

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

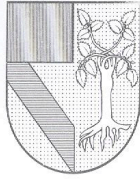
CAMPUS GUADALAJARA

JOSÉ ANTONIO CASTILLO OCHOA

**Protección efectiva del secreto industrial: Prevención y
Mitigación de riesgos**

**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, Jalisco, 23 de Mayo de 2012.



UNIVERSIDAD PANAMERICANA
CAMPUS GUADALAJARA

DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

C. JOSÉ ANTONIO CASTILLO OCHOA
Presente.

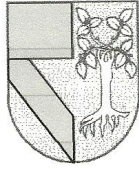
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Exámenes Profesionales y después de haber analizado el trabajo de titulación en la opción TESIS titulado: **"PROTECCIÓN EFECTIVA DEL SECRETO INDUSTRIAL: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS"**, presentado por Usted, le manifiesto que reúne los requisitos a que obligan los reglamentos 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



DR. EDUARDO ISAÍAS RIVERA RODRÍGUEZ



UNIVERSIDAD PANAMERICANA
CAMPUS GUADALAJARA

Facultad de Derecho

17 de Enero de 2012

MTRA. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTORA DE LA LICENCIATURA EN DERECHO
P R E S E N T E.

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que **JOSÉ ANTONIO CASTILLO OCHOA**, quien cursó la Licenciatura en Derecho, ha concluido satisfactoriamente su trabajo de tesis titulado: **“PROTECCIÓN EFECTIVA DEL SECRETO INDUSTRIAL: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS”**.

Manifiesto que después de haber sido dirigida y revisada por el suscrito, reúne todos los requisitos técnicos y académicos para solicitar fecha de Examen Profesional.

Agradezco de antemano la atención que puedan brindar al presente, reiterándome a sus órdenes.

Atentamente

LIC. ALEJANDRA FERNÁNDEZ CORTÉS
DIRECTOR DE TESIS

A mi mamá por simplemente ser un ejemplo de vida.
A mis hermanas por ser mi apoyo en todo momento.
A todos mis maestros que contribuyeron a mi
desarrollo académico, en especial a mi asesora.

INDICE.

	Página
CAPÍTULO I. ADENTRÁNDONOS EN LA PROPIEDAD INTELLECTUAL EN MÉXICO.	
1.- Propiedad Intelectual.	10
A) Fundamento constitucional.	11
B) División de la Propiedad Intelectual.	12
a) División de la propiedad industrial.	13
C) Antecedentes para la protección de los secretos industriales.	16
D) El secreto industrial actualmente.	21
a) Definición y elementos del secreto industrial.	21
b) Motivos y forma de protección.	26
c) Tipos de secretos industriales.	28
2.- El derecho civil y penal en torno al secreto industrial.	30
A) La teoría del ilícito.	30
B) Daño pecuniario.	33
C) Sanciones penales para el caso de transmisión de secreto industrial.	36
D) La teoría del lucro cesante.	42
CAPÍTULO II. DERECHO COMPARADO.	
1.- Regulación del secreto industrial en Estados Unidos de Norteamérica.	46
A) Introducción.	46
B) Definición.	47
C) Conductas tipificadas.	49
D) La conservación de la confidencialidad.	52
E) Particularidades.	54
F) Daños y sanciones.	57
2.- Regulación del secreto industrial en Canadá.	59
A) Definición legal y doctrinal a través de "leading cases".	59
B) El conocimiento del comercio.	61
C) La legislación en torno al secreto industrial.	62
a) En Québec.	63
b) En el resto del país.	64
D) El punto de partida o "Head Start".	65
E) Acciones judiciales.	66
F) El secreto industrial no es propiedad en Canadá.	68
3.- Regulación del secreto industrial en España.	69

A) Definición y Tipificación.	69
B) Leyes de Propiedad Industrial.	74
C) Jurisprudencias.	76
4.- Regulación del secreto industrial en Argentina.	77
A) El secreto industrial, ¿es realmente propiedad?	77
B) Legislación.	80
a) Ley de confidencialidad.	81
b) La Ley de Contrato de Trabajo.	83
c) Código Penal.	85

CAPÍTULO III. LA REALIDAD ANTE LAS VIOLACIONES DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES.

1.- El análisis económico del derecho.	87
A) Una semblanza del análisis económico del derecho (Generalidades).	87
B) Dificultades de adaptarlo a un sistema de tradición romana.	89
C) El AED y la Propiedad Intelectual.	91
D) El análisis económico de las obligaciones legales.	94
E) El análisis económico de las sanciones.	96
a) Los delitos económicos.	96
b) Las penas.	97
c) Las sanciones impuestas para la divulgación del secreto industrial.	103

CAPÍTULO IV. HACIA UNA NUEVA PROTECCIÓN DEL SECRETO INDUSTRIAL.

1.- La inhabilitación del comercio como posible sanción a quien transmita un secreto industrial.	107
2.- La valoración o tasación del secreto industrial.	111
3.- Un nuevo procedimiento ejecutar las sanciones determinadas por la fórmula indemnizatoria propuesta para el caso de que exista transmisión prohibida de secreto industrial.	113
4.- Opción de cláusula compromisoria para someter el conflicto a arbitraje	121

CONCLUSIONES.	124
PROPUESTAS.	128
GLOSARIO.	133
BIBLIOGRAFÍA.	134

INTRODUCCIÓN.

En la actualidad muchas empresas e inventores guardan o conservan todas sus “invenciones” o métodos propios bajo la forma de un secreto industrial. Se prefiere a éste en vez de la patente, porque perdura más tiempo, nunca se vuelve del dominio público, no hay necesidad de registro y mucho menos se debe de erogar cierta cantidad de dinero para realizar dicho trámite.

Tal vez, el legislador con el afán de evitar que el conocimiento “se guardara” bajo la forma de secreto industrial y/o con la finalidad de recabar más dinero por concepto de derechos de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), estableció penas e indemnizaciones muy bajas o irrisorias para el caso de que se transmitiese de forma no autorizada un secreto industrial.

Nadie niega que el conocimiento humano debe de compartirse en aras de otorgar un beneficio a la comunidad, pero en ocasiones, tratándose de un tipo de negocio en específico, o bien, en asuntos que no tienen trascendencia para el país, es necesario que dichos conocimientos se guarden en forma de secreto industrial.

Lamentablemente, con el marco jurídico actual en nuestro país, muchas personas prefieren pagar una multa o hacer servicio a la comunidad a cambio de lucrar con la transmisión ilegal de un secreto industrial. El problema es tal, que muchas empresas se niegan a invertir en nuestro país, o bien, las empresas locales pierden competitividad por la falta de comunicación que existe entre ellas y las grandes empresas multinacionales, por el miedo que ocasiona la posibilidad de que se transmita un secreto industrial.

Es necesario terminar con la impunidad con que se mueven aquellas personas que realizan dichas prácticas e indemnizar justamente al titular del secreto industrial.

Con la presente investigación se pretende elaborar un método indemnizatorio basado en la precuantificación de daños y perjuicios, derivados de la divulgación, uso o apropiación indebida de un secreto industrial, mediante la tasación por medio de un avalúo de fedatario público o una estimación de valor de la información confidencial, para que con ello, la verdadera sanción por transmisión de secreto industrial más allá de ser meramente simbólica, restituya al afectado en el goce de su derecho económico vulnerado.

El método indemnizatorio va a estar acompañado de múltiples reformas en materia de propiedad industrial y derecho penal principalmente, para que sustenten o complementen el principal objetivo, que es la debida protección y regulación del secreto industrial. Dichas reformas se basaran en estudios de derecho comparado y análisis económico del derecho principalmente.

Ahora bien, como comentario general de los contenidos, cabe mencionar que no obstante los múltiples esfuerzos que nuestro país ha hecho para la correcta protección de la propiedad industrial, tales como la suscripción de numerosos acuerdos internacionales en dicha materia, así como la adopción de una legislación interna especializada en la misma. Dicha legislación interna es muy deficiente, ello debido a la poca prioridad que se le ha dado al tema en la vida cotidiana del país, la falta de tribunales especializados en propiedad industrial, las malas decisiones adoptadas de parte de los órganos jurisdiccionales que resuelven las disputas derivadas de conflictos de intereses en propiedad intelectual, así como por la intensa presión de los imitadores en nuestro país.

En gran parte el rezago tecnológico que sufre nuestro país, es por la protección inadecuada a la propiedad intelectual en general. Una correcta protección a la propiedad intelectual es un estímulo para el crecimiento económico, social y tecnológico de un país, además de que promueve la tasa social de retorno y propicia el sano desarrollo del mercado y su eficiencia, a través de la represión de la competencia desleal.

En el caso que nos ocupa, cuantificación de daños y perjuicios por la transmisión de un secreto industrial o empresarial, tenemos que la principal protección que se busca, es la “confianza” que el patrón deposita a sus trabajadores, a quienes hace sabedores de información confidencial y fundamental para el crecimiento o competitividad de su empresa. Por ello es importante que el trabajador que transmita dicho secreto sea responsable bajo la óptica del derecho civil y no solamente penalmente o administrativamente según la Ley de Propiedad Industrial.

En caso de que se logre cuantificar de manera precisa y real los daños y perjuicios que se ocasionen al titular de un secreto industrial por la transmisión del mismo, traería como consecuencia la llegada de tecnología a nuestro país y el desarrollo de la misma por connacionales. Las empresas extranjeras no estarían preocupadas por la supuesta vulnerabilidad que tiene su información confidencial en manos de mexicanos, ello porque en caso de que se divulgue dicha información, los implicados serían sujetos de numerosos procesos en distintas vías, tendientes a reparar el daño ocasionado.

Con la adopción de dichas medidas, se busca que tenga lugar la libre circulación de ideas pero entre quienes deben tener acceso a las mismas. El resultado será pues, que los derechos adquiridos como resultado de una actividad inventiva traducida en un secreto empresarial o industrial, se conviertan en verdaderos derechos de oposición a terceros y además que se dejen de lado sanciones meramente simbólicas, para convertirse en sanciones duras y justas, que reflejen el menoscabo que sufre en su patrimonio aquel de quien fue revelado su secreto.

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos de investigación:

Inductivo: A partir del análisis de distintos casos aislados o particulares, principalmente de aquellos en los que una persona obtiene un lucro desmedido por la transmisión no autorizada de un secreto industrial, se llegará a la

conclusión de que es necesario modificar nuestro marco jurídico de protección al secreto industrial para poder obtener una regla general o fórmula que indemnice de forma justa al titular del secreto que se violó.

Comparativo: Estudiando los ordenamientos legales de diversos países, especialmente aquellos de los llamados “de primer mundo” (principalmente Estados Unidos, Canadá y España), así como de Argentina, se harán notar todas aquellas deficiencias con que cuenta nuestro sistema de protección al secreto industrial y de igual forma se analizarán diversas opciones que se puedan adoptar a nuestro régimen legal.

Finalmente, las aportaciones que se van a derivar de la presente investigación serán principalmente dos:

1.- Cultura de prevención: El titular de un secreto industrial debe de saber que maneja dicha información, que debe de tomar todas las medidas posibles para mantener en dicho estado a la misma, que debe de blindarse a través de todos los medios legales posibles ante una posible divulgación no autorizada del secreto industrial y que la cuantificación del perjuicio económico que pueda llegar a sufrir es más sencilla y fácil de comprobar si se tasa el valor del mismo previamente ante fedatario público que en relación a la posible determinación de éste a través de un Juez.

2.- Diversas reformas: A partir del estudio comparativo con otras legislaciones y con el análisis económico del derecho se propondrán en la parte final de este trabajo, las modificaciones necesarias en diversos cuerpos normativos, tendientes a proteger de manera especial y contundente la regulación del secreto industrial en nuestro país, además de que dichas reformas son coherentes con el método precuantificativo de daños y perjuicios por divulgación de secreto industrial o comercial.

CAPÍTULO I. ADENTRÁNDONOS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO.

1.- Propiedad intelectual.

Propiedad intelectual es el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y sus causahabientes por la creación de obras, artísticas, científicas, industriales y comerciales. Se trata de un reconocimiento del Estado a las creaciones de la mente humana con valor económico.

Según Hiroyuki Itami, propiedad intelectual es “el conjunto de pertenencias de carácter excluyente y contenido económico que recaen sobre tecnologías y signos distintivos de la empresa y que le otorgan ventajas competitivas irrepetibles”.¹

La definición anterior atiende principalmente al carácter económico de la propiedad intelectual. Sin embargo para autores como Robert Sherwood, “la propiedad intelectual es un compuesto de dos cosas: primero, ideas, invenciones y expresiones creativas, que son esencialmente el resultado de la actividad privada; segundo, la disposición pública a otorgar el carácter de propiedad a esas invenciones y expresiones”.² El autor hace dicha distinción ya que considera, que solamente en el momento en que el Estado protege públicamente a una creación o producto de la mente, el mismo adquiere el carácter de propiedad, de lo contrario solamente se trata de un “activo intelectual”.

Bajo la concepción de la definición anterior se caería en el error de considerar que solamente aquello que es registrable ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o el Instituto Nacional de Derecho de Autor, constituye en sí propiedad intelectual. Sin embargo esto no es así, la propiedad como derecho real no necesita del reconocimiento del Estado para que la misma tenga dicho

¹ Quien es citado por JALIFE DAHER, Mauricio, *Uso y Valor de la Propiedad Intelectual*, México, Ed. Gasca Sicco, 2004, p. 25.

² SHERWOOD, Robert M., *Propiedad intelectual y desarrollo económico*, Argentina, Ed. Heliasta, 1995, p. 23.

carácter. Si bien, se pudiera alegar que el reconocimiento formal de la propiedad, por ejemplo de un inmueble, sobreviene de la protocolización del acto que da origen a ésta, como el acudir ante un Notario para formalizar un contrato de compraventa, o bien la inscripción de dicho acto ante un Registro Público de la Propiedad; la realidad de las cosas es que ninguno de los dos actos mencionados anteriormente son constitutivos de derechos ya que solo son formalidades que la ley exige para dotar de mayor eficacia el acto celebrado. En el presente caso, es decir, respecto del objeto de estudio de nuestra tesis, el secreto industrial, su carácter de propiedad dentro del sistema legislativo mexicano, radica en la voluntad del legislador de regular al mismo dentro de un ordenamiento llamado Ley de la Propiedad Industrial. Al encontrarse regulado en este ordenamiento, el secreto industrial automáticamente es considerado como propiedad, por un acto formalmente legislativo. De lo contrario se podría caer en el error de considerar al secreto industrial como propiedad industrial, únicamente cuando es divulgado y ya en pleno juicio se acredita que consta de todos los elementos exigidos por la ley; es decir, antes de su divulgación no se podría considerar propiedad, pero ya que se divulgó sí, porque la autoridad jurisdiccional que resolvió dicho litigio, le otorgó “reconocimiento formal” a dicha información por contener los requisitos que la ley ha establecido para ello.

A) Fundamento constitucional.

Son tres los artículos de nuestra Ley Suprema que fundamentan la existencia en nuestro país de la propiedad intelectual.

El primero de ellos, es el artículo 28. Como todos sabemos en el mismo se establece como regla general la prohibición de monopolios, prácticas monopólicas, estancos y exenciones de impuestos. Sin embargo, en el mismo numeral se establecen excepciones a la regla general. En concreto, se establece que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Sin lugar a dudas esta excepción atiende a la política de parte del Estado de fomentar la actividad inventiva y a su vez el desarrollo económico en el país. Es muy importante recalcar que el privilegio concedido está limitado por la temporalidad, ya que solo se otorga por un tiempo determinado.

Posteriormente, se encuentra el artículo 73, en el que en el inciso F de la fracción XXIX, establece como facultad del Congreso de la Unión, la de expedir leyes tendientes a regular la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

Nuevamente el Constituyente, en miras al desarrollo de la Nación, establece las bases para regular la actividad inventiva, facultando al legislador a reglamentar todo lo inherente a la misma.

Finalmente se encuentra el artículo 89, en el que en su fracción XV, indica que es facultad exclusiva del Presidente de la República conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

En la realidad el Presidente delega esa facultad en autoridades administrativas tales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Derechos de Autor, mismos que atendiendo al principio de legalidad, otorgan las prerrogativas correspondientes en materia de propiedad intelectual.

B) División de la Propiedad intelectual.

La división clásica de propiedad intelectual se da de la siguiente forma:

a) Derechos de autor (o derecho intelectual en estricto sentido): es el conjunto de obras literarias, artísticas, científicas y audiovisuales. Son obras que

presentan la individualidad propia del autor y que fomentan el acervo cultural de un país.

b) Derecho de la Propiedad Industrial: es el conjunto de obras que por su contenido son aplicables al campo de la industria y del comercio.

Este último, (derecho de la propiedad industrial) de conformidad con Pedro De Miguel Asensio, reúne las siguientes características:³

- a) Es un derecho subjetivo de exclusividad, vinculado a un bien inmaterial con un valor económico alto.
- b) Es erga omnes u oponible a terceros, ya que el titular de dicho derecho está facultado para impedir que el bien sea utilizado por otros sin su autorización
- c) La concesión de parte del gobierno para explotar dicho derecho se encuentra sujeta a diversos requisitos y formalidades.
- d) La protección de tal derecho se encuentra amparada solamente en un espacio territorial limitado.

a) División de la Propiedad industrial.

Una vez atendidas las características principales de los derechos de propiedad industrial, el autor mencionado en el apartado que antecede, hace una clasificación tripartita de lo mismos, quedando de la siguiente forma:

- “1.- Invenciones técnicas (en especial, patentes y modelos de utilidad)
- 2.- Creaciones de una forma estéticamente nueva (modelos y dibujos industriales)
- 3.- Signos distintivos (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento)”⁴

³ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro, *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*, Madrid, Ed. Civitas, 2000, p. 39

⁴ *Ibidem* p. 40

Sin embargo, de conformidad con lo regulado por la Ley de la Propiedad Industrial de nuestro país, la división más precisa sería la siguiente:

a) Creaciones nuevas:

1.- Patentes: Es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo y temporal de una persona física o persona moral para explotar a nivel industrial un invento que reúne las exigencias legales.

2.- Diseños industriales: Creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto por medio de la forma y presentación de los productos, mismos que engloban a: ⁵

- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

3.- Modelos de utilidad: “Objetos, utensilios o aparatos, que como resultado de una modificación en su disposición, estructura o forma, presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.” ⁶

4.- Los esquemas de trazado de circuitos integrados: interconexión o combinación de conexiones de la que resulta una función electrónica que tiene varias aplicaciones utilitarias.

⁵ Artículo 32, Ley de la Propiedad Industrial.

⁶ Artículo 28, Ley de la Propiedad Industrial.

5.- Los secretos industriales: Mismos que se definen más adelante y los cuales son el objeto de estudio de la presente investigación. Estos en realidad no son una creación nueva propiamente dicho, sino un derecho vecino de la propiedad industrial o lo que conocemos como derecho conexo en materia de Derechos de Autor que tienen los intérpretes y ejecutantes.

Contrario a lo que se pudiera llegar a pensar, las patentes y los secretos industriales se complementan entre si. El secreto industrial juega un papel muy importante en el desarrollo de una patente y los demás derechos de propiedad industrial, ya que en la etapa previa a la solicitud formal del otorgamiento de la concesión de la patente, se deben de guardar con sigilo todos los datos y procesos inherentes a la misma. De no ser eficaz la protección otorgada por un secreto industrial, se reducirían en número significativo las invenciones patentables, ya que no habría inversionistas interesados en apoyar el desarrollo y registro de una patente que ya fue dada a conocer al público.

b) Signos distintivos:

1.- Marcas: Es el signo que sirve para distinguir o identificar bienes o servicios de otros de su misma clase o especie.

2.- Nombres comerciales: Signos que sirven para distinguir negociaciones o establecimientos mercantiles.

3.- Avisos comerciales: Son las frases que sirven para anunciar un producto o servicio. También conocidos como slogans comerciales.

4.- Denominaciones de origen: el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.⁷

⁷ Artículo 156 Ley de la Propiedad Industrial.

Como podemos observar, el estudio del presente tema está situado dentro de la Propiedad Industrial y se trata también de un tema íntimamente relacionado con la Competencia Desleal.

C) Antecedentes para la protección de los secretos industriales.

El régimen protector de los secretos industriales como parte integrante de la propiedad industrial, se incorporó en México el 27 de junio de 1991, a través de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, normativa que reglamentó a éstos en los mismos términos de la legislación actual. De hecho, los artículos en los que se reguló integralmente al secreto industrial, son del 82 al 86,⁸ tal cual lo prevé la Ley de Propiedad Industrial, con la salvedad de que ésta adicionó en 1994 los artículos 86 bis y 86 bis 1. La necesidad de proteger los secretos industriales desde dicha época tenía la finalidad de dotar de protección a los inventos que no podían ser legalmente patentados por prohibiciones expresas contenidas en ley.

No obstante lo anterior, no fue sino hasta el año de 1994 cuando la Ley de la Propiedad Industrial incorporó la protección al secreto comercial en los mismos términos que el secreto industrial. Si bien puede ser que la diferencia entre ambos conceptos sea meramente técnica, aclaramos que para el desarrollo de esta tesis, ambos se referirán a lo mismo, ya que su regulación es la misma.

Y bien, desde antes de que se regulara en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el secreto industrial ya se mencionaba en diversos cuerpos legislativos, en unas ocasiones regulándolo y protegiéndolo y en otras excluyéndole beneficios o concesiones. Dichos cuerpos legislativos son los siguientes:

⁸ SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/00142001.doc. Fecha de consulta 1 de Septiembre del 2011.

a) La Ley Federal del Trabajo del año 1970.

En la fracción XIII de su artículo 134, se establece como obligación de los trabajadores “guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.”

El ordenamiento laboral protege a todos los patrones en el sentido que exige cuidado, esmero y minuciosidad de parte del empleado en la conservación del secreto, sin importar que el mismo haya sido de su conocimiento por causa directa o indirecta, o que el mismo sea un secreto de fabricación, comercial o técnico. Lo determinante o lo único a tomar en cuenta para considerar si un empleado infringió con una obligación legal, es que la divulgación de dicha información cause un perjuicio a la empresa.

b) La Ley General de Normas y de Pesas y Medidas de 1977.

En el artículo 31 menciona que “cuando no hayan caído en el dominio público, la Secretaría de Industria y Comercio no podrá exigir que se le proporcionen secretos industriales, entendiéndose por tales los procedimientos y condiciones de manufactura de los productos por medios físicos, químicos o biológicos, así como las condiciones de reacción en éstos dos últimos medios”.

Este artículo protegía a todos los inventores y empresarios de posibles abusos del Estado, en el sentido de que alegando una posible causa de utilidad pública, solicitaran y divulgaran secretos industriales antes de que estos hubiesen caído en el dominio público. Cabe mencionar que para el tiempo en que se encontraba vigente esta ley, el concepto de secreto industrial, solamente envolvía procedimientos y condiciones de manufactura de productos. Situación que como mencioné anteriormente se modificó para englobar a los secretos comerciales dentro de la noción de secreto industrial.

La protección en el sentido de no hacer pública la información de un secreto industrial, no obstante que la misma sea exigida dentro de juicio, continúa hoy en día, tal y como lo demuestra la siguiente tesis jurisprudencial:

Registro No. 165392

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXI, Enero de 2010

Página: 2229

Tesis: I.4o.A.693 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

SECRETO INDUSTRIAL. EL HECHO DE QUE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CLASIFIQUEN COMO INFORMACIÓN RESERVADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LA QUE TENGA AQUEL CARÁCTER Y, POR ENDE, NO PERMITAN A LAS PARTES O A TERCEROS EL ACCESO A ESOS DOCUMENTOS, AUN CUANDO SEAN PARTE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO A LA INFORMACIÓN TUTELADO POR EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El hecho de que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa clasifiquen como **información reservada** en el juicio contencioso administrativo la que tenga el carácter de secreto industrial, para que pueda accederse a ella sólo en caso de que sea indispensable para resolver la controversia, implica **medidas necesarias para preservar su confidencialidad y garantizar una eficaz protección contra la competencia desleal**, de manera que el hecho **de no permitir a las partes o a terceros el acceso a esos documentos, aun cuando sean parte de las constancias del procedimiento, no viola el derecho a la información** tutelado por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éste no es irrestricto, sino que está sujeto a las bases y principios recogidos en los artículos 1, 3, fracciones III, V y VI, 14, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyo propósito es proteger a la sociedad y los derechos de terceros, evitando la difusión innecesaria de su contenido.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 189/2009. Merck & Co., Inc. y otra. 15 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

A modo de resumen de lo establecido por la tesis transcrita anteriormente, el secreto industrial en virtud de su ventaja competitiva no puede ser divulgado, no es información pública ni siquiera por estar en manos del Poder Judicial, esto, ya que de conformidad con la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de

Transparencia se considera información reservada el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario y fiduciario, entre otros.

c) La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 1982.

En su artículo 15 determinaba que era causa de negativa de inscripción de un contrato de transferencia de tecnología obligar al adquirente de tecnología a guardar en secreto la información técnica suministrada por el proveedor más allá de los términos de vigencia de los contratos.

Al contrario de las dos leyes anteriores, ésta tercer ley en particular no consideraba al secreto industrial como bien jurídico objeto de tutela. Ello porque el objeto *per-se* de la misma, era que la adquisición de tecnología se realizara en condiciones más favorables y equitativas con la finalidad de promover el desarrollo tecnológico de nuestro país. De esta forma, una empresa mexicana que adquiría tecnología de una extranjera, pactándose en el contrato que al término de la vigencia del mismo, la empresa nacional no podía revelar algún tipo de información, simplemente no podía registrar el acuerdo de voluntades en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Dicho Registro buscaba que se permitieran conocer las condiciones de los contratos y la problemática inherente al proceso de transferencia de tecnología, para hacer posible una mejor planeación del desarrollo industrial y tecnológico del país.

d) El del Código Penal Federal.

Cabe mencionar que los artículos 210 y 211 se encuentran intactos desde la creación del Código Penal Federal el 17 de septiembre de 1931 durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Al decir intactos nos referimos a que no han sufrido reforma alguna. La regulación de la revelación de secretos como tipo penal es tan arcaica que data desde los primeros días del México institucionalizado, de ahí que las penas establecidas no se adecuan a la realidad que hoy en día vivimos.

No obstante, la revelación de secretos se encuentra tipificada como delito en los siguientes tres artículos:

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

Como se puede observar este numeral protege a cualquier comunicación reservada, por lo que más que nada se da énfasis en proteger información privada de índole personal.

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

En este artículo se puede observar como en caso de que la información revelada tenga carácter de industrial, las penas son mayores, tanto así que en el artículo 210 no se prevé la cárcel por ningún motivo, en tanto que en éste la pena privativa de la libertad puede ser de uno a cinco años.

