

UNIVERSIDAD DE SANCTI SPÍRITUS
“JOSÉ JULIÁN MARTÍ PÉREZ”



TRABAJO DE DIPLOMA EN OPCIÓN DEL TÍTULO
DE LICENCIADA EN DERECHO.

TÍTULO: “EL SECRETO INDUSTRIAL. SU
IMPORTANCIA PARA LAS EMPRESAS
ESPIRITUANAS.”

AUTORA: GREINY ÁLVAREZ PERDOMO
TUTOR: MSc JAVIER ROMERO CALERO

SANCTI SPÍRITUS, MAYO 2012

“ni el que tiene un derecho, tiene con él el de violar el ajeno para mantener el suyo: ni el que se ve dueño de una fuerza debe abusar de ella. El uso inspira respeto, el abuso indigna.”

*José Martí.
(O.C., t.10, p.406.)*

AGRADECIMIENTOS

- A* Mi tutor, MSc Javier Romero Calero por su apoyo incondicional y esmeradas atenciones.
- A* Mi mamá, Kenia, por todo el amor que me entrega y sus sabios consejos.
- A* Mi papá y mi hermana, Ramón y Dianik, por estar siempre a mi lado y por todo su cariño.
- A* Las amistades que de una u otra forma me han estimulado para seguir adelante.
- A* Todos mi infinita gratitud.

SÍNTESIS

El trabajo aborda un bosquejo teórico doctrinal acerca del origen, evolución y definición del secreto empresarial, además de analizar referencias terminológicas y definiciones necesarias del secreto industrial. Asimismo es tratado los requisitos establecidos por el Acuerdo ADPIC para dar protección al secreto industrial, su importancia y las diferencias que se establece entre las invenciones y el secreto industrial.

Refiere, además, lo establecido en el contrato de licencia de know how, así como los acuerdos de confidencialidad en sus tres momentos, con el objetivo de demostrar lo conveniente que resulta la utilización de los mismos por parte de los empresarios. Aborda las situaciones más favorables para el empleo del secreto industrial, y se hace un análisis acerca de la normativa que al respecto se ha dispuesto en diferentes países, incluido el ordenamiento jurídico cubano.

Estructurada en dos Capítulos, con la utilización de los métodos teóricos y empíricos de investigación, tales como: análisis y síntesis, histórico y lógico, comparado, y exegético; y el empírico: revisión de documentos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO1: “EL SECRETO INDUSTRIAL”	
1.1 El secreto empresarial: secreto industrial y secreto comercial.	7
1.2 Aclaraciones terminológicas y definiciones necesarias entorno al secreto empresarial. Su expresión legislativa.	8
1.3 Análisis de los requisitos establecidos por el Acuerdo ADPIC para dar protección al secreto industrial.	20
1.4 Importancia del secreto empresarial, una mirada particular al secreto industrial.	23
1.5 Diferencias entre el secreto industrial y las invenciones.	25
CAPÍTULO2: “EL SECRETO INDUSTRIAL COMO HERRAMIENTA PARA EL SECTOR EMPRESARIAL”.	
2.1 Situaciones más favorables para el empleo del secreto industrial.	30
2.2 El contrato de licencia de know how.	36
2.3 La confidencialidad.	41
2.4 La protección del secreto industrial en Cuba.	47
CONCLUSIONES	53
RECOMENDACIONES	55
BIBLIOGRAFÍA	56
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

La actividad creadora del hombre ha propiciado un acelerado desarrollo tecnológico de la humanidad. No son pocos los ejemplos de tecnologías que han revolucionado el ámbito socio-económico en diferentes esferas que van desde los estudios del cosmos, las comunicaciones y la energía hasta la biotecnología, por sólo citar algunos ejemplos. Es por ello que resguardar los derechos de quienes con su capacidad intelectual logran creaciones sobresalientes para su época, ha sido una obligación de cada estado que se preocupe por incentivar el progreso tecnológico.

Ante la necesidad de resguardar a los inventores desde mediados del siglo XV se comienzan a promulgar legislaciones en materia de patente, que con mayor o menor acierto siempre buscaban dar una mejor protección a los creadores a través de la concesión de derechos en favor de estos. Ahora bien: ¿Es sólo el sistema de patente creado y perfeccionado a estos efectos, la única forma de proteger las soluciones técnicas?

Tal interrogante conduce a una aclaración necesaria en este sentido, pues el hecho de que el sistema de patente tenga como característica fundamental, además de la de otorgar monopolio exclusivo sobre la invención, la de ser base para nuevas creaciones a partir de su carácter público generando que no siempre quien arribe a un nuevo conocimiento o tecnología considere acertado desde el punto de vista estratégico esta opción, que aunque fuerte, por tener su basamento en el registro con alcance internacional, produce información que puede ser utilizada por terceros una vez concluido el término de vigencia de sus derechos o incluso antes, cuando dicho registro no se haya efectuado en determinados países, partiendo del carácter territorial de los derechos de propiedad intelectual vinculados a las invenciones patentadas.

En este contexto que se complejiza por el acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC's), donde el valor de la información

cobra cada vez mayor importancia en aras de alcanzar ventajas competitivas, surge la necesidad de empresarios y creadores de fomentar el secreto industrial como modalidad para proteger a las tecnologías. Su basamento proteccionista no está en el registro como acto administrativo que otorga derechos exclusivos y excluyentes, sino en las medidas adoptadas para mantener la información en un círculo estrecho de personas, sobre todo personal técnico, evitándose así que los competidores tengan acceso a esta y por ende a la tecnología en cuestión.

Si bien es cierto que lo antes dicho hace del secreto industrial una modalidad que ofrece una protección menos fuerte que la que otorga el sistema de patente primeramente, por depender estrictamente de las medidas que sean capaces de adoptar sus poseedores para que no sea divulgado el mismo y en segundo lugar porque su poseedor no puede ir contra aquellos que hayan llegado a los mismos resultados sin cometer ilícito alguno, cuestiones estas que indiscutiblemente, de cierta forma lo limitan, sin que ello signifique que deje de tener una relevancia capital para quienes desde el punto de vista estratégico, técnico-jurídico o económico, no pueden asumir la protección de sus creaciones a través de las patentes.

No son pocos los empresarios que apuestan por una combinación de ambas modalidades a la hora de resguardar, de la competencia, las tecnologías creadas, pues si bien describen de la forma exigida por ley las invenciones a patentar, dejan resguardadas en calidad de secreto industrial, las mejores maneras de hacer, que llevarán dinero y tiempo para los que pretendan explotar de la forma más óptima el activo intangible protegido a través del registro, pudiendo incluso, la patente pasar a dominio público, mientras el poseedor de la información no divulgada¹ seguirá gozando de su mejor posición competitiva por tiempo indeterminado.

¹ Denominación que adopta el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio para referirse al secreto industrial.

Ante esta realidad es importante que los empresarios dominen posibles alternativas como las descritas para tomar decisiones objetivas de acuerdo al contexto en el que desarrollan su actividad empresarial a la hora de dar protección a las tecnologías creadas en su esfera, sin que siempre tenga que acudir al sistema de patente como única forma de resguardar las soluciones técnicas generadas.

A pesar de lo ventajoso que resulta en determinadas circunstancias la utilización del secreto industrial, los especialistas de la Sección Provincial de la OCPI en Sancti Spiritus han constatado que dicha modalidad no se utiliza por los empresarios del territorio como variante estratégica dado el desconocimiento técnico que sobre la misma presentan, provocando esto que en muchas ocasiones se regale información a terceros por no contarse con una estrategia adecuada para el registro internacional, todo lo que pudiera evitarse utilizando el secreto industrial como modalidad de la propiedad industrial.

Ante esta realidad, se perfila como:

Problema de investigación: ¿Por qué es conveniente para el sector empresarial de la provincia la utilización del secreto industrial como vía para proteger soluciones técnicas?

Objeto de investigación: Secreto industrial

Campo de acción: El secreto industrial como parte del secreto empresarial.

En tal sentido el **objetivo general** que se persigue es:

- Fundamentar la importancia de la utilización del secreto industrial como vía para la protección estratégica de las soluciones técnicas que se generan en la empresa.

Los **objetivos específicos** están encaminados a:

- Analizar los principales aspectos teóricos y doctrinales relacionados con la figura del secreto industrial.

- Establecer las principales diferencias entre el secreto industrial y las patentes, como forma de proteger las soluciones técnicas.
- Analizar las principales vías que desde la perspectiva jurídica dan protección al poseedor de un secreto industrial.
- Analizar cómo se lleva a cabo la protección del secreto industrial en el territorio.

Hipótesis:

- El empleo del secreto industrial por el sector empresarial espirituario ofrece variantes estratégicas para la protección de las soluciones técnicas que se generan en el territorio.

Tipo de investigación:

Teniendo en cuenta su alcance se clasifica en una investigación explicativa pues se expondrán las causas por las que se considera que la utilización del secreto industrial es ventajoso para los actores del sistema empresarial cubano que se encuentren aptos para su uso. Por su destino es una investigación aplicada ya que su objetivo es aportar reflexiones a instancias decisorias que les permitan valorar las potencialidades que se desaprovechan al no hacer uso de esta institución de la propiedad industrial, en el contexto empresarial espirituario. De acuerdo con el material de información y las técnicas para su procesamiento la investigación es cualitativa ya que su base fundamental son los criterios de autores y colegas recogidos en textos, así como los resultados de las entrevistas a expertos en la materia.

Se utilizaron los métodos de investigación siguientes:

En el orden teórico:

- o Análisis y síntesis: Para examinar libros, artículos y otros textos sobre el secreto empresarial, con énfasis en el industrial, estudiando sus rasgos fundamentales; lo que permitió utilizar los aspectos de valor para el tema y desechar las cuestiones intrascendentes.

- Histórico y lógico: Con el objetivo de conocer el origen del secreto empresarial y cómo ha evolucionado legalmente esta figura en el tiempo.
- Comparado: Con el fin de analizar de forma comparada la regulación del secreto empresarial en las legislaciones de diferentes países.
- Exegético: se valora el tratamiento del secreto industrial en la legislación cubana, haciendo énfasis en la posible utilización de la institución investigada.

En el orden empírico:

Se utilizan las técnicas siguientes:

- Revisión de documentos: entre los que se encuentran publicaciones de autores nacionales y foráneos, a fin de explicar las actuales tendencias en la materia y conformar un juicio en relación con cada uno de los tópicos evaluados.
- Entrevistas: no estandarizadas a especialistas de la Sección Provincial de la OCPI en Sancti Spíritus que se encargan de la tramitación de las solicitudes de patentes y el asesoramiento técnico-jurídico a las empresas para conocer cómo se comporta lo referente a la utilización del secreto industrial en la provincia, así como, las ventajas y desventajas que a su juicio pudiera traer su empleo a la hora de proteger determinadas soluciones técnicas.

La investigación se estructura en dos capítulos: En el primero, titulado: “El secreto industrial como parte del secreto empresarial”, se hace referencia a cuestiones básicas sobre el secreto industrial, resumidas en aclaraciones terminológicas, definición y análisis comparado de los requisitos establecidos por ADPIC para su protección y las diferencias que se establecen con las patentes de invención.

En el segundo capítulo denominado: “El secreto industrial como herramienta para el sector empresarial”, se profundiza en el papel que puede jugar esta institución dentro del sistema empresarial espirituario a partir del análisis de las variantes estratégicas más favorables para el empleo del mismo, haciéndose alusión además al empleo del contrato de know how y de la cláusula de confidencialidad como formas jurídicas de proteger al poseedor de dicha información no divulgada.

Para la realización del trabajo se utilizó un material bibliográfico amplio, que incluyó literatura de autores cubanos y extranjeros, publicaciones recientes, tanto en soporte papel como electrónico y las legislaciones sobre el tema investigado.

CAPÍTULO 1: EL SECRETO INDUSTRIAL

1.1 EL SECRETO EMPRESARIAL: SECRETO INDUSTRIAL Y SECRETO COMERCIAL.

En la actualidad, el término más utilizado y técnicamente acertado dentro de la diversidad de criterios existentes, cuando de propiedad industrial se trata, para denominar a aquella información que por interés de la empresa no se ha hecho pública es el de secreto empresarial.

Es preciso entonces, en aras de aclarar cuestiones conceptuales medulares ofrecer una definición de secreto empresarial, entendiéndose este como: conjunto de conocimientos o experiencias codificadas, que no han sido divulgados y que son necesarios, para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización empresarial, todo lo que lo convierte en garante de ventajas competitivas.

