad Industrial vigente.

SEXTA.- No existe una temporalidad determinada con anticipación por la Ley de la Propiedad Industrial para la protección de los secretos industriales. La protección y existencia del secreto industrial puede subsistir indefinidamente en tanto concurren los requisitos de fondo y formales establecidos en la ley.

SEPTIMA.- La reforma de los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal y de los artículos correlativos en los estados resulta necesaria e impostergable, en virtud de que a la fecha, existen simultáneamente previstos, dos tipos penales excluyentes para la misma conducta - al menos genéricamente - de los que prevalece el establecido en los artículos 223 y 224 la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud del principio de especialidad aplicable en materia penal.

BIBLIOGRAFIA

ACUERDO sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Acta Final de la Organización Mundial de Comercio, Anexo 1C, Sitio de Internet OMC, <http://wto.org>.

ALVAREZ Soberanis, Jaime, La Reglamentación de la Legislación de Traspaso Tecnológico : Un Intento para Formular Criterios de Aplicación de la Ley, Estudios en Homenaje a Mantilla Molina, De. Porrúa, S.A., México, 19 ? ?.

BARRERA Graf, Jorge, Instituciones de Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, S.A., 2a. Edición. México, 1991.

BECERRA Ramírez, Manuel, Hacia el Nuevo Derecho Mexicano de la Propiedad Intelectual en El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Análisis, Diagnóstico y Propuestas Jurídicos., obra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1a Edición. México, 1993.

BOULWARE, Margaret A., PYLE, Jeffrey A. y TURNER, An Overview of Intellectual Property Rights Abroad, en Houston Journal of International Law, Primavera de 1995, 16 Hous. J. Int'l L 441.

CAVAZOS Treviño, Germán, Los Procedimientos de Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en Seminario sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para Jueces Federales Mexicanos, Secretaría de Educación Pública. México, 1993

CD - ROM de Jurisprudencia Ius 6, obra editada por el Centro Nacional Editor de Discos Compactos de la Universidad de Colima, México, 1996.

CD - ROM de Tratados Internacionales celebrados por México, obra editada por el Centro Nacional Editor de Discos Compactos de la Universidad de Colima, México 1993.

CERVANTES Ahumada, Raúl, Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, S.A., 4a Edición, México, 1986.

COBLENZ, Michael, Federal Protection of Trade Secrets : The Economic Spionage Act of 1996, en el boletín del Washington State Bar News, sitio en internet.

CODIGO Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre Delitos de Fuero Común y para toda la República sobre Delitos contra la Federación. Imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo de José María Sandoval, México, 1871.

CONSTITUCION Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Instituto de Investigaciones Jurídicas del Consejo de la Judicatura Federal, Tomos I y II, UNAM, 9a Edición, México, 1997.

DICCIONARIO Jurídico Espasa, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992.

DICCIONARIO Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, De. Porrúa, S.A., 4a Edición. México, 1991.

DI GIOVANI, Ileana, Derecho Internacional Económico, Ed. Abeledo-Perrot, 1a Edición., Buenos Aires, 1992.

EDGE, Amy R., Preventing Software Piracy Through Regional Trade Agreements: The Mexican Example, en North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation, Otoño de 1994. 20 N.C.J. Int'l Law & Com. Reg. 175

GARCIA, Frank J., Protection of Intellectual Property Rights in the North American Free Trade Agreement: A Successful Case of Regional Trade Regulation., en The American University Journal of International Law and Policy, Volume 8, Number 4, Summer 1993.

GARRONE, Jos, Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, Tomo III, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994.

GONZALEZ, George Y., Analysis of the Legal Implications of the Intellectual Property Provisions of the North American Free Trade Agreement, en Harvard International Law Journal, Primavera de 1993. 34 Harv. Int'l L.J. 305

JUAREZ Papas, Jorge F., La Competencia Desleal en el Marco de la Propiedad Industrial, en Tecnología y Propiedad Intelectual, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Año 3 Número 9, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1988.

KRYZDA, Bill F. y DOWNEY, Shaun F., Overview of Recent Changes in the Mexican Industrial Property Law and the Enforcement of Rights by the Relevant Government Authorities, en Canada-United States Law Journal, 1995. 21 Can.-U.S.L.J. 99.