Por último, se encuentra el artículo 211 bis, mismo que fue adicionado al Código Penal Federal por decreto publicado en el Diario Oficial el 7 de Noviembre de 1996, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. No obstante que el mismo establece sanciones más severas para el infractor, éste solo se refiere a la revelación de información obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas.

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

Como detallaré más adelante en la sección de “sanciones penales para el caso de transmisión de secreto industrial”, el legislador federal clasifica en tres el delito de revelación de secreto. Sin embargo, los tres tipos penales coinciden en que la revelación debe de ser de forma no autorizada y con la intención de producir un perjuicio en alguien. Las penas como se puede observar son irrisorias.

D) El secreto industrial actualmente.

Una vez analizados los antecedentes legislativos relativos a la regulación de los secretos industriales en México, veamos pues cómo se encuentran legislados en la actualidad y para ello será importante en primer lugar entender bien qué es un secreto industrial o comercial.

a) Definición y elementos del secreto industrial.

Según la Real Academia de la lengua Española, el secreto es definido como:⁹

- Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta.
- Reserva, sigilo.
- Conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio.

El secreto es definido por tanto como cierta información sobre algo que no deseas que se conozca, pero el secreto industrial adquiere una definición más concreta, tal y como la propia Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 82 al definirlo como: “toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique

⁹ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=secreto Fecha de consulta 15/Febrero/2011

obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma”.

De la anterior definición, así como de artículos subsecuentes que regulan el secreto industrial, podemos observar que el legislador dotó de ciertas características al mismo, las cuales son las siguientes:

a) *La aplicación industrial o comercial de la información materia del secreto:* este requisito debe de interpretarse en forma amplísima, ya que no obstante que determinada información pudiese no haber sido puesta aún en práctica, la sola posibilidad de que la misma sea susceptible de ser aplicada en un determinado momento dentro de la industria o del comercio, merece que la misma sea ubicada como secreto industrial.

b) *El carácter confidencial de la información:* que la misma no se encuentre en el dominio público, esto es, que la invención o conocimiento objeto del secreto no haya estado protegido previamente mediante figuras como la patente, los modelos de utilidad, diseños industriales, etc., y en virtud de la caducidad o vencimiento del término de dicha protección haya sido conocido por el público en general; o que resulte obvia para un técnico en la materia con base en información anteriormente disponible, situación que solamente tiene lugar cuando se viola el secreto, es decir en el momento de probar en un litigio civil, mercantil, administrativo o penal, que el secreto no era tal, por ser información evidente en el estado de la técnica. Esto tiene 3 excepciones según el artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial: Cuando el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o por la exhibición de ésta en una exposición nacional o internacional.

c) *La necesidad de que dicha información constituya una ventaja competitiva:* que la aplicación de dicho secreto conlleve la obtención de un

beneficio frente a terceros en la realización de una actividad económica. Requisito que en opinión de Rafael Miranda¹⁰ es estricto, ya que debería de bastar que el secreto fuera valioso para la empresa por el motivo que fuera. Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene diversos litigios, en unos actúa como parte actora y en otros tantos como parte demandada, en sí el tener varios litigios sin importar la cuantía no le produce una ventaja competitiva a dicha empresa. Sin embargo, dicha información es muy valiosa para ésta, ya que para efectos de contratación de terceros, el hecho de que alguien conozca el número de juicios que tiene la empresa en su contra, puede provocar que se le considere como un ente económico problemático y por ende que no se realicen transacciones con ella.

d) Que se hayan *adoptado medidas para preservar la confidencialidad* y el acceso restringido al secreto. Por ejemplo, en el caso de que éste conste por escrito, se deberá señalar en cada página que lo contenga la leyenda “Información Confidencial” y tomar medidas suficientes para que ésta no pueda ser divulgada por ningún medio. Algunas medidas útiles para cualquier empresa son: controles de entrada y salida, áreas restringidas, revisión personal, convenios de confidencialidad, capacitación del personal que tiene acceso a secretos industriales, circuitos cerrados de televisión, personal de seguridad a la entrada de áreas restringidas, el que los visitantes siempre estén acompañados de personal confiable, el que los visitantes estén vigilados durante su estadía en la empresa. Cabe aclarar que se deben de adoptar, si no todas, varias de las medidas enunciadas anteriormente, ya que el mero hecho de suscribir un contrato de confidencialidad no garantiza que en un futuro sea procedente el ejercicio de la acción penal o el éxito en un juicio civil en el que se reclame el pago de daños y perjuicios, puesto que la suscripción de dicho acuerdo de voluntades, no implica que se hayan adoptado las medidas necesarias para preservar la confidencialidad del secreto industrial.

¹⁰ PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Derecho de la Propiedad Industrial*, México, Ed. Porrúa, 2006, p.288.

e) Que la información materia del secreto *esté referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos*; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o de prestación de servicios. Cabe hacer mención que con el término “referida a”, seguramente el legislador quiso dar a entender que “basta que la información guarde cierta liga o esté asociada a las actividades fundamentales del agente económico para poder ser considerada como apta para constituir un secreto industrial”.¹¹

Hoy en día el término de secreto industrial engloba secretos comerciales, financieros, de investigación, de clientes y proveedores, de marketing, secretos de informática, entre otros.

Algunos ejemplos son los siguientes:

- Formulaciones
- Procesos industriales
- Lanzamiento de productos
- Estrategias de mercados
- Sueldos
- Procesos legales
- Bases de datos.
- Listas de precios.

f) No obstante que el secreto industrial es un bien intangible, es necesario *dotar al mismo de cierta corporeidad*. Por ello es que el legislador estableció que el mismo debía constar en medios electrónicos, documentos, discos ópticos, microfilmes o instrumentos similares. La “corporeidad permite diferenciar el secreto industrial de la habilidad, o de la experiencia de una persona o equipo, y así autorizar su transferencia”.¹²

¹¹ JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la ley de propiedad industrial*, México, Ed. Porrúa, 2002. p.86

¹² PÉREZ MIRANDA, *op. cit.* p.289.

Una vez analizados los elementos que impone la legislación mexicana, para considerar a determinada información como secreto industrial, es tiempo de analizar la regulación internacional del mismo. El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en su artículo 39.2 considera como secreto industrial, la información que reúna las siguientes características:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

b) tenga un valor comercial por ser secreta.

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Conociendo pues ambas regulaciones, es evidente que la legislación mexicana establece más requisitos que los establecidos en los ADPIC, para la protección del secreto industrial, esto se debe a que la regulación internacional constituye la legislación básica en la materia y los propios convenios internacionales otorgan facultades a los países miembros para que exacerben los requisitos.

Afirmo lo anterior, por las siguientes razones:

1.- Los ADPIC no mencionan en ningún momento que se requiera de dotar de corporeidad alguna a la información considerada como secreto industrial. En tanto que el legislador mexicano establece que la misma debe de constar en un soporte físico, tales como medios electrónicos, documentos, discos ópticos, microfilmes o instrumentos similares.

2.- El documento internacional solamente establece que se deben de tomar medidas razonables según las circunstancias para mantener en secreto dicha información. En tanto, en nuestro país se establece que se deben de adoptar los medios y sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y el acceso restringido al secreto. El hecho de tomar “medidas razonables” al de adoptar sistemas o medios y el acceso restringido, muestra la flexibilidad internacional para proteger el secreto industrial. Habrá empresas que por su precaria situación económica no puedan implementar todo un sistema de seguridad con la finalidad de proteger sus secretos industriales.

3.- En tanto que en México se requiere que el secreto industrial represente una ventaja competitiva para su titular para poder ser considerado como tal, en el ámbito internacional solamente se requiere que el mismo tenga un valor comercial por el solo hecho de ser secreto. Este defecto en la redacción de la norma de parte del legislador mexicano, se había señalado anteriormente, en el sentido de que era una exageración que el secreto representara una ventaja competitiva forzosamente, ya que debería bastar que el mismo fuese valioso para una empresa.

4.- Por último, los ADPIC otorgan el carácter de secreto a la información industrial en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para un técnico en la materia. La legislación mexicana considera que además de que la información no sea evidente para un técnico en la materia, necesariamente debe de estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o de prestación de servicios.

b) Motivos y formas de protección.

¿Pero qué es lo que ha llevado al legislador a modificar la regulación de los secretos industriales? Los siguientes motivos que a continuación se señalan, son

algunos de los responsables de que se haya intensificado la protección de los secretos industriales:¹³

a) El rápido desarrollo de nuevas tecnologías: En virtud de que las empresas e industrias hacen numerosos descubrimientos y lanzan diversos productos al mismo tiempo con la finalidad de satisfacer la demanda entre los consumidores, no se cuenta con el tiempo necesario para esperar a que se otorgue una patente y después iniciar a comercializar un producto.

b) El costo bajo de la protección mediante secreto industrial: En tanto que los derechos para registrar una patente son los más elevados dentro de las tarifas establecidas por los diversos organismos encargados de dar trámite a dicha solicitud, proteger un secreto industrial tiene “costo cero” ya que no necesita de registro alguno. No obstante ello, mencionamos que el costo de protección más que “cero” es relativamente bajo, puesto que sin importar que no se tengan que pagar derecho alguno ante autoridad competente en propiedad industrial por el registro, se exige adoptar medidas necesarias para la protección de dicha información. Y algunas de estas medidas tienen costos significativos como lo son los accesos restringidos, circuitos cerrados, etc. Lo anterior facilita que inventores con recursos limitados y compañías nuevas protejan sus invenciones y know-how con dicho mecanismo.

c) La movilidad laboral: Conceptos como el trabajo de por vida, la fidelidad o empatía con la filosofía de una empresa son prácticamente inexistentes en los empleados de hoy en día. Es muy común que un trabajador después de prestar sus servicios a una determinada compañía, al cambiar de trabajo se incorpore a la competencia y revele algún tipo de información confidencial de su anterior trabajo a la misma. Razón por la cual, todas las empresas deben de: asegurarse de que sus empleados firmen contratos de confidencialidad, que los mismos conozcan ampliamente las consecuencias de divulgar información confidencial, crear una cultura de lealtad hacia el patrón, utilizar todos los medios suficientes para inhibir

¹³ SHERWOOD, *op. cit.* pp. 31-32

estas prácticas y si es posible valorar cada tipo de información confidencial atendiendo a la magnitud o importancia que la misma reviste para la empresa.

d) La existencia de aparatos de espionaje industrial tales como videocámaras y grabadoras de voz.

No cabe duda que el bien jurídico tutelado por la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto a secretos industriales se refiere, es el de la competencia leal. Sólo de esta forma se asegura la eficiencia del mercado, beneficiando de manera por demás igual a productores y consumidores.

Ahora bien, una vez conocidas las razones que motivaron al legislador a incluir en sus prioridades la regulación del secreto industrial, pasamos ahora a conocer las modalidades o formas de protección de éste. Las cuales son las siguientes:¹⁴

a) Bajo un concepto de propiedad: En el que para ejercer la acción judicial basta con que se pruebe que la información transmitida ilícitamente pertenece a la parte actora.

b) Mediante una relación contractual: En la que para el ejercicio de las acciones respectivas basta con probar la existencia de un contrato y la violación a lo establecido por el mismo.

c) Mediante el concepto de ética empresarial: Mismo que fundamenta el ejercicio del derecho de acción en la omisión o realización de una conducta que se considera como competencia desleal.

c) Tipos de secretos industriales.

Una cosa es la forma en que se protege un secreto industrial y otra muy distinta es el tipo que el mismo tiene. El primer concepto se refiere a las medidas

¹⁴ *Ibidem*, p. 33.

que se van a destinar a salvaguardar la información secreta, en tanto que el segundo hace alusión a la clasificación de la información secreta *per se*, los cuales son los siguientes:

1.- Conocimientos técnicos aún no patentables que pueden llegar a serlo: Se trata de la etapa previa a la solicitud del otorgamiento de la concesión de patente al Estado, mismo que ya se comentó previamente cuando se explicó la relación que existe entre el secreto industrial y la patente.

2.- Conocimientos técnicos no patentables por prohibición legal: Se trata de aquellos casos en los que de conformidad con el numeral 16 de la Ley de la Propiedad Industrial no pueden ser considerados como patentes, tales como:

- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales.
- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza.
- Las razas animales.
- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen.
- Las variedades vegetales.

3.- Conocimientos técnicos secretos patentables pero no patentados: Es prácticamente la acepción que comúnmente identificamos con el secreto industrial. Ello, debido a que se trata de un invento que no obstante no tiene impedimento legal para ser patentado, es mantenido en reserva por su propietario con la finalidad de obtener una ventaja competitiva en el mercado por más tiempo que los 20 años que concede una patente aquí en México. Por ejemplo la fórmula o proceso de fabricación de determinado producto.

4.- Conocimientos técnicos secretos que no son una invención: Es toda aquella información que por políticas de la empresa se debe de mantener en secreto, con el único fin de que la misma repercuta de forma positiva para la empresa dentro del mercado. Tales como: listas de clientes y proveedores, lanzamiento de productos, estrategias de mercados, sueldos, procesos legales, bases de datos, listas de precios.

5.- Conocimientos técnicos secretos complementarios de una patente: Se trata de aquella información que el inventor conserva para sí y no declara en el formulario de solicitud de concesión de patente que formula ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Como todos sabemos, la principal condición para que se otorgue una patente es que se acompañe a la solicitud de la misma toda la información relativa a ésta, pero ello no significa que en ocasiones el autor de la invención pueda guardarse detalles mínimos de aquella. Si bien la razón de la patente es que cuando pase al dominio público cualquier persona sea capaz de reproducirla, la realidad es que esos detalles mínimos que el inventor no divulga no influirán en la reproducción posterior de la invención patentada.

En conclusión de este primer tema, el aspecto valioso del secreto industrial reside en que el mismo no se publica y tampoco pierde vigencia, y dura tanto tiempo como sea valioso y mantenido en secreto por la empresa.

Por último, nos quedamos con una frase de Jalife que marca claramente el por qué la necesidad de tener una normatividad avanzada en materia de propiedad intelectual: “Los gobiernos deben de asegurar que exista un proceso que permita diseñar un sistema de derechos de propiedad intelectual que asigne los incentivos, los costos y los beneficios, entre las partes de manera aceptable y justa”.¹⁵

2.- El derecho civil y penal en torno al secreto industrial.

A) La teoría del ilícito.

Para entender a fondo el concepto de daños y perjuicios y a la vez comprender su relación con el presente tema, es necesario hacer hincapié que ambos conceptos derivan de los hechos ilícitos como fuente de obligaciones.

¹⁵ JALIFE DAHER, Mauricio, *Uso y Valor de la Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, p.10.

Ilícito es “toda conducta injusta que, ya sea haciendo, ya sea omitiendo, pugna contra aquello que es de utilidad común para los hombres, o contra lo que debe hacerse por exigencias de la razón. De tales conductas, surge naturalmente una obligación, pues si se ha causado un daño, es de justicia natural, el repararlo”¹⁶.

De la definición anterior se desprende que los hechos ilícitos comprenden acciones, así como omisiones; van en contra de las buenas costumbres y causan afectaciones patrimoniales.

En mérito de lo anterior, podemos concluir que la transmisión no autorizada de un secreto industrial o empresarial constituye a todas luces un ilícito, ya que dicha transmisión reúne los mismos requisitos que los de un hecho ilícito, tal y como se muestra a continuación:

a) Es una acción: ya que la transmisión, misma que es definida por la Real Academia de la Lengua Española, como “enajenar, ceder o dejar a alguien un derecho u otra cosa”¹⁷, lo cual implica un movimiento positivo o disposición activa de la voluntad; transmitir un Secreto Industrial es por tanto una acción positiva.

b) Va en contra de las buenas costumbres porque el hecho de que se pretenda dar a conocer los secretos de una empresa o persona a otra de manera ilegítima, altera el curso normal de los mercados e inhibe las condiciones propicias para la libre competencia.

c) Causa una afectación patrimonial, porque con la transmisión de dicho secreto se pierde una ventaja competitiva que se tenía en el mercado respectivo. Es evidente que si el producto que una empresa comercializaba o el servicio tenía su carácter “único” en la información materia del secreto, su cotización y valor en el mercado disminuirán considerablemente si éste es conocido por una o más personas.

¹⁶ RICO ÁLVAREZ, FAUSTO, *Teoría General de las Obligaciones*, México, Ed. Porrúa, 2007, p. 252.

¹⁷ http://buscon.rae.es/draef/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=transmisión . Fecha de consulta 23 de Julio del 2011.

Ahora bien, un ilícito como hecho causante del daño, puede ser propio o ajeno.

Como hecho propio causante de daño, podemos considerar los siguientes:

- i) Cometer un ilícito penal.
- ii) Cometer un ilícito civil.
- iii) Incumplir con una obligación.
- iv) Cometer un hecho lícito que cause un daño, por el manejo de objetos peligrosos. Hoy también llamado responsabilidad civil objetiva.

En tanto que como hecho ajeno causante de daño, están aquellos establecidos de manera expresa por el legislador civil, tales como:

- i) Los padres o los que ejerzan la patria potestad son responsables del daño que causen los sometidos a su potestad. (Art. 1919 CCF)
- ii) Los maestros artesanos de los daños y perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que les encomienden. (Art. 1923 CCF)
- iii) Los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas de hospedaje respecto de los daños y perjuicios causados por sus sirvientes en el ejercicio de su encargo. (Art. 1925 CCF)
- iv) Y el de mayor importancia para nuestro objeto de estudio: Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles respecto de los daños y perjuicios causados por sus obreros en el ejercicio de sus funciones. (Art. 1924 CCF)

Este último ejemplo de hecho ajeno causante de daño constituye una parte muy elemental en la presente investigación. Ello debido a que comúnmente se podría llegar a pensar que para el caso de que se transmita de forma no autorizada un secreto industrial (hecho ilícito según la legislación civil y la doctrina), se pudiera llegar a considerar que el único “responsable” y de quien se pudiera exigir una indemnización es el sujeto que realizó dicha acción, sin embargo el artículo en mención (1924 Código Civil Federal) abre la posibilidad de exigir la misma indemnización a su superior jerárquico. Se tiene pues, que no obstante de que no existe una solidaridad expresa entre el superior jerárquico y el

empleado, puesto que en ningún momento se hace alusión a la misma, cabe mencionar que la norma establecida cumple con todas las características de la solidaridad, ya que existiendo dos deudores, el acreedor tiene la opción de escoger ante cual recurrir y solicitarle el monto de la deuda.

B) Daño pecuniario.

Una vez comprendida la teoría del hecho ilícito, representaré en la siguiente fórmula el daño pecuniario, de conformidad con lo establecido por Joaquín Martínez Alfaro¹⁸:

Daño pecuniario = Daños + Perjuicios.
(Art. 1915) (Art. 2108) (Art. 2109) del Código Civil Federal.

Proporcionada la fórmula anterior, a continuación se especificarán las definiciones de los conceptos que la integran

En cuanto a definiciones legales, tenemos que el numeral 1915 del Código Civil Federal menciona que cuando de reparación del daño se trate, queda a elección del ofendido el reestablecimiento de la situación anterior, o bien el pago de daños y perjuicios. Entendiéndose éstos como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación (artículo 1415 Código Civil del Estado de Jalisco y 2108 del Código Civil Federal); y la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación (artículo 1416 Código Civil del Estado de Jalisco y 2109 del Código Civil Federal), respectivamente. Dado que en el presente caso, el daño pecuniario deriva de un hecho ilícito, como ya se analizó en el apartado que antecede, es procedente la indemnización por daños y perjuicios.

Ahora bien, para la doctrina, daño “es toda desventaja en los bienes jurídicos de una persona; significa un desequilibrio jurídico que la indemnización debe reestablecer, en todo o en parte”.¹⁹

¹⁸ MARTÍNEZ ALFARO, Joaquín, *Teoría de las Obligaciones*, México, Ed. Porrúa, 1999, p. 171.

Con ambas definiciones (legales y doctrinal), así como con la fórmula de daño pecuniario ilustrada anteriormente, se comprueba una vez más, que la transmisión no autorizada de secreto industrial, además de ser un hecho ilícito, constituye un daño y un perjuicio al comerciante propietario de la información extraída. El incumplimiento de la obligación de mantener en secreto cierta información de carácter confidencial origina un menoscabo en el patrimonio del comerciante, traducido en la pérdida de determinada ventaja competitiva (daño), siendo que esa pérdida de ventaja competitiva ocasiona la privación de una ganancia lícita (perjuicio). No obstante ello, se debe de probar que en efecto la falta de cumplimiento de la obligación es consecuencia directa e inmediata de los daños y perjuicios que se van a reclamar en juicio. De lo contrario, se corre el riesgo de que el juzgador considere que el incumplimiento de la obligación es un factor secundario, o consecuencia lejana del incumplimiento, y por ende, que el mismo no es causa directa de los daños y perjuicios ocasionados.

Como es evidente, en el caso en cuestión (la transmisión no autorizada de secreto industrial) concurren las circunstancias de que el incumplimiento causa un perjuicio al acreedor y el mismo es imputable al deudor, así como que es imposible el reestablecimiento de la situación anterior, ya que una vez que se haya comunicado dicha información, no se puede pretender o querer hacer ver que la misma no será utilizada.

En el sentido de la imposibilidad del reestablecimiento de la situación anterior, la única opción que existe para resarcir el daño ocasionado, es el ejercicio de la acción de pago de daños y perjuicios, ya que nos encontramos ante un daño compensatorio por el absoluto incumplimiento de la obligación, en este caso, una de no hacer, consistente en la no divulgación de información clasificada. Con esta afirmación, apelando al sentido común y criterio jurídico, todos debemos de coincidir. Sin embargo, la dificultad viene con la cuantificación pecuniaria de dichos conceptos, ya que la mayoría de los doctrinistas, como Miguel Ángel Pérez, señalan que para la determinación de la indemnización, en

¹⁹ LACRUZ BERDEJO, José Luis, *Derecho de Obligaciones*, Barcelona, Ed. José María Bosch, 1994, p. 208.

cuanto a su cuantía, el juzgador debe atender a las hipótesis señaladas en los artículos 2112 al 2118 del Código Civil para el Distrito Federal.²⁰ Dichos supuestos legales establecen que lo determinante para una buena valoración es tomar en cuenta la clase de daño y el objeto sobre que el mismo se produjo.

La complicación para cuantificar los daños y perjuicios mencionada en el párrafo que antecede constituye el objeto principal de la presente investigación.

Más adelante desarrollaré un método de valuación del secreto industrial, para que de esta forma se puedan fijar por las partes de forma adelantada la indemnización que el deudor deberá solventar al acreedor en caso de incumplir con su obligación principal de no revelar el secreto industrial.

La previa determinación de los daños y perjuicios, genera dos consecuencias:²¹

- a) Se deben de pagar, no obstante no se compruebe ni la existencia ni el monto del daño, debiéndose comprobar sólo el incumplimiento.
- b) El juzgador solo puede modificar el importe de los mismos cuando sean superiores que el monto de la obligación principal, de otra forma no.

Obviamente la determinación por adelantado de daños y perjuicios no tiene por objeto indemnizar para que la víctima se enriquezca a costa del sujeto que

²⁰ **Artículo 2112.** Si la cosa se ha perdido, o ha sufrido un detrimento tan grave que, a juicio de peritos, no pueda emplearse en el uso a que naturalmente está destinada, el dueño debe ser indemnizado de todo el valor legítimo de ella.

Artículo 2113. Si el deterioro es menos grave, sólo el importe de éste se abonará al dueño al restituirse la cosa.

Artículo 2114. El precio de la cosa será el que tendría al tiempo de ser devuelta al dueño, excepto en los casos en que la ley o el pacto señalen otra época.

Artículo 2115. Al estimar el deterioro de una cosa se atenderá no solamente a la disminución que él causó en el precio de ella, sino a los gastos que necesariamente exija la reparación.

Artículo 2116. Al fijar el valor y deterioro de una cosa, no se atenderá al precio estimativo o de afecto, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o deterioró la cosa con objeto de lastimar los sentimientos o afectos del dueño; el aumento que por estas causas se haga, se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 1916.

Artículo 2117. La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la ley disponga expresamente otra cosa. Si la prestación consistiere en el pago de cierta cantidad de dinero, los daños y perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento, no podrán exceder del interés legal, salvo convenio en contrario.

Artículo 2118. El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.

²¹ GAUDEMET, Eugene, *Teoría General de las Obligaciones*, México, Ed. Porrúa, 2000, p.412.

comete el daño, solamente se busca “retornar el patrimonio a la situación anterior a la producción del daño”.²²

C) Sanciones penales para el caso de transmisión de secreto industrial.

En la legislación mexicana además de encontrar las sanciones que impone la Ley de Propiedad Industrial a la transmisión de secreto industrial, así como la posibilidad de exigir el pago de daños y perjuicios en la vía civil, en materia penal, la revelación de secretos se tipifica como delito.

El motivo de tipificar estos delitos, es precisamente proteger el bien jurídico de la protección a la rectoría por parte del Estado del desarrollo nacional, orientado al cumplimiento de los propósitos enumerados en los artículos 25 a 28 de nuestra Ley Suprema. El derecho de explotación del titular de cierta “propiedad industrial” concedido por el Estado es un “estímulo para que se avance en la investigación científica y tecnológica en el país y para que los inventores extranjeros registren y protejan sus inventos en el país, lo cual indirectamente estimula la inversión extranjera”.²³

El Código Penal para el Estado de Jalisco en su artículo 143 considera como revelación de secreto, la comunicación de información reservada sin causa justa de parte de un sujeto que en virtud de su confianza es conocedor de la misma. Se sanciona con dos meses a un año de prisión y es perseguible únicamente por querrela del ofendido.

Para el caso de que la revelación sea hecha por un servidor público, la sanción consistirá en uno a tres años de prisión y suspensión de profesión o cargo, de dos meses a un año.

²² VALPUESTA FERNÁNDEZ, María, *Derecho Civil: Obligaciones y Contratos*, Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 1998, p.554.

²³ PÉREZ MIRANDA, *op. cit.* p.304.

Por su parte el Código Penal Federal en su artículo 210 además de considerar como elemento del tipo penal la falta de causa justa en la comunicación de información reservada, considera que dicha acción debe de ser en perjuicio de alguien y sin el consentimiento de quien pudiera resultar perjudicado.

Las sanciones varían según la “modalidad” del secreto:

- Para el caso de un secreto conocido con motivo del empleo cargo o puesto, la sanción es de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
- Para el caso de un secreto industrial, la sanción es de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año.
- Para el caso de obtener información de comunicaciones privadas, la sanción es de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. Entendiéndose como día de multa el equivalente a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Además de los elementos objetivos, para que se configure el tipo penal de revelación de secreto deberán de probarse los siguientes elementos subjetivos:

- Obtener un beneficio económico para si o para un tercero
- Causar un daño, ya sea directo o indirecto a la persona que le pertenecía el secreto.