A partir de lo expresado anteriormente y teniendo en cuenta la diversidad de información que puede ser considerada secreto empresarial; según tengan por objeto llevar a la práctica una técnica de producción u operar una gestión comercial, administrativa, financiera o de cualquier otra especie, la doctrina lo ha dividido en dos tipos de secretos: el *industriales o técnicos* y los *comerciales o de gestión*.

El secreto industrial en tanto se refiere a aquellos conocimientos codificados que pueden consistir, desde el punto de vista técnico, en fórmulas, métodos de producción, prototipos y procesos industriales. Por su parte cuando se habla de secreto comercial se hace referencia a la información relacionada con la gestión de los negocios, comprendiendo métodos o sistemas de comercialización y/o distribución, modelos de contratos, listas de clientes y proveedores, perfiles de los consumidores, estrategias de venta y publicidad, pudiendo incluso alcanzar la

organización interna de una empresa cuando engloban aspectos relacionados con la formación del personal especializado y métodos de control de calidad por citar algunos ejemplos.

A modo de conclusión parcial se puede entonces expresar que el concepto de secreto empresarial es sumamente amplio, abarcando tanto a los secretos industriales como a los comerciales, cuestiones estas que le ofrecen un significativo valor económico para la empresa.

1.2 ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS Y DEFINICIONES NECESARIAS EN TORNO AL SECRETO EMPRESARIAL. SU EXPRESIÓN LEGISLATIVA.

Desde posiciones doctrinales diferentes, varios expertos en la materia se han encargado de ofrecer distintas denominaciones a aquella información secreta que es protegida por la propiedad industrial, lo cual ha generado encarnadas discusiones al respecto dada la posibilidad de confundir un término con otro, a la hora de abordar esta materia.

Dentro de los nombres atribuidos a esta institución, se encuentran los siguientes: know how, secretos comerciales, secretos industriales, información no divulgada y secretos empresariales, por lo que, resulta conveniente realizar un análisis de las expresiones por la que se conoce esta figura.

Es preciso entonces comenzar despejando la siguiente interrogante: ¿Qué se entiende por secreto?

Según el Diccionario de la Lengua Española y de Nombres Propios, Océano Práctico, se define como secreto: *“aquello oculto o ignorado. Callado o reservado. Lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto”*.

Se puede afirmar que este concepto goza de claridad semántica, pero su traducción a la esfera jurídica socorre igual suerte, por la falta de unanimidad, que

como se expresó anteriormente, existe en los criterios que se emiten en su tratamiento doctrinal, jurisprudencial y legislativo.

En un primer momento, en el lenguaje del comercio internacional, la expresión *know how*, de origen norteamericano, que significa *saber hacer*, fue concebida para denominar a aquellos conocimientos de naturaleza técnica, que resultaban imprescindibles para la explotación de una patente, pero con los avances tecnológicos, actualmente, el *know how* comprende, para algunos autores, tanto el aspecto industrial como el comercial.

Héctor Masnatta² define al *know how* señalando que es el conjunto de informaciones necesarias para la reproducción industrial, que proceden de la experiencia en el proceso de producción y que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso personal, sea para transferirlas confidencialmente a un tercero.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por su parte, identifica a los conocimientos técnicos con el *know how* y lo define a este último como la “información o la maestría para una fabricación industrial o para la organización de una empresa industrial”.³

Hildegard Rondon de Sansó, en tanto, señala que el *know how*, a los fines de su conceptualización jurídica, puede traducirse como el conjunto de conocimientos técnicos no patentados, destinados al desarrollo de una actividad valorable económicamente de los cuales disponga un sujeto con carácter secreto o no, y que sea susceptible de transmisión.

John F. Creed y Robert B. Bangs han desarrollado una definición más amplia que desvirtúa la que inicialmente se le diera a esta figura al incluir al secreto comercial, al respecto afirman: El *know how* comprende invenciones, procesos, fórmulas o

² Subcontrato, El (m.99) Abe. Héctor Masnatta.

³ Documento PJ/92 sobre Transferencia de Tecnología a los Países en Desarrollo, de 1 de junio de 1975, firmado en Ginebra.

diseños que no están patentados o no son patentables, que evidencian a través de alguna forma física como dibujos, especificaciones o diseños que incluyen casi invariablemente secretos comerciales y que pueden comprender experiencia técnica acumulada y habilidad práctica y que, como mejor se comunican o quizá en la única forma en que se pueden transmitir es a través de servicios personales.

En la doctrina española, son utilizados por la mayoría el término secreto empresarial o know how como sinónimos, incluyendo conocimientos industriales y comerciales. Varios autores como el profesor José Antonio Gómez Segade reconocen la identidad entre know how y secretos empresariales⁴; también el especialista Aracama Zorraquín⁵ coincide con la equiparación de estas dos denominaciones; por su parte el profesor Massaguer Fuentes⁶, prefiere utilizar el término know how, el cual comprende tanto la modalidad de los secretos industriales como comerciales, posición que igualmente sostiene el Dr. Carlos Alberto Villalba.⁷

El catedrático Dr. Baylos Corroza⁸, en tanto considera denominarlos simplemente secretos, para cualquier tipo de información, al igual que Tullio Ascarelli⁹ que elige esta denominación.

Por otro lado resulta interesante la sinonimia que establece un parte significativa de la doctrina alemana, que entiende por *know how* tanto los conocimientos y experiencias, secretos como no secretos, de carácter industrial, administrativo, financiero y comercial. Tal posición rompe con la naturaleza jurídica del secreto

⁴ Gómez Segade, José A.: “Algunos Aspectos de la licencia de know how”, en Actas de Derecho Industrial, Editorial Montecorvo S. A. España, 1993, Tomo 7, Págs.127 y sgtes.

⁵ Aracama Zorraquín, Ernesto: “Secretos Empresariales”, Ponencia presentada en el Simposio sobre Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina, Universidad de Costa Rica, 17-21 de septiembre de 1990.

⁶ Massaguer Fuentes, José: El contrato de licencia de know how, España, 1989, Págs. 36 y sgtes.

⁷ Villalba, Carlos Alberto: “Hacia un concepto de Propiedad Intelectual. Sus relaciones internas”, en: Moreno Cruz Marta y Emilia Horta Herrera: Selección de Lecturas de Propiedad Industrial, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2003, Tomo 1, Pág. 8.

⁸ Baylos Corroza, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civiles, Madrid, 1978.

⁹ Ascarelli, Tullio: Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Editorial Bosch, Barcelona, 1970, Pág. 257.

empresarial al eliminar su esencia que es la secretividad de la información que lo compone, más allá de que alcance el ámbito industrial o comercial.

De manera parcial, sobre la base de los criterios doctrinales expuestos y siguiendo la tendencia del derecho español, se puede concluir que en lo que respecta a la expresión *know how*, si bien es cierto que nació para denominar aquellas informaciones secretas vinculadas con el quehacer industrial o tecnológico, su extensión a los aspectos comerciales hace que pudiera ser utilizada por muchos como sinónimo de secreto empresarial cuando se refiera al saber-hacer de una empresa, pero no del industrial, error técnico que se comete a menudo por estudiosos del tema que lo emplean indistintamente, siendo precisamente la existencia de opiniones compartidas la que hace que no sea el término más adecuado para convertirse en el sinónimo por excelencia jurídicamente hablando de las denominaciones: secreto empresarial y secreto industrial. Es válido aclarar al respecto que en la práctica se usa con frecuencia en el ámbito empresarial por su arraigo.

De igual forma parte de la doctrina norteamericana optó por acuñar el término “*trade secret*”, para referirse a aquel secreto que contiene conocimientos industriales o comerciales¹⁰. Por su parte el Diccionario Ingles Webster, define al *Trade Secret* da la siguiente forma: A formula, process, used in a bussines that is not published or divulged and that thereby gives an advantage overs competitors” que traducido al español sería: *Una fórmula, proceso o proyecto, utilizado en una negociación o empresa, que no ha sido publicado o divulgado y por lo tanto da una ventaja sobre los competidores.*

Siguiendo esta línea de pensamiento se establece que: “El secreto comercial es básicamente cualquier fórmula, modelo, plano o compilación de la información,

¹⁰ Dessemontet, Francois: The legal protection of know how in the United States of America, Nueva York, legenda Edición, 1976, Pág. 29.

que se emplee en un negocio y que le da la oportunidad a una persona de obtener una ventaja sobre sus competidores (...)"¹¹.

Al respecto la cubana Dalia María Veloz¹², en su "Manual jurídico para empresarios cubanos", plantea que: "el secreto comercial es una información no limitada a fórmulas, compilaciones, programas, métodos, técnicas o procesos, o información contenida relacionada con un producto o diseño o mecanismo que es, o puede ser utilizada en el comercio o la industria de que se trate; tiene valor económico y es objeto de esfuerzos razonables por mantener su carácter secreto".

Se considera además el concepto que emite la Lic. Livaniuska Díaz Fabars¹³, que plantea: *"el secreto comercial no es más que eso: conocimientos, informaciones o experiencias relativas a la empresa en su organización, medios de actividad etcétera, pudiendo ser un proceso de fabricación, una fórmula, un compuesto químico, conocimientos técnicos, listas de clientes, sistemas de trabajo y de dirección, el modelo para una máquina, con la distinción de que debe mantenerse reservada significando para quien la posee una ventaja económica competitiva."*

Analizadas las posiciones de varios autores se puede concluir parcialmente que no se está de acuerdo con estas por considerarse que no es la denominación *secreto comercial* la más apropiada para ser considerada sinónimo de secreto empresarial o de secreto industrial. Tal criterio se sostiene primeramente porque etimológicamente hablando la palabra *comercial* hace referencia solamente a aquellas cuestiones ligadas directamente con el comercio, entendiéndose lista de clientes, estrategias de *marketing* y posibles mercados, por citar algunos ejemplos. Por lo que se relaciona con cuestiones que directamente nada tienen que ver con el ámbito tecnológico, abarcando entonces sólo una parte del fenómeno, la comercial, quedando fuera lo referido a la industria vista en su sentido más amplio.

¹¹ [Http://www.Bibliodgsca.unam.Mx/tesis/tes2testp/glosary.htm](http://www.Bibliodgsca.unam.Mx/tesis/tes2testp/glosary.htm).1 "Violación de los secretos técnicos y comerciales"(confidencialidad)

¹² Pérez Veloz, Dalia María: Manual Jurídico para empresarios cubanos, p. 33.

¹³ En su Ponencia presentada en el III Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2006.

Otro de los términos usado y que puede prestarse a confusión es el de secreto industrial, por usarse en ocasiones de forma tal que abarca erróneamente tanto el ámbito tecnológico como el comercial. Un tanto para aclarar aún más sobre su esencia se analizarán algunos conceptos¹⁴:

-Por secreto industrial puede entenderse todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por un valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.

-El secreto industrial constituye un conocimiento tecnológico de carácter especial no revelado por su titular y relativo a la aplicación de la técnica industrial o a una suerte de procedimiento de fabricación adoptado como propio por el fabricante.

-El secreto industrial constituye un tipo de información utilizada de manera continua en las operaciones industriales o de fabricación de las empresas, casi siempre se refiere a la producción de bienes y servicios o una prestación de servicios; puede referirse también a la venta de bienes u otras operaciones relativas a los sistemas contables utilizados en la empresa.

Algunas definiciones por su parte tienen esencia reduccionista al encuadrar erróneamente a los secretos industriales en el ámbito de aquellas creaciones industriales que no cumplen con los requisitos de patentabilidad. Al respecto de manera ilustrativa cabe analizar el siguiente concepto:

El secreto industrial se define en términos generales como las técnicas o procedimientos industriales descubiertos o creados por una empresa, que no llegan a tener entidad suficiente para ser tutelados por una patente de invención, modelo o diseño, pero que permiten a dicha empresa lograr determinada calidad, menores costos o imprimir a sus productos características especiales.

¹⁴ <http://colegio de profesionales enderecho.blogspot.com/2011/05/secreto-industrial-y-convenios-de>.

A partir de las ideas anteriores, se puede concluir de manera parcial que el secreto industrial como parte del secreto empresarial, sólo va a estar referido en su contenido a cuestiones técnicas, por lo que estará conformado por todos aquellos conocimientos vinculados al ámbito tecnológico como: procesos industriales, técnicas de producción, procedimientos, fórmulas, prototipos, que llevan implícitos una serie de ventajas.

En tanto la denominación secreto industrial, de igual forma, resulta excluyente al referirse sólo a una parte de lo que puede ser el secreto, teniendo en cuenta el ámbito de la propiedad industrial. Es precisamente su etimología lo que hace que tampoco sea el término más adecuado desde el punto de vista jurídico para referirse a secretos tanto técnicos como comerciales.