- LADAS & PARRY, Intellectual Property Bulletins and Newsletters, sitio en internet <http://ladas.com>.
- LAVIÑA, Félix, Organización del Comercio Internacional, Ediciones de Palma, 1a Edición, Buenos Aires, 1993.
- LEDESMA, Julio C., Secretos de Fábrica, en Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXV, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1968.
- LEYES y Códigos de México, Código de Comercio y Leyes Complementarias, Ed. Porrúa, 63a Edición, México, 1995.
- LEYES y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, Ed. Porrúa, 21a Edición, México, 1997.
- MARTIN, Derek P., An Employer's Guide to Protecting Trade Secrets from Employee Misappropriation, en Brigham Young University Law Review, 1993. 1993 B. Y. U. L. Rev. 949
- MCDANIEL, C. Steven, Protecting Biotechnology Trade Secrets in University and Industrial Research, en Houston Journal of International Law, Primavera de 1994. 16 Hous. J. Int'l L 565
- MICHAUS, Martín R., México Perspective: Intellectual Property System, en Acces and Alianzas in the Americas. American Bar Association Section of International Law and Practice Fall Meeting. México, D.F. 1994.
- NAVA Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, S.A., 1a. Edición, México, 1985.
- NEFF, Richard E., Intellectual Property Rights in Mexico: Deficiencies in Legislation and Enforcement, en The United States- Mexico Law Institute Second Annual Conference. Santa Fe, New Mexico 1993.
- ORGANIZACIÓN Mundial de la Propiedad Intelectual, página de internet.
- PACHECO Pulido, Guillermo, El Secreto en la Vida Jurídica, Ed. Porrúa, S.A., 1a Edición, México, 1995.
- PALACIOS Luna, Manuel R., El Derecho Económico en México, Ed. Porrúa, S.A., 5a Edición, México, 1993.

PARRA Morales, Daniel Oswaldo, Aspectos Jurídicos y Económicos de la Transferencia de tecnología y los Principios de la Carta, en Derecho Económico Internacional: Análisis Jurídico de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, Fondo de Cultura Económica, 1a Edición, México, D.F.

PEREZ J., Rafael. y RIGHI, Estebán J.A., El Sistema de Propiedad Industrial y la Carta de Derechos y Deberes de los Estados, en Derecho Económico Internacional: Análisis Jurídico de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, Fondo de Cultura Económica, 1a Edición, México, D.F.

PEREZ Miranda, Rafael, Propiedad Industrial y Competencia en México. Un Enfoque de Derecho Económico, Ed. Porrúa, S.A., 1a Edición, México, 1994.

PETERSON, Gale R., Trade Secrets in an Information Age, en Houston Law Review, Primavera de 1995. 32 Hous. L. Rev. 385

PETIT, Eugene, Tratado Elemental de Derecho Romano, Ed. Porrúa, S.A., México, 1990.

RANGEL Couto, Hugo, El Derecho Económico, Ed. Porrúa, S.A., 4a Edición, México, 1986.

RANGEL Medina, David, Los Derechos Intelectuales y la Tecnología en Tecnología y Propiedad Intelectual, Año 3 Número 9, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1988.

RANGEL Medina, David, La Propiedad Industrial en la Legislación Mercantil, en el Centenario del Código de Comercio, De. Porrúa, 1a Edición, México, 1991.

RANGEL Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Edición Propiedad del Autor, 1a Edición, México, 1960.

RANGEL Medina, David, El Certificado de Invención en el Derecho Mexicano, en Estudios Jurídicos en Memoria de Vásquez del Mercado, Editorial Porrúa, S.A., 1a Edición, México, 1977. p. 507-539

RANGEL Medina, David, Los Delitos contra la Propiedad Industrial, en Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 24 México, 1995.

RANGEL Ortiz, Horacio, La Piratería de Marcas y su Represión, en Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 24 México,

D.F. 1995.

RANGEL Ortiz, Horacio, Las Patentes en México: evolución y sistema actual, en Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, Año 12 Número 12, México, 1988.

RANGEL Ortiz, Horacio, Evolución del Sistema de Patentes, en Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, Año 11 Número 11 México, 1987.

REBEL, J. Pace Christopher, The Case for a Federal Trade Secrets Act, en Harvard Journal of Law & Technology, Primavera de 1995. 8 Harv. J. Law and Tec 427.

RODRIGUEZ Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, S.A., 20a. Edición, México, 1991.