Ahora bien, como lo señalé al comenzar este capítulo, además del delito de revelación de secretos a nivel federal y en el fuero común, también existen delitos relativos a la revelación del secreto industrial contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, están contenidos en el numeral 223 de dicho cuerpo legal, y, son los siguientes:

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

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

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

Concluyendo, es muy importante mencionar que la Ley de Propiedad Industrial, en su carácter de ley especial, reúne ciertas particularidades en la tipificación de los delitos relacionados con el secreto industrial, tales como:

- Considera tres conductas principalmente como revelar que es transmitir tal cual el secreto industrial, apoderarse que es hacer para sí el contenido de dicha información y usar que es poner en práctica la información sustraída.

- El secreto debe de ser conocido por relación de trabajo, entendiéndose por esto, puesto, cargo o profesión; relación de negocios o transmisión de licencia. En este

último caso estaríamos frente a un contrato de transmisión de tecnología o know how.

- Que se haya prevenido al “ofensor” o quien comete el delito del carácter secreto de la información. Cumpliéndose de esta forma el requisito establecido por el numeral 82 de la misma ley en el que se exige se adopten los medios y sistemas suficientes para preservar la confidencialidad y el acceso restringido al secreto.

- Que se cause un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial. O se pretenda obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Este último elemento del tipo, muestra que para que se configure el delito no es necesario que concurren las dos circunstancias (perjuicio al que guarda el secreto y beneficio para quien lo transmite) basta que ocurra solo uno de ellos para que se actualice la comisión del delito.

Las sanciones penales para quien revele, se apodere o use un secreto industrial de forma no autorizada, según lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial son 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, esto sería actualmente la cantidad de entre \$29,910.00 a \$598,200 pesos, tomando en cuenta que el salario mínimo vigente en el Distrito Federal para 2011 es de \$59.82 pesos diarios.

¿Se imaginan que un empleado de Coca-Cola transmitiera la fórmula secreta de dicho producto y una vez que es sorprendido, se le siga juicio penal y sea condenado a pagar un máximo de seiscientos mil pesos y a pasar de dos a seis años en la cárcel? No existe pues proporcionalidad alguna entre la sanción impuesta y los daños y perjuicios sufridos por el comerciante, derivado de la transmisión de dicho secreto. Me parece totalmente irrisorio.

Ahora bien, la misma Ley de la Propiedad Industrial, faculta al ofendido para que independientemente del ejercicio de la acción penal, pueda demandar del autor de dicho delito el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo del

mismo. Sin embargo, dicha reparación no podrá ser en ningún caso inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley,²⁴ es decir, esta norma también se aplica para la revelación de secretos.

En relación a este par de disposiciones, deben hacerse notar dos deficiencias de las mismas, en concreto con el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, ambas hacen referencia a la tasación del daño y del perjuicio. La primera es en relación con la noción “precio de venta al público”. Si bien es cierto que dicho concepto debe de entenderse como el valor que se le otorga a un producto o servicio cuando llega a su consumidor final, la Ley no menciona si para el caso de los productos y porcentaje en mención (mínimo cuarenta) se tomara en cuenta solamente los productos ya vendidos por el infractor o los productos vendidos más los que ya estén fabricados pero estén en planta esperando a ser comercializados. Supongamos que se comercializo un alimento de preparación instantánea con los ingredientes y forma de preparación que otra empresa ya utilizaba en un producto similar y que ambos conceptos estaban protegidos como secreto industrial. De momento he vendido 30 mil cajas de esa comida y tengo otras 20 mil cajas en fábrica esperando ser distribuidas. Supongamos que la empresa que poseía el secreto industrial me demanda por daños y perjuicios, y me condenan a pagar el cincuenta por ciento del precio de venta al público. ¿Ese cincuenta por ciento solamente sería aplicable a las 30 mil cajas ya vendidas, o en conjunto a las 50 mil ya fabricadas, ya que las otras veinte mil están a días de comercializarse? Del texto legal es evidente que no hay respuesta a dicha cuestión. En cuanto al concepto de servicios es evidente que el porcentaje que se imponga como pena solamente será efectivo en cuanto a los servicios ya prestados. Un servicios no prestado, o en potencia de prestarse, no tiene *per se* precio al público.

La otra deficiencia del texto legislativo es que se busca una salida rápida al problema de la cuantificación de daños y perjuicios mediante una especie de

²⁴ Artículos 221 bis y 226 de la Ley de Propiedad industrial.

fórmula indemnizatoria que deja una amplitud de porcentaje muy grande a definir por el Juzgador sin que se le otorguen criterios objetivos para precisar el mismo. Además, el parámetro o la circunstancia a tomar en cuenta para valuar la indemnización es la ganancia que ha tenido el infractor con motivo del ilícito que cometió. Cuando en realidad lo que se debe de tomar en cuenta es el empobrecimiento que ha sufrido en su patrimonio quien era dueño del secreto industrial y las ganancias lícitas de las que ha sido privado por la transmisión no autorizada de su secreto.

En mérito de lo anterior y previo análisis de la figura de la indemnización civil, cabe mencionar que “la responsabilidad penal y la responsabilidad civil no se excluyen: pueden existir las dos al mismo tiempo o solo una de ellas, es decir el hecho de que exista o no exista delito, no quiere decir necesariamente que exista o no responsabilidad civil, ya que están separadas”.²⁵ Dicho de otra forma, la reparación del daño como pena pública solamente se da para el caso de que sea el mismo delincuente, quien tenga que efectuar dicha reparación, de lo contrario, en todos los demás casos, la reparación del daño será una obligación civil.

En cuestiones de competencia, los jueces civiles no pueden imponer sanciones de tipo penal, pero los jueces penales si pueden establecer un “tipo” de responsabilidad civil mediante la figura de la reparación del daño.

De conformidad con el artículo 30 del Código Penal Federal, la reparación del daño incluye:

- “La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma.
- La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su

²⁵ RICO ÁLVAREZ, *op. cit.* p. 258

salud mental, así como de violencia familiar, además se comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima.

- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.”

“Es claro que la indemnización por daños ocasionados tiene por objetivo reestablecer el equilibrio en el patrimonio del afectado, no sancionar a quien cometió el ilícito; para ello están las penas de multa y prisión. No es conveniente comenzar a utilizar este tipo de sanciones en procesos civiles o mercantiles como elemento disuasivo y mucho menos entregar el resultado de la sanción a cada una de las partes”.²⁶ Cerramos en el apartado con esta frase porque es idónea para reflejar la flaqueza de las sanciones penales en nuestro país para el caso de la divulgación del secreto industrial. Si bien el infractor de la norma le causa un perjuicio a la sociedad con su conducta típica ya que ésta afecta el equilibrio de los mercados y la competencia leal, la realidad de las cosas es que el verdadero perjuicio de su delito es el empobrecimiento de quien era titular del secreto, de ahí que este es el principal aspecto sobre el cual se debe de legislar. Hoy en día la pena privativa de la libertad no inhibe como antes, de ahí que la ley en materia civil debe de ser dotada de medios más eficaces para ejecutar las condenas determinadas por ésta dentro de un juicio de dicha materia. Como lo vamos a ver más adelante con el análisis económico de las penas del sistema mexicano, de nada sirve imponer la pena privativa de la libertad a quien transmita un secreto industrial, ya que la sanción en sí no tiene por objeto resarcir los daños causados al titular de la información confidencial, o bien, volver las cosas al estado en el que estaban antes de que se cometiera dicho ilícito.

D) La teoría del lucro cesante.

Como se indicó en el apartado de daño pecuniario, la pérdida que sufre el propietario de un secreto industrial revelado de forma no autorizada, comprende el valor de la prestación no realizada, así como los gastos hechos por él mismo, que la revelación ocasiona que sean inútiles.

²⁶ PÉREZ MIRANDA, *op. cit.* p.300.

Para complementar la fórmula de daño pecuniario que anteriormente se propuso, es importante que se conozca el concepto de lucro cesante. Mismo que es “la ganancia que se haya dejado de obtener por consecuencia del hecho del que se es responsable. El concepto de lucro cesante se circunscribe a la lesión de un interés patrimonial, consistente en la pérdida de un incremento patrimonial que se haya dejado de obtener como consecuencia del incumplimiento contractual por el deudor o bien del acto ilícito que se imputa a un tercero”.²⁷

Al igual que los daños y perjuicios, debe de haber una relación de causalidad entre el hecho que originó el incumplimiento y el lucro cesante. Dicho nexo causal es “siempre delicado, ya que para la obtención de la ganancia son necesarios hechos o actos propios del acreedor o de terceros que acaso también, sin el incumplimiento, podrían haberse omitido”.²⁸ El lucro cesante no puede ser dudoso o incierto, debe de dejar de lado un posible sueño de ganancia o utilidad y solamente tomar en cuenta factores objetivos y reales.

El ejemplo utilizado por varios autores para demostrar la relación de causalidad entre el incumplimiento y el lucro cesante, es el de Pothiers.²⁹ En ese caso, se menciona que un negociante vende una vaca enferma, causando que demás animales del comprador se contagien, impidiéndole cosechar sus tierras. El vendedor solamente debe de indemnizar al comprador por los animales muertos a causa del contagio, pero no de la falta de cultivo, ya que dicho evento es consecuencia lejana e indirecta del dolo con el que actúo.

El lucro cesante puede ser tanto actual como futuro y también puede existir daño emergente actual y daño emergente futuro. Tomando en cuenta el caso en el que una embarcación naufragara porque los estabilizadores que le vendieron estaban defectuosos y no funcionaron en el momento oportuno, se pudiera decir lo siguiente:

²⁷ <http://lucrocesante.com/> Fecha de consulta 22 de Julio del 2011.

²⁸ LACRUZ BERDEJO, *op. cit.* p. 210.

²⁹ BORJA SORIANO, Manuel, *Teoría General de las Obligaciones*, México, Ed. Porrúa, 1998, p. 458.

- Daño emergente actual, considerado como “el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del deudor”³⁰: sería el costo de reparación de la embarcación, así como de todos los bienes muebles y consumibles con que contaba a bordo antes del naufragio.
- Lucro cesante actual, que es “la utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o el cumplimiento tardío de la obligación” ³¹: sería la ganancia frustrada de la venta de artículos dentro de la embarcación durante la travesía.
- Daño emergente futuro: Serán los gastos que deberá solventar la naviera como consecuencia de todas las demandas judiciales que interpondrán los pasajeros que sufrieron el naufragio.
- Lucro cesante futuro: Las ganancias que se dejaron de percibir como consecuencia de la pérdida de prestigio de la naviera y falta de confianza en el consumidor promedio.

Debe distinguirse entre los problemas que plantea la prueba de la existencia de la ganancia frustrada y los que plantea la prueba de su cuantía, que son muy diversos. En cuanto a la prueba de la ganancia en sí misma, el problema consiste en convencer al juez de su existencia, lo que puede ser sencillo cuando la propia naturaleza de las cosas la conlleve, o más complicado, cuando escape a los parámetros de normalidad. En cambio, para cuantificar el lucro los problemas son mucho mayores, porque su importe dependerá de muchas circunstancias distintas. La dificultad para cuantificar la ganancia frustrada reside en que las bases a partir de las cuales se puede llevar a cabo esa valoración no resultan fáciles de determinar y menos aún de acreditar.³²

En otras palabras, en el lucro cesante se reclama una prestación que pudo o no haber sucedido en el tiempo, ya que es una mera hipótesis de ganancia, por lo que su determinación y valoración quedan a criterio del juzgador.

Como principio general de derecho procesal, la carga de la prueba, en este caso de demostrar que existe el lucro cesante es de quien lo exige.

³⁰ ABELIUK MANSEVICH, René, *Las Obligaciones Tomo II*, Colombia, Ed. Jurídica de Chile, 1993, p. 733.

³¹ *Idem*.

³² <http://lucrocesante.com/> Fecha de consulta 22 de Julio del 2011.

No obstante que la forma de probar una ganancia frustrada, o lucro cesante, deba de hacerse a través de indicios, puesto que no existen probanzas de algo que no ha llegado a existir. Me parece que una pericial en materia contable es el medio idóneo para demostrar cuánto dejó de ganar una empresa por la transmisión de un secreto industrial. Ello mediante el cálculo de las ganancias normales que durante su existencia tuvo una empresa y con las proyecciones que se hacen al hacer los presupuestos.

CAPÍTULO II. DERECHO COMPARADO.

1.- Regulación del secreto industrial en Estados Unidos de Norteamérica.

A) Introducción.

Es innegable que la legislación norteamericana en materia de secretos industriales, al igual que la mayoría de sus leyes, tiene gran influencia anglosajona. Por lo general, la protección al secreto industrial es de competencia estatal, por lo que cada entidad federativa tiene a su cargo regular dicha materia. No obstante ello, muchos estados han adaptado sus legislaciones a la Ley Acta de Espionaje Económico. Dicha ley autoriza la recuperación de las pérdidas reales del demandante y la cantidad por la que el demandado se ha beneficiado injustamente a causa de la apropiación indebida, la indemnización por daños y perjuicios puede incluir los beneficios que se han dejado de obtener y los costos derivados de la reparación de los daños provocados a la empresa. También se pueden solicitar acciones de cesación.

La citada ley “Acta de Espionaje Económico” fue promulgada el día 11 de octubre de 1996 por el Presidente Bill Clinton. En la misma se tipificó como delito federal a la divulgación no autorizada de secretos industriales, por lo que el Departamento de Justicia está facultado para perseguir dicha ofensa dentro del país, fuera de él o vía Internet.

El hecho de que esta ley contemple la persecución del delito no obstante que el mismo se realice vía Internet, responde de forma pronta al auge de dicho medio de comunicación, ya que él mismo puede ser usado como una herramienta para la destrucción de los derechos sobre secretos industriales. “Las computadoras hacen extremadamente fácil hacer una copia ilegal y transferir información valiosa de secretos industriales. Un empleado puede bajar información de un secreto de la computadora de la compañía a un cd o a una usb, llevárselo a su casa y transmitirlo en minutos a cualquier parte del mundo. La

parte receptora a su vez puede hacer lo mismo en minutos. En el transcurso de días, una empresa puede perder control total sobre sus secretos industriales.”³³

Es una realidad que las acciones sobre propiedad intangible, en algunas ocasiones, son actualmente más valiosas para la prosperidad de las empresas que lo que es el activo fijo o circulante de las mismas. Actualmente cualquier información de secreto industrial tal como el código fuente de un programa de cómputo o una fórmula bioquímica, pueden ser tan valiosos para una empresa como hace unos años era la fábrica completa.

Dicho de otra forma, si alguien destruye una fábrica existen leyes penales para castigar su conducta. Sin embargo, si una compañía es destruida por el robo de secretos industriales, hasta antes de la creación del Acta de Espionaje Económico, la compañía se encontraba completamente en estado de indefensión. Ahora con la multimencionada Acta, las empresas se encuentran blindadas contra dichos ilícitos, ello mediante la creación de esquemas de protección a toda información económica de carácter propietario, que dotaron de diferentes mecanismos de indemnización al perjudicado, ya que el pago de daños resultaba insuficiente para combatir la apropiación indebida de secretos industriales.

Me parece que es necesario destacar que el derecho de competir, la libertad de los derechos individuales para moverse de una empresa a otra y el derecho de los individuos para usar sus conocimientos generales, habilidades y experiencias, no se restringen de una manera general con el Acta en cuestión.

B) Definición:

Al igual que la legislación mexicana, en palabras de Mauricio Jalife, la ley de nuestros vecinos del norte considera que “un secreto industrial podrá consistir en cualquier fórmula, patrón, dispositivo, compilación de información que se usen en una empresa y que den al empresario la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no lo conocen o no lo usan. Puede ser la fórmula de

³³ www.ii.org.mx/promocio/patentes/documentos/cap9.doc Fecha de consulta 17/Marzo/2011

un compuesto químico, un proceso de manufactura, de tratamiento o de conservación de materiales, el patrón para una máquina o un dispositivo, o una lista de clientes”.³⁴

Ahora bien, en la sección 1839 del Acta de Espionaje Económico (misma que se encarga de definir numerosos conceptos señalados en ella) se considera como secreto industrial a la información: financiera, de negocios, científica, técnica, económica, de ingeniería, incluyendo patrones, planos, compilaciones, dispositivos de programa, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procesos, programas o códigos, tangibles o intangibles independientemente de cómo se almacenen, compilen o se ubiquen físicamente en memoria, electrónicamente, gráficamente, fotográficamente, o por escrito sí:

- a) El propietario ha tomado medidas razonables para mantener la información en secreto.
- b) La información tiene valor económico independiente, real o potencial, por no ser conocida generalmente y por no ser fácilmente accesible a través de medios adecuados por el público.

Por otro lado, la legislación de carácter estatal, el Acta Uniforme de Secretos Comerciales (*Uniform Trade Secrets Act*, UTSA, por sus siglas en inglés) considera al igual que el Acta de Espionaje Económico como secreto industrial la información como fórmulas, programas, dispositivos, métodos, técnicas, procesos, que tienen valor económico, actual o en potencia, por no ser conocido públicamente y por no ser evidente para el estado de la técnica para un especialista, y que se han tomado esfuerzos razonables por mantener la secrecía de dicha información. Al hacer mención a esfuerzos razonables se quiere dar a entender que no se necesita de procedimientos o medidas extremas y costosas para que los tribunales consideren que existe apropiación indebida del secreto industrial.

³⁴ JALIFE DAHER, *op.cit.* p.92

Ambas definiciones no consideran que el secreto en sí deba de otorgar una ventaja competitiva sobre terceros como ocurre en nuestro país. Basta que la información confidencial tenga un valor económico actual o potencial, para ser considerada como tal. En nuestro país, es evidente que al requerir que la misma represente una ventaja competitiva, significa que el valor económico de la misma debe de ser actual; el valor económico potencial no tiene pues cabida como secreto industrial según las leyes mexicanas. Así mismo, ambas legislaciones estadounidenses requieren que se tomen medidas razonables para proteger el secreto, es más la misma UTSA explica que ello implica que no se deben de realizar medidas extremas y costosas con tal de proteger el secreto. En tanto, en nuestro país, el legislador optó por exigir medidas suficientes en lugar de medidas razonables, lo cual significa que se deben tomar medidas de sigilo extremas para proteger al secreto, mismas que solamente se podrán acreditar o demostrar cuando la titularidad y el mal uso o aprovechamiento de un secreto industrial se encuentre en pleno litigio; y el éxito de dichas medidas dependerá del criterio del Juzgador.

Es evidente, entonces que las legislaciones estadounidenses se encuentran mucho más apegadas a lo establecido por los ADPICS, mismos que se estudiaron en el capítulo I de esta tesis, que la protección de los secretos industriales conferida por la Ley de Propiedad Industrial de nuestro país.

C) Conductas tipificadas.

Dentro de la Ley de Espionaje Económico.

En la Sección 1832 de dicha ley se menciona que el hecho de usar un secreto industrial que ya se encuentre presente en un producto que se comercializa en varios estados del país o más allá de las fronteras de EUA, con el fin de beneficiarse y causar un perjuicio al legítimo tenedor, constituye robo de secreto industrial.

Las conductas en específico tipificadas como robo de secreto industrial, son las siguientes:

- Apropiarse, tomar, ocultar u obtener por fraude, artificio o engaño un secreto industrial.

- Copiar sin autorización, duplicar, dibujar, fotografiar, fotocopiar, “bajar” a una computadora, reproducir, transmitir, enviar por correo o transporte un secreto industrial.

- Recibir, comprar, o usar un secreto industrial, sabiendo que el mismo ha sido robado u obtenido de forma ilícita.

- El solo hecho de intentar realizar alguna de las conductas anteriormente descritas.

- Conspirar con más personas para cometer alguna de las cuatro conductas anteriormente referidas. Siendo que uno o más de los conspiradores lleven a cabo actos tendientes a consumar la conspiración. A los conspiradores se les multa y se les puede privar de su libertad hasta por 10 años.

Sanción: la realización de una de las conductas tipificadas anteriormente implica multas hasta por cinco millones de dólares. Cabe mencionar que las multas son a favor del Estado, y aunque las mismas no tengan como finalidad resarcir los daños y perjuicios sufridos por el titular del secreto industrial, si ocasionan un efecto disuasivo mayor al de los sistemas jurídicos que tienen sanciones leves para el ilícito de divulgación de secreto industrial.

Muy importante destacar el alto valor pecuniario de las multas para el caso en el que se configure el ilícito de robo de secreto industrial. También es necesario subrayar la decisión de multar a aquel quien compre un secreto industrial, es mucho mejor tener una sanción ya establecida en la ley especial, a tener que acreditar en juicio la existencia de responsabilidad por culpa ajena del nuevo empleador sobre actos de un ex empleado que transmitió el secreto. Así mismo, no puedo dejar de recalcar la importancia de que se tipifique como robo

de secreto industrial la tentativa de comprar, duplicar, reproducir, transmitir o apropiarse de ésta información confidencial. Sin lugar a dudas, medidas como éstas inhiben la comisión del ilícito materia de este estudio.

Por su parte, la Sección 1831 de la Ley de Espionaje Económico, establece que para que en el caso de que el infractor, esto es, quien transmite de manera no autorizada el secreto industrial, realice alguna de las conductas tipificadas que anteriormente señalé, y conozca que dicha información puede beneficiar a un organismo, gobierno o agente extranjero, la persona puede ser encarcelada hasta por quince años y obtener una multa de hasta quinientos mil dólares. Una “organización extranjera” se define en el Acta como cualquier agencia, oficina, ministerio, componente, institución, asociación o cualquier organización de negocios, comercial o legal, corporación, firma o entidad que es sustancialmente controlada, auspiciada, comandada, administrada, dominada o propiedad de un gobierno extranjero. A su vez el término “agente extranjero” se define como cualquier oficial, empleado, servidor próximo, delegado o representante de un gobierno extranjero.

En caso de que la infracción sea cometida por una organización la multa podría ascender hasta por el monto de diez millones de dólares.

*Dentro de la UTSA.*³⁵

La Ley Modelo o Uniforma de Secretos Industriales, tipifica dos acciones principalmente:

a) La adquisición de un secreto por medios inapropiados, entendiéndose estos como:

- El robo.

- A través del soborno, el incumplimiento de un contrato o la inducción a incumplimiento de éste.

³⁵ <http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1980s/utsa85.htm>. Fecha de consulta 9 de Agosto del 2011.

- El espionaje electrónico.

b) La malversación o usurpación.

- La compra o adquisición de un secreto industrial a sabiendas que el mismo fue adquirido por algún medio inapropiado.

- La divulgación o uso del secreto industrial de un tercero, sin el consentimiento expreso o tácito de éste. Siendo que quien lo transmite usó medios inapropiados para conocer el secreto, o bien, al momento en que lo transmitió sabía que ese secreto industrial ya había sido previamente adquirido por otra persona por medios inapropiados o había sido adquirido bajo circunstancias en las que existía un deber de confidencialidad.

No obstante lo anterior, el Acta Uniforme de Secretos Industriales, considera la posibilidad de que un secreto industrial sea adquirido o conocido por fines apropiados o legales, tales como:

- El descubrimiento del mismo por el desarrollo de una invención independiente.

- La ingeniería inversa.

- Mediante un contrato de licencia suscrito con el dueño del secreto.

- Mediante la obtención del secreto a través de publicaciones literarias o en cualquier medio de comunicación.

D) La conservación de la confidencialidad.

En la Acta de Espionaje Económico.

En la sección 1835 de esta ley se establece que siempre que se ventile algún procedimiento que tenga por objeto resolver el fondo de una supuesta divulgación no autorizada de secreto industrial ante un tribunal, éste debe de

dictar medidas necesarias para preservar la secrecía y confidencialidad de dicha información.

En la Acta Uniforme de Secretos Industriales.

En la sección 5 de la misma, se menciona que en cualquier procedimiento derivado de la aplicación de la misma, el tribunal de avocamiento debe de preservar la confidencialidad del secreto industrial con medidas razonables, tales como el sellado de las actuaciones del juicio, así como requerir a las personas que participen en el juicio no revelar el secreto materia de la controversia sin la aprobación previa del órgano jurisdiccional.

El sustento legal de ambas disposiciones se encuentra en la Ley de Acceso Libre a la Información o *Freedom of Information Act* (FOIA) en la que existe un apartado de información exenta, en el cual se estipula que para el caso de que un ciudadano solicite el acceso a un expediente, la petición puede ser denegada si el expediente solicitado contiene información reservada. Dentro de la cual se encuentra en la excepción cuarta, los secretos industriales y la información comercial o financiera obtenida de un sujeto y que es confidencial.

Ambas regulaciones, tanto la sección 1835 del Acta de Espionaje Económico como la sección 5 del Acta Uniforme de Secretos Industriales, se encuentran en el mismo sentido que la jurisprudencia mexicana ha establecido para el caso en el que se ventile un proceso concerniente a la disputa legal de un secreto industrial, el tribunal que conozca del mismo debe dictar las medidas pertinentes para preservar su secrecía en razón de su valor comercial, a fin de no afectar innecesariamente los derechos de su titular y garantizar una eficaz protección contra la competencia desleal.

Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial que a continuación transcribo:

Registro No. 165391

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXI, Enero de 2010
Página: 2230
Tesis: I.4o.A.692 A
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

SECRETO INDUSTRIAL. SI LO ES LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO FARMACÉUTICO QUE OBRE EN UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO OFRECIDO COMO PRUEBA POR EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE IMPUGNÓ EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO DE AQUÉL Y SE ORDENA SU EXHIBICIÓN, LA SALA DEL CONOCIMIENTO DEBE DICTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA PRESERVAR SU SECRECÍA EN RAZÓN DE SU VALOR COMERCIAL, A FIN DE NO AFECTAR INNECESARIAMENTE LOS DERECHOS DE SU TITULAR Y GARANTIZAR UNA EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL.

Cuando al impugnar en el juicio contencioso administrativo el otorgamiento del registro sanitario de un producto farmacéutico el actor ofrece como prueba el expediente administrativo en que obre información sobre su proceso de producción y ésta constituya un secreto industrial, la Sala del conocimiento debe analizar la naturaleza de la información y si es indispensable e idónea para la decisión del asunto, por lo cual, si ordena su exhibición, con arreglo en los artículos 82 y 83 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe dictar las medidas pertinentes para preservar su secrecía en razón de su valor comercial, a fin de no afectar innecesariamente los derechos de su titular y garantizar una eficaz protección contra la competencia desleal. De ahí que una vez que se ha obtenido la indicada información confidencial, no necesariamente debe permitirse al oferente de la prueba que se imponga de su contenido en la fase de instrucción, ni éste puede exigir que se le dé vista con aquélla arguyendo que de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión, pues existen razones que pueden justificar tal proceder antes de que se esté en condiciones de decidir lo conducente y se establezca si es estrictamente necesario hacer uso de ella, por ejemplo, cuando la parte enjuiciante manifiesta ser titular de la patente que ampara la producción de un medicamento y no exhibe la información que permita al juzgador determinar si se trata del mismo proceso de producción del que impugna, ya que entonces resultaría innecesario develar la contenida en el expediente del tercero interesado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 189/2009. Merck & Co., Inc. y otra. 15 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

E) Particularidades.