Además de los términos abordados, con la entrada en vigor del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 1 de enero de 1995, en lo adelante ADPIC, aparece una denominación nueva que rompe con lo tradicional, pues elimina la palabra: *secreto*, aunque mantiene claridad con relación a su esencia, se trata del concepto de *información no divulgada*, que ciertamente supera a todos los analizados anteriormente, pues abarca no sólo a aquella información técnica sino que puede llegar a amparar la relacionada con aspectos comerciales. Téngase en cuenta además que este acuerdo es administrado por la Organización Mundial del Comercio, lo que facilita que dicha denominación sea acatada y por ende asimilada por un gran número de países con economía fuerte, cuestión que favorece su universalización, sin que tal razonamiento demerite que ciertamente dicho cuerpo legal muestra un avance desde la perspectiva jurídica al establecer por primera vez en una legislación de alcance multilateral los requisitos básicos a tener en cuenta para que una información secreta pueda ser protegida a través de la propiedad industrial. El legislador en tanto parte de una aclaración básica al establecer que esta información ha de estar codificada, es decir, no se trata de la que posee un buen técnico en su mente, agregando a esto que por supuesto la misma sea secreta,

tenga un valor comercial por serlo y que además se hayan tomado todas las medidas necesarias para mantenerla en secreto.

Por último se hará breve referencia a la denominación secreto empresarial, que de igual forma se considera abarcadora y técnicamente acertada por englobar tanto a la información secreta industrial como comercial. En este sentido no se ahondará por haber tocado su concepto en epígrafes anteriores.

Analizadas las principales cuestiones terminológicas en torno al secreto empresarial, vale la pena ver como se expresan o no aquellas en el ámbito legislativo.

La Decisión 486 “Régimen Común de Propiedad Industrial”¹⁵, de 14 de septiembre de 2000, que rige para la Comunidad Andina de Naciones, que a pesar de que está derogada, ofrece uno de los conceptos más acabados universalmente sobre información no divulgada, comprendido así por expertos en la materia, establece en su artículo 260: *”Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta, y; c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerlas secreta”*.

En El Salvador según la legislación relacionada con la Propiedad Industrial, Decreto 604 del 15 de julio de 1993, en su título cuarto, artículo 177 se utiliza el término de secreto industrial y comercial, y plantea: *“Se considera secreto industrial o comercial, toda información de aplicación industrial o comercial,*

¹⁵ Formada por cinco países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias de extracción, transformación y construcción, así como toda clase de servicios, que guarde una persona 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 razonables para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial o comercial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

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

En México se le designa a esta institución como secreto industrial, pero se reconoce ambos tipos de secretos bajo esta denominación. Así, el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, del 2 de octubre de 1994, establece que:”*Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. No se*

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

Como ya se había expuesto anteriormente no se puede dejar de citar cuando de secreto empresarial se trata al Acuerdo ADPIC, de 1 de enero de 1995, que establece en su artículo 39.2: *“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:*

- a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y*
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y*
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla.”*

Válido es recalcar que la esencia de este articulado es asimilado por las legislaciones nacionales de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.

En Panamá se emplea el término secretos, haciéndose la distinción entre industriales y comerciales, según la Ley No35 de Propiedad Industrial, de 10 de mayo de 1996, la cual plantea en el artículo 83: *“Se considera secreto industrial o*

comercial, toda información de aplicación industrial o comercial que, con carácter confidencial, guarde una persona natural o jurídica, que le signifique obtener o mantener 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 su acceso restringido". Y señala en el artículo 84: "No se considera secreto industrial o comercial, aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que se divulgue por disposición legal o por orden judicial. No se considera que es del dominio público, o que se ha divulgado por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la dé para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad".

En Argentina también la figura del secreto se corresponde con la información no divulgada, establecida en la Ley 24766 sobre confidencialidad, de diciembre de 1996, en su artículo 1:” - *Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones:*

- a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y*
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y*
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.”*

La Ley de Propiedad Intelectual del 8 de mayo de 1998 de Registro Oficial No.320 de 19 de mayo de 1998, de Ecuador, se le dedica el capítulo VII y se plantea en

su artículo 183:” *Se protege la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales, industriales o cualquier otro tipo de información confidencial contra su adquisición, utilización o divulgación no autorizada del titular, en la medida que:*

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

La información no divulgada puede referirse, en especial, a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

También son susceptibles de protección como información no divulgada el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general; y, el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita mantener u obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros”.

En Honduras, el Decreto No. 12-99-E “Ley de Propiedad Industrial” de 19 de diciembre de 1999, en su artículo 73 define:” - *Se considerará como secreto industrial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero”.*

Otros de los criterios emitidos es el de un grupo de especialistas de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), quienes consideran que por sus características comunes al resto de las figuras de la Propiedad Industrial si pueden considerarse como una institución autónoma y que el know how no se circunscribe a la parte industrial sino que puede existir un saber-hacer de tipo comercial, en cualquiera de sus variantes.

A partir de lo planteado y a modo de conclusión parcial ante la diversidad de conceptos, se entiende que los términos “secreto empresarial” e “información no divulgada” son los más adecuado para denominar a la modalidad de la propiedad industrial que protege tanto a la información secreta ligada al ámbito técnico como al comercial, dado a que estas expresiones se refieren inequívocamente, a los conocimientos codificados que no son de dominio público, presentan alto valor económico, y que se mantendrán en secreto ante terceras personas; concibiéndose dentro de este al secreto industrial, referido al saber técnico, y al secreto comercial destinado a informaciones de gestión comercial, económicas y de administración de empresa, dígame listas de proveedores, de clientes y estrategias de mercadotecnia. Ambos conceptos se utilizan para agrupar los diversos conocimientos de naturaleza distinta que poseen los empresarios respecto a una y otra materia (industrial y comercial).

En otro orden de cosas cabe resaltar que la puesta en vigor del Acuerdo ADPIC ha dado al traste con que el término información no divulgada y los requisitos que para su protección se establecen hayan sido acogidos de una forma u otra por las legislaciones en esta materia, quedando evidenciado lo anteriormente expuesto analizar de manera comparada las legislaciones escogidas para esta investigación.

1.3 ANALISIS DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ACUERDO ADPIC PARA DAR PROTECCION AL SECRETO INDUSTRIAL.

En el epígrafe anterior se hizo alusión a la definición que diera el Acuerdo ADPIC al referirse a la información no divulgada, término este, que como ya se ha dicho, en buena técnica es perfectamente equiparable al de secreto empresarial.

Resulta atinado entonces, por el alcance de este Acuerdo y en aras de determinar qué información es la que puede ser considerada como no divulgada, analizar los requisitos que al respecto se establecen en el *artículo 39.2* del ya citado cuerpo legal, al plantear: *“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:*

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

A la hora de interpretar este requisito es preciso en primera instancia remarcar un aspecto de suma importancia para poder reclamar ante una violación de la información no divulgada. Se trata de que esta información esté codificada, no se habla en este caso de la experticia que alguien guarda en su mente o de la destreza para desarrollar cierta actividad, en este caso, el saber hacer que se protege debe estar plasmado en un soporte, elemento este que facilita no sólo su protección sino también su transmisión cuando sea estratégicamente acertado.

Aclarado este particular vale hacer algunas precisiones sobre el carácter secreto que presenta esta información y que tiene, a tenor de lo establecido en el Acuerdo ADPIC, dos aristas fundamentales: Por un lado la información no debe ser conocida, lo que no significa que tenga que ser nueva, pues los secretos industriales pueden ser una combinación de características y componentes, que por separado forman parte del dominio público, pero que al ser objeto de combinación, elaboración y funcionamiento conjunto, ofrecen un resultado

desconocido por terceros. Por otro lado, el carácter de secreto va a estar muy vinculado con la accesibilidad a esta información no divulgada que puedan tener los competidores, cuestión esta que reviste tal importancia, que el legislador quiso reforzarla en el tercero de los requisitos que se analizará.

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

En este caso la tutela jurídica, cuando de propiedad industrial se trata, no es a cualquier información que en su composición sea secreta, sino que esta debe tener valor comercial para su poseedor, lo que repercute en ventajas competitivas para con terceros. Es precisamente este requisito el que justifica su protección a través de normas jurídicas, de lo que se trata es de no permitir que aquella información que no es pública por el valor que entraña para una determinada empresa pueda ser adquirida de manera ilícita por la competencia. Al respecto de manera concluyente se puede citar a la MSc Andryth Aguilar Villan¹⁶ que plantea que “el valor de la información que se guarde como secreto varía en dependencia de diversos factores como el carácter y la edad de la información, así como la complejidad para acceder a ella, y destaca además:”es necesario que represente una ventaja para su poseedor, de forma tal que no sea un conocimiento banal que no llegue a tener relevancia para los competidores, debe significar todo lo contrario”.

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla.”

Este requisito, que como ya se dijo queda de cierta forma abordado en el primero de estos, presenta dos elementos: uno objetivo, que implica que un reducido número de personas conozcan la información y uno subjetivo, dado por el interés

¹⁶ Villan Aguilar, Andryth: en Tesis de Maestría, en gestión de la Propiedad Intelectual, marzo de 2006, Ciudad de La Habana.

de preservación de la información que manifiesta con su actuar el poseedor de la información secreta.

Vale resaltar siguiendo esta línea de pensamiento que este interés de preservación del secreto debe ser exteriorizado o manifestado estableciéndose limitaciones, barreras para llegar a él, de forma tal que no se conozca casualmente, sino mediante investigaciones ilícitas o a través de violaciones, estas medidas deben materializarse para que exista efectividad en la protección del secreto.

Se entiende además, que no es necesario que las precauciones tomadas por el titular del secreto sean eficientes; se maneja el criterio de la razonabilidad, es decir, que las medidas adoptadas sean razonables para que los individuos no autorizados no se apoderen de la información, teniendo en cuenta el valor del secreto y la seguridad de las precauciones tomadas.

El legislador deja claro que la protección será para quienes hayan sido precavidos, pues la publicación de la información por aquel que no haya sido impuesto del carácter secreto de la misma o el conocimiento de aquella por un tercero dado el descuido de su poseedor no le da derecho a este de exigir responsabilidad a aquellos, amparado precisamente en este requisito.

A modo de conclusión parcial se puede afirmar que para que una información pueda ser protegida a través de la modalidad de secreto empresarial esta debe ser secreta, tener un valor comercial por ser secreta y haberse tomado las medidas necesarias para mantenerla en secreto.

1.4 IMPORTANCIA DEL SECRETO EMPRESARIAL, UNA MIRADA PARTICULAR AL SECRETO INDUSTRIAL.

Del análisis realizado en el epígrafe anterior resulta fácil afirmar que el secreto empresarial es una modalidad de la propiedad industrial que reviste gran

importancia para el desarrollo de una empresa en el mundo contemporáneo, baste sólo recalcar que el mismo puede llegar a comprender:

- La tecnología empleada en una empresa.
- El modo de utilizar la tecnología o las etapas que lleva a cabo para obtener un resultado específico.
- Informaciones comerciales tales como: listas de clientes y estrategias de mercado.
- Formas de distribución del producto.
- Estrategias de descuentos.
- Listas de proveedores.
- Y toda aquella información que utiliza una empresa para lograr sus objetivos dentro del mercado.

Si se tiene entonces en cuenta que, la competitividad de una empresa, es la base para su triunfo en el mercado. Por ello, mientras más competitivas pretendan ser las empresas les resultará imprescindible la confidencialidad de sus estrategias y planes internos, de modo que pueden mantener el paso adelante que tengan respecto a otras, hasta tanto tengan la capacidad para crear un factor de competencia, lo que indica que el secreto empresarial cobra un auge insuperable, por tanto se deben reforzar las reglas de acceso a informaciones empresariales y las restricciones de uso de los conocimientos industriales y/o comerciales, partiendo de que: en un secreto empresarial puede estar el futuro competitivo de una empresa.

Vistas algunas cuestiones generales se hace necesario particularizar con relación a la importancia que hoy cobra el secreto industrial para quien pretenda competir en un mercado saturado de productos y servicios que van a satisfacer una misma demanda de los consumidores, haciéndose en tanto más que oportuno, necesario, el hecho de marcar la diferencia, cuestión que puede muchas veces estar en una información que no ha sido revelada en su composición, como cuerpo de información.

Al respecto según Robert M. Sherwood¹⁷ hay un grupo de factores que intensifican la importancia del secreto industrial, con los cuales se está de acuerdo, al decir de este autor:

- La competencia internacional ha provocado un desarrollo más rápido de las nuevas tecnologías, por lo que se hace menos viable patentar todas las invenciones.
- Para las compañías nacientes y los inventores individuales, con recursos financieros limitados, el secreto industrial constituye una vía ventajosa para proteger el trabajo temprano ya que cuesta menos que la protección de patentes.