RIVAROLA A., Mario, Tratado de Derecho Comercial Argentino, Tomo III, Compañía Argentina de Editores, 1a Edición, Buenos Aires, 1939.

ROMANI, José Luis, Propiedad Industrial y Derecho de Autor. Su Regulación Internacional, Bosch, Casa Editorial, 1a Edición. Barcelona, 1976.

SANDOVAL, Rodolpho y LEUNG, Chung-Pok, A Comparative Analysis of Intellectual Property Law in the United States and México, and the Free Trade Agreement, en The Maryland Journal of International Law & Trade. Otoño de 1993. 17 Md. J. Int'l & Trade 145

SEPULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, S.A., México, 1981.

TOREN, Peter J.G., The Prosecution of Trade Secrets Under Federal Law, en Pepperdine Law Review. Diciembre de 1994. 22 Pepp. L. Rev. 59

APENDICE.

1. RESOLUCIONES DEL PODER JUDICIAL FEDERAL EN MATERIA DE SECRETOS INDUSTRIALES.

Quinta Epoca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XXXVIII

Página: 1381

REVELACION DE SECRETO INDUSTRIAL, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. Si se atiende a la redacción de los artículos 210 y 211 del Código Penal del Distrito, se ve que el cuerpo del delito, tratándose de la revelación de secreto industrial, para quedar debidamente comprobado, requiere lo siguientes elementos constitutivos: a).- Que haya sido revelado un secreto por el delincuente. b).- Que esa comunicación sea hecha sin justa causa y, a la vez, sin el consentimiento y en perjuicio de la víctima del delito. c).- Que el secreto llegue al conocimiento del reo, con motivo de su empleo, y, d).- Que el secreto revelado sea de carácter industrial. Esos cuatro elementos esenciales o específicos del delito, coinciden con los que, al comentar el artículo 418 del Código Penal Francés, enumera el tratadista E. Garcón, en su Código Penal anotado. Según dicho autor, los elementos constitutivos del delito son : Primero, la existencia de un secreto de fábrica; segundo, la comunicación de ese secreto; tercero, la calidad del autor de dicha comunicación; y cuarto, la intensión dolosa del agente. Como el Código Penal vigente no proporciona elementos para ilustrar acerca de lo que por secreto industrial debe entenderse jurídicamente, es necesario precisar la connotación legal de esa expresión; Chaveau y Hélie, cuya autoridad cita el comentarista Garcón, hacen consistir la esencia del delito, no es necesario que se trate de un procedimiento o sistema nuevo, ya que esto implicaría una confusión entre el derecho de patentar un invento y la existencia de un secreto de fábrica, nociones que son totalmente diversas, pues lo importante, jurídicamente hablando, es que el procedimiento sea desconocido en la época en que dice cometido el delito, aunque en épocas anteriores haya sido conocido y empleado el mismo procedimiento, con tal de que en la actualidad, por haber dejado de usarse, haya sido olvidado y, por esa causa, para quién lo conoce, constituya una ventaja de carácter industrial. Garcón considera que el secreto industrial o de fábrica, consiste en un procedimiento industrial, sea o no patentable, pero que solamente es conocido por un limitado número de industriales, quienes han sustraído el conocimiento del mismo, a sus competidores, o, de otra manera, el procedimiento de fabricación que por no estar al alcance de todos, representa para su dueño un valor mercantil, de tal manera que su divulgación le