En relación con el ordenamiento legal de nuestro país que protege la propiedad industrial, tanto el Acta de Espionaje Económico como el Acta Uniforme de Secretos Industriales tienen ciertas particularidades muy puntuales como las siguientes:

1.-Extraterritorialidad

El Acta de Espionaje Económico, misma que es de carácter federal, en su sección 1837, faculta al ofendido a ejercitar su derecho aún cuando las acciones desplegadas en su contra o las violaciones a dicha ley tengan lugar fuera del territorio de Estados Unidos de América. Tratándose de una ofensa directa basta que el ofendido, tenga alguno de los siguientes caracteres:

- Si es persona física, debe ser ciudadano americano o extranjero con residencia permanente.

-Para el caso de ser una persona moral, la misma debe de estar constituida con arreglo con las leyes federales, o bien de una entidad federativa.

El Acta en comento, también sanciona y persigue actos efectuados en el extranjero que en cierta forma estén relacionados con una ofensa cometida en los Estados Unidos de América.

Me parece que el carácter extraterritorial que el legislador norteamericano le confirió al Acta de Espionaje Económico, es muy buen inhibidor de posibles divulgaciones no autorizadas de secreto industrial, ya que el infractor sabe que no obstante en el lugar que se encuentre, en cualquier momento puede ser enjuiciado por la justicia estadounidense.

Cabe aclarar que esta protección extraterritorial solamente se da para el caso de lo protegido o regulado por el Acta de Espionaje Económico. En cuestiones de marcas y patentes, no sucede lo mismo, ya que los derechos de explotación y concesión que el Estado norteamericano concede a los titulares de las mismas, solamente tienen validez y efectividad en el territorio de dicho país. Por ende, cualquier inventor que desee registrar su patente o marca, más allá de las fronteras de tal país, deberá de tramitar el registro de las mismas ante la oficina correspondiente del país en el que desee proteger su invención.

2.- Relación con otras leyes.

En el Acta de Espionaje Económico.

En la sección 1838 de esta ley, se menciona claramente que las sanciones establecidas en la misma no desplazan cualquier otra sanción civil o penal de derecho común estatal o federal de Estados Unidos de América por la apropiación indebida de un secreto industrial.

Por su parte el Acta Uniforme de Secretos Industriales, en su sección 7, menciona claramente que el contenido de la misma, no afecta el ejercicio de: acciones contractuales que puedan o no estar fundadas en la apropiación indebida de un secreto industrial, otras acciones civiles que no se funden en la apropiación indebida del secreto industrial y acciones penales que puedan o no estar fundadas en la apropiación indebida de un secreto industrial.

Hago énfasis en esta particularidad, para recalcar que el afectado, cuenta con múltiples vías y acciones para que realmente se le resarza la totalidad de daños y perjuicios que le ocasionó el hecho de que un secreto industrial de su propiedad haya sido divulgado.

3.- Incautaciones penales.

Por último, de conformidad con la sección 1834 del Acta de Espionaje Económico, el tribunal que imponga condena a cualquier sujeto que se haya encontrado culpable de la divulgación de un secreto industrial, tiene la facultad de expropiar cualquier propiedad que se haya obtenido directa o indirectamente como resultado de dicho ilícito, así como el lugar que se utilizó para cometer o facilitar la comisión del delito.

El hecho de facultar al tribunal que imponga la condena a expropiar bienes del reo, es claro ejemplo de que la justicia norteamericana siempre está velando por erradicar o quitar todos los privilegios o riquezas que el delincuente haya acumulado con motivo de su ilícito. Donde es omisa el Acta en comento es en

mencionar si la expropiación de dichos bienes se hacen con finalidad de rematar los mismos, y en caso de ser así, omite indicar si el dinero recuperado va directo a pagar las multas impuestas, o bien, a la reparación del daño o resarcimiento de daño y perjuicios ocasionados a la víctima de dicho delito.

F) Daños y sanciones.

En la sección 3 del Acta Uniforme de Secretos Industriales, se hace mención de lo que se puede incluir en la fórmula indemnizatoria para quien sufre de la divulgación de uno de sus secretos industriales.

Se menciona claramente que los daños pueden incluir la pérdida real causada por la adquisición ilícita del secreto, así como el enriquecimiento ilícito causado por la apropiación indebida del mismo. Es decir, además de la pérdida que sufre el ofendido en su patrimonio, se debe de tomar en cuenta el beneficio de quien divulgó el secreto. Se establece de manera tajante que ambos conceptos incluyen la indemnización que se debe de pagar al ofendido. Resulta pues contrario a lo establecido por nuestra legislación, el presente artículo, ya que en nuestro país al considerarse que la indemnización no debe de ser menor al cuarenta por ciento del producto vendido o el servicio prestado que tuvo origen en la apropiación indebida de un secreto industrial, solamente se está tomando en cuenta el enriquecimiento ilícito del infractor y no así la pérdida real que sufrió el ofendido.

Así mismo, la sección 3 menciona la posibilidad de que los daños por la apropiación indebida del secreto industrial puedan ser tasados mediante una pena convencional, similar al pago de una regalía, tal y como si el secreto se hubiese llegado a transmitir bajo un contrato de licencia o cesión de secreto industrial. Si bien, la intención del legislador estadounidense es buena, la realidad de las cosas es que difícilmente se pueda llegar a un arreglo entre ambas partes, partiendo del supuesto que existía una relación previa entre ellas y la misma está totalmente friccionada y desgastada.

Ahora bien, en cuanto a lo establecido por la Acta de Espionaje Económico, como se señaló anteriormente, las sanciones para una persona que transmita de forma indebida un secreto industrial pueden ser de hasta diez años de prisión y multa que puede ir de los cinco hasta los diez millones de dólares americanos.

Con lo anterior, tenemos que las sanciones impuestas por el Acta Espionaje Económico así como por el Acta Uniforme de Secretos Industriales, tanto por apropiación como por transmisión indebida de secreto industrial, son más severas que las que corresponden a violaciones de otros derechos de propiedad industrial. La reparación del daño es tan solo uno de los varios conceptos que integran la indemnización por apropiación indebida de secreto industrial.

Por ultimo, ilustro las sanciones contenidas en el Acta de Espionaje Económico, en el presente caso³⁶:

Se trata del ingeniero *Dongfan 'Greg' Cheng* de 74 años, originario de China aunque nacionalizado estadounidense, ex empleado de la firma aeronáutica Boeing, quien fue condenado a 15 años de cárcel por acumular información sobre un transbordador espacial para entregársela al gobierno de China.

Según los registros judiciales del Condado de *Orange*, cuando Chung fue detenido en febrero de 2008 los agentes federales encontraron en su casa 250.000 documentos de compañías como *Boeing* y *Rockwell*, además de una serie de cartas con funcionarios chinos. En esos documentos había información sobre un transbordador espacial y otros materiales estratégicos de defensa como el cohete Delta IV, el avión de combate F-15, el bombardero B-52, y el helicóptero CH-46/47 *Chinook*.

Chung fue acusado de nueve cargos, incluidos seis relacionados con espionaje económico. Y en tal virtud se convirtió en el primer condenado en un

³⁶ http://www.elmundo.es/america/2010/02/09/estados_unidos/1265734809.html. Fecha de consulta 3 de Agosto del 2011.

juicio por delitos económicos desde que el Acta de Espionaje Económico se convirtió en ley en 1996.

2.- Regulación del secreto industrial en Canadá.

A) Definición legal y doctrinal a través de “*leading cases*”.

Nuestro otro vecino del norte, se encarga de definir al secreto industrial en la Ley para la Seguridad de Información, dentro de su apartado de Espionaje Económico, así como con diversos criterios jurisprudenciales llamados “*leading cases*”, los cuales son criterios casuísticos que adopta un determinado tribunal para definir el fondo de la controversia, teniendo la facultad de usar dichos criterios o modificarlos en alguna de las siguientes resoluciones que dicte y que guarden relación con el caso anteriormente resuelto.

La Ley para la Seguridad de la Información, promulgada en 1985, de carácter federal, define al secreto industrial como cualquier información, como fórmulas, programas, métodos, técnicas y procesos que:

- son o pueden ser usados en el comercio.
- no son conocidos en el comercio.
- tienen valor económico por no ser comúnmente conocidos.
- son objeto de medidas razonables para mantenerlos en secrecía.

En general son los mismos requisitos que se requieren en Estados Unidos de Norteamérica y en los ADPIC, en el sentido que la información debe ser secreta, tener un valor económico y ser objeto de medidas razonables para mantener su carácter confidencial. En relación con nuestra legislación, difiere en el sentido de que en México se exige que el secreto industrial sea obligatoriamente de aplicación industrial o comercial, además de que, independientemente del valor económico del secreto, el mismo debe de representar una ventaja competitiva dentro del mercado y en México las medidas

razonables no cuentan para considerar que se está buscando proteger el secreto, se necesitan de medios y sistemas suficientes de protección, como restringir el acceso al mismo.

Ahora bien, las conductas penadas por la Ley para la Seguridad de la Información, son dos:

- a) Transmitir un secreto industrial para beneficio de un ente económico extranjero, entendido éste como cualquier oficial, empleado, mandatario, delegado o representante de un gobierno extranjero, tal y como se define en el Acta de Espionaje Económico de los Estados Unidos de Norteamérica.
- b) Divulgar, obtener, retener, alterar o destruir información confidencial, en detrimento de los intereses económicos, defensa nacional o seguridad nacional de Canadá.

La pena impuesta por la realización de cualquiera de las dos conductas anteriormente mencionadas, es la prisión hasta por diez años. Sin embargo, la misma ley, establece la posibilidad que el presunto culpable se defienda alegando que obtuvo el secreto industrial mediante investigación propia o ingeniería inversa. O bien, que el mismo fue adquirido durante el tiempo en que prestó sus servicios en una determinada empresa y constituye parte de su conocimiento propio del comercio.

Cabe mencionar que el aspecto más relevante de esta ley, es la definición de secreto industrial, ya que las conductas que tipifica son principalmente de espionaje económico y las sanciones establecidas son meramente de cárcel porque la actualización de los ilícitos enunciados ponen en grave peligro a la ciudadanía canadiense. Para el objeto de estudio de esta tesis, las sanciones a considerar se encuentran en el subtema 2.3., la legislación en torno al secreto industrial, mismas que hablan de la indemnización por daños y perjuicios que se debe de entregar a quien sufrió la divulgación de su secreto industrial.

En cuanto a la casuística o “*leading cases*”, a manera de ejemplo podemos comentar que, en el caso *R.I. Crain Ltd. v. Ashton*, se definió lo que es un secreto industrial. En este caso el *Juez Chevrier* señaló que no obstante que en la jurisprudencia canadiense no existía definición del secreto industrial, en la jurisprudencia estadounidense sí lo había, y en base a dichos criterios consideró que para que determinada información tenga el carácter de secreto industrial, la misma debe de tener ciertos requisitos, tales como:

- a) Debe de ser un plan, proceso, herramienta, mecanismo o un compuesto conocido sólo por su dueño y los empleados de mayor confianza de éste.
- b) Dicha información debe de tener valor comercial.
- c) La información materia del secreto, debe de otorgar a su propietario la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no la conocen o no lo utilizan.

En este caso, se adoptan los criterios ya establecidos por la Ley de la Seguridad de la Información y los ADPIC, con la salvedades de que en el mismo se consideró que el secreto pueda llegar a ser conocido por los empleados de mayor confianza del propietario sin que por esto pierda su carácter esencial de confidencial, y además que el mismo otorgue la oportunidad de obtener una ventaja sobre demás competidores en el mercado. El hecho de que se haya establecido que el secreto industrial pudiese llegar a representar una ventaja competitiva, es una muestra más de la flexibilidad en cuanto a la protección que otorga el gobierno de Canadá a los secretos industriales, es decir, la palabra posibilidad deja la puerta abierta a que el secreto en sí no represente una ventaja competitiva y no por ello pierda su carácter como tal.

B) El conocimiento del comercio.

Como mencioné anteriormente, una de las posibilidades para que un presunto culpable se exceptione y logre salir absuelto de su proceso por transmisión no autorizada de secreto industrial, es que él mismo pruebe en juicio

que la información que divulgó no tiene el carácter de secreto industrial, sino que dicha información constituye parte de su conocimiento propio del comercio.

El conocimiento del comercio está conformado por las habilidades, conocimientos generales y experiencia personal que un empleado desarrolla o adquiere durante su relación laboral en una empresa. Los tribunales canadienses han definido que dicha experiencia y “*know-how*” no constituyen secreto industrial y por ende un empleado es libre de transmitir a quien quiera dicha información.³⁷

Ahora bien, para el caso en que en juicio, un empleado demandado por divulgación de secreto industrial, busque excepcionarse alegando que la misma forma parte de su conocimiento del comercio, el tribunal que se encargara de resolver la controversia deberá de analizar la información bajo los siguientes principios, a fin de determinar si la misma constituye conocimiento del comercio o secreto industrial. Los aspectos a considerar son:

- La naturaleza del empleo.
- La naturaleza de la información.
- Si el empleador le advirtió al empleado el carácter confidencial de la información.
- Si la información proporcionada puede ser fácilmente separada de cualquier otra información que el empleado es libre de usar o revelar.

C) La legislación en torno al secreto industrial.

En el país de la hoja de maple, el gobierno federal es el facultado para legislar en material de propiedad intelectual, tal y como sucede en el nuestro; en tanto que las cuestiones de legislación civil competen directamente a las entidades o provincias. Siendo pues que en el caso “Vapor Canadá” el máximo órgano jurisdiccional de dicho país argumentó, que la regulación de los actos o prácticas contrarias a los usos honestos comerciales dentro del Acta de Marcas (*Trade Mark Act*) excedía las facultades legislativas de la Federación, ya que las consecuencias de dichos actos crean responsabilidad civil, ya sea contractual o

³⁷ http://www.tradesecretsblog.info/2008/06/protection_of_trade_secrets_an.html Fecha de consulta 14 de Agosto del 2011.

extracontractual, es pues, que la legislación de los secretos industriales, es materia de jurisdicción de las provincias.³⁸

a) En Québec.

En la provincia de Québec, misma que tiene un sistema legislativo de tradición romana, la regulación del secreto industrial está principalmente contenida en su Código Civil, a través de los llamados convenios de restricción o restrictivos.

En el numeral 2089 de dicho cuerpo normativo se menciona que las partes pueden pactar de forma escrita y expresa que aún después de la terminación de la relación contractual, el ex empleado no podrá competir contra su ex patrón o prestar sus servicios a la competencia. Dicha limitación debe ser por tiempo limitado, en un espacio geográfico determinado y sobre un determinado tipo de empleo.

En tanto que el artículo 2088 del cuerpo legal anteriormente invocado, adquiere para sí el concepto de obligación fiduciaria, y menciona que el empleado no solamente está obligado a realizar sus labores con prudencia y diligencia, sino que también debe de actuar de forma honesta y no divulgar la información confidencial que con motivo de su trabajo conozca durante el tiempo en que labora en determinada empresa. La obligación persiste aún después de haber terminado la relación contractual, y de forma permanente cuando la misma se refiera a la reputación o vida privada de una persona. En ningún momento, el empleado puede usar la información anteriormente referida para su beneficio propio.

Para el caso de que no exista un convenio restrictivo, con cláusula de no competencia, el ex empleado aún conservando el deber de obligación fiduciaria

³⁸ http://www.fasken.com/files/Publication/The_law_of_trade_secrets_in_quebec_and_in_canada.pdf. Página 2. Fecha de consulta 15 de Agosto del 2011.

del artículo 2088, tendrá más posibilidades de competir directamente después de que termine su relación laboral con su ex patrón.

De la transcripción de los artículos anteriores se infiere que la protección a los secretos industriales en la provincia de Québec debe de hacerse efectiva a través de los llamados convenios restrictivos, de forma que se inhibe al ex trabajador competir con su ex patrón inmediatamente después de la finalización de la relación laboral. Evidentemente esta medida, no obstante que se debe de limitar en tiempo, espacio y actividad específica, sería nula de pleno derecho e nuestro país ya que atacaría la garantía individual de libertad de trabajo consagrada en el artículo 5 de nuestra Constitución Política, sin embargo, la realidad de las cosas, es que se sucede comúnmente.

De lo rescatable de la legislación quebequense es la obligación fiduciaria (*fiduciary duty*) que se le impone a todos los trabajadores aun cuando no firmen un convenio restrictivo con sus patrones. Dicha obligación implica que el empleado debe de regirse por principios como la honestidad, prudencia y buena fe durante sus labores, y no revelar ninguna información de carácter confidencial como secretos industriales o privados, mucho menos beneficiarse del contenido de éstos.

b) En el resto del país.

En tanto que en las demás provincias, por su sistema anglosajón de "*common law*", el secreto industrial dentro del contexto de una relación laboral se encuentra normado por tres principios:

- a) Los empleados son libres de desarrollar la actividad que deseen o desempeñar el trabajo de su elección, aun cuando elijan hacerle la competencia a su ex patrón.
- b) El patrón está facultado a proteger la información confidencial como su interés legítimo.

c) Algunos empleados en virtud de su puesto de trabajo o algún otro tipo de convenio que hayan firmado en su contrato individual de trabajo, deben al patrón un mayor deber de confidencialidad y lealtad aun cuando ya estén separados de dicho trabajo. Los tribunales canadienses definen el deber de confidencialidad y lealtad como la obligación que tiene el empleado para con su patrón de actuar de buena fe buscando el mayor beneficio del patrón.

En relación a los tres principios rectores que el *common law* adopta para la regulación del secreto industrial dentro de una relación laboral, es necesario remarcar la similitud que el mismo guarda con el derecho positivo mexicano, ya que se consagra la libertad de los individuos para elegir su trabajo, sin importar que el mismo se realice en la competencia de su empresa anterior. Además establece la posibilidad de que ciertos empleados tengan un mayor deber de confidencialidad y lealtad al patrón pero solo cuando así se convenga en la relación contractual o por la naturaleza del puesto de trabajo, no de forma general como en la provincia de Québec.

D) El punto de partida o “*Head Start*”.

Otra particularidad de la regulación del secreto industrial en territorio canadiense es la represión a quienes usan información divulgada con carácter de confidencial para posicionarse dentro del mercado de una forma más sencilla de la que les hubiera costado en condiciones normales.

En *Cadbury Schweppes*, el precedente canadiense por excelencia que estudia el concepto del punto de partida, el licenciante (Cadbury) reveló al licenciatario, bajo un contrato de licencia, información confidencial acerca de una receta de un cóctel de tomate con caldo de almejas. Después de recibir el aviso de suspender la licencia, el licenciatario usó la información confidencial para desarrollar un producto de competencia. A pesar de que el licenciatario sostuvo que la información no era relevante y que una bebida de la competencia podría haberse desarrollado sin el uso de la información confidencial, se encontró que el

uso de la información confidencial dio al licenciatarlo una ventaja que de otro modo nunca hubiera tenido, sino por el mal uso de la información confidencial.

El hecho de que se reprima a quienes usan información confidencial para posicionarse en el mercado de una forma más rápida que si se hubiera seguido el curso normal de éste, aunado al pago de daños y perjuicios que se deben de entregar a quien sufrió la divulgación de su secreto industrial, y pudiendo ser sujeto de sanciones penales para el caso de que la divulgación del secreto beneficie a un agente económico extranjero, constituye una protección inmejorable del secreto industrial.

E) Acciones judiciales.

En la provincial de Québec, no obstante que los numerales anteriormente citados hablan del deber de diligencia y de cómo manejar la información confidencial, solamente dos artículos del Código Civil mencionan la palabra secreto industrial.

El primero de ellos es el artículo 1472, que menciona que un sujeto puede estar exento de toda responsabilidad sobre los perjuicios ocasionados a un tercero como resultado de la divulgación de un secreto industrial, probando que la misma se realizó con la finalidad de que prevaleciera el interés general al particular en cuestiones de seguridad o salud pública.

El segundo, es el numeral 1612, menciona que la pérdida sufrida por el dueño de un secreto industrial incluye los gastos de desarrollo o investigación para la obtención del mismo, su perfección y uso; así como la ganancia que se le privó al dueño de la información confidencial (lucro cesante) la cual debe de ser indemnizada mediante el pago de regalías.

Este último artículo es de vital importancia ya que nos indica los conceptos que puede reclamar la parte actora en su escrito inicial de demanda. Particularmente, éstos se relacionan con el empobrecimiento de la parte actora y

no así del enriquecimiento ilícito de la demandada. Se considera principalmente el lucro cesante, el cual mediante el pago de una regalía similar a la que se hubiera pactado en el contrato de licencia o cesión del secreto industrial quedará debidamente resarcido. Además de que en virtud de que el secreto como tal deja de existir al momento en que éste se revela, se debe de entregar la suma correspondiente a los gastos que se hayan erogado con motivo del desarrollo de éste. Sin lugar a dudas, este último concepto que se puede incluir como prestación exigida en el escrito inicial de demanda, es novedoso y tiene por objetivo restituir en la forma más cercana posible al afectado en la situación en que se encontraba antes de la divulgación del secreto.

Por su parte, en el resto de las provincias que se rigen por el sistema del “*common law*”, existen cinco tipos de acciones civiles que el dueño de un secreto industrial puede ejercer en contra de quien divulgue de forma no autorizada el mismo:

- Incumplimiento de contrato.
- Violación de confidencialidad.
- Incumplimiento del deber fiduciario.
- Enriquecimiento ilegítimo.
- Interferencia ilícita en las relaciones contractuales de terceros.

Sin lugar a dudas el abanico de opciones para poder obtener una indemnización por daños y perjuicios es bastante amplia y tiende procurar la máxima efectividad de la tutela legal que el ordenamiento jurídico provee para el caso de la divulgación no autorizada de un secreto industrial.

Ahora bien, una vez indicadas las acciones judiciales para hacer efectiva la protección del secreto industrial, que existen tanto en la provincia de Québec como en las demás es menester señalar que para tener éxito en la acción intentada, de conformidad con lo establecido en el caso *Lac Minerals*, la Corte señaló que la carga de la prueba recae en la parte actora y debe demostrar los siguientes tres elementos:

1. que la información transmitida es confidencial.
2. que el acusado sabía que era un secreto comercial.
3. que fue mal utilizada por el demandado.

La defensa más común del demandado en estos tipos de juicios es probar que la información secreta que le fue divulgada fue usada en un modo permitido.

Por último, hago mención de las bases que toman en cuenta los tribunales canadienses para cuantificar el daño ocasionado a la parte actora. Dichos factores son³⁹:

- a) La pérdida de ganancia del actor.
- b) La depreciación del valor de la información.
- c) Los costos de desarrollo de la información.
- d) El valor de la información en el mercado.

F) El secreto industrial no es propiedad en Canadá.

“La Corte Suprema de Canadá sostuvo que la información confidencial no constituye propiedad. Interpretando una disposición del código penal, el alto tribunal estableció la doctrina de que el apoderamiento de información confidencial incorpórea, como algo distinto de un tangible no puede constituir hurto de ninguna cosa, esto es, de una cosa. Esta doctrina no destruye la protección del secreto comercial en Canadá pero llama la atención sobre una declaración anterior emitida por un grupo de expertos legales que reclama ajustes legislativos en todas las provincias para lograr una protección más comprensiva del secreto industrial”⁴⁰

Siguiendo el sistema de precedentes, como lo establece el derecho anglosajón, es evidente que al haber un caso que determinó que los secretos industriales no pueden considerarse como propiedad alguna, se tiene como

³⁹ http://www.tradesecretsblog.info/2008/06/protection_of_trade_secrets_an.html. Fecha de consulta 14 de Agosto del 2011.

⁴⁰ SHERWOOD, *op. cit.* p. 35.

consecuencia que los mismos solamente constituyen una obligación de buena fe o un acto de cortesía en una relación de confianza entre el trabajador y el empleador. Como ya lo hemos visto los derechos sobre un secreto industrial dependen de una relación contractual entre los interesados, como el caso de los convenios restrictivos en la provincia de Québec, o los principios generales del *common law* respecto a la protección del secreto industrial en las relaciones laborales.

Parece que en materia de secretos industriales, el Estado canadiense ha aplicado en cierta forma la teoría de la mano invisible de *Adam Smith*, pues deja al arbitrio de los particulares la regulación y protección de los mismos. Tal vez, en nuestro país podríamos reconsiderar la protección que se les da a los mismos; Canadá ya tiene más de 22 años con ese sistema y por lo visto y estudiado, les ha funcionado.

3.- Regulación del secreto industrial en España.

A) Definición y Tipificación.

En numerosos cuerpos legislativos de la Comunidad Europea, así como los propios del país ibérico, se encuentra definido el secreto industrial. Algunos utilizan el nombre de “*know-how*” o conocimientos técnicos para referirse al mismo.

A continuación, transcribo 3 ordenamientos en los que se encuentra contenida la definición de secreto industrial, así como la tipificación de la conducta de divulgación del mismo.

Primeramente, se encuentra el Reglamento CE 772/2004 de la Comisión Europea, de fecha 7 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que regula los acuerdos de transferencia de tecnología. En su artículo 1 define como conocimiento técnico al “conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que es:

- Secreta, es decir: no de dominio público o fácilmente accesible.
- Sustancial, es decir: importante y útil para la producción de los productos contractuales.
- Determinada, es decir: descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad;⁴¹

Este primer reglamento, regula de una forma muy sencilla a lo que es un conocimiento técnico, solamente se exige que la información no sea fácilmente accesible al público en general, en cierto sentido esto implica que se adopten medidas razonables para mantener la secrecía del mismo. Se menciona también que la información debe de ser importante y útil para la producción de un determinado bien, ello no implica que la misma tenga un valor económico independiente, como se exige en otras legislaciones como la estadounidense. Y por último, se exige que la información sea determinada a fin de verificar que se cumplan los dos requisitos previos, esto es, que la información sea real y actual, no en potencia. Éste último requisito esta relacionado con la necesidad de dotar de corporeidad a la información, es decir, que la misma se encuentre en soportes materiales porque de otra forma al ser un mero pensamiento o conocimiento particular de una persona no se podría llegar a comprobar que la información es secreta y sustancial.