Por otro lado se puede afirmar que el hecho de poseer información secreta bien resguardada vinculada con el quehacer industrial, permite a las pequeñas empresas ganar fortaleza a la hora de negociar o buscar alianzas con las grandes transnacionales.

A modo de conclusión parcial se puede afirmar que no en vano la gran empresa ofrece especial atención al secreto industrial como herramienta necesaria para mantener resguardada aquella información que le ofrece ventajas competitivas en un contexto demasiado dinámico, que no da margen a errores o a un actuar negligente falto de previsión. Es por ello que esta institución posee plena autonomía y no constituye una variante de segundo plano, sino una alternativa más con la que se cuenta a la hora de dar protección a determinados activos intangibles vinculados al quehacer tecnológico

1.5 DIFERENCIAS ENTRE EL SECRETO INDUSTRIAL Y LAS INVENCIONES.

Teniendo en cuenta que al hablarse de secretos industriales se está haciendo referencia entre otras cosas a soluciones técnicas y que de igual forma las invenciones consisten en soluciones técnicas, bien vale la pena establecer algunas diferencias entre ambas modalidades de la propiedad industrial con el

¹⁷ Sherwood, Robert M.: Propiedad Intelectual y Derecho Económico, pp.31-32.

objetivo de aclarar conceptos que puedan permitir al empresario tomar decisiones estratégicas acertadas.

Partiendo de dicho punto de convergencia pudiera pensarse que ambas modalidades son excluyentes, cuestión esta que no es cierta, por el contrario, surgieron bajo el principio de la complementariedad en aras de ofrecer mayor cantidad de posibilidades de protección jurídica para quienes, con esfuerzo y el empleo de recursos económicos, lograran una solución técnica en cualquiera de las ramas de la economía, apostando por ella con el objetivo de obtener ventajas competitivas.

Resulta importante entonces, como ya se aclaró al comienzo de este epígrafe, hacer un análisis de las principales diferencias que entrañan ambas modalidades de la propiedad industrial.

En primer lugar, se puede señalar, que en cuanto a la materia que se protege, las patentes sólo pueden concederse bajo condiciones previstas por las disposiciones pertinentes siendo un derecho especial otorgado por la ley, cuestión esta que aunque con contadas excepciones a la hora de establecer los requisitos de patentabilidad, goza de uniformidad a nivel internacional, es por ello que para ilustrar algunas cuestiones generales y siguiendo el objetivo primordial de la investigación, se tomará como referencia el Decreto Ley 290 de 1 de febrero de 2012, que rige esta materia en Cuba¹⁸. Las patentes se otorgan para proteger una solución técnica como invención que puede consistir en un producto o en un procedimiento¹⁹.

Por su parte, la protección del secreto industrial no está limitada a un producto o a un procedimiento, cualquier conocimiento técnico, recopilación de datos, dibujos y

¹⁸ ARTÍCULO 21.1.-Se entiende por invención susceptible de ser protegida a través de patente, toda solución técnica en cualquier campo de la tecnología, que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

¹⁹ ARTÍCULO 21. 2. Una invención solo puede referirse a:

a) productos; y
b) procedimientos.

modelos, planos arquitectónicos, proyectos y mapas puede protegerse como secreto industrial, y no requiere de cumplir con el requisito de novedad pues el mismo puede estar integrado por informaciones conocidas, como tampoco ha de tener altura inventiva pudiendo ser la información que se considera secreto industrial evidente para personas con conocimientos medios en la materia. Lo que sí es exigible para el caso del secreto industrial es que la información que lo compone sea secreta en el ámbito de su utilización, tenga un valor comercial por ser secreta y se hayan tomado todas las medidas pertinentes para mantenerla en secreto, tal y como establece el acuerdo ADPIC en su artículo 39.2, ya citado en epígrafes anteriores.

Otra de las diferencias lo constituye la protección que brinda la patente ante infracciones que pudieran cometerse contra el titular de la patente en lo que respecta a la invención protegida, mientras que en los secretos industriales la protección es más aleatoria en la medida en que podría no existir ninguna norma que defina los derechos y acciones del poseedor de un secreto, por lo que en algunos casos puede ser necesario basarse en preceptos generales del código civil, como es el caso de los referidos al acto ilícito para poder exigir indemnización de daños y perjuicios, o los relativos a la infracción contractual, para suplir la carencia de legislación especial que se da en varios países, incluido Cuba.

Se puede señalar además, que la protección de un secreto empresarial no se considera un derecho de propiedad, en ello radica la vulnerabilidad del secreto industrial, siendo un derecho frágil que desaparece con cualquier acto ilegítimo de divulgación, dado a que aunque su poseedor puede ir contra el infractor, ello no devuelve el carácter secreto de su información y por tanto ya no está protegida por la propiedad industrial. Ilustra perfectamente lo antes expresado el razonamiento que al respecto realizara la Corte Suprema de Canadá en el caso de Stewart que plantea²⁰: *“Resulta que en la mayoría de los casos de derecho civil, la protección de que goza una información confidencial deriva más de una obligación de buena*

²⁰ R. V. Stewart, decisión de la Corte Suprema de Canadá: (1998) 85 N. R., pp. 171 y 183.

fe o de una relación de confianza que de un derecho de propiedad. Hasta el presente, ningún tribunal canadiense ha decidido de manera excluyente que una información confidencial constituye una propiedad, con todas las consecuencias que ello acarrearía en el plano civil”

La invención patentada, por su parte, constituye un título de propiedad, que confiere a su titular derechos exclusivos y excluyentes, oponible a todos (*erga omnes*) de carácter público.

Los secretos crean una posición monopólica, si bien no de derecho, si de hecho, porque no se puede copiar o imitar aquello que no se revela. Por tanto tiene la ventaja de no estar sujeta a límites temporales, mientras que las patentes, si tienen un plazo de duración que puede llegar hasta los 20 años como mínimo en todos los países firmantes del Acuerdo ADPIC como es el caso de Cuba²¹.

Los secretos industriales no entrañan costos de registro, ni de mantenimiento de derecho, aunque puedan entrañar costos elevados destinados a mantener la información en el régimen de confidencialidad. Por su parte, proteger por patentes siguiendo una acertada estrategia entraña inevitables gastos en:

- Honorarios para Agentes Oficiales nacionales y para los extranjeros que tramitan la presentación de la solicitud en cada país de interés.
- Gastos para la presentación de las solicitudes en cada país por concepto de tarifas que varían según éstos.
- Gastos por tarifas establecidas para dar respuesta a los trámites oficiales durante el examen de las solicitudes.
- Gastos para el mantenimiento de los derechos de patente obtenidos.
- Gastos para la defensa de los derechos ante infracciones.
- Gastos en investigaciones.

²¹ ARTÍCULO 42.-La vigencia de la patente es de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

A modo de conclusión parcial se puede establecer que existen acentuadas diferencias con relación a la protección de las invenciones y los secretos industriales, no obstante, ambas modalidades dan protección de manera complementaria a las soluciones técnicas que pudieran surgir de la actividad creadora del hombre, pudiendo cualquier objeto de invención ser secreto industrial pero no cualquier secreto industrial puede ser objeto de invención.

CAPITULO 2: “EL SECRETO INDUSTRIAL COMO HERRAMIENTA PARA EL SECTOR EMPRESARIAL”.

2.1. EL SECRETO INDUSTRIAL SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS. SITUACIONES MÁS FAVORABLES PARA EL EMPLEO DEL MISMO.

En epígrafes anteriores se abordó cuáles eran las principales diferencias que desde el punto de vista técnico existen entre la protección que otorga la invención como modalidad de la propiedad industrial y el secreto industrial, como parte del empresarial. Sobre la base de esos presupuestos se desgajan un grupo de ventajas y desventajas que sobrepasan el ámbito jurídico para llegar al estratégico. Téngase en cuenta que cuando se habla de propiedad industrial se trata de la búsqueda de ganancias y de mejores posiciones en el mercado, por lo que es imprescindible para un empresario tener claridad con relación a estos temas para decidir, de manera acertada y con pensamiento económico, sobre qué modalidad usar para proteger una solución técnica.

En primera instancia se hará un análisis de las desventajas que ofrece la protección a través del secreto industrial. La primera y tal vez más sobresaliente de estas es que puede darse el caso de que un tercero, de forma legítima, llegue a los mismos resultados y que cumpliendo los requisitos establecidos decida protegerlo por la vía de la patente o sencillamente lo haga de conocimiento público. En estos supuestos el titular primario se ve afectado ya que el carácter público del sistema internacional de patente hace que dicha información considerada hasta el momento como secreta, deje de serlo y por tanto deprecia económicamente y en caso de que se proteja por patente sólo le corresponde un derecho de uso, sin explotación, en virtud del derecho del usuario anterior²². No

²²El Decreto Ley 290 de 2012, de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, que rige para Cuba, a tono con los convenios y leyes internacionales establece en su artículo 49.1.-Los derechos conferidos por una patente no pueden hacerse valer contra un tercero que, de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad sobre la que se concedió la patente, hubiese venido explotando en el país lo que resulte objeto de la misma en un ámbito privado, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto.

obstante, no significa una pérdida total de su valor económico, ya que la comercialización de secretos es una de las múltiples estrategias que el empresario puede adoptar para el disfrute económico, pero no la única. En estos casos aunque se haga público cuando se conceda la protección por patente, el derecho de uso de la información continúa limitado, en virtud de los derechos exclusivos que ostenta el titular de la patente, y terceros no podrán hacer uso de esta de manera ilimitada, a menos que sean autorizados por el titular. Mayor complejidad en tanto representa si dicha información se revela públicamente, de buena fe por un tercero. Ante esta situación nada habría que hacer, quedando sin alternativas el poseedor de la información, hasta entonces secreta, pues ya quedó claramente abordado en epígrafes anteriores, que el secreto industrial otorga un monopolio de hecho y no de derecho.

No obstante esta limitante que concede al secreto industrial cierta debilidad, si de protección de activos intangibles se trata, no se puede restar mérito a esta modalidad que surge como vía y alternativa para proteger aquellas creaciones nacidas del intelecto humano que son de interés para el desarrollo tecnológico de una empresa.

Siguiendo esta línea de pensamiento vale resaltar que esta figura es muchas veces preferida por los empresarios a la hora de resguardar sus activos teniendo en cuenta las situaciones y argumentos que siguen:

- a) *Cuando la solución técnica en cuestión no se considera invención o aún pudiendo serlo, por razones sociales u económicas, no se admite su patentabilidad.*

en tal caso, el tercero tiene el derecho de iniciar o continuar la explotación de igual forma en que la venía realizando hasta entonces o para la que había hecho los preparativos. este derecho de explotación solo es transmisible junto con la totalidad del patrimonio de la persona o con la parte de este, vinculada a la explotación de la invención.

Es internacionalmente aceptado que en buena técnica jurídica el legislador deje claro, en las leyes de invenciones, qué solución técnica no puede ser considerada invención, o aun pudiendo serlo, no se admite su patentabilidad²³.

Ahora bien, aunque el legislador haya privado al empresario, por una razón u otra, de optar por las invenciones como modalidad de la propiedad industrial que dé protección a su solución técnica, queda abierta la vía del secreto industrial para quien haya alcanzado un resultado que encuadre en los supuestos prohibitivos definidos por el legislador, pero que sabe a corto, mediano o largo plazo podrá generarle dividendos y posiciones dominantes en el mercado.

b) Siendo patentable la solución técnica no satisface los requisitos de novedad mundial, actividad inventiva y aplicabilidad industrial que se exigen por ley para su protección²⁴.

Este es un supuesto totalmente diferente al anterior, aquí se trata de un solución técnica perfectamente patentable, pero que tal vez fue publicada antes de su solicitud, cuestión que rompe con el requisito de novedad y por tanto invalida como posible vía de protección la de las invenciones. No obstante, nada impide que el empresario ante esta situación opte por el secreto. Al respecto ya se ha dejado claro que no es un requisito la novedad para que una información sea considerada secreto industrial, baste con que no sea conocido su empleo en el desarrollo de una actividad industrial determinada. Es por ello que en muchos casos las fórmulas de bebidas y refrescos son consideradas secreto industrial a pesar de saberse cuáles son los ingredientes que se utilizan, sólo que las

²³El Decreto Ley 290 de 2012, de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, que rige para Cuba, establece al respecto:

Artículo 21.3. No se consideran invenciones: (...) b) los proyectos, esquemas y planos de construcciones (...) h) los esquemas de trazado de los circuitos integrados (...) l) los productos o procedimientos patentados comprendidos en el estado de la técnica, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente inicial (...).

Artículo 22. No son patentables: (...) g) clonación de seres humanos y los de órganos, tejidos y sus partes o elementos (...) j) los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales, que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal y los animales, resultantes de tales procedimientos.