reporte un perjuicio apreciable. Concordando este conjunto de principios con nuestra legislación, puede establecerse que por secreto industrias o de fábrica, se entiende una idea o un procedimiento que, dentro de las condiciones normales que predominan en el mercado, no es conocido sino por limitado número de personas y es desconocido por los demás, especialmente por aquél que se beneficia conociéndolo delictuosamente. Sería antijurídico afirmar que para que exista un secreto industrial, fuera necesario demostrar que determinada idea o procedimiento, era desconocido en lo absoluto, por cualquier otra persona, pues semejante afirmación llevaría al absurdo, ya que, dando tal connotación al concepto secreto, se haría nugatoria la disposición penal respectiva, pues es física y legalmente imposible comprobar que un procedimiento o una idea, sean totalmente desconocidos en todo el mundo. Si se atiende al espíritu que anima al precepto analizado, que trata de proteger a los industriales o inventores contra la posible deslealtad de sus colaboradores, impidiendo que éstos transmitan las nociones y los conocimientos que hayan adquirido por razón de su empleo, antes de que el fabricante o el inventor haya podido utilizarlos y patentarlos, se comprende que basta con que, efectivamente, el secreto de que se trate constituya una noción desconocida para la mayor parte de los competidores, para estimar comprobado ese elemento del cuerpo del delito de referencia. Los artículos 210 y 211 del Código Penal vigente, no señalan como elemento del cuerpo del delito, la necesidad de anular previamente una patente obtenida de modo fraudulento, y que posiblemente es el resultado de la comunicación delictuosa de un invento, y esto sucede, porque los principios contenidos en la Ley de Patentes, no pueden regir la situación anterior a la declaración pone término al secreto de carácter industrial que trata de reservarse; el Código Penal es la norma aplicable a la garantía de los derechos de quien posee un procedimiento industrial, en vías de ser patentada y aún no lo está.

TOMO XXXVIII, Pág. 1381.- Amparo en Revisión 14772/32.- Sec. 3a.- Alter Max.- 6 de Julio de 1933.- Mayoría de 3 Votos.

Quinta Epoca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XXXVIII

Página: 1381

SECRETOS INDUSTRIALES. Los secretos de carácter industrial pueden clasificarse en patentables, y con relación a los primeros, es preciso distinguir dos épocas: la primera, comprende el período de gestación del invento, cuando todavía no ha sido divulgado el procedimiento industrial nuevo o desconocido, que constituye propiamente el secreto; y la segunda, que principia cuando, a consecuencia de una tramitación de la patente, ha sido anulado el secreto que rodeaba al procedimiento patentable. Cada una de estas épocas se rige por distintos preceptos jurídicos: el Código

Penal tiene como campo propio la primera de ellas, en que el industrial necesita ser protegido contra la deslealtad de quienes le rodean y los fines de esa protección son de carácter ético. La Ley de Patentes reglamenta la segunda época, en que ya interviene un nuevo factor, consistente en el interés social por sostener la patente, y sus fines son económicos. En consecuencia, se comprende, sin dificultad, que puede comprobarse el cuerpo del delito de revelación de secreto industrial, sin que forzosamente haya de obtenerse la nulidad de una patente lograda a través de la comunicación delictuosa de ese mismo secreto, pues el delito puede ser cometido durante la época sustraída al régimen de la Ley de Patentes.

TOMO XXXVIII, Pág. 1381.- Amparo en Revisión 14772/32.- Sec. 3a. Alter Max.- 6 de Julio de 1933.- Mayoría de 3 Votos.

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 109-114 Sexta Parte

Página: 222

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, LA GUARDA DE SECRETOS COMERCIALES O INDUSTRIALES NO CESA POR HABER TERMINADO EL CONTRATO DE. Las cláusulas de guarda de secretos incluidas en los contratos sobre transferencia de tecnología, coinciden en la obligación para el adquirente de la tecnología, de no divulgar un conocimiento o sistema al que se tenido acceso en virtud de la prestación de servicios técnicos, ni de hacer otro uso del mismo especificado. En efecto, el uso de una patente o método puede ser facilitado, pero con la prohibición de hacerlo del conocimiento de otras personas salvo de aquéllos directamente relacionados con el mismo, e inclusive se puede obligar al receptor a incluir en los contratos de trabajo que celebre con sus empleados, una cláusula en la que éstos se comprometan a guardar el secreto comercial o industrial, al cual lógicamente tendrán acceso como consecuencia de la labor específica que desempeñan dentro de la empresa, situación jurídica que se surte en la generalidad de los contratos de transferencia de tecnología. Ahora bien, la obligación aludida tiene vigencia por el término del contrato que la contiene, ya que la finalidad de la misma es fundamentalmente la de impedir que terceras personas, básicamente competidoras, lleguen a conocer secretos industriales, causando un daño tanto al preceptor de tecnología, como al transmisor; sin embargo, aquella obligación no cesa el momento de concluir el término de vigencia del contrato, en virtud de que la misma no depende de la Ley de Transferencia de Tecnología, ni de los convenios que al respecto se hagan, surtiendo sus efectos con independencia de las prestaciones que constituyen el objeto real del contrato o sea en forma extracontractual,

en virtud de que tal situación jurídica no se encuentra prevista dentro de las prohibiciones a que alude el artículo 7o. de la Ley citada, puesto que en las 14 fracciones que contiene aquel precepto sólo hace referencia en forma limitativa a los casos en que no se puede registrar un contrato o convenio, mas no se establece la situación de que al fenecer un contrato, también cesen los efectos de la cláusula de guarda de secretos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 486/78. Harbison Walker Refractories Company. 30 de junio 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres.