En tanto, el Reglamento CE 4087/88 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, mismo que se encarga de regular los contratos que tienen por objeto la constitución de una franquicia, define al *know-how*, como un “conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, substancial e identificado”.⁴²

⁴¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0772:ES:NOT> Fecha de consulta 5 de Agosto del 2011.

⁴² http://www.uclm.es/postgrado.derecho/_02/web/materiales/administrativo/LEGISLACION/docu4_4.pdf Fecha de consulta 4 de Agosto del 2011.

Se exigen los mismos requisitos que en el Reglamento CE 772/2004, esto es, que la información sea secreta, sustancial e identificada o determinada. Cabe resaltar que la información siempre debe de ser práctica, como en nuestro país que se exige que la misma tenga aplicación de carácter industrial o comercial; así como que la misma no debe de estar protegida por patente alguna y que la misma debe de derivarse de la experiencia de quien resulte ser su dueño y estar verificada por él mismo.

Por su parte, la Ley número 3/1991 o la también llamada Ley de Competencia Desleal⁴³, es la que se encarga de regular el ilícito de la transmisión del secreto industrial. Los otros dos ordenamientos, Reglamentos CE 772/2004 y 4087/88 definen al secreto industrial y la Ley de Competencia Desleal menciona lo que constituye la divulgación de éste.

Dicha ley establece dos modos de cometer la divulgación del secreto industrial. El primero es la divulgación en sí y el segundo es por medio de la inducción a cometer una infracción contractual.

Primeramente, como divulgación tal cual, el legislador español consideró como tal a la transmisión o explotación de un secreto industrial o de cualquier otra especie de secreto empresarial, sin consentimiento del titular y del cual se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algún medio de espionaje o procedimiento análogo. Siempre que la misma haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

La ley establece la posibilidad de que el secreto se haya conocido de forma legítima, con un deber de reserva o a través del espionaje. El hecho de que se considere como divulgación de secreto industrial, la transmisión de la información conocida a través del espionaje o cualquier otro medio análogo, protege de forma más especial al titular del secreto, ya que en nuestro país solamente se le protege para el caso de que el secreto haya sido conocido por relación de trabajo, entendiéndose por esto, puesto, cargo o profesión; relación de negocios o

⁴³ http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l3-1991.html#a13 Fecha de Consulta 17 de Agosto del 2011.

transmisión de licencia. En cierto sentido, existe un vacío legal en nuestro país para el caso de que el secreto sea conocido a través de un medio diverso a la transmisión de éste con deber de reserva. La Ley de Competencia Desleal también considera que la información objeto de la divulgación puede ser de carácter industrial o empresarial y que la divulgación de la misma sea sin autorización del titular. En cuanto al fin propio de la transmisión, la misma debe de ser con ánimo de provecho propio o de un tercero, o con el fin de perjudicar al titular del secreto, tal y como está establecido en el artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial de nuestro país.

Ahora bien, en cuanto al llegar a conocer un secreto industrial mediante la inducción a cometer una infracción contractual, la Ley establece que esto se da cuando un tercero busca a partir de la terminación o rescisión de un contrato o cualquier otra infracción contractual ajena, que se difunda o se explote un secreto industrial o empresarial.

El artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal contempla tres distintos actos de competencia desleal, a saber, la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos (artículo. 14.1º), la inducción a la terminación regular de un contrato y el aprovechamiento de una infracción contractual ajena no inducida (artículo. 14.2º); mientras que aquella conducta se reputa desleal por naturaleza, sin necesidad de la concurrencia de ulteriores requisitos, éstas precisan para su consumación de la presencia de una serie de circunstancias, sin las cuales no se puede entender cometido el ilícito concurrencial, circunstancias que, descritas por el último inciso del mismo precepto, se resumen en la finalidad difusora o de explotación de un secreto industrial o empresarial, o en su realización acompañada de «circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas».⁴⁴

Quizás esta última modalidad debe de ser incluida en la legislación de nuestro país, ya que solamente se contempla castigar a quien usa un secreto industrial que le fue comunicado por alguien que no contaba con la autorización de transmitirlo, estando consciente de ésta situación. Este supuesto sanciona la consecuencia, es decir, el hecho final de la sustracción de la información, pero ¿qué hacer cuando el tercero que busca conocer el secreto, induce de forma flagrante a un empleado a que revele la información requerida?

⁴⁴ <http://oepm.rm2all.com/uploadfiles/28079370282009100166.pdf> Fecha de Consulta 9 de Agosto del 2011.

Por último, el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal menciona las acciones que tiene el afectado contra los actos de competencia desleal, las cuales son las siguientes:

1. Acción declarativa de deslealtad.
2. Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.
3. Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.
4. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
5. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.
6. Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

Cobran especial relevancia para efectos del presente estudio las acciones de resarcimiento de daños y perjuicios, así como la de enriquecimiento injusto; ya que las mismas tienen por objeto reestablecer la situación patrimonial que tenía el titular del secreto antes de la divulgación de éste.

Finalmente, el Código Penal de España,⁴⁵ en sus artículos 197 y 199, regula los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Si bien, el Código no utiliza la palabra secreto industrial o información de carácter industrial, por la tipificación de ciertas conductas con características similares a lo que es en sí la divulgación del secreto industrial, se considera que el ilícito de revelación de secreto industrial encuadra en las mismas. Dichas conductas son las siguientes:

- Acceder sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo, vulnerando medidas de seguridad.
Pena: prisión de seis meses a dos años.

⁴⁵ http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html. Fecha de consulta 8 de Agosto del 2011.

- Revelar o ceder a terceros datos, hechos o imágenes que se refieran a información secreta. Pena: dos a cinco años de prisión.

Ahora bien, si los hechos se realizan con fines lucrativos, la pena se aumentará en la mitad superior.

- Revelar secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales. Pena: prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

B) Leyes de Propiedad Industrial.

Al igual que en Estados Unidos, así como mas adelante veremos que en Argentina también, en España no existen una legislación integral en materia de propiedad industrial. Nuevamente, al decir integral me refiero a que la totalidad de las invenciones y signos distintivos, se encuentren regulados en un solo texto legal, tal y como ocurre en nuestro país con la Ley de Propiedad Industrial. En España, como ya vimos el secreto industrial, se encuentra regulado en la Ley de Competencia Desleal, ya que más que un derecho vecino de propiedad industrial, la transmisión del mismo se considera una práctica desleal del comercio. No obstante lo anterior, existen tres ordenamientos principales de Propiedad Industrial los cuales son los siguientes:

Ley 17/2001 o Ley de Marcas, de fecha 7 de Diciembre del 2001.

Ley 20/2003 o Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, de fecha de 7 de julio del 2003.

Ley 11/1986 o Ley de Patentes, de fecha 20 de marzo de 1986.

Para efectos del presente estudio, me limitaré a citar la existencia de patentes secretas, dentro de esta última ley, mismas que encuentran reguladas en los artículos 119 a 122 de la misma.

Por regla general todas las solicitudes de patentes, se mantienen en secreto en el Registro de la Propiedad Industrial durante los dos meses siguientes

a su fecha de presentación. Sin embargo, antes de que finalice dicho plazo, el Registro puede prorrogarlo hasta por cinco meses, cuando la invención que se pretende patentar sea de interés para la defensa nacional.

Ahora bien, para el caso en el que el Ministerio de Defensa considere que la invención es realmente importante para la defensa nacional, éste deberá solicitar al Registro de la Propiedad Industrial que decrete la tramitación secreta de la patente y notifique de ello al solicitante.

Algunas particularidades de la patente secreta son las siguientes:

- Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto, el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas.
- La patente se inscribe en un registro secreto.
- Las patentes secretas no están sujetas al pago de anualidades.
- El titular de una patente podrá reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que aquella se mantuvo secreta. Si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perderá el derecho a la compensación.

No obstante que las patentes secretas tienen dicho carácter ya que no son conocidas por el público en general y se registran en una base de datos secreta, distan mucho de ser similares a un secreto industrial por diversas razones tales como, que deben ser invenciones concernientes a la seguridad nacional, no pueden ser explotadas por su titular sino solamente por el Estado, no implican una ventaja competitiva a su tenedor y además, el titular puede llegar a divulgar la información de la invención y lo único que pierde es su derecho a la indemnización, contrario al caso de un secreto industrial donde prácticamente se puede llegar a perder una empresa o un patrimonio.

C) Jurisprudencias.

Además de las legislaciones analizadas, la jurisprudencia española, a través de la resolución de diversos casos, principalmente tratándose de competencia desleal, estudia más a fondo lo relativo al secreto industrial.

Además de la definición contenida en el Reglamento CE 4077/88 relativo a acuerdos de franquicias, un secreto industrial debe de tener las siguientes características:

1. Serie de conocimientos, métodos o posibles aplicaciones industriales o mercantiles, que pueden tener por objeto elementos materiales o inmateriales.
2. Que el objeto del secreto sea desconocido por terceros o que su aprendizaje por parte de éstos sea difícil.
3. Que tenga valor patrimonial, que le otorgue un valor competitivo respecto a otras empresas del sector.
4. Que aunque sea un bien inmaterial, su protección no sea directa (ej. una patente) sino por la vía de la normativa de competencia desleal.

Resulta en cierto sentido contradictorio, el criterio adoptado por la Audiencia Provisional de Tarragona, ya que al indicar que el conocimiento método o aplicación industrial o mercantil, puede ser inmaterial, está yendo en contra del carácter determinado que exige el Reglamento en comento para constatar la secrecía y sustancialidad de la información. Importante también destacar que la protección de la información del secreto no pude ser directa sino solamente por la normativa de la competencia desleal. Como mencioné anteriormente, el secreto industrial en España, lejos de ser considerado en sí como propiedad industrial, solo es regulado en su fase de divulgación no autorizada dentro de la competencia desleal.⁴⁶

En el mismo caso anteriormente mencionado, en el que la Audiencia Provisional de Tarragona indicó los elementos constitutivos del secreto industrial, el órgano jurisdiccional se proclamó en pro de la defensa del conocimiento del

⁴⁶ <http://oepm.rm2all.com/uploadfiles/43148370012008100078.pdf> Fecha de consulta 4 de Agosto del 2011. Página 5.

comercio. Al igual que en Canadá "no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador".⁴⁷

Por último es importante señalar que "el secreto industrial no protege una hipotética esfera de reserva o intimidad empresarial, sino que preserva los resultados del propio esfuerzo y el fomento del avance industrial y comercial. El derecho al secreto industrial es de contenido patrimonial, que no puede ser equiparado al derecho fundamental a la intimidad."⁴⁸

4.- Regulación del secreto industrial en Argentina.

A) El secreto industrial, ¿es realmente propiedad?

De la misma manera que en países como Canadá y España, en Argentina existe el debate muy fuerte acerca de si los secretos industriales deben de considerarse como propiedad, o bien, como una situación de hecho protegida por un derecho subjetivo, como un deber de buena fe o diligencia.

Más allá de la legislación interna, el debate acerca de la problemática anteriormente mencionada en el plano internacional, se remonta a las rondas del GATT. Al momento de definir los ADPIC, Estados Unidos era el único país que pretendía la protección de los secretos como derechos de propiedad, pero al no obtener el apoyo de los países de la Unión Europea, se reguló a los mismos dentro del ámbito de la competencia desleal. "Como consecuencia de esto, en los ADPIC no se les considera un derecho de propiedad sobre la información tecnológica sino como una situación de hecho que se sostiene dentro de las

⁴⁷ <http://oepm.rm2all.com/uploadfiles/43148370012008100078.pdf> Fecha de consulta 4 de Agosto del 2011. Página 9.

⁴⁸ <http://oepm.rm2all.com/uploadfiles/48020370042009100462.pdf> Fecha de consulta 5 de Agosto del 2011.

normas de la competencia legítima. Por supuesto que si ella es vulnerada, la conducta ilícita deberá ser sancionada. Pero no hay protección monopólica alguna.”⁴⁹

No obstante, la decisión tomada en las rondas acuerdos del GATT, México optó por promulgar una ley que regulara al secreto industrial como propiedad industrial, ya que como vimos en el capítulo I en la Ley de Propiedad Industrial de 1991 se introdujo un capítulo destinado a protegerlo en determinadas circunstancias. Esta ley, fue elaborada al ritmo del ingreso de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Quizás los gobiernos estadounidense y canadiense al profundizar en la cultura mexicana, se dieron cuenta que los empleados no estaban acostumbrados a guardar buena fe y confianza a su patrón y previendo todo el flujo de información y transferencia de tecnología que iba a envolver la operación de sus empresas en suelo azteca, optaron por presionar al legislador mexicano, de forma que éste englobara al secreto industrial como propiedad industrial y se ejerciera una mayor protección al titular de éste.

Ahora bien, para hacer un análisis de la situación legal en Argentina del secreto industrial, indicaré como se le concibe al mismo dentro de ese país. En dicho orden de ideas, se le considera como “un valor económicamente mensurable dentro del activo de la empresa conformando un valor patrimonial para la misma”.⁵⁰ La protección del mismo nace cuando su titular opta por no revelarlo al público en general, y se mantiene en la medida que conserva el carácter confidencial de dicha información. Es una decisión que el empresario asume bajo su propio riesgo, ya que si un tercero llega al conocimiento de dicho secreto por medios ilegítimos o legítimos como la ingeniería inversa, el titular no podrá seguir explotando de forma monopólica la idea que constituía el objeto de su secreto industrial.

⁴⁹ KORS, Jorge Alberto, “La protección de la tecnología y el proyecto de ley sobre los secretos industriales en la República Argentina”, publicado en: *LA LEY*, Buenos Aires, 1996, D- 1275.

⁵⁰ KORS, Jorge Alberto, “Los secretos industriales y el Know How, 1ª edición. Comentario de Nazar Espeche, Félix A.” Publicado en: *LA LEY*, Buenos Aires, 2009-A, 1365.

Sin importar, la anterior definición de secreto industrial, en el país pampero “hay quienes afirman que los conocimientos técnicos constituyen meras situaciones fácticas en el sentido de tratarse de simples hechos, de conformidad con el artículo 896 del Código Civil negando así su carácter de bienes inmateriales susceptibles de valor atento a no resultar de la pura creación de la ley y por carecer de la adecuada tipicidad.”⁵¹

Me parece que esta aseveración, considerando que los hechos son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones; deviene de una visión muy reduccionista. En realidad, el conocer un derecho industrial, implica la obligación de guardarlo y el derecho a usarlo o explotarlo; pero de ahí a que se le considere que carece de valor por carecer de su adecuada tipicidad, es absurdo. El hecho de que la legislación no considere en ocasiones a sus fuentes materiales o históricas, genera este tipo de incoherencias. Si algún hecho o acto jurídico no se encuentra tipificado o regulado en ley, lejos de negar su existencia, lo que se debe de hacer es regularlo a fin de que quien esté inmiscuido en una situación de esas se encuentre protegido.

Otro de los argumentos que niegan el carácter de bien inmaterial del conocimiento “reside en afirmar que el titular de los conocimientos técnicos no patentados carece del derecho de exclusiva del que gozan los titulares de derechos de propiedad industrial”.⁵²

En cuanto a éste último argumento que se utiliza en Argentina para negar el carácter de propiedad que tiene el secreto industrial, si bien es cierto que la concesión de parte del Estado para la explotación de una invención como patentes, diseños industriales y modelos de utilidad o signos distintivos como las marcas y los avisos comerciales, otorgan un derecho de exclusividad a su titular

⁵¹ MONZÓN KROEGER, Ana, “Los conocimientos técnicos no patentados como objeto de los contratos de propiedad industrial”, Publicado en: Suplemento Actualidad Revista La Ley, el día 16/02/2010.

⁵² Idem.

para su explotación, ello no implica que quien explote un secreto industrial no tenga exclusividad sobre el mismo. De hecho, el carácter confidencial de un secreto industrial lo otorga principalmente que el mismo no sea conocido por el público en general o evidente para un experto en la materia. Considerar que la única fuente de exclusividad proviene de una declaración del Estado, constituye una visión muy restringida de la propiedad intelectual.

No obstante las críticas y objeciones que he dado a los dos argumentos principales de los doctrinistas argentinos en el sentido de porque no considerar al secreto industrial como propiedad, los mismos concluyen que “los conocimientos técnicos no patentados no constituyen propiedad en el sentido constitucional oportunamente citado; no obstante ello, se reconoce un derecho subjetivo a su poseedor, a fin de recurrir al amparo legal, dicho amparo legal resulta actualmente inarticulado y, por ello, débil en nuestro país. Siendo que resultaría oportuno el dictado de un cuerpo normativo que reconozca el derecho y le otorgue protección eficaz.”⁵³

B) Legislación.

En Argentina ocurre la misma situación que en España y Estados Unidos, ya que no existe una legislación integral en materia de propiedad industrial, como lo hay en nuestro país a través de la Ley de Propiedad Industrial. En Argentina, no obstante que se protege la propiedad industrial, la misma se encuentra regulada en diversas leyes, tales como la Ley de Patentes, la Ley de Marcas y la Ley de Diseños y Modelos Industriales.

Como ya lo vimos anteriormente, al no estar considerado el secreto industrial como propiedad de conformidad por lo establecido en el Código Civil de dicha Nación, sino solamente como un derecho subjetivo que tiene su titular que le faculta a exigir un comportamiento determinado de otras personas, en este caso una obligación de no hacer consistente en la obligación de no divulgar la

⁵³ Idem.

información objeto del secreto industrial, el mismo se encuentra regulado en la Ley de Confidencialidad, la Ley del Contrato de Trabajo y El Código Penal.

A continuación el desarrollo y la explicación del contenido de cada uno de estos ordenamientos.

a) Ley de confidencialidad.⁵⁴

La Ley promulgada el 18 de Diciembre de 1996, y con vigencia desde el 1 de Enero de 1997, establece en su artículo 1 la posibilidad de que personas físicas o jurídicas impidan que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos.

La información deberá reunir las siguientes condiciones:

- a) Que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.
- b) Que tenga un valor comercial por ser secreta.
- c) Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Cabe mencionar que la Ley de Confidencialidad considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales practicas.

El ordenamiento en cuestión considera como secreto industrial a la información que reúna las características mencionadas y que además conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares, de conformidad con su artículo 2.

⁵⁴ http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/dpi___ley_no_24_766.766.pdf. Fecha de consulta 22 de Agosto del 2011.

Vemos pues, que en relación con nuestro país, las legislaciones protectoras del secreto industrial distan en cuanto a que la argentina pide que la información tenga un valor comercial y que la misma haya sido objeto de medidas razonables para conservar su confidencialidad. En tanto, que en México como ya sabemos, el legislador pidió que más allá del valor económico de la información, ésta represente para su titular una ventaja competitiva dentro del mercado, además de que se deben de tomar medidas y procedimientos suficientes para que ésta no pierda su carácter confidencial. En nuestro país, una medida razonable, puede ser considerada por el tribunal que conozca del caso de divulgación de secreto industrial como no apta para la protección del mismo. Algo en lo que si se hace énfasis es que al igual que en México, en Argentina se exige dotar de corporeidad a la información, esto mediante el hacerlas constar en soportes materiales.

Ahora bien, en cuanto a la definición o los ejemplos que constituyen los usos deshonestos del comercio, el ordenamiento argentino al considerar conductas como el incumplimiento de contratos, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, que la adquisición implicaba tales practicas, evidencia la influencia que tiene tanto de la Ley de Competencia Desleal de España, en particular su artículo 14, mismo que tipifica las conductas de inducción a infracción de deberes contractuales, a rescisión contractual y el aprovechamiento de las mismas; así como del Acta de Espionaje Económico de los Estados Unidos de América en el supuesto de adquisición de secreto industrial a través de la malversación o usurpación, esto es, a través de la compra del mismo. Como lo mencioné en el estudio de la legislación, nuestro país debe de considerar y tipificar estas modalidades de divulgación de secreto industrial como parte de las reformas que se deben de hacer en esta materia, y de esta manera fortalecer la protección al titular de uno de éstos. Las reformas sugeridas anteriormente se encuentran en la parte final de esta investigación, en la sección de conclusiones y propuestas.

Una vez definido que es un secreto industrial, la Ley de Confidencialidad en su artículo 3, prohíbe a toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, que conozca un secreto industrial y sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, de usarlo o revelarlo sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que lo guarda.

Para el caso en que se divulgue un secreto industrial de manera contraria a los usos honestos comerciales, el afectado tiene las siguientes acciones

- a) Solicitar medidas cautelares destinadas a detener las conductas ilícitas.
- b) Ejercer acciones civiles destinadas a prohibir el uso de la información no divulgada y obtener la reparación económica del perjuicio sufrido.
- c) Ejercer acción penal por el delito de violación de secretos.

Como en la mayoría de las legislaciones estudiadas en el presente capítulo, junto con la nuestra, las acciones que principalmente se otorgan al afectado es la civil para obtener el resarcimiento del daño causado, así como la acción penal para el caso en que la violación de secretos se encuentre tipificada. Importante también resulta la solicitud de medida cautelar con miras a detener los efectos del ilícito cometido, tal y como sucede en España con la acción de deslealtad comercial.

b) La Ley de Contrato de Trabajo.⁵⁵

Esta ley, al igual que el Código Civil de Québec y los principios generales de common law, en el capítulo de los derechos y deberes de las partes, impone a las mismas (tanto trabajador como al patrón) un conjunto de obligaciones de conducta, derivadas de la "lealtad, buena fe y fidelidad" que aquéllas recíprocamente se deben, con el objeto de lograr la confianza mutua bajo la cual debe darse la relación de trabajo. Dichos deberes se encuentran contenidos en

⁵⁵ <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm>. Fecha de consulta 18 de Agosto del 2011.

los artículos 82, 83 y 85 de la Ley mencionada.

Como expresión del deber de fidelidad se requiere del trabajador guardar reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso, principalmente de las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados.

Este deber de fidelidad traducido en guardar reserva de cierto tipo de información, en nuestro país se encuentra establecido como un deber del trabajador, dentro del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo como ya se mencionó previamente en el capítulo I.

Ahora bien, tanto en Argentina, de conformidad con el artículo 87 de la Ley del Contrato de Trabajo, así como en México, la divulgación de la información secreta trae como consecuencia la rescisión del contrato de trabajo con causa justificada, además de eventuales responsabilidades por los daños o perjuicios ocasionados, que el empleador podrá reclamar al dependiente.

Algo que sirve hacer mención, es que en México, del mismo texto legal del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que la información secreta que debe de guardar el trabajador es la relativa a los secretos comerciales, industriales y de fabricación. En tanto que en Argentina solamente se menciona que se debe de guardar reserva de la información secreta, siendo que para que la tutela anteriormente mencionada se aplique, es decir, se proteja la confidencialidad de la información, ésta debe de reunir las características del artículo 1 de la Ley 24.766 o Ley de Confidencialidad. Ello de conformidad con la jurisprudencia de algunos casos como CNTrab., sala X, 31/03/98,"GUTMAN, Héctor c. *MACRODENT S.A.*", CNTrab., sala I, 31/03/81, "ROJAS SALINAS, Antonio c. *MORWIN S.A.*" y CNTrab., sala II, 19/12/80,"PAIZ, José c.

PANORAMIC S.A.⁵⁶

c) Código Penal.⁵⁷

Dentro del capítulo de Violación de Secretos y de la Privacidad, el legislador del país austral, tipificó varias conductas como modalidades de la comisión de dicho ilícito en los artículos 153 a 157 bis, las cuales son las siguientes:

- Abrir o acceder, apoderarse o desviar indebidamente una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, o bien, interceptar comunicaciones electrónicas carácter privado o de acceso restringido. Pena: de 15 días a 6 meses de prisión.

La pena aumenta de 1 mes a 1 año, si el autor además comunica a otro o publica el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica. Y si el hecho lo cometiere un funcionario público sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. (Artículo 153)

- Acceder por cualquier medio sin la debida autorización o excediendo la que se tiene a un sistema informático de acceso restringido. Pena de 15 días a 6 meses de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. (Artículo 153 bis)

- Revelar sin justa causa un secreto del que se haya tenido conocimiento por razón del oficio, empleo, profesión o arte, pudiéndose ocasionar causar un daño al titular de éste. Pena: Multa de mil quinientos a noventa mil pesos, inhabilitación especial, prisión por seis meses a tres años. (Artículo 156)

- Revelar un funcionario público hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. Pena es prisión de 1 mes a 2 años y la inhabilitación especial de 1 a cuatro 4 años. (Artículo 157)

⁵⁶ CARCAVALLO , Esteban, "Informe Especial - Obligaciones de buena fe. Subtema: Secreto industrial" Publicado en *La Ley*, Buenos Aires, 2009.

⁵⁷ <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#19>. Fecha de consulta 19 de Agosto del 2011.

- Obtener información de un banco de datos personales, violando sistemas de seguridad y de confidencialidad. Pena: Prisión de 1 mes a 2 años.

Si bien, ninguna de ellas menciona la palabra secreto industrial o comercial, al igual que la legislación de España, es evidente que varias de éstas como las contenidas en el artículo 156 y 157, ya que por una parte indican que el secreto se obtuvo por razón del oficio o empleo, y también la posibilidad de que un funcionario revele información que por ley es secreta como aquella que reúne las características del artículo 1 de la Ley de Confidencialidad, describen o reúnen los elementos de la acción típica de la revelación de un secreto industrial.

En tanto que en México, de conformidad con nuestro Código Penal Federal considera como “modalidades” del delito de revelación de secretos, la del caso de un secreto conocido con motivo del empleo cargo o puesto, la de un secreto industrial como tal y la obtención de comunicaciones privadas. Siendo que cualquiera de éstas debe de ser en perjuicio de alguien y sin el consentimiento de quien pudiera resultar perjudicado. Siendo que la segunda modalidad, se encuentra regulada ampliamente en su ley especial, esto es, la Ley de la Propiedad Industrial, ya que considera las conductas de revelar, apoderarse y usar el secreto industrial.

Concluyendo, me parece que el hecho de que la legislación argentina no utilice como tal el concepto de secreto industrial, facilita a que, no obstante el afectado ejercite acción penal en contra del agresor, éste podrá alegar que en virtud del principio de no analogía en materia penal, no se le pueden imputar las penas señaladas en el capítulo de violación de secretos y la privacidad, ya que los elementos del tipo coinciden en su totalidad con la conducta desplegada por éste. Por tanto, como señalé previamente en el último párrafo del primer subtema de este apartado, la protección legal del secreto industrial en Argentina es deficiente y débil.

CAPÍTULO III. LA REALIDAD ANTE LAS VIOLACIONES DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES.

Para analizar si son o no eficaces las sanciones que se generan con motivo de la divulgación no autorizada de un secreto industrial, es necesario no solamente ver sus defectos desde un punto de vista jurídico y de sentido común, sino también desde la perspectiva de la economía. En el presente capítulo haremos un estudio minucioso de la normatividad que se encarga de proteger al secreto industrial en nuestro país bajo la óptica del llamado análisis económico del derecho, en lo sucesivo AED.