²⁴ El Decreto Ley 290 de 2012, de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, que rige para Cuba, establece en su ARTÍCULO 21.1.-Se entiende por invención susceptible de ser protegida a través de patente, toda solución técnica en cualquier campo de la tecnología, que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

proporciones de aquellos marcan la diferencia y por tanto se convierten en el objeto de protección, manteniéndolos como información no divulgada. Por otra parte tampoco puede ser protegido a través de las invenciones aquella solución técnica que sea obvia, para personas conocedoras de un tema determinado. En este caso resulta igualmente atinado optar por el secreto industrial como manera de darle protección. Tal es el caso de aquellas soluciones que no presentan altura inventiva, o sea, que no superan lo que existía en el estado del arte, entendido este, como toda aquella información relacionada con el objeto de protección, que esté al alcance del público a través de revistas, INTERNET o de las propias bases de datos de patente.

c) La solución técnica constituye conocimientos adicionales y necesarios para la explotación eficiente de invenciones ya patentadas.

Cuando de redacción de patentes se trata hay que decir que se ha convertido en todo un arte fruto de la especialización de abogados y tecnólogos dedicados a ello. Lo anteriormente expuesto se sustenta en que si bien es cierto que las patentes, por mandato legal, deben contener una descripción donde quede claro cómo llegar a desarrollar o producir el procedimiento o la tecnología protegida en cuestión, no es obligatorio dejar descrito cuál es la mejor manera de hacer, relacionada con dicho objeto, es decir, esa forma óptima de explotarla para lo cual, quien pretenda utilizarla tendrá que invertir tiempo y dinero, queda generalmente protegida como secreto industrial. Es por ello que quien adquiera la licencia de patente, también opte por solicitar que se le transfiera el secreto industrial relacionado con la invención, todo ello para lograr una explotación, rápida y efectiva de la misma. En este caso se está ante un supuesto de perfecta combinación entre el secreto industrial y la invención como modalidades de la propiedad industrial.

d) La solución técnica es de fácil imitación a través de la ingeniería inversa²⁵.

²⁵ Así se denomina al proceso que siguen los técnicos para llegar a saber cómo se fabrica un determinado producto a partir del estudio de sus componentes, es decir en un proceso a la inversa.

Este supuesto se refiere a que realmente no debe protegerse por medio de las invenciones a aquellas soluciones técnicas que puedan ser si no copiadas, si imitadas por la competencia, dada su escasa complejidad técnica. En este caso el secreto industrial permite mantener en régimen de confidencialidad esta información, ahora bien, si por la ingeniería inversa de igual forma llega a descubrirse cómo se fabrica el producto en cuestión, la empresa al menos se ahorró los gastos en tramitación que requiere para ser protegida una invención.

e) Es difícil comprobar la violación de derechos por terceros.

Cuando de propiedad industrial se trata hay que apuntar, de manera reiterada, que son activos que se protegen con el objetivo de generar ganancias a partir de la obtención de ventajas competitivas con relación a terceros. De este razonamiento se deriva que es vital, por ejemplo, para el titular de una invención hacer todo lo posible por evitar que sus derechos sean violentados por un competidor o al menos tener los mecanismos para detectar tal violación y poder accionar para exigir la indemnización pertinente y el cese de dicho actuar.

Contar con un grupo de agentes de la propiedad industrial que sean capaces de detectar cualquier violación de derechos es costoso, al tiempo que imprescindible para quienes apuestan por las patentes como forma de proteger soluciones técnicas. De nada servirá tener un título legal si no se hacen valer los derechos que el mismo genera. Válido es apuntar que en ocasiones dada la complejidad de determinados equipamientos, e incluso, la gran cantidad de fabricantes que de estos pudieran existir, se hace extremadamente difícil determinar una violación de derecho por parte de un tercero.

Por tal razón aquellas empresas que no pueden contar con el financiamiento suficiente para asumir la custodia de sus derechos optan de manera correcta por el secreto industrial con el objetivo de evitar que la competencia conozca la información contentiva de la solución técnica.

f) Aún cuando la solución técnica es patentable, resulta estratégico comercialmente mantener el secreto industrial.

En supuestos anteriores se hacía referencia a momentos en los que se optaba por el secreto industrial cuando la solución técnica en cuestión no era patentable, o la ley lo impedía por no cumplir con los requisitos preestablecidos o por razones fundamentalmente de índole social. En este caso sucede lo inverso, es decir, la solución técnica cumple los requisitos de patentabilidad y además no es vetada por razones públicas o sociales por el legislador.

De lo que se trata es de optar por el secreto industrial cuando el propio carácter público del sistema internacional de patente ofrece ventajas a la competencia, que en el menor de los casos, pasado el término de vigencia de los derechos conferidos y una vez considerada la misma de dominio público, puede explotar lícitamente la tecnología en cuestión. Es preciso apuntar que hay soluciones técnicas cuyo proceso de obsolescencia, dada su altura inventiva, es mucho más largo que el de otras más sencillas, fundamentalmente para las primeras es que se da este supuesto, lográndose a través del secreto industrial una protección que pudiera ser más larga en el tiempo, al rebasar lo establecido por ley para las invenciones.

g) Aún cuando la solución técnica es patentable, le resulta al solicitante poco factible mantener económicamente la vía de las patentes.

Aunque con algunos puntos en común con el supuesto anterior en este caso se trata de optar por el secreto industrial cuando la empresa no cuenta con suficiente disponibilidad financiera como para enfrentar los gastos que genera la protección a través de patentes²⁶, sobre todo para poder desarrollar una acertada estrategia de registro internacional que expanda el alcance de sus derechos y por ende su monopolio en el ámbito tecnológico de que se trate.

²⁶ Ver Epígrafe 1.5. Diferencias entre el secreto industrial y la invenciones.

A modo de conclusión parcial se puede afirmar que el secreto industrial, como vía y alternativa para la protección de soluciones técnicas, si bien presenta como desventaja fundamental la de no otorgar monopolio de derecho sino de hecho, y por tanto, no dar la posibilidad de ir contra un tercero que de buena fe o a través de otro haya llegado al mismo resultado, también ofrece un grupo de ventajas que van desde la posibilidad de trazar estrategias para sortear dificultades económicas, hasta la posibilidad de proteger lo que la ley no acepta como invención, pasando por determinadas situaciones que le confieren al secreto destaque frente a las invenciones, pudiéndose en muchos de estos casos realizar estrategias para complementar una modalidad con la otra.

En este sentido, cabe afirmar, como resultado de las entrevistas efectuadas, a especialistas y funcionarios de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) y Sección Provincial de la OCPI en Sancti Spíritus, que esta modalidad de la Propiedad Industrial (secreto industrial) no es empleada por los empresarios como vía para proteger las soluciones técnicas que se generan en el territorio, siendo esto además un problema de país, considerándose además, que dado el alto desarrollo tecnológico, resulta propicio y favorable para las pequeñas y medianas empresas que actúan en la economía cubana la utilización del mismo, para resguardar aquellas informaciones que significan una ventaja competitiva en el mercado.

2.2. EL CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW HOW.

La transmisibilidad es una de las características fundamentales de los derechos relacionados con los activos de propiedad intelectual, siendo esta la que permite que los mismos generen ganancias para sus titulares. Es por ello que una vez analizadas aquellas situaciones en las que puede ser ventajoso para los empresarios el empleo del secreto industrial, como modalidad de la propiedad industrial capaz de ofrecer protección a aquellas informaciones tecnológicas que no han sido divulgadas y tienen un valor comercial para su poseedor, se hace

necesario analizar cómo es que desde el punto de vista jurídico se resguarda a quien las tiene bajo su dominio y por cuestiones estratégicas necesita transmitir las a terceros.

Para responder a esta interrogante se abordará en este epígrafe el contrato de *licencia de know how* enfocado desde la perspectiva tecnológica, sin tocar aspectos que desde el punto de vista comercial, bien pudieran ser objeto del mismo. Baste recordar las discusiones que con relación al término *know how* se han suscitado en el ámbito teórico, cuestiones que ya fueron abordadas en el primer capítulo de esta investigación.

En la actualidad, producto a los avances de las investigaciones científico-técnicas, la sociedad post-industrial ha alcanzado un significativo desarrollo, caracterizado precisamente por un fehaciente flujo de información y conocimiento sobre tecnología, que resulta de gran importancia en el intercambio y comercialización, que realizan los empresarios en el mercado donde se desenvuelven.

Se señala que la transferencia del saber tecnológico no constituye un simple traspaso, lo que significa que es un proceso complejo, mediante el cual una persona adquiere un conjunto organizado de conocimientos e información pertenecientes a otra, para elaborar un nuevo producto o prestar un nuevo servicio, en aras de satisfacer sus necesidades en el ámbito del comercio.

Esa transmisión se realiza mediante el empleo del contrato de *licencia de know how*, el cual se presenta como un negocio jurídico, y se define como un acuerdo de voluntades en virtud del cual una de las partes, llamada proveedor o licenciante, se obliga a suministrar a otra llamada receptor o licenciatario, un conjunto de informaciones o conocimientos técnicos no patentados y no accesibles al público, recibiendo a cambio una contraprestación de este último, para la aplicación de los conocimientos tecnológicos, fórmulas, pericia, especial

habilidad técnica, necesarios para obtener un producto o servicio logrado como fruto de un proceso de estudio, investigación y experiencia.

El contrato de *licencia de know how*, se reviste de un conjunto de características, resaltando las siguientes:

- a) *Es un contrato principal*, porque su nacimiento no depende de la celebración de negocio jurídico alguno; sin embargo, es común que se transfiera acompañado de otras figuras jurídicas - especialmente de índole contractual -, como una asistencia técnica y una franquicia.
- b) *Es consensual*, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptación para el nacimiento del mismo.
- c) *Es un contrato constitutivo*, porque crea relaciones jurídicas entre las partes, aunque muchas veces en la práctica se dé la celebración de un contrato modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar, añadir o especificar algunos elementos del contrato primigenio.
- d) *Es un contrato conmutativo*, porque las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato.
- e) Por el tiempo de ejecución de las prestaciones puede ser: de ejecución única o por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del *Know How* la ejecución es única, es decir, se suministra la información secreta y se paga el respectivo precio; sin embargo, en la cesión de los conocimientos técnicos la ejecución de las prestaciones será diferida por ejemplo a través del pago periódico de regalías, configurando una ejecución continuada o bien periódica o escalonada.

- f) *Generalmente es oneroso, aunque puede ser gratuito*, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una parte sufre el sacrificio.
- g) *Es un contrato complejo*, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemas negociables, por ejemplo una cesión de *know how* con opción exclusiva de venta del mismo, o la concesión de los conocimientos técnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal y tecnología adicional.
- h) *Es atípico*, por lo que resulta de vital importancia, que en el empleo del contrato por parte de empresarios y creadores, se tenga en cuenta la correcta redacción de cada una de sus cláusulas. En este tipo de acuerdo, se presentan cláusulas comunes al resto de los contratos, pero a su vez se encuentran otras que solo tienen razón de ser en las transferencias de *know-how*, por su carácter confidencial. Dentro de ellas están las cláusulas formales, que son aquellas que agrupan los aspectos generales del contrato y que lo individualizan, y las cláusulas sustantivas que recogen los aspectos de fondo y que le brindan un sustento material apropiado para la correcta aplicación del mismo. De lo que se trata es de que rijan ciertamente la autonomía de la voluntad de las partes, con el objetivo de prever la existencia de futuras controversias que pueden surgir, ya sea en la interpretación del contrato, como en la ejecución del mismo. Tales aspectos cobran máxima valía en el mundo actual del comercio, donde la transmisibilidad de conocimientos secretos se complejiza por la gran variedad de intereses que coexisten, y aún más cuando los países desarrollados actúan como licenciante y los subdesarrollados son los adquirentes, siendo este un contexto bien difícil para los segundos, sobre todo, cuando de solución de conflictos se trata.

Una vez analizadas las características fundamentales de este contrato es válido reflexionar sobre algunos aspectos que de alguna manera ya han sido tocados desde la perspectiva jurídica, pero no estratégica.

En primer lugar hay que decir que muchos ven a la propiedad industrial, en primera instancia, como una forma de proteger sus activos intangibles, sin embargo, también sirve para evitar dañar a terceros e incluso, como es el caso del secreto industrial, evitar firmar un contrato de *licencia de know how* sin haber comprobado antes que realmente la información que se quiere asimilar es de pleno dominio público, para la esfera en que se pretende utilizar y por tanto de libre acceso. No han sido pocos los ejemplos que en este sentido han traído efectos económicos negativos para el país, por estarse pagando algo que ciertamente no era tal secreto industrial.