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IV, Septiembre de 1996

Tesis: I.4o.P.3 P

Página: 722

SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. 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.

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.

2. ESQUEMA GENERAL DE UN MANUAL PROPUESTO PARA LA PROTECCION DE SECRETOS INDUSTRIALES.

I. OBJETIVO.

El objetivo de este manual es el de definir detalladamente y proteger, toda la información considerada como confidencial por la empresa La Fábrica, S.A. de C.V. (en lo sucesivo " La Sociedad ") y que está directamente relacionada con su operación industrial. Esta información (en lo sucesivo denominada como " Los Secretos Industriales de LA FABRICA "), le significa la obtención de una ventaja económica y competitiva frente a terceros, y constituye en sí, un sistema de _____ (Manufactura, Comercialización o Prestación de Servicios) que reduce de manera significativa, en más de un 40%, el tiempo requerido para obtener los mismos resultados bajo los procesos de _____ (Manufactura, Comercialización o Prestación de Servicios) conocidos actualmente en el mercado, algunos de los cuales fueron utilizados por esta empresa en el pasado. Precisamente la combinación de los elementos y pasos a ser descritos a continuación, satisface los requisitos de fondo previstos en el artículo 82 y los de forma del artículo 83, de la Ley de la Propiedad Industrial vigente a la fecha de elaboración del presente manual; el cual permanecerá bajo el resguardo de los órganos de administración de " La Sociedad " (en lo sucesivo " Los Organos "), y su revelación discrecional será responsabilidad de éstos de acuerdo a las siguientes reglas de divulgación.

II. REGLAS DE DIVULGACION.

1. Naturaleza de la Información.

La información contenida en este manual es estrictamente confidencial, y por lo tanto su divulgación deberá siempre estar condicionada a la celebración de contratos de confidencialidad, que deberán ser suscritos por aquellos que tengan acceso a una parte o a la totalidad de " Los Secretos Industriales de LA FABRICA ".

2. Facultad de Divulgación.

La facultad de revelación de los " Secretos Industriales de LA FABRICA " se encuentra reservada exclusivamente a " Los Organos ", los cuales tendrán plena libertad en el ejercicio discrecional de la misma, siempre y cuando exista una causal que la justifique, y salvo las limitaciones contenidas en estas reglas. Por lo tanto, " Los Organos " serán

responsables del debido ejercicio de la misma ante la Asamblea General de Accionistas, en los términos de La Ley General de Sociedades Mercantiles.

3. Modelos de Contratos.

Los modelos de contratos de confidencialidad que deberán celebrarse, se encuentran contenidos en este manual, y siempre deberán ser utilizados en la divulgación discrecional de los " Secretos Industriales de LA FABRICA " por " Los Organos ".

4. Causales de Divulgación.

De manera genérica la causal de divulgación se define como cualquier acto, contrato o negocio jurídico, a través del cual, un tercero ajeno a " Los Organos ", tenga o pueda llegar a tener acceso legítimo a una parte o a la totalidad de los " Secretos Industriales de LA FABRICA ". De manera enunciativa, más no limitativa, se enumeran como causales de divulgación; la relación laboral existente con el trabajador, la relación mercantil existente con los comisionistas de " La Sociedad ", las relaciones de negocios que se establezcan con terceros y las demás que resulten análogos o afines.

5. Límites en la Divulgación.

El ejercicio de la facultad conferida a " Los Organos " se encuentra limitada por las disposiciones aplicables contenidas en las fracciones III, IV, y V del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial vigente. Por lo tanto, los miembros de " Los Organos " no podrán en ningún momento revelar parte o la totalidad de los " Secretos Industriales de LA FABRICA " en beneficio de persona distinta a " La Sociedad " o en perjuicio de la última.