Empezaremos por hablar de lo que es el análisis económico del derecho en sí, para después analizar la influencia de éste en la propiedad industrial, las obligaciones y las sanciones del derecho penal.

1.- El análisis económico del derecho.

A) Una semblanza del análisis económico del derecho. (Generalidades)

El llamado análisis económico del derecho se encarga de unir los estudios de la economía y del derecho. Ambas ciencias tienen bastante en común ya que “el derecho es un instrumento para lograr metas sociales y la economía pronostica los efectos de las políticas sobre la eficiencia, la cual es siempre relevante para la elaboración de las mismas, ya que siempre es mejor el logro de cualquier política a un costo menor.”⁵⁸ Esto es, si el legislador a través de una ley o el Ejecutivo a través de un decreto buscan que el objetivo por el cual ambos se crearon verdaderamente se cumpla y además se traduzca en un beneficio para la comunidad, deben de analizar minuciosamente cada disposición de la misma bajo las reglas de la economía para que esta sea eficiente. De nada o de muy poco sirve legislar cuerpos normativos que tengan altos costos para su ejecución o cumplimiento, porque los recursos que se destinan a ello dejan de lado a otros

⁵⁸ COOTER Robert y ULEN Thomas, *Derecho y Economía*, México D.F., Ed. Fondo de Cultura Económica, 1998, p.14

rubros de la economía del país en los que se puede invertir. Por ejemplo, el alto costo de persecución del crimen, así como el consiguiente gasto que implica para el Estado la manutención diaria de una prisión, ocasionan que se invierta menos en los sectores educación y salud, entre otros.

Ahora bien, según Richard Posner el AED se rige por tres principios, los cuales son los siguientes⁵⁹:

1.- La ley de la demanda: Mediante la cual se describe la relación inversa entre el nivel de un precio y la cantidad demandada de bienes. Este principio se encuentra relacionado íntimamente con la magnitud de las sanciones y penas. Es decir, en cuanto más grande o costosa la sanción se “eleva el precio” y de esta forma un grupo menor de personas realizan dicha acción.

2.- Los costos de oportunidad: Costos a los que se tiene que renunciar para conseguir algo. Dicho principio se puede traducir desde situaciones de la vida ordinaria, como por ejemplo, el hecho de estudiar una maestría genera mayor conocimiento teórico y valor curricular, sin embargo impide recibir el sueldo que un empleo pagaría normalmente. También se puede aplicar este principio con cualquier narcotraficante que piensa que vendiendo drogas va a tener un mejor nivel de vida, pero a la vez está renunciando a la tranquilidad y serenidad que implica llevar una vida sana, alejada de cualquier persecución policíaca.

3.- La optimización de los recursos: Lo cual implica que, tal y como se explico en el párrafo que antecede, las políticas públicas deben de generar mejores resultados con un gasto mínimo.

Analizados los principios rectores, es necesario mencionar que una norma jurídica ejerce tres tipos de influencia sobre las decisiones que toma el agente:

1.- La sanción opera como un precio que el culpable o infractor enfrenta.

2.- La asignación de derechos de propiedad altera la distribución de la riqueza entre los titulares de los derechos.

⁵⁹ COSSÍO DÍAZ, José Ramón, *Derecho y Análisis Económico*, México D.F., Ed. Fondo de Cultura Económica, 1997, pp.226-227.

3.- La forma en que los derechos de propiedad se distribuyen puede generar una diversidad de incentivos entre los titulares de los derechos.⁶⁰

Para efectos del presente estudio la influencia que más vamos a tomar en cuenta es el número 1. Ya que “los individuos responden a una elevación de los precios consumiendo menos del bien más caro, de modo que, supuestamente, los individuos responden ante las sanciones legales más severas realizando menos la actividad sancionada”⁶¹ Es la simple ley de la demanda que tanto rige el mercado, misma como ya se dijo anteriormente constituye uno de los tres principios fundamentales del análisis económico del derecho. Sin embargo, las influencias 2 y 3 enunciadas anteriormente, también juegan un rol muy importante en nuestra investigación, ya que si bien los secretos industriales no tienen un título de propiedad como tal, puesto que ninguna concesión o título de registro es otorgado por el IMPI, las medidas preventivas para impedir la divulgación de estos, o bien, la defensa de la titularidad de un secreto industrial en juicio y la posterior sentencia que declare su existencia y protección, constituyen la asignación del derecho de propiedad sobre un secreto industrial.

Habiéndose dado un breve semblante o introducción al análisis económico del derecho y observando el gran dinamismo de éste, puesto que más allá de lo teórico va a lo práctico, buscando en todo momento la consecuente optimización o eficiencia de diversas políticas, es decir, el impacto que éstas tendrían en la población, “podemos afirmar que el análisis económico del derecho no constituye un análisis de tipo normativo, sino un método para analizar aquellas conductas humanas que se encuentren relacionadas, de algún modo, con el derecho.”⁶²

B) Dificultades de adaptarlo a un sistema de tradición romana.

Existen muchos detractores y personas que se oponen a la utilización del análisis económico del derecho como herramienta o método para legislar en nuestro país. Su principal argumento a favor es que el AED al tener su origen en países de

⁶⁰ ROEMER, Andrés, *Derecho y Economía: Una revisión de literatura*, México, Ed. ITAM Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 21.

⁶¹ COOTER y ULEN, *op.cit.* p. 14

⁶² COSSÍO DÍAZ, *op.cit.* p.228

tradición jurídica del “common law” es incompatible completamente con los principios y las instituciones jurídicas de la tradición romana. La realidad de las cosas es que, más allá de las diferencias existentes entre las diversas tradiciones jurídicas, vivimos en un mundo globalizado en el que obviamente la economía es la misma. Es decir, el lado económico del AED es el mismo en todas partes, por ende, en el lado del derecho es en el que debemos buscar las razones de la resistencia contra la expansión de esta ciencia. Sin embargo, paradójicamente el AED está esencialmente preocupado por la eficiencia de las decisiones de los jueces, entonces parece que el AED, está favor de los sistemas en los que el Juez debe aplicar mecánicamente la ley escrita, esto es, en todos los sistemas de tradición romana.

No obstante lo anterior, a pesar de que la economía es la misma en todos lados y que el AED tiene como finalidad que los jueces tomen decisiones eficientes, existen diversas dificultades para integrar el mismo a un sistema jurídico de tradición romana, mismas que de conformidad con Weigel y Hertig, son las siguientes:⁶³

- La firme adhesión a la dogmática positivista de Kelsen en los tribunales.
- La desconfianza hacia el fundamento puramente eficientista del análisis económico del derecho.
- El desconocimiento de la metodología exacta de dicho análisis.
- La falta de conocimientos económicos de jueces y abogados.
- El hecho de que las leyes se elaboren partiendo principalmente de consideraciones sociales y políticas.

Para el tema central de esta tesis, la dificultad de incluir el AED a la regulación de los secretos industriales dentro la Ley de la Propiedad Industrial reside en la desconfianza a la eficiencia del AED, así como a la falta de conocimiento económicos de diversos actores como son legisladores, personal administrativo, abogados, jueces y magistrados.

⁶³ *Ibidem*, pp. 266-267.

Ahora bien, sin importar las múltiples dificultades y reticencias de la implementación del análisis económico del derecho en nuestro país, existen varios ejemplos del uso de este saber en nuestra legislación. En leyes constitucionales se utilizó para las reformas del artículo 27, cuando el 6 de Enero de 1992, se modificó el uso del suelo de forma que se capitalizó el campo, siempre protegiendo la vida ejidal; así como en el artículo 107 de la Ley de Amparo cuando se creó la figura del cumplimiento sustituto en el Juicio de Garantías, el 31 de diciembre de 1994, de manera que se previó la indemnización a quejosos, cuando la ejecución de la sentencia pudiese llegar a afectar a la sociedad en mayor proporción al beneficio económico del quejoso. En leyes de nivel federal, el AED se ha implementado en la Ley Nacional de Aguas Nacionales, mediante reforma publicada en el Diario Oficial el día 1 de diciembre de 1992, donde se modificó la prelación de las concesiones que establecía la Ley Federal de Aguas, así como la posibilidad de que el uso solicitado fuera cambiado con el paso del tiempo, lo que anteriormente constituía una causal de revocación de la concesión.⁶⁴

En conclusión, es posible que se introduzca el AED a nuestro sistema jurídico, de hecho ya se ha aplicado como se constató en los ejemplos anteriores. Sin embargo es poco probable que el mismo se integre de forma firme y estable en el mismo. Hago la diferencia entre posibilidad y probabilidad porque aunque suenan como sinónimos en realidad tienen significados distintos. “Posibilidad se refiere a un nivel abstracto, determina si el análisis económico del derecho tiene cabida o no dentro de un sistema jurídico. Probabilidad habla de un nivel cultural, busca predecir la medida en que los operadores jurídicos individualizarán normas partiendo de un análisis económico.”⁶⁵

C) El AED y la Propiedad Intelectual.

Hablando de la influencia de las normas jurídicas en las decisiones de los agentes consistente en que la asignación de derechos de propiedad altera la

⁶⁴ *Ibidem*, pp. 330-336.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 353.

distribución de la riqueza entre los titulares de los derechos, el maestro Bullard nos explica que por lo general para conceder derechos de titularidad privada exclusiva se deben de considerar dos circunstancias principalmente: que el bien tenga un consumo rival, es decir que si un bien es utilizado por una persona no pueda ser utilizado por otra, y que además dicho bien tenga bajos costos de exclusión, esto es, que los mecanismos que el titular usa para excluir a otros se hagan a costos razonables en relación a los beneficios que se obtiene.⁶⁶ Con estos dos requisitos queda claro que todas las concesiones y registros que otorga el IMPI, así como la totalidad de las figuras jurídicas previstas por la Ley de Propiedad Industrial constituyen derechos de propiedad eficientes. Ello porque cuando se tiene, por ejemplo, la titularidad de una marca, la misma no puede ser utilizada por un tercero al mismo tiempo, de hecho no puede ser ni siquiera semejante en grado de confusión. Además los costos de exclusión son relativamente bajos, pues los únicos gastos que implica el registro de una marca son el pago de derechos ante el IMPI.

Ahora bien, en cuanto a los costos de exclusión que implican conservar en la confidencialidad un secreto industrial consideramos, como ya se mencionó anteriormente, que el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial debe de ser modificado para sustituir la expresión “medidas suficientes” para decir “medidas razonables”, ello con la única finalidad de que los costos de exclusión sean bajos y estén al alcance de cada empresa en particular. El juzgador al momento de determinar si una empresa tomó las medidas necesarias para preservar el carácter confidencial de sus secretos industriales, deberá de considerar la naturaleza así como el tamaño de ésta. Debemos de comprender que cada día los costos de exclusión se hacen más grandes en la propiedad industrial como resultado de la creación de nuevas tecnologías. No es lo mismo las medidas razonables que va a emplear un restaurante para proteger su platillo distintivo, a las que debe de tomar una empresa de telecomunicaciones que continuamente está innovando y creando productos de consumo como celulares y otras tecnologías de comunicación móvil.

⁶⁶ BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo, *Derecho y Economía: El análisis económico de las instituciones legales*, Lima, Ed. Palestra, 2009, p. 207.

Ya vimos, que para que un derecho de propiedad, incluyendo los de propiedad industrial, esté bien asignado debe de ser de consumo rival y tener bajos costos de exclusión. Sin embargo, para el caso en particular de los secretos industriales, además de su correcta asignación como derecho de propiedad, se debe de cuidar que los límites sobre lo que se puede saber y difundir acerca de la información confidencial no afecten la eficiencia o la correcta toma de decisiones de terceros. Prueba de ello, es el famoso caso en el que Nextel dentro de un juicio de amparo promovido por los abogados de Iusacell en el que se pedía se declarara nula la polémica licitación 21, solicitó que el Tribunal Colegiado en turno guardara en su caja fuerte cuatro títulos de concesión, las actas constitutivas del consorcio NII Digital y los recibos de pago de las contraprestaciones al gobierno, porque los mismos constituían secreto industrial. Sin embargo el órgano jurisdiccional aclaró que "no puede considerarse que constituyen constancias confidenciales, al tratarse de documentales relativas a un procedimiento respecto de una licitación pública para el otorgamiento de una concesión respecto de un bien propiedad del gobierno federal"⁶⁷. Queda de esta forma claro como en ocasiones a veces lo que se cree confidencial no lo es, y si lo es, en ocasiones se tienen que dar a conocer para tomar una decisión justa.

Sintetizando, en realidad la privacidad es un elemento muy importante para la correcta operación del mercado, "pero una mala definición de la privacidad nos puede conducir a elevar innecesariamente los costos de la transacción y a colocar costos en quien no tendría que soportarlos."⁶⁸ Esto mismo hizo el legislador mexicano con respecto al tema del secreto industrial. Consideró que si bien determinada información tiene carácter de secreta y privada para una empresa, por el valor que la misma representa, debe de cumplir con ciertos requisitos específicos para que sea protegida por la ley de la materia como tal. De lo contrario, se impondría costos adicionales a terceros, como el hecho de no poder realizar determinada actividad o de producir determinado producto porque el mismo es un secreto industrial, cuando en realidad pudiera no serlo por no cumplir con los requisitos legales.

⁶⁷ <http://busquedas.gruporeforma.com/mural/Documentos/DocumentosImpresa.asp.x?ValoresForma=781130-2025,%22secreto+industrial%22>

⁶⁸ BULLARD GONZÁLEZ, *op.cit.* p. 260.

D) El análisis económico de las obligaciones legales.

Hacemos mención del análisis económico de las obligaciones legales tomando en cuenta que a lo largo de esta investigación se ha propuesto varias veces que siempre el patrón obligue a sus empleados a firmar contratos en los cuales se advierta claramente de los riesgos que implica divulgar un secreto industrial, y además se debe incluir una cláusula penal en la que previo avalúo de cada uno de los secretos industriales de la empresa, se indique el monto que como previa cuantificación de daños y perjuicios se deberá de entregar como indemnización al titular de dicha información confidencial.

Cuando hablamos de las influencias que una norma jurídica ejerce sobre un agente y mencionamos que la sanción opera como un precio que el agente deberá pagar por su conducta, es necesario saber que desde el punto de vista del análisis económico de las obligaciones legales, la “influencia del precio” se da en dos momentos. Esto es *ex ante* el precio establecido sobre cualquier derecho que la acción pueda infringir, y *ex post*, una vez verificada la infracción, la norma jurídica determina la negociación que pueden llevar a cabo infractor y afectado.⁶⁹ En base a la situación de la divulgación de un secreto industrial, *ex ante* el infractor ya sabe que al desplegar dicha conducta tendrá que pagar los daños y perjuicios previamente cuantificados por avalúo, además de que podrá ser condenado a prisión según lo dispuesto por el Código Penal Federal o de la entidad correspondiente. *Ex post* dependerá de las partes si llegan a un arreglo entre las mismas, de lo contrario se tendrá que llevar todo un proceso legal en la vía penal, así como en la vía civil ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, a fin de resolver dicha controversia legal.

Siguiendo con el momento *ex ante*, es necesario que para que el infractor tenga conocimiento exacto de las consecuencias que conlleve la realización de su ilícito, ello mediante la formación de un contrato perfecto en el que las partes, antes de concluir el contrato, se hayan puesto de acuerdo sobre la imputación de

⁶⁹ ROEMER, *op.cit.* p. 23

todos los riesgos asociados a su ejecución".⁷⁰ Es decir, que se describan todos los riesgos que puedan llegar a tener lugar con motivo de la puesta en práctica del acuerdo de voluntades, así como la imputación de los mismos a cada una de las partes. De esta forma se cumple con lo planteado con la teoría de la adecuación, ya que asignados los riesgos y las obligaciones de las partes específicamente, cualquier daño que se ocasione tendrá relación causal y jurídica con lo acordado por las partes; y además se consume a la perfección la función del derecho a la indemnización por daños, ya que se crean estímulos para aplicar recursos socialmente útiles ante la posibilidad de existencia de daños futuros.⁷¹

De no formarse un contrato perfecto, aquel que como ya se dijo anteriormente asigne las responsabilidades de cada una de las partes, así como la previa cuantificación de daños y perjuicios, se tendrá que recurrir ante órgano jurisdiccional para que el juzgador sea quien los defina. Esto es económicamente ineficiente porque el hecho de acudir a juicio, crea más obstáculos para la cooperación o negociación entre las partes, ya que entre mayor sea el número de sujetos involucrados en el juicio, por cuestiones de alejamiento, los costos solamente de su comunicación serán altísimos, además de que solamente se determinará el pago de daños monetarios compensatorios del demandado al actor.⁷² Siendo que también se deberían dictar remedios equitativos, para que el demandado no realice un acto o se abstenga de actuar en una forma particular.

Finalmente, cabe mencionar que ante la imposición de un contrato en el que el empleado se obligue moral, monetaria y legalmente a no divulgar un secreto industrial, las opciones que éste tendrá será obedecerlo o transgredirlo pero como receptor del mismo no puede intentar modificarlo.⁷³ Siendo además que en ningún momento puede revocar su obligación legal por considerarla desventajosa a posteriori.⁷⁴

⁷⁰ SCHÄFER, Hans-Bernd, *Manual de Análisis Económico del Derecho Civil*, Madrid, Ed. Tecnos, 1991, p. 261.

⁷¹ *Ibidem* p.149

⁷² COOTER y ULEN, *op.cit.* p.140.

⁷³ ROEMER, *op.cit.* p. 25

⁷⁴ SCHÄFER, *op.cit.* p. 293.

E) El análisis económico de las sanciones.

Al comenzar este capítulo mencionamos que el principal fin o la razón de existir del análisis económico del derecho es la implementación de políticas públicas que tienen su origen en el derecho pero que deben de ser eficientes. “El Derecho al igual que la economía, se enfrenta al problema de la correcta asignación de recursos escasos. Por ende el análisis económico se orienta hacia la eficiencia.”⁷⁵ Cuando hablamos de eficiencia, lo primero que se nos viene a la mente es que el costo de implementar una ley, ya sea mediante la persecución y las consecuente sanción de un ilícito tenga un costo bajo en comparación con los beneficios recibidos por la implementación de la misma. En este apartado nos encargaremos principalmente de demostrar que la pena de prisión es ineficiente económica y socialmente. Ello porque vamos a ver que en realidad la prisión es muy costosa para el Estado, para la sociedad en general, así como para el sentenciado y sus familiares; además de que su efecto disuasivo se encuentra muy mermado.

a) Los delitos económicos.

Como todos sabemos el delito es el resultado de un conjunto complejo de factores socioeconómicos y hasta biológicos. Para su reducción más que un aumento en su castigo, es necesario atender a las causas básicas de éste: crear empleos, asesoría familiar, salud mental, educación y deporte.

Para el objeto central de nuestro estudio que es la divulgación de un secreto industrial, es necesario tomar en cuenta que la tipificación de dicha conducta, constituye un delito económico y forma parte de los llamados delitos no convencionales. Este tipo de delitos presentan serios problemas en la persecución del mismo, ya que la complejidad de la actividad económica produce serias dificultades tanto para determinar lo relevante en materia penal como para establecer la responsabilidad penal de los implicados en comportamientos de

⁷⁵ REYNA ALFARO, Luis Miguel, *Fundamentos del Derecho Penal Económico*, México, AE Angel Editor, 2004, p. 260.

suma complejidad.⁷⁶ Enfocado a nuestro tema, es difícil para el Juzgador que por lo general no tiene amplios conocimientos de economía y que además no resuelve muchos casos de revelación de secretos en comparación a otros delitos más comunes, determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados en el ilícito.

Siguiendo con el tema de los delitos económicos, y ya habiendo mencionado que parte de la proliferación de los mismos es la complejidad para determinar la responsabilidad de los imputados en el mismo dentro del proceso penal. Debemos de agregar que generalmente estos delitos son cometidos por empleados, son motivados porque el activo tiene complicaciones para obtener recursos legítimos, y espera que con su ilícito obtenga una ganancia que superara al costo esperado. El costo esperado depende de dos factores la probabilidad de ser descubierto y condenado y la magnitud del castigo.⁷⁷ Más adelante vamos a ver, mediante una fórmula con dichas variables, como operan la magnitud del castigo y la probabilidad de ser descubierto en relación al beneficio derivado de divulgar un secreto industrial.

b) Las penas.

Pasamos ahora a analizar las penas que nuestra legislación penal impone. Dentro del Código Penal Federal, en su numeral 24 se establecen como penas y medidas de seguridad las siguientes:

- 1.- Prisión.
- 2.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad.
- 3.- Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.
- 4.- Confinamiento.
- 5.- Prohibición de ir a lugar determinado.
- 6.- Sanción pecuniaria.
- 7.- (Se deroga).

⁷⁶ *Ibidem* p. 255.

⁷⁷ COOTER y ULEN, *op.cit.*, p.15

- 8.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito
- 9.- Amonestación.
- 10.- Apercibimiento.
- 11.- Caución de no ofender.
- 12.- Suspensión o privación de derechos.
- 13.- Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos.
- 14.- Publicación especial de sentencia.
- 15.- Vigilancia de la autoridad.
- 16.- Suspensión o disolución de sociedades.
- 17.- Medidas tutelares para menores.
- 18.- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito.
19. La colocación de dispositivos de localización y vigilancia.

Para efectos de esta tesis, tomaremos en cuenta únicamente las penas de prisión, la inhabilitación, destitución o suspensión de funciones así como las sanciones pecuniarias. Sin embargo, hemos de clasificar a la totalidad de las penas en dos grandes rubros, el primero el de sanciones no monetarias y el segundo el de sanciones pecuniarias.

Empezamos pues por las sanciones no monetarias. Son aquellas que son socialmente más costosas y por ende sólo deben emplearse en donde las sanciones monetarias no pueden detener actos indeseables. Según Andrés Roemer ⁷⁸ para determinar si una sanción es eficaz para detener actos indeseables, se deben de considerar varios factores, entre ellos los siguientes:

1.- El tamaño de las propiedades de una de las partes: de nada sirve imponer una sanción pecuniaria a un violador si la misma no tiene por objeto la verdadera restitución del bien social y además el infractor no tiene bienes con que solventar la sanción pecuniaria. Para el caso de la revelación de un secreto es evidente que si bien un empleado puede que no tenga suficientes recursos para solventar una sanción monetaria en un principio, seguramente la contraprestación que reciba de quien le “compró” el secreto industrial será suficiente para pagar dicha sanción.

⁷⁸ ROEMER, *op.cit.*, pp. 440-441.

- 2.- La probabilidad de que una de las partes escape de ser sancionada: si la probabilidad de que una de las partes escape es de la mitad, la magnitud de la sanción debe de ser del doble. Esto es, si es más fácil que un delincuente de cuello blanco escape de ser reprendido porque para la persecución de dichos delitos no se destinan muchos recursos, entonces la sanción debe de ser el doble a la que por lo general se le impone a alguien que comete un fraude típico.
- 3.- El nivel de beneficios que una parte obtendrá de un acto indeseable: a mayores beneficios logrados, más altas las sanciones monetarias requeridas para disuadir.
- 4.- La probabilidad de que un acto cause daño.
- 5.- La magnitud del daño ocasionado.

Ahora bien, la sanción no monetaria por excelencia es la prisión, misma que consiste en la reclusión del condenado en un establecimiento penitenciario durante el término previsto en su sentencia condenatoria, trayendo como consecuencia la pérdida de la libertad de tránsito del infractor durante el tiempo determinado en la condena. Tal y como menciona Reyna Alfaro “la pena de prisión se encuentra actualmente en un estado de crisis, el debate jurídico penal coincide en ello; la prisión ha perdido legitimidad en cuanto produce efectos contrarios a los fines que la ejecución penal persigue, fracasa así como medio de control social”.⁷⁹ En realidad la prisión ha dejado de cumplir con su fin principal que es la resocialización del penado.

Retomando la particularidad del delito de revelación de secretos, y tomando en cuenta que el activo del delito es un delincuente económico, debemos de considerar que éstos poseen características completamente distintas a las propias de los delincuentes tradicionales, ello porque pertenecen a un nivel social bastante alto por lo que no requieren de tratamiento penitenciario resocializador. Es decir, están plenamente integrados a la sociedad y por ende no necesitan de medidas sociales para su reinserción.⁸⁰ Si ya hemos dicho que la

⁷⁹ REYNA ALFARO, *op.cit.*, p. 222.

⁸⁰ *Ibidem* p. 224.

prisión en sí ha dejado de cumplir con el fin para el que fue creada, que es el de reformar a un sujeto que habiendo causado un daño a la colectividad busca reintegrarse a la misma, sino que además se ha convertido en una academia de educación superior para criminales, tenemos entonces que para el sujeto que revele un secreto industrial es totalmente ineficiente encarcelarlo. Ello porque no necesita “readaptarse” al medio social y además, como vamos a ver más adelante, la prisión es bastante costosa. Es más, en ocasiones, si a alguien se le condena a pasar determinado tiempo en prisión, puede gozar de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esto solo si el imputado cumple con los requisitos señalados por el artículo 90 del Código Penal Federal, los cuales son: que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años, que no sea reincidente por delito doloso, que haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho punible y que sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir.

En el párrafo anterior, mencionamos que la prisión es bastante costosa, a continuación nos serviremos a indicar los diversos costos para los diferentes actores involucrados en un proceso penal. Haremos la clasificación de dichos gastos, tal y como lo hizo Guillermo Zepeda Lacuone en su obra *¿Cuánto cuesta la prisión sin condena?*

Los costos de la prisión son los siguientes:

- *Costos para el detenido.*

- *Costos laborales:* El hecho de estar en prisión interrumpe el aumento de experiencia laboral, genera que se pierda la posibilidad de tener un mejor empleo, además de que “marca” o deja un estigma en el inculpado, ya que es muy difícil que alguien quiera contratar como trabajador a un ex reo. Además de que económicamente el trabajador genera una pérdida equivalente a su salario diario multiplicado por el número de días que esté encarcelado.

- Riesgo de muerte o de enfermedad en prisión: Según la recomendación 7/2004 de la CNDH, la probabilidad de morir es mayor dentro de prisión que fuera, ya que dentro de ésta mueren 60 reclusos de cada 100 mil y afuera sólo mueren 8.2 personas por cada 100 mil. También en el caso del SIDA, según la Secretaría de Salud las mujeres en reclusión son el sector más vulnerable; entre las mujeres y los varones son el quinto lugar dentro de los grupos afectados por el virus.