Válido es además dejar bien establecido el tema de la confidencialidad pues en este elemento recae el valor de la información no divulgada, de lo que se trata es de fijar expresamente los términos en que el secreto industrial será utilizado y preservado para que no llegue a manos de la competencia.

Cobra vital importancia a la hora de pensar con visión de futuro el tema de la solución de controversias, teniendo especial relevancia todo cuanto se pueda prever relacionado con las violaciones de la confidencialidad, razón por la que se considera que en el momento de redactar la cláusula de solución de conflicto debe estar determinada la vía a seguir para dicha solución. Ante esta situación polémica, se hace referencia a varios métodos a emplear por la libre decisión de las partes, para resolver el conflicto, dentro de estos se presentan los métodos heterocompositivos, donde se encuentran la vía judicial y el arbitraje caracterizadas por estar la solución en manos de un tercero, en el primer caso por el juez y en el segundo por el árbitro; y los métodos autocompositivos, donde se incluyen la negociación, la conciliación y la mediación. Por medio de los mismos, las partes se compenetran más y tratan de buscar una solución amigable a la

controversia preferentemente antes de acudir a una de las vías antes mencionadas. En caso de no llegar a un acuerdo, estas por medio de sus facultades deben elegir la vía correspondiente para dar solución al conflicto, a través de un órgano judicial o arbitral, y además determinar la ley aplicable.

A modo de conclusión parcial se debe apuntar que el contrato de *licencia de Know how* es el instrumento jurídico por excelencia que permite que la titularidad de hecho que presenta el poseedor de un secreto industrial cobre un matiz de derecho, al quedar obligada la parte receptora del mismo a cumplir con lo pactado, *so pena*, de incurrir en un acto ilícito y por ende quedar obligado a indemnizar a aquel por los daños y perjuicios causados. Siguiendo lo expuesto anteriormente no cabe dudas que dominar sus características y fijar sus cláusulas con enfoque estratégico es un elemento importante a la hora de utilizarlo para preservar el carácter secreto de la información que se transfiere y obtener así beneficios económicos.

2.3. LA CONFIDENCIALIDAD.

Como se ha venido refiriendo a lo largo de la investigación, en la actualidad cobra especial importancia, a la hora de establecer y preservar ventajas competitivas el hecho de poseer informaciones que en el ámbito tecnológico no estén al alcance de los competidores.

En virtud de la existencia de estas informaciones secretas, del alto grado de competencia que se manifiesta en el mercado, y de que en la gran mayoría de los casos resulta necesaria la intervención de personas ajenas para manejar o utilizar la información, se debe determinar claramente en el interior de la empresa qué tipo, de qué clase y cómo debe manejarse esta información no divulgada, así como también, quiénes tienen acceso a ella, por lo que se considera que resulta de vital importancia para la empresa la utilización de la confidencialidad por los directivos y empelados que tienen en sus manos estos conocimientos, con el

objetivo de preservarlos y protegerlos ante la amenaza que puede representar el interés que al respecto tengan terceros.

En este sentido, la Real Academia de la Lengua Española define *confidencial* como “*que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más personas*”, y *confidencialidad* como “*la cualidad de confidencial*”. Así, se plantea que el empresario tiene la libertad de calificar como confidencial a aquellos documentos o informaciones que verdaderamente constituyan secretos y que a su juicio, influyan directa o indirectamente en el negocio, para evitar que esta información pierda su valor ante el resto de los miembros de la empresa y la competencia.

La confidencialidad se emplea con mayor frecuencia durante la relación de trabajo, y se manifiesta a través de la cláusula confidencial que se anexa al contrato de trabajo que se le hace a cada uno de los empleados que de una u otra forma van a tener acceso a los conocimientos secretos, por lo que se plantea que los mismos deben ser conscientes de su deber de proteger la información confidencial, y se les debe informar periódicamente de aquellas situaciones que puedan ocasionar la pérdida involuntaria de algún secreto industrial. Un trabajador puede tener acceso legítimo al secreto industrial de un empresario y, sin embargo, tratar dicha información de forma negligente, motivo este por el cual, se considera que deben existir procesos que notifiquen a los empleados los derechos sobre los secretos industriales de la entidad y que protejan a estos secretos cuando se usen en las operaciones empresariales de la misma.

Se plantea que los acuerdos de no divulgación son la clave fundamental en la formación y concientización de los empleados, así como, en la protección de la información confidencial facilitando la carga de la prueba en caso de litigio. Se precisa que mediante los acuerdos de confidencialidad, legalmente es posible obligar a los empleados a mantener en secreto toda la información a que tienen acceso en ocasión del trabajo.

Se considera además, que esta obligación de mantener confidencialidad con respecto de las actividades productivas y técnicas de los trabajadores con su empleador, se limita erróneamente, en ocasiones, al período que comprende desde la fecha de inicio de sus labores hasta la terminación de la relación laboral por determinadas causales.

El valor que la propia información secreta tiene para la empresa no puede llevar a sus directivos a limitar la obligación de sus obreros de mantenerla en secreto, sólo mientras dure su relación de trabajo con la entidad. Es preciso que el régimen de confidencialidad se extienda hasta un tiempo posterior a la terminación de su contrato de trabajo; estando condicionado la duración del mismo sólo al interés de la empresa, que será en última instancia, quien debe prever a futuro, cuando la información deja de tener relevancia para la institución y por tanto, ese *saber hacer* documentado puede pasar a dominio público sin que entrañe pérdidas para la entidad o excesivos beneficios para la competencia.

Se entiende que no se puede concebir esta extensión del término de los efectos legales de estas cláusulas o acuerdos como indefinidos, sino que el empleador debe concretar durante qué tiempo necesita que se guarde secreto al respecto y lo hará a partir de un análisis del mercado y otros complementarios, que al final darían una idea de la objetividad de ese secreto en el tiempo.

Además, se considera pertinente, que en este pacto que se establece al inicio de toda relación laboral, esté presente el contenido ético que vincula las actuaciones de las partes, y que incluye el principio de la buena fe a través del pacto de no competencia, que hace referencia a la prohibición que tiene el trabajador de dedicarse a otras actividades laborales de la misma naturaleza de las que se ejecutan en virtud del contrato de trabajo, y que generen intereses contradictorios, en perjuicio del empleador. Por lo que se plantea que este deber de fidelidad por parte del trabajador se evidencia en tres aspectos fundamentales: -la prohibición de hacerle competencia al empleador, -deber de guardar reserva sobre las

informaciones confidenciales a que tenga acceso, y -prohibición de aceptar sobornos o dádivas.

Si bien se ha abordado lo relativo a lo que pudiera llamarse “*confidencialidad laboral*”, no es menos importante otro de los momentos en que se hace necesario el establecimiento de cláusulas que resguarden al poseedor del secreto industrial con relación a terceros, que pueden llegar a conocer esta información, por necesidad de la propia empresa poseedora del secreto o durante un proceso de negociación de transferencia de tecnología. Se hace preciso en ambos casos la firma de acuerdos de confidencialidad o de no divulgación preliminares a la negociación de que se trate.

Con relación al primero de los supuestos se plantea que dada la práctica del comercio, en diversas ocasiones, sucede que una empresa tenga que compartir un secreto con otra; o un fabricante necesita someter su prototipo a pruebas especializadas y no desea que los competidores conozcan los detalles del nuevo producto; o tal vez una empresa necesite saber si uno de los proveedores que contrata podrá fabricar un componente con características específicas nuevas y complejas que darán a la empresa una clara ventaja competitiva en el mercado, pero quiere que esas características específicas se mantengan en secreto. En estos ejemplos, se destaca que los titulares de la información se verán obligados a transmitirla, pero no querrán que se divulgue.

En aras de resolver esta problemática, se considera como solución, la firma de un acuerdo de no divulgación por parte del empresario que va a recibir la información, previo a la negociación entre las partes, como garantía de que en caso de que no utilice estos conocimientos secretos para el fin solicitado, mantenga la obligación de no revelarlo ante el resto de los competidores.

En la segunda de las situaciones relacionada con la transferencia de tecnología se está ante un supuesto de alto riesgo, pues el afán de conseguir que la otra parte acepte adquirir la tecnología del transmitente, puede llevar a este último a revelar informaciones secretas que sin previo acuerdo de confidencialidad no está

obligado a no publicar el posible receptor, en caso de que no se llegue a la firma del contrato de *licencia de know how*. El empresario poseedor del secreto lo que ha de hacer en este tipo de situación es firmar una cláusula de confidencialidad preliminar a la negociación, cuestión de que cualquiera que sea la posición del adquirente con relación a la tecnología resguardada bajo secreto industrial, quedará previamente a conocerla obligado a no divulgarla la adquiera o no.

La lógica dinámica de toda negociación donde se pretenda transferir a un tercero información no divulgada, debe desencadenar, una vez puestas de acuerdo las partes, en la firma de un contrato de *licencia de know how*. Es decir, si la tecnología resguardada bajo régimen de confidencialidad por ser considerada secreto industrial, va a ser transferida a un tercero interesado en su adquisición, debe aparecer en el ya citado contrato de *licencia de know how*, una cláusula que obligue al receptor de esta tecnología a no hacerla pública, en este caso, la confidencialidad es parte del objeto del contrato, especificándose en el mismo, de qué manera el receptor deberá proteger la información, así como, limitándose la utilización de la misma sólo al ámbito en que le fue permitido, además de establecer la obligación de no poder comunicar esta información a otras personas que no necesiten acceder a la misma teniendo en cuenta lo pactado.

Del análisis realizado, a lo largo de la investigación, no resulta difícil comprender que es vital el hecho de conservar la confidencialidad de aquella información que se protege por medio del secreto industrial, pues una vez hecha pública esta, se podrá ir contra el tercero que de mala fe la hubiese divulgado, pero esto no le devolverá a aquella su carácter de secreto, que es uno de los requisitos *sine qua nom* para su protección. De ahí la importancia de evitar a cualquier costo su divulgación.

Para complementar un tanto todo lo que sobre el régimen de confidencialidad se ha teorizado es importante esbozar un grupo de reglas que en el orden práctico coadyuvan a su materialización práctica. Válido es antes de que estas sean enunciadas aclarar, que las mismas no constituyen una camisa de fuerza para el

empresario, pudiendo existir otras que de igual forma tengan por objetivo mantener resguardado el secreto industrial, de lo que se trata es de poner a consideración de directivos, técnicos y otras personas naturales las siguientes²⁷:

- *Todos los secretos industriales deben consignarse por escrito en un soporte permanente, por ejemplo, impresos;*
- *Todos los documentos relativos a los secretos deben conservarse en un lugar seguro;*
- *Sólo algunas personas seleccionadas deben tener acceso a los secretos industriales;*
- *Debe preverse en las instalaciones una zona de acceso restringida, con el fin de controlar quiénes podrán observar los secretos industriales;*
- *Debe controlarse la identidad de los visitantes externos y tales visitas deben ser acompañadas;*
- *Debe verificarse el contenido de todas las publicaciones para evitar cualquier comunicación involuntaria de los secretos industriales;*
- *Todo el personal debe ser informado del valor de los secretos industriales, de lo que constituye una apropiación ilícita y de las consecuencias de una explotación ilegal;*
- *Los contratos laborales deben contener disposiciones relativas a la confidencialidad;*
- *Se debe recompensar a los empleados por descubrir, identificar y comunicar secretos industriales a sus empleadores;*
- *Todos los licenciarios de la tecnología pertinente deben quedar obligados a mantener el carácter confidencial de los secretos industriales.*

Se destaca además, que en la actualidad, debido al elevado desarrollo que ha alcanzado las nuevas tecnologías, y que las empresas trabajan en red (intranet, extranet e Internet), ha aumentado de forma considerable la importancia de los

²⁷ En Moreno Cruz, Marta y Hemilia Horta Herrera: Selección de Lecturas de Propiedad Industrial, Tomo 1, Págs. 184-185.

sistemas de seguridad electrónicos e informáticos. En estos casos, las medidas de protección deben tratar de identificar y salvaguardar los activos intelectuales, bajo forma electrónica. Sin embargo, dada la rapidez con que se propaga la información, las medidas de seguridad internas deben ser completadas por un constante monitoreo que permita detectar cualquier fuga de información o intento de perpetrarla.

A partir de las ideas planteadas, se precisa que la utilización de la confidencialidad por parte de empresarios e innovadores, resulta de extraordinaria importancia, ya que a través de esta se puede resguardar toda la información que se genera en las entidades, lo que puede ofrecerle ventajas competitivas ante terceros. Resulta importante entonces, por lo sensible que pueden ser la informaciones secretas en el ámbito industrial, que se haga un estudio profundo de los interesados en que se les transfieran estas, pues hay secretos industriales que son tan valiosos, que su revelación de mala fe a terceros, aun y cuando se pueda exigir al infractor responsabilidad por los daños y perjuicios causados, esto no cubre las posibles ganancias que a futuro hubiese podido generarle a la empresa perjudicada aquella información.