III. DEFINICIONES.

** En este apartado se incluyen las definiciones de conceptos técnicos necesarios para la comprensión del manual en su conjunto. Dichas referencias pueden estar referidas a cuestiones técnicas propias de la materia de aplicación de la información**

IV. SECRETOS INDUSTRIALES. (*En este apartado se explican detalladamente los secretos industriales protegidos y se recomienda utilizar una denominación característica del secreto industrial como * PROCESO DE DISTRIBUCION GLOBAL AUTOMATIZADO o PROCESO DE ENSAMBLAJE AUTOMATIZADO DE MICROCOMPONENTES, por citar dos ejemplos.**)

1. Diseño de la Red de Distribución.
2. Asignación Aleatoria de las Cuotas de Venta por Microregión.
3. Campaña subliminal y de preparación del Mercado Receptor.
4. Medios de Transmisión Subliminal al Mercado y Sistemas de Medición del impacto.
5. Tiempo y Capacidad de Producción de Imágenes Capturables en el Inconsciente.
- 6.- Resultados por Microregión y división de los elementos submicroregionales.
- 7.- Aplicación de la Fórmula del Batán.
- 8.- Prueba de Inmunidad de Oblatos.
- 9.- Ventajas Comparativas sobre otros Competidores.
- 10.- Estudios de Impacto sobre el Valor Aproximado del Sistema para la competencia.
- 11.- Valor absoluto de la información :
 - a) Prospectivas de confidencialidad a 5, 10, 15 y 20 años.
 - b) Medición de avances tecnológicos en los plazos citados.
 - c) Estudio actuarial sobre la pérdida de novedad de la información.
- 12.- Gráfica Operacional y Comparativa.
- 13.- Detallado del Producto Final.

V. MODELOS DE CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD.

A continuación se incluye el modelo base de contrato de confidencialidad, con las cláusulas alternativas que deberán utilizarse en caso de que los Contratos sean suscritos ya sea, por terceros que tengan una facultad limitada de divulgación, o por terceros que no tengan facultad de divulgación alguna. Por lo tanto, las cláusulas que no tengan señalamiento alguno, se entenderán comunes a los tres contratos, y las que tengan aplicación específica a cada caso, se identificarán con las abreviaturas TDI (Tercero con Facultad de Divulgación Limitada) y TND (Tercero sin Facultad de Divulgación).

MODELO BASE.

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA FABRICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR _____, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **EL CONFIANTE**, Y POR LA OTRA _____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **EL CONFIDENTE**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

- 1.- Declara el **CONFIANTE** por medio de su representante legal:

- a) Que es propietario de un sistema de producción e impresión de cualquier tipo de imágenes en todo tipo de superficies, (En lo Sucesivo " El Sistema "), a través de un método particular desarrollado, creado y promovido por _____ (Persona Física o Moral.). El "Sistema" incluye de manera enunciativa, el método y procedimiento por medio del cual se imprimen imágenes en el subconsciente del consumidor, en una diversidad de grados de aprehensión que constituyen la base del éxito de la comercialización de "los productos". Las partes principales del "Sistema" incluyen también elementos propios para la operación y organización de las distintas líneas y etapas del proceso comercial y productivo.
- c) Que toda la información que se relaciona con el "Sistema" es de su propiedad y que por su naturaleza es de alta confidencialidad. (A toda esta información se hará referencia en el presente contrato como " Secretos Industriales de LA FABRICA")
- d) Que los Secretos Industriales de LA FABRICA proveen ventajas económicas y competitivas a LA FABRICA, S.A. DE C.V., y no son del conocimiento general y tampoco son determinables por medios propios de su competencia, quienes podrían obtener provechos económicos del conocimiento y utilización de los Secretos Industriales de LA FABRICA.
- e) Que LA FABRICA S.A. DE C.V., ha tomado y toma, todos los pasos necesarios e indispensables para mantener la confidencialidad de los secretos industriales de LA FABRICA.