- Pagos extralegales: Dentro de prisión el recluso debe de pagar ciertas cuotas, principalmente a agentes de seguridad para evitar ataques de otros reos, tener ciertos privilegios como celda individual, aire acondicionado y reclusos al servicio.

- Costos para el Estado.

- Manutención del detenido: El Estado invierte grandes cantidades de dinero en la compra del terreno donde se va a construir el penal, en la construcción del mismo, en su equipamiento, en los salarios de custodios, en los alimentos, medicinas, indumentaria y uniformes que proporcionan tanto a reos como a custodios, así como en la energía eléctrica y agua potable que se consume a diario en el centro de readaptación social.

“Que el Estado gaste dinero en el encarcelamiento de unas personas y no en otros rubros se considera un costo.”⁸¹

- Costos para la familia del detenido.

- Ayuda en la manutención del detenido: Las familias proporcionan bienes a sus familiares reclusos tales como cobijas, medicina, comida, ropa, zapatos, cigarros y dinero.

- Tiempo perdido por visitas: Cada vez que un familiar se dispone a visitar al recluso pierden en promedio 3 horas que son un costo de oportunidad ya que se dejan de realizar diversas actividades productivas o de simple ocio.

⁸¹ ZEPEDA LACUONE, Guillermo, *¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México*, Monterrey, Ed. Grupo Offset, 2010, p. 41.

- Costos legales: Se tienen que pagar los honorarios del abogado, la tramitación de copias certificadas y las famosas dádivas para funcionarios.
- Otros costos: “El sufrimiento por el alejamiento del ser querido y la privación de su libertad”.⁸²

Esos, son solamente algunos de los principales costos que se generan a causa de la prisión. Sin embargo, el encarcelamiento también tiene beneficios sociales tales como la disuasión que en cierta forma trata de intimidar e inhibir la comisión de un delito, la retribución ya que se castiga al delincuente en proporción a su delito, la rehabilitación porque se busca que una vez que el delincuente salga de prisión éste ya no cometa más delitos, y por último, la incapacitación ya que el delincuente no puede cometer delito alguno mientras esté en prisión (hipotéticamente).

Ya definidas las sanciones no monetarias y demostrada su ineficiencia, es tiempo de entrar al estudio de las penas pecuniarias. Estas constituyen “la obligación del sentenciado de abonar una cantidad de dinero fijada en días multas a favor del Estado”.⁸³

La importancia de las sanciones monetarias es que si se aumenta su uso y por ende se reducen las sentencias a prisión, se pueden lograr grandes ahorros en recursos sociales. El Estado dejaría de gastar miles de millones de pesos en el mantenimiento de reclusorios y destinaría esos recursos a otros rubros de la economía del país.

Además si se pretende lograr un efecto disuasivo en la comisión de ilícitos mediante el aumento únicamente de sanciones no monetarias como la pena de prisión, se establecería “una irreconciliable confrontación con el principio de proporcionalidad y humanidad de las penas, y ulteriormente, la afectación de derechos fundamentales de reconocimiento actual unánime”.⁸⁴

⁸² *Ibidem* p. 64.

⁸³ REYNA ALFARO, *op.cit.* p. 224.

⁸⁴ REYNA ALFARO, *op.cit.* p. 262.

c) Las sanciones impuestas para la divulgación del secreto industrial.

Tal como indica Andrés Roemer, quien reúne la calidad de economista y abogado, la ecuación más precisa para el estudio económico del derecho penal es la siguiente:

$$M (P) > B^{85}$$

En donde, M es la multa, P es la probabilidad de que se imponga y B es el beneficio.

Lo ideal pues es que el resultado de la multiplicación de la multa por la probabilidad de que se aplique sea mayor que el beneficio. Ello con la finalidad de inhibir diversas conductas ilícitas.

Dicho de otra forma, si la multa no es superior al beneficio recibido es como si no existiera, ya que carece de toda fuerza disuasiva. Lo más normal sería que el infractor siguiese realizando dichas actividades.

Empecemos por analizar en el caso concreto las variables de la fórmula propuesta por Andrés Roemer:

Para el caso de B:

El beneficio de robar o transmitir un secreto industrial de forma no autorizada, es sumamente alto. Ello porque puede primeramente introducir al mercado a una empresa o persona que estaba fuera de él, así mismo elimina cualquier gasto que por investigación de desarrollo o comercialización de un producto tenga que pagar quien pretende iniciar su negocio, elimina riesgos de inversionistas, proporciona una ventaja competitiva sobre competidores que apenas están iniciando operaciones y termina por proporcionar utilidades

⁸⁵ GONZALEZ DE COSSIO, Francisco, *Sanciones bajo la Ley Federal de Competencia: Un comentario de Análisis Económico del Derecho*, <http://www.gdca.com.mx>, Fecha de consulta 5 de Abril del 2011.

desmesuradas en la mayoría de los casos; entre otros. También la revelación del secreto industrial puede ocasionar que los consumidores dejen de comprar cierto producto, ello porque se puede revelar información como la técnica de preparación de un cierto producto o los insumos utilizados en ésta, entre otras; de forma que si al público en general no le agradan dichos factores, las ventas del producto criticado se verán muy afectadas.

Para el caso de M:

Como se observó en el capítulo I, las sanciones penales para el caso de transmisión de secreto industrial, varían de conformidad con el ordenamiento que las regulan, así como por las circunstancias que hayan envuelto dicha transmisión.

En Jalisco: la pena es de dos meses a un año de prisión y es perseguible únicamente por querrela del ofendido. Cuando la revelación punible sea hecha por cualquier servidor público que preste servicios profesionales o técnicos, o cuando el secreto revelado sea de carácter industrial, se impondrán de uno a tres años de prisión y suspensión de profesión o cargo, de dos meses a un año.

En tanto que a nivel federal: la sanción va de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, prisión de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión de dos meses a un año cuando el delito es cometido por servidor público. Y para el caso de divulgar informaciones privadas la sanción es de seis a doce años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Claro está que el legislador al establecer las penas en materia penal debe de tener en cuenta los bienes jurídicos que se protegen con la imposición de dichas penas en las normas sustantivas, de manera que el bien “mejor tasado” o “mejor protegido” debe de ser siempre la vida y de ahí los demás por orden de importancia.

No obstante lo anterior, al parecer, a la transmisión del secreto no se le ha encuadrado dentro de su justa categoría como bien a proteger, se le ha considerado como algo “sui generis” cuando en realidad un secreto pertenece como tal a la intimidad propia de la persona, y al adquirir éste carácter industrial y entrar a la vida económica, se convierte en un activo intangible de las personas y por ende parte de su patrimonio.

No obstante ello, el legislador convino en que la pena máxima a nivel federal por transmisión de secreto industrial es de doce años de prisión y una multa de seiscientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo que hoy sería aproximadamente la cantidad de \$34,800.00 tomando en cuenta que el salario mínimo vigente es de \$58 pesos.

En Estados Unidos como se observó en el capítulo II las multas impuestas por el Acta de Espionaje Económico pueden llegar a ser de cinco o diez millones de dólares, en tanto que en nuestro país es de tan solo dos mil setecientos dólares aproximadamente.

Más claro no puede ser. Las sanciones penales en nuestro país, es decir la variable M, son verdaderamente irrisorias e insignificantes.

Para el caso de P:

Si habláramos de que la variable M es irrisoria e insignificante, pero suponiendo que la misma fuera perfecta y altamente eficaz, el problema de la fórmula radicaría en esta variable, en la posibilidad de que la multa se llegase a aplicar.

La probabilidad de ser descubierto depende en gran medida de los recursos que se destinen a la aprehensión y el procesamiento de criminales de cuello blanco.

Como todos sabemos por nuestra profesión, en México es muy difícil ejercitar de forma efectiva una acción para obtener una sentencia favorable, existen diversos factores tales como: la excesiva burocracia, la abundancia de recursos que generalmente mal usados solamente tienden a dilatar el proceso, las múltiples tácticas de evasión a la justicia que sugieren diversos pseudo abogados y la abundante corrupción que ahoga día con día a nuestro sistema judicial; que provocan que la probabilidad de que se aplique la ley con todo su peso al infractor sea sumamente baja.

En conclusión, el beneficio en México de transmitir un secreto industrial de forma no autorizada es mucho más alto que la multa y la probabilidad de que la misma se aplique. Se necesita que el legislador imponga multas más duras para el caso en que tenga lugar dicha transmisión, debiendo de tomar en cuenta que un secreto industrial es parte de la intimidad y el patrimonio de una empresa. Y una vez ello, corresponde a toda la ciudadanía exigir un servicio judicial de calidad, en el que realmente se hagan respetar los principios establecidos en el artículo 17 de nuestra Constitución Política. Que la justicia en nuestro país sea realmente pronta, expedita y gratuita.

CAPÍTULO IV.- UNA NUEVA VISIÓN.

1.- La inhabilitación del comercio como posible sanción a quien transmita un secreto industrial.

“La inhabilitación consiste en la privación de derecho o en la suspensión de su ejercicio, a raíz de la comisión de un hecho antijurídico que la ley califica como delito. Puede ser absoluta, tal y como se utilizaba con las épocas antiguas con la *capitis diminutio*; o especial, en que se impone como castigo por haber hecho abuso, ejercido mal o sin las necesarias aptitudes, los derechos vinculados con determinados empleos, cargos o actividades que requieren una destreza especial.”⁸⁶

Existen diversas inhabilitaciones especiales propuestas por la doctrina:⁸⁷

a) *Inhabilitación especial para empleo o cargo público*: Produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, así como la incapacidad para obtener los mismos u otros análogos. Ello hace necesario, que la sentencia en que se imponga esta pena haya de especificar los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación. Su diferencia con la inhabilitación absoluta reside pues, aparte de en la duración mínima señalada por la ley, en el ámbito general de ésta que abarca todo tipo de cargos, empleos y honores. Se diferencia de la suspensión, fundamentalmente en que ésta sólo abarca al ejercicio del derecho durante el tiempo de la condena.

b) *Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo*: Priva al penado del derecho a ser elegido para cargos públicos durante el tiempo de la condena.

c) *Inhabilitación especial para profesión, oficio industria o comercio o cualquier otro derecho*: Priva al penado de la facultad de ejercerlo durante el tiempo de la condena. El ámbito de la inhabilitación ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia y, lógicamente, ha de guardar relación con el delito cometido.

⁸⁶ <http://www.terragnijurista.com.ar/libros/pinhab.htm> Fecha de consulta 18 de Mayo del 2011.

⁸⁷ [http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/inhabilitacion especial/inhabilitacion-especial.htm](http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/inhabilitacion%20especial/inhabilitacion-especial.htm) Fecha de consulta 17 de Mayo del 2011.

d) Inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela: Priva al penado de los derechos inherentes a la patria potestad y supone la extinción de los demás cargos familiares mencionados en el precepto, así como la incapacidad para ser nombrado para los mismos durante el tiempo de la condena.

Una vez conocidas las clases de inhabilitaciones, debemos de hacer hincapié en que dicha pena en cuanto a la forma en que resulta impuesta, puede ser:

a) Pena principal. Cuando la Ley la impone determinadamente.

b) Pena accesoria. Cuando la Ley declare que otras penas las llevan consigo.

En la legislación de nuestro país, no se otorga definición precisa de lo que es la inhabilitación en sí. Solamente se menciona como posible pena en los ordenamientos penales, como imposibilidad concreta para el ejercer el comercio dentro de Código de Comercio e inhabilitación para ejercer determinados puestos en diversas corporaciones de conformidad con lo propuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Para prueba de lo anterior se analizan los siguientes preceptos normativos:

La legislación penal en el Estado de Jalisco, establece diversos tipos de inhabilitaciones atendiendo al delito que se comete, por ejemplo:

- Para el caso de asociación delictuosa, inhabilitación para ejercer cargo público. (artículo 120)
- Para el caso de pandillerismo, inhabilitación para ejercer cargo público. (artículo 121)
- Para el caso de delitos de tránsito, inhabilitación para desarrollar una determinada actividad (conducir). (artículo 122)
- Para el caso de ejercicio indebido y abandono del servicio público, inhabilitación para ejercer cargo público. (artículo 145)

- Para el caso de responsabilidad médica, inhabilitación para ejercer dicha profesión. (artículo 157)
- Para el caso de responsabilidad profesional o técnica, inhabilitación para ejercer profesión arte u oficio. (artículo 161 bis)
- Para el caso de sustracción, robo y tráfico de menores, inhabilitación para ejercer la patria potestad. (artículo 179 bis)
- Para el caso de extorsión, tratándose de funcionario público, inhabilitación para desempeñar el cargo que le había sido conferido. (artículo 189 bis)
- En el caso de secuestro en el que participe funcionario público, inhabilitación para desempeñar el cargo que le había sido conferido. (artículo 194)
- Para el caso de trata de personas cometido por servidor público, inhabilitación para desempeñar el cargo que le había sido conferido. (artículo 142 –J fr. I)
- Para el caso de delitos de abogados, patronos y litigantes, inhabilitación para desempeñar dicha profesión. (artículo 155)

En cuanto a la inhabilitación para ejercer el comercio, las principales legislaciones en materia comercial, señalan lo siguiente:

El artículo 12 del Código de Comercio menciona que no pueden ejercer el comercio:⁸⁸

I. Los corredores: Debido a su calidad de facilitadores del comercio, fungen como vehículo para que las negociaciones entre comerciantes sean prósperas, además de que por su puesto tienen acceso a información confidencial de transacciones millonarias en el comercio, razón por la cual pudiesen llegar a existir diversos conflictos de intereses entre la función de “mediador” entre comerciantes en contraposición a la de ejercer el comercio por sí mismos.

II. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados: Por el tiempo en que se efectuó la redacción del Código de Comercio sabemos que la presente fracción hace alusión a la hoy abrogada Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos. Dicha ley

⁸⁸ LEÓN TOVAR, Soyla H, y GONZÁLEZ GARCÍA Hugo, *Derecho Mercantil*, México, Ed. Oxford, 2007, pp. 253-254.

fue “sustituida” por la hoy conocida como Ley de Concursos Mercantiles. En realidad se debería de reformar el texto de la fracción para quedar como “los concursados en etapa de quiebra”. Esta imposibilidad radica principalmente en que al ser el concursado una especie de sujeto “nocivo” para el funcionamiento económico de la sociedad, ya que debido a los malos manejos que realizó en su empresa, contrajo demasiados pasivos y afectó a innumerables acreedores, y posteriormente terminó por cerrar su empresa causando numerosos desempleados. Es evidente que por cuestiones de orden público, dicho sujeto debe de estar impedido de efectuar operaciones comerciales, ya que de lo contrario se pone en peligro directo a la sociedad de sufrir nuevamente los estragos económicos ocasionados con anterioridad por dicho sujeto.

III. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión: Esta fracción es muy clara y no necesita mucha interpretación. Se esta protegiendo al gremio de los comerciantes de efectuar operaciones con sujetos que debido a sus antecedentes penales no gozan de honorabilidad y confianza. La legislación comercial en aras de cuidar a aquellos comerciantes que gozan de buena fe y reputación, inhibe a aquellos sancionados penalmente de contagiar con sus malos hábitos y prácticas a los que están inmersos en la actividad comercial.

Cabe aclarar que como lo menciona el párrafo que sucede a dicha fracción, la inhabilitación por delito cometido comienza a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y dura hasta que se cumpla con la condena.

La ley contempla la posibilidad de otorgarle “una segunda oportunidad”, ya que establece que inhabilitación termina una vez que se cumpla la condena, a todo aquel comerciante que cometió algún delito de los mencionados con anterioridad, de reintegrarse al comercio, cumpliendo de esta forma con la finalidad de la readaptación social. Sin embargo, me parece que en ocasiones, se debe de atender a la magnitud y relevancia social del delito, para que, no obstante

que ya se haya purgado una condena en específico, se inhiba a dicho pseudo comerciante a ejercer el comercio.

Por su parte la Ley General de Sociedades Mercantiles, toma para sí la “definición” propuesta por el Código de Comercio, en cuanto a que sujetos están inhabilitados de ejercer el comercio, para posteriormente citarles diversos impedimentos para el desempeño de diversos puestos en las sociedades, tales como:

El artículo 151 de dicho cuerpo legal establece que no pueden ser administradores ni gerentes, los que estén inhabilitados para ejercer el comercio.

Por su parte la fracción I del numeral 165 de la misma ley prohíbe a los que estén inhabilitados para ejercer el comercio, fungir como comisarios de una sociedad.

2.- La valoración o tasación del secreto industrial.

Durante reunión que sostuve el pasado 15 de Noviembre del 2011 con la Lic. Elsa Patricia Cortés Chávez, Corredor Público número 10 de la Plaza Estado de Jalisco, especialista en valuación de intangibles (principalmente marcas y cartera de clientes), me comentó lo siguiente:

Por lo general cuando un cliente solicita un avalúo de un intangible, principalmente se busca tasar el valor del mismo con únicamente dos propósitos, que el intangible forme parte del activo como inversión y de esta forma pueda ser deducible de impuestos, o bien, simplemente se puede utilizar para solicitar un crédito ante un banco.

Ahora bien, para efectos de la presente tesis, lo que se busca es que más allá de que la tasación de un secreto industrial sirva para una futura deducción de impuestos, o para conseguir un préstamo, lo que se busca es que se pre cuantifique los daños y perjuicios que se le puedan llegar a ocasionar al titular del

secreto industrial por la divulgación de éste. Una vez pre cuantificado por fedatario público el valor de los daños y perjuicios sufridos, se tiene la seguridad jurídica de que efectivamente se va a resarcir con la cantidad de numerario que verdaderamente vale el secreto industrial. Se evita así, que la valoración de los daños y perjuicios quede en manos de un Juez del fuero común.

Como es bien sabido, los avalúos solo tiene vigencia de seis meses, siempre y cuando los mismos transcurran dentro del mismo ejercicio fiscal. Sin embargo, para mantener vigente el valor del secreto industrial conforme a la realidad, lo recomendable es el reajuste del avalúo. Ello, porque como ya se dijo, tienen una vigencia máxima de seis meses, y además en el caso en concreto de los secretos industriales, alguna información se puede volver obsoleta y perder su valor comercial, mientras que el desarrollo de nueva información genera nuevos valores. Cabe mencionar que la realización de estos avalúos se da con la interacción del fedatario público, así como con el auxilio o ayuda de valuadores financieros y bursátiles, siempre basados en estados financieros, proyecciones, cálculo de futuras inflaciones y posibles devaluaciones.

Cerrando la conversación con la Lic. Cortés Chávez, recalcó que más allá de la importancia de que el valor de un intangible esté ratificado ante fedatario público, la verdadera importancia del avalúo radica en que siempre que el titular del intangible busca tasar el valor de éste, lo hace de forma muy limitada, ya que olvida varios gastos, como el salario de quien desarrolla el producto y el tiempo que éste le dedicó a la creación del mismo, situación que no ocurre cuando la valuación se somete a criterios técnicos y científicos desarrollados por expertos en la materia. Ahora bien, en palabras mismas de la Corredor Público, manifestó que mucha gente prefiere no hacer un avalúo de sus intangibles por el alto costo de los mismos, en estos casos lo que se le sugiere al cliente es realizar una estimación de valor de intangible. Dicha estimación obtendrá como resultado la misma suma o valor que el intangible va a tener en el avalúo, solo que al no tener el sello y la firma de fedatario no se puede utilizar para una futura deducción fiscal o la solicitud de un crédito.

En otro orden de ideas, respecto de la posibilidad de usar un sistema similar al establecido en la sección 3 del Acta Uniforme de Secretos Industriales de Estados Unidos de Norteamérica, en la que, como ya vimos en el capítulo II, se establece la tasación de los daños y perjuicios sufridos por la divulgación de un secreto industrial mediante el pago de una regalía, hemos de mencionar que la base sobre la que se cuantifique el total del pago de la regalía debe de ser únicamente respecto del segmento realizable en el mercado, tomando en cuenta los aspectos de exclusividad, así como el tamaño del mercado. Como se puede apreciar este sistema de tasación de daños y perjuicios, resulta bastante complejo en virtud de diversos factores. Primeramente se deberán de establecer a base de cálculos matemáticos el porcentaje que se deberá de pagar de regalía, la base sobre el que este porcentaje se va a determinar, si existen exclusividades en cuanto al territorio o del producto comercializado, entre otros. A todos estos cálculos matemáticos que deberán de realizarse en un Juzgado del fuero común, basta agregarle el detalle de que existe una relación bastante desgastada entre las partes, como para todavía solicitarles que se lleven tal y como lo hacen franquiciantes y franquiciatarios.

3.- Un nuevo procedimiento ejecutar las sanciones determinadas por la fórmula indemnizatoria propuesta para el caso de que exista transmisión prohibida de secreto industrial.

Como ya lo hemos revisado en la presente investigación, el delito por transmisión de secreto industrial se encuentra determinado en la legislación penal, ya sea en el ámbito federal o estatal. Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial, tipifica diversas conductas que van en contra de los buenos usos y costumbres dentro del comercio que atentan en contra de los derechos de propiedad industrial.

En el artículo 223 de la mencionada Ley de Propiedad Industrial, se tipifican como delitos, las siguientes conductas:

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la LPI, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.

II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas.

III. Producir, transportar, introducir al país, vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas.

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

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

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

causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Todos los delitos mencionados anteriormente son perseguibles por querrela de parte ofendida.

Para los efectos del presente trabajo, solamente nos interesan los delitos marcados con las fracciones IV, V y VI.

En el artículo 224 de la multicitada Ley de la Propiedad Industrial, establece la pena para quien cometa algún delito relacionado con la revelación, apoderamiento y uso indebido, misma que consiste en 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.

La LPI delega la competencia a los tribunales de la Federación para que los mismos resuelvan de los delitos, controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de dicha ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 227.

Aquí es donde surge la primera contradicción entre los dispositivos legales que regulan la transmisión no autorizada de secreto industrial, ya que en los códigos penales estatales y federal se manejan penas muy distintas a las establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial. Habrá que ver si el Juzgador que conozca del conflicto entre las partes atiende al principio del derecho consistente en que la ley especial deroga a la general, o aplica la ley general por estar encuadrada la misma dentro del orden judicial.

Es necesario que la voluntad de las partes prevalezca para atender cualquier tipo de contingencias que pueda surgir en este ámbito. Las partes deben de elegir que tribunales deberán de tener competencia para conocer de dichos asuntos y principalmente definir que cuerpo legal regirá las disposiciones de fondo del contrato de confidencialidad.

No obstante lo anterior, en caso de que se aplique lo preceptuado en la Ley de Propiedad Industrial, la parte que resulte condenada en juicio, siempre podrá alegar mediante amparo que la condena que le fue impuesta es inconstitucional ya que no se le aplicó la norma penal. Razón por la cual se corre el grave riesgo de que el delito cometido por quien reveló el secreto quede impune.

Ahora bien, para lo que concierne al aspecto de hacer efectiva la indemnización que resulte por daños y perjuicios ocasionados a quien poseía el secreto industrial que se transmitió. Es necesario que se haga un análisis de las vías en las que la misma se puede solicitar.

Lo primero que se pudiera pensar, es ejercitar la acción de incumplimiento de contrato ante un tribunal mercantil, en la vía ordinaria, ya que el contrato en el que se pactó la confidencialidad de la información transmitida ilegalmente nunca podrá ser considerado como título ejecutivo. El inconveniente de ejercer dicha acción en tal vía es que los plazos que establece en sí la ley adjetiva, son muy largos y además, la carga con la que cuentan los tribunales especializados en materia mercantil es muy grande, por lo que prácticamente la resolución del juicio en primera instancia llevaría al menos año y medio, y las pérdidas económicas para el actor serían difíciles de cuantificar por todos los conceptos que las mismas envolverán.

Por su parte la Ley Adjetiva en materia Civil de nuestra entidad federativa prevé diversos trámites así como vías para el ejercicio del derecho de acción.

Para aquellos actos fuera de juicio, o para preparación de los mismos, existen los llamados actos prejudiciales, mismos que se mencionan a continuación:

- Medios preparatorios del Juicio Ejecutivo.
- La separación de personas como acto prejudicial.
- La designación de árbitros.
- La consignación.
- Las providencias precautorias: Embargo precautorio y arraigo.

Ahora bien en lo que respecta a lo que es en sí la tramitación de un juicio, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, ofrece distintas vías tales como:

- Juicio Ordinario.
- Juicio Sumario.
- De los Negocios de Tramitación Especial.
- De la Jurisdicción Voluntaria.
- Del Procedimiento en los Negocios de la Competencia del Juez de Paz.

Como podemos ver, resultaría muy conveniente que el contrato en el que se firmen las cláusulas de confidencialidad, se ratifique y se protocolice ante fedatario público. Ello con la finalidad de que la vía en que se tramitará la acción de incumplimiento de contrato e indemnización por daños y perjuicios fuera la vía sumaria, en el apartado de juicio ejecutivo.

De esta forma, también se podrían autorizar medidas precautorias tales como el embargo o arraigo, ya que se tendría prueba documental que comprobaría la existencia de un derecho, así como la urgencia de realizar una medida en específico por temor a que el demandado dilapide sus bienes.

De otra forma, el procedimiento se seguiría en la vía ordinaria, sería muy largo y extenuante para las partes; y una vez que se consiguiera sentencia condenatoria se procedería al embargo de bienes del demandado, para posteriormente valuarlos y rematarlos.

Una vez que ya analizamos las desventajas de los diversos tipos de juicios tanto en el orden penal, administrativo y civil o mercantil para hacer efectivo el pago de los daños y perjuicios sufridos por la parte actora, cabe mencionar que por criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario primeramente que exista declaración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto de la existencia de una infracción a un derecho de

propiedad industrial, para poder acudir a sede judicial y reclamar daños y perjuicios. Lo anterior de conformidad con la siguiente tesis jurisprudencial:

Registro No. 181491

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XIX, Mayo de 2004

Página: 365

Tesis: 1a./J. 13/2004

Jurisprudencia

Materia(s): Civil

PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, **en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo**, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, **el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto**, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Contradicción de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. Mayoría de tres votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Tesis de jurisprudencia 13/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de marzo de dos mil cuatro.

de la legislación común para demandar ante las autoridades judiciales el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a esos derechos. Sin embargo, no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del procedimiento administrativo previsto en los mencionados artículos. La razón de ello radica en que ya que el procedimiento administrativo de declaración de infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios son independientes el uno de la otra, **pues aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia de una violación a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el primero tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la segunda pretende el resarcimiento al afectado de los daños y perjuicios que le hubiera causado la violación a sus derechos de propiedad industrial.** En consecuencia, al no existir en la Ley de la Propiedad Industrial algún precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la acción de daños y perjuicios se debe agotar el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que determine la existencia de alguna infracción por violación a los derechos de propiedad industrial, no existe ningún impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe o no una violación a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en ello, establezca la procedencia o improcedencia de la condena al pago de los daños y perjuicios reclamados.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Cristina Pardo Vizcaíno de Macías. Secretario: Fernando Rangel Ramírez.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 31/2003-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 13/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 365, con el rubro: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS."