2.4. LA PROTECCION LEGAL DEL SECRETO INDUSTRIAL EN CUBA.

Teniendo en cuenta la gran importancia que tienen los secretos industriales para las empresas, y dada la fragilidad de su sistema de protección, que descansa fundamentalmente en las medidas que sea capaz de adoptar su poseedor, así como, en la seriedad con que las cumplan los terceros que por una razón u otra, necesariamente tienen que conocerlo, cobra entonces especial importancia, en este contexto, el papel que puede jugar el estado a partir de la aprobación de leyes que apoyen todas las acciones que con el fin de conservarlo en régimen de confidencialidad tomen las empresas o personas naturales que lo tengan bajo su dominio.

En este sentido hay que apuntar, de manera negativa, que en Cuba se adolece de un cuerpo legal unitario que establezca el reconocimiento de los secretos industriales y su regulación, incluido, el establecimiento de sanciones para quienes de mala fe revelen esta información a terceros. No obstante, se hará alusión en este epígrafe a varias legislaciones que de una forma u otra hacen referencia en su articulado, de manera directa o indirecta, a esta figura, supliendo de cierta manera el vacío legislativo existente con relación a la misma.

A) *Ley No. 59. Código Civil.*

El código civil por su parte al establecer en su artículo 81: *“Los actos ilícitos son hechos que causan daño o perjuicio a otro”*, permite que sea tipificada como tal la violación de un secreto industrial por un tercero dado los daños y perjuicios que en el orden económico esto puede ocasionar al poseedor de la información no divulgada.

Más adelante el propio cuerpo legal establece en su artículo 83 literal c): *“la indemnización del perjuicio;(...)”* lo cual favorece a quien haya conservado en régimen de confidencial la información secreta que fuera hecha pública de mala fe por un tercero que deberá pagar los ingresos u otros beneficios dejados de percibir teniendo en cuenta lo estipulado por el artículo 86 literal d): *“otros ingresos o beneficios dejados de percibir;”*.

Si bien es cierto que de alguna forma el código civil suple la carencia de norma que con relación al secreto industrial existe en Cuba, su carácter general no le permite alcanzar los elementos específicos que bien pudiera tener en cuenta la legislación especial al respecto. No obstante, al menos, favorece al poseedor del secreto industrial al sancionar el acto ilícito en cuestión.

B) *Ley No. 62 Código Penal.*

Por su parte el código penal cubano el Título V “Delitos contra la economía nacional”, Capítulo VII “Difusión ilegal y uso no autorizado de invento” establece:

Artículo 226. *Incorre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas:*

a) El inventor que, sin la autorización del órgano o funcionario competente (...), facilite la divulgación (...) en el extranjero un invento realizado por él en Cuba;

b) Cualquier otra persona que (...), divulgue (...) en el extranjero, sin la debida autorización, un invento realizado en Cuba, independientemente de la razón por la que tenga conocimiento del mismo.

Con relación a este articulado se debe decir que si bien es cierto que el legislador no hace referencia al secreto industrial expresamente y además utiliza un término poco técnico y ambiguo como el de, *invento*, para referirse a soluciones técnicas, sin precisar, que estas sean invenciones o no, si se puede afirmar que de la interpretación de este, se deduce que está comprendido en su alcance, la figura del secreto industrial, quedando tipificado el actuar que con relación a la información no divulgada (invento) pudieran tener tanto el creador (inventor) como cualquier otra persona que divulgue la misma sin autorización expresa. Válido es recordar que sobre lo que se haga en el marco del empleo siempre tendrá derecho la administración y no el trabajador que está siendo remunerado a través del salario que devenga.

Se puede concluir entonces que el código penal, aunque no de la mejor manera, sí puede de cierto modo proteger los intereses de los poseedores de un secreto industrial, al imponer sanciones a quienes divulguen el mismo. No obstante, las mismas son irrisorias, para lo que puede representar en el orden económico la pérdida de un secreto industrial para un empresario. Cabría sólo alegar que tocará a las partes probar si conocían o no el carácter de secreto de este “invento” y si se habían tomado las medidas necesarias para mantenerlo en secreto.

El código penal, por su parte, al igual que el código civil, no regula la figura del secreto industrial, sino que va contra quien lo revela, dejando a la vista la necesidad de una norma especial al respecto.

C) Decreto No. 281. Reglamento para la Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal.

Si se aspira a una empresa estatal socialista fuerte, no se puede obviar en su desarrollo a aquellos activos intangibles, ligados a la propiedad industrial, que son vitales para su avance tecnológico y posicionamiento en el mercado. Es por ello que la legislación que rige el proceso de perfeccionamiento empresarial en Cuba no obvió, aunque con ciertas imprecisiones también, el tratamiento que debían recibir estos. Al respecto se establece en el *artículo 508: Las empresas, que se encuentren en el Perfeccionamiento Empresarial, deberán ejercer las funciones, en lo que a materia de propiedad industrial se refiere de acuerdo con la legislación vigente con el fin de proteger legalmente sus innovaciones.*

Por otro lado el Decreto 281, Reglamento para la Implantación y Consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal *regula en su artículo 509: Las empresas deberán garantizar las medidas necesarias y oportunas que preserven la información tecnológica, de productos, tecnologías, programas informáticos, mercados, financiera, y todas las que por su carácter deben ser secretas, a fin de impedir que pierdan su valor como activo de la empresa.*

Más adelante el propio cuerpo legal estipula: *artículo 510: La empresa, deberá establecer acuerdos de confidencialidad o no divulgación, con el personal que tenga acceso o posea conocimientos e informaciones secretas.*

Como se puede apreciar se está ante una legislación de gran importancia por contener las bases del proceso de perfeccionamiento empresarial, contribuyendo de esta forma a que el empresario nacional adquiriera una mayor cultura con relación a este tema. No obstante, sin restarle mérito a este cuerpo legal, hay que apuntar que el mismo no ofrece tutela alguna al poseedor de la información no

divulgada, al limitarse, dado su naturaleza y alcance, a explicar aquellas cuestiones que al respecto debe tener en cuenta la empresa que tenga dentro de sus activos intangibles un secreto industrial.

D) Decreto Ley No.176 “Sistema de Justicia Laboral”, 1997

Por su parte la legislación laboral dado el nivel de implicación que en la preservación de un secreto industrial pueden tener los trabajadores, de manera, muy revolucionaria incorporó en su articulado aspectos que coadyuvan a reprimir el actuar de quienes revelan esta información que conocen no debe ser divulgada.

Al respecto en el artículo 11 se establece: *Se consideran violaciones de la disciplina laboral, las siguientes:*

g) las violaciones de las disposiciones vigentes en la entidad laboral sobre el secreto estatal, técnico o comercial y para la seguridad y protección física;

En este caso de igual forma hay que realizar una interpretación a este cuerpo legal pues de manera expresa no se habla de secreto industrial, pero se asume que aunque erróneamente, al utilizar los términos “*técnicos o comercial*” se está aludiendo al secreto empresarial en sus dos variantes: la industrial (técnico) y la comercial.

Cabe resaltar que si bien se puede considerar esta legislación como un avance a pesar de lo señalado, es válido aclarar que su alcance no llega a los funcionarios, por lo que esta categoría escapa de su regulación. El reglamento disciplinario interno de cada entidad, en tanto se haga necesario, debe complementar estas disposiciones.

Por otro lado cabe apuntar que para poder sancionar a un trabajador por violar un secreto industrial es preciso que con anterioridad se haya pactado en el contrato de trabajo una cláusula que obligue a los trabajadores a guardar secreto sobre esa información. Usualmente, los contratos de trabajo tienen cláusulas predeterminadas pero también existe la posibilidad de que la administración

agregue otras y en esos casos se aprovecha para insertar la de confidencialidad, como ya se ha explicado en epígrafes anteriores.

De manera parcial se puede concluir que en Cuba, aunque no existe una legislación unitaria que regule la figura del secreto industrial, si existen otras legislaciones que de una forma u otra ofrecen respaldo jurídico al poseedor de una información que se encuentra bajo régimen de confidencialidad. No obstante, el hecho de no contar con una legislación sobre esta materia hace que no se brinde una protección completa desde el punto de vista técnico a esta modalidad de la propiedad industrial, al tiempo que haya que recurrir muchas veces a interpretaciones, que en el mejor de los casos, estarán sujetas a la subjetividad de la instancia que las realiza.

CONCLUSIONES

Con el desarrollo de la investigación y expuestas las consideraciones pertinentes al respecto, se formulan las siguientes conclusiones:

-Los términos secreto empresarial e información no divulgada son considerados los más adecuado para denominar a la modalidad de la propiedad industrial que protege tanto a la información secreta ligada al ámbito técnico (secreto industrial) como al comercial (secreto comercial).

-Para que una información sea considerada secreto empresarial o información no divulgada debe de estar codificada, ser secreta, tener un valor comercial por ser secreta y haberse tomado todas las medidas necesarias para mantenerla en secreto.

-Existen acentuadas diferencias, desde el punto de vista técnico, entre el secreto industrial y las invenciones, no obstante, ambas modalidades se complementan para fortalecer la protección a las soluciones técnicas.

-El contrato de licencia de know how es el instrumento jurídico por excelencia para la trasmisión a un tercero del secreto industrial, cobrando vital importancia para mantener la información sin divulgar el empleo de las cláusulas de confidencialidad: anexas al contrato de trabajo de los obrero, anterior a un proceso de negociación y como parte del contrato de licencia de know how propiamente dicho.

-El secreto industrial cobra cada vez mayor importancia en el contexto actual dada su versatilidad, pues este puede resguardar desde aquellas soluciones técnicas que no son patentables, por no cumplir los requisitos establecidos en ley o por disposición expresa de esta, hasta aquellas que por cuestiones estratégicas desde el punto de vista económico o comercial, no son factible proteger por la vía de las patentes.

-En Cuba no existe una legislación que regule la figura del secreto industrial, no obstante, de manera supletoria existen un grupo de normas que de una forma u otra, aunque de manera insuficiente, recogen en su articulado, más que aspectos técnicos relacionados con esta figura, cuestiones vinculadas a la protección del poseedor del mismo.

RECOMENDACIONES

Tras la culminación de la labor investigativa serían oportunas las siguientes recomendaciones:

En el orden académico:

-Proponer la utilización de la tesis como material bibliográfico de apoyo en la asignatura de Propiedad Industrial.

En el orden práctico:

-Que el CITMA a través de los especialistas que trabajan el tema de la Propiedad Industrial en la provincia extiendan los resultados de esta investigación al sector empresarial.

En el orden legislativo:

-Que se valore por el órgano legislativo procedente la necesidad de implementar una ley específica para la protección del secreto industrial.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Villan, Andryth, Liudmila Morán Martínez y otros: Los derechos de Propiedad Industrial como aporte al capital social en las sociedades anónimas en Cuba, Trabajo de investigación, OCPI, 2005.
- Aguilar Villan, Andryth y Bárbara Relova Machín: El contrato de licencia de know how: una alternativa para los países en vías de desarrollo, Trabajo de Diploma, Universidad de la Habana, 2003.
- Angulo, José F.: “El contrato de transferencia de tecnología: asistencia técnica extranjera”, en Revista Jurídica Española *La Ley*, Madrid, España, Tomo 2, Págs. 1035-1052.
- Aracama Zorraquín, Ernesto: “secretos Empresariales”, Ponencia presentada en el simposio sobre Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina, Universidad de Costa Rica, 17-21 de septiembre de 1990.
- Ascarelli, Tullio: Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Editorial Bosch, Barcelona, 1970.
- Baylos Corroza, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas SA., España, 1993, Segunda Edición.
- Bercovitz, Alberto: “Razones para proteger jurídicamente las innovaciones generadas en la Universidad y medios para obtener dichas protecciones”, en OMPI: Simposio sobre Propiedad Intelectual Universidad e Industria en América Latina, San José, Costa Rica, 1992, Págs. 75-85.
- Bergallo, Beatriz: “Estudio particular de los contratos modernos. Transferencia e tecnología: El contrato de know how”, en XXXVI Jornada Notarial Uruguaya, Rivera, 1995.

- Colectivo de autores: “Cambios en Ordenamiento Jurídico Cubano a la luz del Acuerdo sobre los ADPIC, incluido el comercio de mercancías falsificadas de la OMC y su influencia en la estrategia de protección y comercialización de los resultados de los Centros del Polo Científico”, en: en Moreno Cruz, Marta y Emilia Horta Herrera: Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Págs. 85-220.