2.- Declara el CONFIDENTE:

- a) Que los secretos industriales de LA FABRICA le eran totalmente desconocidos antes de iniciar la relación de trabajo que sostiene con EL CONFIANTE.
- b) Que en virtud de su relación de trabajo y de las funciones que desempeña como empleado de EL CONFIANTE, tendrá conocimiento y acceso a la totalidad o a una parte de los secretos industriales de LA FABRICA. (TND)
- b) Que en virtud de su relación de negocios con EL CONFIANTE consistente en _____, tendrá conocimiento y acceso a la totalidad o a una parte de los secretos industriales de La Fábrica.(TDI)
- c) Que tanto el CONFIANTE como él mismo pueden obtener ventajas competitivas y económicas de los secretos en cuestión. El CONFIDENTE reconoce que EL CONFIANTE ha instituido un número de políticas y procedimientos diseñados para proteger la confidencialidad de dichos secretos, incluyendo el requisito de que toda persona que tenga acceso a los secretos mencionados, conviene contractualmente en no informar o realizar reproducciones no autorizadas de los mismos.

3.- Declaran las partes que están mutuamente interesadas en la celebración del presente contrato, para proteger los Secretos Industriales de LA FABRICA, el cual sujetan a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

Las partes reconocen que los secretos industriales de LA FABRICA constituyen los "secretos industriales" previstos en el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, y que en virtud de la relación entre ellas descrita en el capítulo de declaraciones, todos los aspectos o una parte de los secretos industriales de LA FABRICA han sido y/o serán proveídos por EL CONFIANTE al CONFIDENTE, vía documentación escrita, medios electrónicos, discos electromagnéticos y otros instrumentos similares.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONFIDENTE. (TND)

En virtud del conocimiento que EL CONFIDENTE ha adquirido de los secretos industriales de EL CONFIANTE, y como motivo de la relación descrita en el capítulo de declaraciones, EL CONFIDENTE asume las siguientes obligaciones:

- a) El CONFIDENTE, en ningún tiempo, y por ningún medio, informará o permitirá la información de los secretos industriales de LA FABRICA.
- b) El CONFIDENTE no podrá, en ningún tiempo, realizar copia de ningún documento o compilaciones que contengan algunos o todos los secretos industriales de LA FABRICA sin previo permiso expreso por escrito del CONFIANTE.
- c) El CONFIDENTE no utilizará en ningún momento tales secretos, en todo o en parte, en ninguna área geográfica, y de manera indefinida, mientras éstos subsistan como tales.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONFIDENTE. (TDI)

En virtud del conocimiento que EL CONFIDENTE ha adquirido de los secretos industriales de EL CONFIANTE, y como motivo de la relación descrita en el capítulo de declaraciones, EL CONFIDENTE tendrá la facultad discrecional de permitir el acceso a determinadas personas a los Secretos Industriales de LA FABRICA, por lo tanto, asume las siguientes obligaciones:

- a) El CONFIDENTE se obliga a celebrar contratos de confidencialidad similares a éste con todos aquellos que tengan acceso a los Secretos Industriales de LA FABRICA. Dichos contratos le serán proporcionados por EL CONFIANTE .
- b) El CONFIDENTE no podrá, en ningún tiempo, realizar copia de ningún documento o compilaciones conteniendo algunos o todos los secretos industriales de LA FABRICA sin previo permiso expreso por escrito del CONFIANTE.
- c) El CONFIDENTE no realizará, en ningún momento durante la vigencia de este contrato ni posterior a él, directa o indirectamente acto u omisión alguna, que pueda o pudiera representar un perjuicio al crédito e imagen comercial asociada con el "Sistema".

arriba. La pena convencional pactada en esta cláusula no exime a EL CONFIDENTE de las acciones penales a que pudiera hacerse acreedor en virtud de su conducta, y que están previstas en la Ley de Propiedad Industrial.

QUINTA. EJECUCION, GASTOS Y COSTAS.

El CONFIDENTE reconoce y conviene que en el caso de una violación a este contrato, el CONFIANTE sería dañado irreparablemente y quedaría sin recurso legal adecuado, incluso con la pérdida de la naturaleza de secreto industrial de la información revelada. En razón de esto, El CONFIDENTE pagará todos los costas y gastos, incluyendo honorarios de abogados, en que incurra el CONFIANTE al ejercitar forzosamente los términos de este contrato.

SEXTA. NOTIFICACIONES.

Cuando sea necesario notificar, dar avisos o enviar información a la otra parte, tales avisos deberán ser por escrito y entregados personalmente. El envío de dichas notificaciones se entenderá recibida efectivamente si es recibida en los domicilios señalados para tal efecto por cada una de las partes a continuación. Si alguna de las partes llegara a mudar de domicilio, deberá notificarlo a la otra dentro de los tres días siguientes a tal suceso, de lo contrario se le tendrá por notificado fehacientemente en el último domicilio señalado.