Nota: Esta tesis fue superada por contradicción

Como lo mencioné anteriormente, el hecho de solicitar que previo a una demanda por daños y perjuicios, se deba de obtener un pronunciamiento, dictamen o declaración del IMPI respecto de la existencia de una infracción a los derechos de propiedad intelectual, alegando que es el único órgano administrativo especializado en la materia, es un mero sinsentido y es injusto. Ello porque se le está privando a todos los individuos de incoar una demanda en contra de quien les provocó un detrimento en su patrimonio en sede judicial, ya que antes deben de solicitar la declaración de una infracción administrativa. Así mismo va en contra de los principios de gratuidad y expedición de la justicia consagrados en nuestra Ley Suprema, ello porque cuando se solicita que el IMPI empiece un proceso de declaración de infracción, se debe de depositar una suma en las arcas de dicho

Instituto para asegurar los viáticos de sus actuarios, así como también se debe de exhibir fianza suficiente para garantizar daños y perjuicios que se puedan ocasionar a los demandados. En cuanto a la justicia expedita, el hecho de buscar que se asiente un elemento constitutivo, en este caso la declaración de infracción administrativa como documento fundatorio para la posible procedencia de la acción entablada por daños y perjuicios, solamente alarga un proceso que en virtud de su delicadeza y de su importancia económica debe de ser resuelto con la mayor prontitud posible. Ello para inhibir que el demandado obtenga un mayor beneficio económico de su ilícito y que las pérdidas del actor sean las menores posibles.

Lo ideal es la creación de tribunales especializados en materia de propiedad industrial. De esta forma el IMPI perdería su carácter único como órgano administrativo especializado en dicha materia, y el afectado tendría la posibilidad de que se estudiara de forma simultánea la existencia de una infracción administrativa, así como la relación de ésta con los daños y perjuicios vertidos en el escrito inicial de demanda y con ello se obtendría una sentencia técnica y legalmente perfecta en muy poco tiempo.

4.- Opción de cláusula compromisoria para someter el conflicto a arbitraje.

Después de haber analizado los múltiples inconvenientes que conlleva la tramitación de un juicio por daños y perjuicios en sede judicial, debemos de analizar la eficacia del arbitraje para resolver con prontitud y justicia la disputa respecto de la titularidad o la divulgación de un secreto industrial.

Para que el arbitraje sea posible es necesario, como ya se ha sugerido a lo largo de esta investigación, que se firme un contrato de confidencialidad entre el titular del secreto industrial y las demás personas que vayan a conocer el mismo. Ello porque la existencia de un contrato de confidencialidad delimita derechos y obligaciones de las partes ya que deja en evidencia el carácter secreto de la información determinada en el acuerdo de voluntades, y la contraparte no puede aducir que no sabía que determinada información no tenía el carácter de

secreto.⁸⁹ Esto es muy conveniente porque de no llegarse a un acuerdo, “la petición empresarial de una indemnización de daños y perjuicios se hará en sede judicial con arreglo a la valoración discrecional que el juzgador le dé a los daños sufridos por la empresa.”⁹⁰

En ese mismo orden de ideas, es muy conveniente que el contrato de confidencialidad anteriormente aludido incluya una cláusula compromisoria “para activar el recurso de arbitraje en caso de litigio y no afectar el secreto de la información ventilando la cuestión judicialmente.”⁹¹ Además de que se llega a ventilar judicialmente la información confidencial, la realidad de las cosas es que los tribunales del fuero común están afectados de tramitación engorrosa, saturación de demandas y costos elevados.⁹² En tanto que el procedimiento arbitral está dotado de sencillez, cercanía con las partes, celeridad o agilidad, es rápido procesalmente hablando, por lo que evita retrasos en la impartición de justicia. Además de que no tiene acceso público por lo que las partes pueden hablar con confianza, secrecía y sin formalidades o protocolos.

Ahora bien, si bien es cierto que la Ley de Propiedad Industrial si hace alusión al arbitraje, su regulación es muy escueta y poco extensiva ya que solamente hace mención a ésta figura en dos numerales. Dichos artículos son: el artículo 6 que establece la facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial y el artículo 227 en el que se establece que cuando las controversias civiles o mercantiles solo afecten a intereses de particulares, la parte actora podrá elegir entre que conozca de la misma un tribunal del orden común o someter el conflicto al arbitraje.

Caso contrario ocurre para la ley autoral, ya que dentro de los artículos 219 al 228 de la Ley Federal de Derechos de Autor, se encuentra reglamentado el

⁸⁹ BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, *Propiedad Intelectual*, Montevideo, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 2006, pp. 904-905.

⁹⁰ GARRIGUES J&A, *Responsabilidad de consejeros y altos cargos de sociedades de capital*, Madrid, Ed. McGraw Hill, 1996, p. 124.

⁹¹ BUGALLO MONTAÑO, *op.cit.* p. 905.

⁹² BRISEÑO SIERRA, Humberto, *El arbitraje comercial*, México D.F., Ed. Limusa, 1999, p.7.

procedimiento arbitral. El mismo tiene como ventaja que la partes se pueden someter a esta vía heterocompositiva de solución de conflictos ya sea por cláusula compromisoria o compromiso arbitral, que las partes están en posibilidad de elegir a los árbitros de una lista que tiene el INDAUTOR, que el mismo tiene una duración máxima de sesenta días, y que el laudo dictado dentro de éste, es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes.

Por una parte entendemos que no obstante que el IMPI está facultado para ser árbitro en las controversias de daños y perjuicios que se susciten por violaciones a derechos de propiedad industrial, no ejerza tan frecuentemente dicha función. Ya sea por evitar que crezca su aparato burocrático, o bien, por el simple hecho de engrosar o aumentar su carga de trabajo. Sin embargo, es menester que la figura del arbitraje se mencione más en la Ley de Propiedad Industrial, para que no obstante que el IMPI no asuma su rol activo de árbitro, se difunda la posibilidad de asumir al arbitraje como medio de solución a la disputa y además prevea ciertos aspectos que las partes puedan considerar dentro de su cláusula de sumisión al arbitraje o el propio compromiso arbitral, tales como la posibilidad de dictar medidas cautelares con auxilio de Jueces federales o del orden común, como la inscripción de la demanda en el propio IMPI, así como la interposición de una orden de no uso del secreto industrial en disputa.

CONCLUSIONES.

Hemos visto que independientemente de que al secreto industrial se le considere propiedad industrial o solamente un activo intelectual, éste siempre va a estar vinculado con un valor económico alto y siempre va a ser oponible a terceros, razón por la cual debe de tener un marco jurídico en su favor en todo momento. Si bien, México es un país pionero en la regulación de los secretos industriales porque es de los únicos en considerarlos como propiedad industrial, la regulación de los mismos, desde un punto de vista económico y legal resulta ineficiente.

Afirmamos que la regulación de los mismos es ineficiente económica y legalmente hablando, porque en primer término, esto es, en el sentido económico, el secreto industrial como derecho de propiedad no cumple con la eficiencia, esto es debido a que como ya se ha mencionado a lo largo de esta investigación, los costos de exclusión que se deben de implementar para la protección de esta figura jurídica son bastante altos, y los mismos se derivan de la mala adecuación o redacción del legislador mexicano, al considerar que se deben de tomar las “medidas suficientes” para la conservación de la secrecía de dicha información; además de que se exige que la información confidencial represente una ventaja competitiva para la empresa, debiendo ser únicamente prescindible que la misma tenga un valor económico independiente. Desde luego que esa situación tiene que cambiar y por ello, es que dentro de la parte de propuestas se analiza, la reforma de la redacción del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Ahora bien, en segundo término, en cuanto al aspecto legal, la regulación de los secretos industriales es ineficiente principalmente por dos aspectos, el primero es porque la forma en que se tasa o se valora el daño y perjuicio que sufre el titular del secreto que fue revelado, se calcula a partir de la ganancia que tiene el infractor y no verdaderamente el detrimento o pérdida que sufre el titular de dicha información confidencial. El otro aspecto legal por el que la regulación de los secretos industriales es ineficiente es porque las sanciones penales que se imponen por divulgar, transmitir o usar un secreto industrial de un tercero, son irrisorias e insignificantes, además de que no contemplan un catálogo de acciones

que bien pudieran equipararse a la divulgación de un secreto industrial, ya que el fin de éstas acciones va encaminado a producir un perjuicio a un tercero, en este caso el titular de la información, con el fin de obtener un lucro para sí o para un tercero. Acciones como obtención por fraude, copia, compra, conspiración, robo, soborno, espionaje electrónico, inducción flagrante de romper un contrato tendiente a que se enseñe o se divulgue un secreto industrial deben de estar incluidas como delitos contra la propiedad industrial dentro de la Ley de la Propiedad Industrial. En dicho tenor de ideas, es preocupante que tanto el Código Penal Federal, el Código Penal de Jalisco y la Ley de Propiedad Industrial, establezcan penas distintas para el caso de divulgación de secreto industrial. Si bien es cierto, como ya lo analizamos en el capítulo III, los cinco factores que se deben de tomar en cuenta económicamente para establecer una sanción penal (el tamaño de las propiedades de una de las partes, la probabilidad de que una de las partes escape de ser sancionada, el nivel de beneficios que una parte obtendrá de un acto indeseable, la probabilidad de que un acto cause daño y la magnitud del daño ocasionado) son bastante complejos, no puede existir tanta disparidad entre las sanciones establecidas. Afirmando lo anterior porque en Jalisco la pena privativa de la libertad puede ser de 2 meses hasta 1 año, a nivel federal la prisión puede ser de 1 a 5 años y según lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial dicha pena puede ser de 2 hasta 5 años. En sí, el ordenamiento que prevé sanciones más duras para la divulgación de un secreto industrial, es la ley especial, ya que la misma establece un mínimo de 2 años de prisión. Sin embargo, con toda seguridad, el condenado a dicha pena privativa se amparará contra la sentencia condenatoria, alegando que se le juzgó con una ley especial y no con el Código Penal. La realidad de las cosas es que “el derecho penal debe mostrar a todos los miembros de la sociedad que los requerimientos de la ley son actuales, para así promover la confianza en la vigencia de las normas jurídicas.

Ahora bien, además de recrudecer las sanciones por el delito de divulgación de secreto industrial, así como ampliar el catálogo de acciones que tengan el mismo fin que la revelación, es necesario también que se legisle acerca de los métodos legales o válidos por los cuales se puede llegar a conocer un

secreto industrial. Esto con la única finalidad de que más allá de que toda la legislación sea completamente pro titular del secreto industrial, también se permita que terceros puedan llegar a conocer dicha información de forma por demás correcta. Con la intención de seguir fomentando la actividad inventiva y el desarrollo intelectual de nuestro país, es pertinente que se incluya dentro de la Ley de Propiedad Industrial las acciones por las cuales se pueda llegar a conocer un secreto industrial válidamente. Dichas acciones pueden ser el descubrimiento del secreto industrial, la ingeniería inversa, así como la obtención de éste por la comunicación pública. Así mismo, es importante incluir la definición del conocimiento del comercio dentro la citada ley y mencionar que el mismo no constituye secreto industrial. Queda más que claro que las habilidades que un determinado trabajador obtenga debido a trabajo realizado dentro de una empresa, sin que las mismas no envuelvan información confidencial o privilegiada de la empresa, constituye conocimiento del comercio, propio de quien lo realiza.

Todo lo anterior apunta a conclusiones en materia sustantiva para en cuanto a la materia adjetiva, es necesario concluir tres aspectos principalmente:

- Como se criticó previamente en el capítulo IV, el requisito de declaración previa del IMPI respecto de la posible existencia de una infracción en materia de propiedad industrial como requisito o elemento fundatorio para el ejercicio de una acción por daños y perjuicios es totalmente ineficiente en cuanto a términos económicos. Ello por la cantidad de tiempo que se pierde para iniciar un proceso ante el IMPI, mismo que puede alargarse durante meses o años, lo que pudiera resultar en una posible fuga del acusado, o bien, en la sobreexplotación de un producto fabricado con un secreto industrial ajeno, así como el incremento de las pérdidas del titular del secreto industrial. Además, como se explicó anteriormente acudir previamente al IMPI antes que a sede judicial, limita las posibilidades del ofendido de recuperar lo que ha perdido, tanto económica como moralmente.
- En ese mismo orden de ideas, se debe de hacer un análisis económico respecto de la posible creación de tribunales especializados en propiedad industrial. Siguiendo la línea o la consigna de realizar una política pública al menor costo posible, se debe de analizar si la creación de estos órganos jurisdiccionales y el

gasto que ello implica en infraestructura, dictámenes legislativos y el sueldo de todos los individuos que se encargarían de resolver dichos asuntos, produce un beneficio social superior consistente en una impartición de justicia más adecuada, técnica, profesionalizada y expedita en la materia de propiedad industrial, en relación al costo que ello implica.

- También, es preciso que en términos de cuestiones adjetivas, se incluya un apartado breve y conciso pero completo respecto de la regulación del arbitraje en la Ley de la Propiedad Industrial. Ello con la finalidad de complementar lo ya establecido en dicho cuerpo normativo, en el sentido de que el mismo prevé en su artículo 6 que el IMPI puede fungir como árbitro en las cuestiones relativas al pago de daños y perjuicios derivados de la violación de un derecho de propiedad industrial; así como con la finalidad de que las partes tengan la posibilidad de dirimir sus controversias ante un conjunto de árbitros, mismos que deben ser conocedores exactos en cuestiones de derecho o de economía y que deberán estar designados por la autoridad administrativa especializada en la materia, de una forma sencilla, rápida y eficaz.

Ahora bien, si se considera que la legislación difícilmente va a cambiar, el papel de todos los actores sociales, tanto patrones como trabajadores, deberá de ser el de fomentar ética empresarial primeramente, ello para crear un sentido de pertenencia a una determinada empresa o institución que conlleve lealtad, buena fe y diligencia en todo momento en el actuar de todos los que la constituyen, evitando de esta forma la movilidad laboral y el espionaje empresarial. Claro que además de fomentar la ética empresarial, en estos tiempos en los que con la consolidación de la libertad de industria han sido cada vez más los ciudadanos que sin tradición alguna ni conciencia profesionalizada han accedido al mundo de los negocios, es importante formar o acordar contratos de confidencialidad, en el que obviamente se precuantifiquen los daños y perjuicios que pueda sufrir el titular del secreto industrial por la divulgación de éste, con sus actualizaciones correspondientes. Es sencillo, se trata de permear una cultura de prevención de riesgos en quien se ostente como titular de un secreto industrial, para evitar el mal uso o la divulgación del mismo. Educar para prevenir, sin importar las deficiencias de la ley.

PROPUESTAS.

Atendiendo a las conclusiones anteriormente formuladas, es evidente que se tienen que realizar diversas reformas en nuestra legislación. Las cuales a manera de propuesta nos servimos indicar a continuación:

I.- Reforma del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que hoy en día establece lo siguiente: “Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.”

Para quedar de la siguiente forma: “Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que **tenga valor económico independiente o sea valiosa para ésta** y respecto de la cual **se hayan** adoptado **medidas razonables** para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.”

Esto con la finalidad de dotar de una mayor simplicidad el concepto o definición legal de secreto industrial, en el que se habilite como presupuesto básico que el simple hecho de que la información represente un valor económico independiente o sea valiosa para la persona física o jurídica que es titular de la misma, se considere como secreto industrial. Además de que se exijan medidas razonables en lugar de medidas suficientes para preservar la confidencialidad de dicha información. Esto por el simple hecho de que la legislación mexicana se “ajuste” a lo previsto por los ADPIC, que fungen como directrices a nivel internacional para la legislación interna de la propiedad industrial. Por más que la suficiencia o razonabilidad parezcan sinónimos, en realidad significan cosas muy distintas. La suficiencia es un término más restrictivo, en tanto que la razonabilidad es más flexible.

- Adición de un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley de Propiedad Industrial en el que se establezca que el conjunto de habilidades o enseñanzas que un trabajador adquiera en sus labores y que no se encuentra vinculada con información confidencial de la empresa, no constituye secreto industrial sino conocimiento del comercio. Adicionándose un tercer párrafo en el mismo numeral en el que se mencione que se puede llegar a conocer el contenido de un secreto industrial de forma por demás legal mediante el descubrimiento del mismo, la ingeniería inversa y el conocimiento de éste cuando se transite o se divulga en comunicaciones públicas.

- Reforma del artículo 221 bis de la Ley de Propiedad Industrial mismo que establece lo siguiente: “La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.”

Para que con su modificación se establezca que: “La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, **se basará en la pérdida o menoscabo sufrida en el patrimonio del titular de dicho derecho, tomando en cuenta la pérdida de ganancia de éste, la depreciación del valor del derecho, así como el valor de éste en el mercado, apoyándose también en el enriquecimiento del infractor, siempre que se implique** una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.”

La reforma sugerida simplemente busca adecuar la forma o el método que actualmente usa la Ley de Propiedad Industrial para la tasación de daños y perjuicios; se tratar de determinar o cuantificar dichos conceptos a partir del empobrecimiento o detrimento de quien es titular de un derecho consagrado por

dicho ordenamiento jurídico, y no así del enriquecimiento que tenga quien explota de manera ilegal un derecho de propiedad industrial ajeno.

- Adición de diversas conductas al artículo 223 de la Ley de Propiedad, para que se tipifiquen como delitos contra la propiedad industrial, lo siguiente: la obtención por fraude, copia, compra, o robo de secreto industrial, así como la obtención de éste por medio del soborno, del espionaje electrónico o de la inducción flagrante para el rompimiento del contrato de confidencialidad para la divulgación de un secreto industrial.

- Reforma del artículo 211 del Código Penal Federal mismo que actualmente establece lo siguiente: “La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.”

Para que a partir de su modificación establezca lo siguiente: “La sanción será de **dos a seis** años, **multa de cien mil a quinientos mil días de salario** y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.”

Dicha reforma, tiene como intención, más que utilizar el efecto disuasivo del aumento en la pena privativa de la libertad y en la sanción pecuniaria de multa, el de homologar la sanción prevista por el artículo 224 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece pena privativa de la libertad de dos a seis años por la comisión de ilícitos vinculados con el uso, divulgación o apoderamiento indebido de un secreto industrial. Ello con la finalidad de evitar que el condenado se ampare en contra de la sentencia impuesta por considerar que la misma excede de lo establecido por el Código Penal Federal.

- Adición de un TÍTULO OCTAVO en la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que deberá de incluir una serie de reglas básicas para el arbitraje administrado por el IMPI, en atención a las facultades de éste consagradas en los artículos 6 y 227 del cuerpo de leyes anteriormente enunciado.

La regulación del arbitraje deberá de ser similar a la contenida en la Ley Federal de Derechos de Autor, siendo que quedaría de la siguiente manera:

TITULO OCTAVO

Del Arbitraje.

Artículo 230.- En el caso de que surja alguna controversia relacionada con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial protegidos por esta Ley, las partes podrán someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual estará regulado conforme a lo establecido en este Capítulo, sus disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, las del Código de Comercio.

Artículo 231.- El Instituto publicará en el mes de enero de cada año una lista de las personas autorizadas para fungir como árbitros.

Artículo 232.- El grupo arbitral se formará de la siguiente manera:

- I. Cada una de las parte elegirá a un árbitro de la lista que proporcionen el Instituto;
- II. Cuando sean más de dos partes las que concurren, se deberán poner de acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros, en caso de que no haya acuerdo, el Instituto designará a los dos árbitros, y
- III. Entre los dos árbitros designados por las partes elegirán, de la propia lista al presidente del grupo.

Artículo 233.- Para ser designado árbitro se necesita:

- I. Ser Licenciado en Derecho.
- II. Gozar de reconocido prestigio y honorabilidad.
- IV. No haber sido abogado patrono de alguna de las partes.
- V. No haber sido sentenciado por delito doloso grave.

VI. No ser pariente consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes hasta el cuarto grado, o de los directivos en caso de tratarse de persona moral.

VII. No ser servidor público.

Artículo 234.- El plazo máximo del arbitraje será de 45 días, que comenzará a computarse a partir del día siguiente a la fecha señalada en el documento que contenga la aceptación de los árbitros.

Artículo 235.- El procedimiento arbitral podrá concluir con el laudo que lo dé por terminado o por acuerdo entre las partes antes de dictarse éste.

Artículo 236.- Los laudos del grupo arbitral:

I. Se dictarán por escrito.

II. Serán definitivos, inapelables y obligatorios para las partes.

III. Deberán estar fundados y motivados, y

IV. Tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.

Artículo 237.- Dentro de los tres días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del grupo arbitral, notificando por escrito al Instituto y a la otra parte, que aclare los puntos resolutivos del mismo, rectifique cualquier error de cálculo, tipográfico o cualquier otro de naturaleza similar, siempre y cuando no se modifique el sentido del mismo.

Artículo 238.- Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral serán a cargo de las partes. El pago de honorarios del grupo arbitral será cubierto conforme al arancel que expida anualmente el Instituto.

Con todas estas reformas se consolida un marco legal más eficiente y proteccionista del secreto industrial como de la propiedad industrial en general, cumpliendo éste con su deber de supletoriedad para lo pactado por la partes, aunado a la cultura en pro de la protección a la información confidencial.

III. Sección de referencia.

1. Glosario.

Abreviaturas

IMPI: Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

INDAUTOR: Instituto Mexicano de Derechos de Autor.

ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

CCF: Código Civil Federal.

Art.: Artículo.

UTSA: Uniform Trade Secrets Act.

EUA: Estados Unidos de América.

FOIA: Freedom of Information Act.

GATT: General Agreement of Tariffs and Trades.

AED: Análisis Económico del Derecho.

CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

SIDA: Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.

LPI: Ley de Propiedad Industrial.

BIBLIOGRAFÍA

- Abeliuk Mansevich René, Las Obligaciones Tomo II, Colombia, Ed. Jurídica de Chile, 1993.
- Bacigalupo Enrique, Curso de Derecho Penal Económico, Madrid-Barcelona, Ed. Marcial Pons, 2008.
- Borja Soriano, Manuel, Teoría General de las Obligaciones, México D.F., Ed. Porrúa, 1998.
- Briseño Sierra Humberto, El arbitraje comercial, México D.F., Ed. Limusa, 1999.
- Bugallo Montaña, Beatriz, Propiedad Intelectual, Montevideo, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 2006.
- Bullard González, Alfredo, Derecho y Economía: El análisis económico de las instituciones legales, Lima, Ed. Palestra, 2009.
- Carcavallo Esteban, "Informe Especial - Obligaciones de buena fe. Subtema: Secreto industrial"
- Castañeda Jorge, Derecho Económico Internacional, México D.F., Ed. Fondo de Cultura Económica, 1976.
- Chocrón Giraldez Ana María, Los principios procesales en el arbitraje, Barcelona, Ed. J.M. Bosch Editor, 2000.
- Cooter Robert y Ulen Thomas, Derecho y Economía, México D.F., Ed. Fondo de Cultura Económica, 1998.
- Cossío Díaz, José Ramón, Derecho y Análisis Económico, México D.F., Ed. Fondo de Cultura Económica, 1997.
- De Miguel Asensio Pedro, Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial, Madrid, Ed. Civitas, 2000.
- Diccionario de la RAE.
- Garrigues JA, Responsabilidad de consejeros y altos cargos de sociedades de capital, Madrid, Ed. McGraw Hill, 1996.
- Gaudemet Eugene, Teoría General de las Obligaciones, México, D. F., Ed. Porrúa, 2000
- Glick Mark, Reymann Lara, Hoffman Richard, Intellectual Property Damages, Canadá, Ed. John Wiley & Sons, Inc., 2003.
- Jalife Daher Mauricio, Comentarios a la ley de propiedad industrial, México D.F., Ed. Porrúa, 2002.
- , Uso y Valor de la Propiedad Intelectual, México D.F., Ed. Gasca Sicco, 2004.
- Kors, Jorge Alberto, "La protección de la tecnología y el proyecto de ley sobre los secretos industriales en la República Argentina".
- , "Los secretos industriales y el Know How, 1ª edición. Comentario de Nazar Espeche.
- Lacruz Berdejo José Luis, Derecho de Obligaciones, Ed. José María Bosch, Barcelona, 1994.
- León Tovar Soyla H, y González García Hugo, Derecho Mercantil, México, Ed. Oxford, 2007.
- Martínez Alfaro Joaquín, Teoría de las Obligaciones, México D.F., Ed. Porrúa, 1999.
- Monzón, Kroeger, Ana, "Los conocimientos técnicos no patentados como objeto de los contratos de propiedad industrial".
- Parets Gómez Jesús, El Proceso Administrativo de Infracción Intelectual, México D.F., Ed. Sista, 2007.
- Pérez Miranda Rafael, Derecho de la Propiedad Industrial, México D.F., Ed. Porrúa, 2006.
- Razgatis Richard, Valuation & Dealmaking, New Jersey, Ed. John Wiley & Sons, 2009.
- Reyna Alfaro Luis Miguel, Fundamentos del Derecho Penal Económico, México D.F., AE Angel Editor, 2004
- Rico Álvarez Fausto, Teoría General de las Obligaciones, México D.F., Ed. Porrúa, 2007.

- Roemer, Amdrés, Derecho y Economía: Una revisión de literatura, México D.F., Ed. ITAM Fondo de Cultura Económica, 2000.
- Schäfer Hans-Bernd, Manual de Análisis Económico del Derecho Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1991.
- Sherwood Robert M., Propiedad intelectual y desarrollo económico, Argentina.Ed. Heliasta, 1995.
- Uribarri Carpintero Gonzalo, El arbitraje en México, México, Ed. Oxford, 1999.
- Valpuesta Fernández María, Derecho Civil: Obligaciones y Contratos, Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 1998.
- Zepeda Lacuone Guillermo, ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, Monterrey, Ed. Grupo Offset, 2010.

Legislación.

- Acta de Espionaje Económico de EUA.
- Código Civil de Québec.
- Código Penal de Argentina.
- Código Penal Federal.
- Ley de Competencia Desleal de España.
- Ley de Confidencialidad de Argentina.
- Ley de Contrato de Trabajo de Argentina.
- Ley Federal de Derechos de Autor.
- Ley Federal del Trabajo del año 1970.
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
- Ley General de Normas y de Pesas y Medidas de 1977.
- Ley de Patentes de España.
- Ley de Propiedad Industrial.
- Ley para la Seguridad de Información de Canadá.
- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 1982.
- Reglamento CE 772/2004 de la Comisión Europea.
- Reglamento CE 4087/88.
- Uniform Trade Secrets Act de EUA.