- Comisión Europea de Naciones Unidas: Guía para la redacción de contratos que implican transferencia internacional de know how en la industria mecánica, 1979.

- Conotantín de Nichollis, Talia y Jaime Trujillo García: El know how, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 1986.

- Campusano, Raul F. Reforma a la legislación sobre propiedad industrial: el caso de la información no divulgada. En Actualidad Jurídica. Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo, Chile. Año IV, volumen 7, Enero 2003.

- _____ . : Aspectos Internacionales sobre la Confidencialidad de la Información en el Contexto de los Derechos de Propiedad Intelectual y Biotecnología. En Revista de Derecho. Universidad de Concepción, Concepción. XXXIII Jornadas Chilenas de Derecho Público. N° 212, Volumen II, Año LXX, Noviembre 2002.

- Castro, A. (2006) La patente y el secreto empresarial como alternativas en la protección de los resultados científicos en el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. Tesis en opción del grado científico de master. Universidad de La Habana.

- Dessemontet, Francois: “Los contratos de investigación celebradas entre la Universidad y las Empresas”, en Simposio sobre Propiedad Intelectual, San José, Costa Rica, 1992, Págs.37-47.

- _____ : The legal protection of know how in the United States of America, Nueva York, Segunda Edición, 1976.
- Diccionario de la Lengua Española y de Nombres Propios. Océano Práctico, pp. 690.
- Documento PJ / 92 sobre Transferencia de Tecnología a los Países en Desarrollo, de 1 de junio de 1975, firmado en Ginebra.
- Fernández, Adriana y Gonzalo Acosta: “Estudio particular de los contratos modernos. Transferencia de tecnología: El contrato de licencia de know how”, en XXXVI Jornada Notarial Uruguaya, Rivera, 1995.
- Gómez Segade, José A.: “Algunos aspectos de la licencia de know how”, en Actas de Derecho Industrial, Editorial Montecorvo S. A. España, 1983, Tomo 7, Págs. 201-225.
- _____ : El secreto industrial. Concepto y protección, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1974.
- Llobergat, Hurtado: “Aproximación al concepto de secreto empresarial”, en Estudios en Homenaje al profesor Justino Duque Domínguez, Universidad de Valladolid, México, 1998, Págs. 1039-1062.
- Massaguer Fuentes, José: El contrato de licencia de know how, Editorial Bosch, Barcelona, 1989.
- _____ : “Los secretos industriales y su transmisión: régimen jurídico”, en Estudios sobre marcas, Editorial Comares, España, 1995.
- OMPI: “Formas de protección legal de las innovaciones biotecnológicas”, en: Moreno Cruz, Marta y Emilia Horta: Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2003, Tomo 1.

- _____. : “Los secretos comerciales vale más que el oro: protejámoslos”, en: Revista de la OMPI, abril, 2002, Págs. 12-14.
- ONU: “Guía para usos en los diseños de contratos de transferencia internacional de know how en la ingeniería industrial”, en Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Nueva York, 1970.
- Pérez Veloz, Dalia María: Manual jurídico para empresarios cubanos, Editorial Academia, La Habana, 2001.
- Rangel Ortiz, Horacio: “Derechos concedidos por la patente. Agotamiento del Derecho de Patente”, ponencia presentada en el Seminario Columbus sobre Propiedad Industrial, Universidad de Salamanca, España, 1999.
- Villalba, Carlos Alberto: “Hacia un concepto de Propiedad Intelectual. Sus relaciones internas”, en Moreno Cruz, Marta y Emilia Horta Herrera: Selección de lecturas de Propiedad Industrial, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba, 2003, Tomo 1.
- Villan, A. (2006) “Los Secretos Empresariales y sus protección. Claros-Obscuros en la realidad cubana”. Tesis en opción al grado científico de master. Universidad de La Habana.
- Woodler, John y Sin McBurney: “Protección del secreto comercial como la forma más amplia de protección de las innovaciones tecnológicas”, en Seminario Regional sobre Protección de la Propiedad Industrial de la Biotecnología en América Latina y el Caribe, Caracas, 1-7 de diciembre de 1994.
- Sherwood, Robert M.: Propiedad Intelectual y Derecho Económico, pp. 31-32.
- R. V. Stewart, decisión de la Corte Suprema de Canadá: (1998) 85 N. R., pp. 171 y 183.

LEGISLACIONES CONSULTADAS.

Acuerdos Internacionales

-Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdos sobre los ADPIC) de 1995, Publicaciones OMPI, Ginebra, 1996.

Legislación cubana consultada

-Ley No. 59/87 “Código Civil”, Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No.9 de 15 de octubre de 1987.

-Ley No. 62/87 “Código Penal”, Publicado en Gaceta Oficial Especial No.3 del 30 de diciembre de 1987.

-Decreto-Ley 176 “Sistema de Justicia Laboral” de 15 de agosto de 1997. D/L 176/97”Sistema de Justicia Laboral”, Publicado en Gaceta Oficial Ordinaria No.28 del 15 de agosto de 1997.

-Decreto-Ley 187 de 1998 “Normas Generales del Perfeccionamiento Empresarial”, Publicado en Gaceta Oficial Ordinaria No. 45 del 25 de agosto del 1998 y anexo, Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria del 14 de septiembre de 1998.

-Decreto-Ley 199/99 “Sobre la Seguridad y Protección de la Información Oficial”, Publicado en Gaceta Oficial Ordinaria No. 78 del 2 de diciembre de 1999.

-Decreto-Ley 190/2012, de las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales.

Otras legislaciones consultadas (Derecho Comparado)

-Decisión 486 “Régimen Común de Propiedad Industrial” de 14 de septiembre de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones.

- Ley de Propiedad Industrial de México de 2 de octubre de 1994.
- Ley de Propiedad Industrial de Panamá, Ley No.35 de 10 de mayo de 1996.
- Ley No. 24766 de 1996 “Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo el control de una persona y se divulguen indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos” de Argentina.
- Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, del 8 de mayo de 1998 de Registro Oficial No. 320 del 19 de mayo de 1998.
- El Decreto No. 12-99-E “Ley de Propiedad Industrial” de 19 de diciembre de 1999, de Honduras.
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, Decreto No. 604 de 15 de julio de 1993, del Salvador.

Sitios web (Consultados)

<http://htm.rincodelvago.com/secreto-industrial.html>

[http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-autor-venezuela/derecho/derecho-autor-venezuela.shtml.](http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-autor-venezuela/derecho/derecho-autor-venezuela.shtml)

<http://www.comunidadandina.org/propiedad.htm>

<http://www.buenastareas.com/ensayos/contrato-de-know-how/1315168.html>

[http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/el-concepto-del-know-how.htm.](http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/el-concepto-del-know-how.htm)

[http://colegioprofesionalesderecho.blogspot.com/2011/05/secreto-industrial-y-convenios-de-no.html.](http://colegioprofesionalesderecho.blogspot.com/2011/05/secreto-industrial-y-convenios-de-no.html)

<http://www.Bibliodgsca.unam.Mx/tesis/tes2testp/glosary.htm#1>”Violación de los secretos técnicos y comerciales” (confidencialidad).

ANEXO 1

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD

DE UNA PARTE: La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, subordinada al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), con domicilio legal en la calle Picota No. 15, entre Luz y Acosta, en el municipio Habana Vieja de la Ciudad de la Habana, representada en este acto por _____, quien ocupa el cargo de _____.

DE OTRA PARTE: _____, subordinada a _____, con domicilio legal en _____, representada en este acto por _____, que ocupa el cargo de _____ según lo acredita mediante Resolución No. _____ de fecha _____, dictada por _____, identificada a los efectos del presente Convenio como el CLIENTE.

AMBAS PARTES: reconociéndose el carácter y representación con que comparecen acuerdan suscribir el presente Convenio en los términos y condiciones siguientes:

1. OBJETO DEL CONVENIO

En virtud de este Convenio la OCPI se obliga a guardar, en régimen de confidencialidad, la Información Oficial Limitada, así como cualquier otra información que el CLIENTE mantenga en régimen de Información Oficial Limitada, que a los efectos de acceder a la cartera de servicios de la misma, deba suministrar y de hecho suministre el CLIENTE.

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

La OCPI se obliga a tomar las medidas necesarias para garantizar que la información aportada por el CLIENTE se mantenga en régimen de Información Oficial Limitada, estas medidas recaerán tanto en el almacenamiento y uso de la información como en la acción de obligar a los especialistas que deban trabajar con ella mediante los correspondientes Convenios de Confidencialidad anexos a los respectivos contratos de trabajo.

La OCPI está obligada a devolver la información suministrada por el CLIENTE o a destruir sus copias si este así lo solicitara, sin perjuicio de la que deba constar en los expedientes oficiales de la Oficina y que sea parte de los procedimientos

estatales establecidos, en cuyo caso la Oficina la conservará bajo régimen de confidencialidad en los mismos términos del presente Convenio.

Las partes convienen que la información entregada a la Oficina a los fines de aplicar los términos del siguiente acuerdo es la siguiente:

_____, la cual será entregada en formato _____ a través de la siguiente documentación:

Dicha información deberá formar parte de:

_____ de fecha _____ que se archivará en _____ en el Departamento _____.

La información que no conste en la anterior descripción, no forma parte de lo que en virtud del presente contrato se entiende como Información Oficial Limitada.

3. EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

La OCPI no será responsable de aplicar la confidencialidad que exige este contrato cuando:

- La información o cualquier parte de la misma se haga pública por causas ajenas a su actuar.
- Sea de dominio público o evidente para un técnico en la materia, lo que puede demostrarse mediante documentación legítima y suficiente.
- El CLIENTE no haya tomado las medidas razonablemente necesarias para restringir y compartimentar el acceso a la Información Oficial Limitada.
- El CLIENTE no haya clasificado previamente determinadas informaciones como "Información Oficial Limitada".
- La Información Oficial Limitada haya sido revelada o divulgada por el CLIENTE por falta de previsión.
- En parte o en su totalidad, posteriormente esta información es obtenida legalmente de un tercero por la OCPI sin que medie incumplimiento del presente Contrato por esta parte, lo que se demuestra con documentación suficiente y legítima que establezca que el tercero fue la fuente legal de la información.
- En parte o en su totalidad, era conocida por la OCPI antes de la divulgación por el CLIENTE, lo que se demuestra mediante documentación suficiente para establecer dicho conocimiento.
- Haya sido autorizada a divulgarse por el CLIENTE mediante su consentimiento previo y por escrito.

4. MODIFICACIONES

Este Contrato sólo podrá ser modificado por acuerdo expreso entre ambas partes en documento escrito.

5. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes se comprometen a cumplir con las estipulaciones del presente contrato de buena fe. En caso de discrepancias que puedan surgir con motivo de la ejecución o interpretación del presente contrato se resolverán mediante negociaciones amigables.

El presente Contrato de Confidencialidad se rige por la legislación de la República de Cuba, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Populares competentes.

Y en prueba de su conformidad las partes firman el presente Contrato, en original y copia a un solo tenor y un mismo efecto.

En la Ciudad de La Habana, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Por el CLIENTE

Por la OCPI

ANEXO 2. Guía de Entrevista

Como parte del grupo de entrevistas realizadas a funcionarios de la OCPI, en fecha 14 de diciembre de 2011 se tuvo un contacto mediante el correo electrónico con la M.Sc. Gissell Fleites Mondejar, Directora Jurídica de la Oficina, con el fin de conocer cómo se comporta lo referente a la utilización del secreto industrial en la provincia, así como, las ventajas y desventajas que a su juicio pudiera traer su empleo a la hora de proteger determinadas soluciones técnicas, para ello las preguntas realizadas fueron las siguientes.

1. ¿Cómo valora la utilización del secreto industrial por parte de del sector empresarial?
2. ¿Qué ventajas y desventajas a su juicio pudiera traer el empleo del secreto industrial para proteger las soluciones técnicas?

Gracias por su tiempo, su ayuda ha sido muy valiosa.

ANEXO 3. Guía de Entrevista

La siguiente entrevista fue realizada a la Licenciada Nerbys Hernández Dorta especialista de la Sección Provincial de la OCPI en Sancti Spíritus, con el objetivo de contar con un criterio que enriquezca la investigación, dado su amplio conocimiento a partir de estudios realizados sobre el tema en cuestión, para lo que se realizaron las siguientes Interrogantes:

1. ¿Considera que los empresarios en el país emplean el secreto industrial para la protección de las soluciones técnicas?
2. ¿Cuáles son a su consideración las ventajas y desventajas que traería la utilización del secreto industrial?

Gracias por su tiempo, su ayuda ha sido muy valiosa.