Domicilio del CONFIANTE: _____.

Domicilio del CONFIDENTE: _____.

SEPTIMA. JURISDICCION

Para todos los efectos de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción mercantil de los Tribunales de _____ y renuncian a cualquier otro fuero a que tuvieren derecho por razón de su domicilio o cualquier otra causa presente o futura.

En testimonio de lo anterior, los signatarios han acordado celebrar este contrato y para tal efecto estampan sus firmas enseguida, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo el día ____ de _____ de 199__.

EL CONFIANTE.

EL CONFIDENTE.

LA FABRICA, S.A. DE C.V.

d) EL CONFIDENTE será solidariamente responsable con EL CONFIANTE, respecto de las violaciones, responsabilidad y penas convencionales en que puedan incurrir los terceros a quienes EL CONFIDENTE revele discrecionalmente información de acuerdo a lo previsto en esta cláusula.

TERCERA. DEVOLUCION DE INFORMACION.

El CONFIDENTE se obliga a entregar los manuales y cualquier otro material que contenga alguno o todos los secretos industriales de LA FABRICA al CONFIANTE, una vez realizado el requerimiento por escrito por éste último, o la conclusión del uso por el cual los manuales o cualquier otra información o material hubiere sido suministrado al CONFIDENTE. El CONFIDENTE deberá entregar los manuales y demás materiales antes descritos, dentro de los tres días siguientes a que le sea hecho el requerimiento por el CONFIANTE, de lo contrario incurrirá en el incumplimiento a que se refiere la cláusula siguiente.

CUARTA. PENA CONVENCIONAL.

Por la violación de lo pactado en las cláusulas segunda y tercera, las cuales están hechas en consideración o como contraprestación de la información proporcionada al CONFIDENTE de los secretos industriales de LA FABRICA y debido a la dificultad de establecer el monto preciso de los daños por la violación de tales convenios, en adición a los otros recursos previstos en el presente, el CONFIDENTE conviene y se obliga en pagar al CONFIANTE como pena convencional una cantidad igual a lo que resulte mayor, de _____ (*Valor aproximado del Sistema*) o del decremento en las utilidades operacionales de EL CONFIANTE, y que equivale a las ventas brutas menos gastos operacionales y costos fiscales, o del incremento de las pérdidas de operación experimentadas por EL CONFIANTE: todas en relación con su operación, producción y comercialización durante el periodo de la violación. El CONFIANTE tendrá la facultad de elegir en cualquier momento cualquiera de los tres supuestos antes planteados. El CONFIDENTE por su parte deberá pagar el monto de la pena convencional dentro de los 15 días siguientes a que le sea notificado fehacientemente por escrito el que ha incurrido en violación de este instrumento. El decremento en las utilidades operacionales o incremento en las pérdidas operacionales experimentado por EL CONFIANTE respecto de la zona geográfica y cartera comercial afectada durante el periodo de violación, será determinado por la comparación de los resultados de las operaciones que hubiese tenido éste, en un periodo de dos años precedente a la fecha en que se inició la violación (o tales periodos más cortos durante los cuales se hubiera operado), contra el cálculo de las utilidades o pérdidas operacionales que EL CONFIANTE hubiera experimentado durante el período de la violación a causa de ésta. Un debido cuidado será dado al rubro de los ingresos y gastos operacionales de tales periodos, para estar en posibilidades de determinar la pena aplicable. Las convenciones de esta cláusula serán aplicables al CONFIDENTE que incurra en violación de las cláusulas mencionadas

TESTIGO.

TESTIGO.

Naturaleza de la Información:

Yo el Representante legal de la Empresa denominada La Fábrica S.A. de C.V. declaro bajo protesta de decir verdad que este manual, contiene los Secretos Industriales Propiedad de la empresa.

PROTESTO LO NECESARIO:

Sr. _____, Representante legal de la empresa La Fábrica S.A. de C.V.

FIRMA.

TESIS
acttek
...Las mejores....!!

TESIS • ENCUADERNADOS
FINOS Y RUSTICOS

AV. AMERICAS No. 880 Esq. Colomos
Tel. 817-07-07
Guadalajara, Jal.

AV. UNION No. 135 Esq. López Cotilla
Tel. 616-62-71
Guadalajara, Jal.