

**Universidad de Valparaíso
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Escuela de Derecho**

EL SECRETO EMPRESARIAL EN EL DERECHO CHILENO.

**Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencia Jurídicas y
Sociales.**

Memoristas: María José Molina Godoy.
Andrés Vega Alvarado.

Profesor Guía: Marisol Ortiz Padilla.
Valparaíso, Enero de 2008.

Índice

Introducción	4
Capítulo I Aspectos Generales en Materia de Propiedad Industrial.	7
1. Delimitación Conceptual de la Propiedad Industrial.	8
2. Sentido de la expresión “Propiedad Industrial”.	10
3. Naturaleza Jurídica	11
4. Tratamiento Constitucional de la Propiedad Industrial	14
5. Patentes de Invención	17
5.1. Primeras Manifestaciones en la Legislación Chilena	17
5.2. Concepto de Patente de Invención	19
Capítulo II Secreto Empresarial, Análisis Doctrinario	24
1. Derecho de la Competencia. Competencia Desleal	25
2. Secreto Empresarial	29
3. Concepto	32
4. Naturaleza Jurídica del Secreto Empresarial	33
5. Objeto del Secreto Empresarial	35
6. Know-How y su vinculación con el Secreto Empresarial	38
6.1. Concepto de Know-How	38
6.2. Identidad entre Secreto Empresarial y Know-How	40
7. De la Protección de los Secretos Empresariales	43
Capítulo III Organizaciones Internacionales, vinculadas a la Propiedad Industrial	47
1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	48
2. Convenio de París	55
3. ADPIC: Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIP’ S)	62
4. Organización Mundial del Comercio	66
4.1. Antecedentes Generales	66
4.2. Las Controversias en la OMC	71
4.3. Información No Divulgada.	72

5. Tratado de Cooperación de Patentes. Artículo 30.	75
Capítulo IV Derecho Comparado.	77
1. Situación en el Derecho Español	78
2. Situación Norteamericana	85
3. Situación en el Derecho Argentino	90
4. Situación en Colombia	94
5. Situación en México	100
Capítulo V Secreto Empresarial en la Legislación Chilena	105
1. Situación de la Propiedad Industrial en la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial del año 1991.	106
2. Modificaciones que introduce la Ley 19.996 del año 2005 a la Ley de Propiedad Industrial. Incorporación del Título VIII.	112
3. La Nueva Ley de Competencia Desleal	125
3.1. Proyecto de Ley	125
3.2. Secreto Empresarial en la Ley de Competencia Desleal, y Conflicto de normas sobre Competencia Desleal.	129
3.3. Prescripción de Acciones	135
Conclusiones	136
Bibliografía	138

Introducción.

La propiedad intelectual, y en particular la propiedad industrial, constituye una materia, de suma importancia, para las relaciones comerciales, y por consiguiente económicas de un país. Éstas se desarrollan tanto a nivel interno como externo, y en este sentido una legislación adecuada al respecto permitirá fomentar la inversión y el empleo, generando como consecuencia un sostenido crecimiento económico.

Nuestro país, ha dado en los últimos años, importantes pasos en pro de mejorar su legislación, y ésta debe estar desarrollada en perspectiva, para que se pueda aplicar a las nuevas realidades, realidades dinámicas tanto comerciales como económicas. Es así, como es posible observar en el concierto internacional, y sobre todo en el contexto latinoamericano, los progresos que nuestro país ha obtenido. Ejemplo de lo anterior, son los múltiples tratados que ha celebrado con América del Norte, Europa y Asia.

A nivel internacional a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se amplía de manera considerable el ámbito de protección de la propiedad industrial, y esto es consecuencia del desarrollo de la ciencia y de las nuevas tecnologías, que se han aplicado a la industria, a la informática y al comercio. Dentro de esta protección se ha comenzado incorporar el Secreto Empresarial.

Antes de aproximarnos al Secreto Empresarial, en el primer capítulo de este trabajo hemos considerado pertinente, referirnos a la propiedad industrial, que se inserta según los autores en un concepto más amplio que es el de propiedad intelectual. En ese capítulo intentamos definirle, determinar su naturaleza jurídica, y también hacemos referencia a su tratamiento constitucional, además se hace alusión a las patentes de invención, y a las nuevas categorías que la legislación recientemente ha incorporado.

Luego, en el segundo capítulo, se expone el Secreto Empresarial y su análisis doctrinario, donde destaca la moralidad de las relaciones empresariales, elemento práctico desde el que vislumbramos el origen por la preocupación del Secreto Empresarial. Debido a que en la legislación este es un tema reciente, es trascendental determinar su contenido desde el punto de vista doctrinario.

Dado que en nuestro país este tema no se encuentra desarrollado suficientemente ni a nivel doctrinario ni legislativo, consideramos necesario recurrir a la doctrina extranjera y que ha servido de modelo para nuestra actual legislación.

En el tercer capítulo nos hemos referido a las organizaciones internacionales sobre propiedad industrial, que han ido delineando la regulación del Secreto Empresarial, en el sentido de establecer cuando se protege la información no divulgada; allí desarrollamos la estructura y funciones de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, además el capítulo incluye el Convenio de Paris por el que se pretende uniformar la situación internacional de la propiedad industrial y que Chile suscribe en 1991, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que tiene por objetivo reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo y fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y finalmente contemplamos la Organización Mundial de Comercio.

Creemos que sería importante que en el desarrollo futuro de leyes, normas o reglamentos que regulen el secreto empresarial, se considere la experiencia que han vivido otros países, con el fin de disminuir la posibilidad de errores, es por ello que en el capítulo cuarto, destacamos lo que ha ocurrido en el derecho español, norteamericano, argentino, colombiano y mexicano.

Y finalmente, en el capítulo quinto, tratamos lo que ha ocurrido con la legislación chilena y la propiedad industrial, fundamentalmente la publicación de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, que es la primera ley que regula de manera mucho más orgánica y completa esta materia, y que recientemente ha sido modificada por la Ley N° 19.996 que busca adecuar el sistema de propiedad industrial a la realidad nacional e internacional vigente. Además, en el último punto se expone la Ley N° 20.169 sobre Competencia Desleal, puesto que la infracción del Secreto Empresarial, puede calificarse de un acto de competencia desleal.

Con este trabajo pretendemos plantear la inquietud en torno a la protección del Secreto Empresarial. Si bien el legislador ya ha dado un primer paso al incorporar un capítulo sobre la materia y ha entregado un concepto, creemos necesario desarrollar doctrinariamente el Secreto Empresarial, para

conocer su objeto y naturaleza, con el objetivo de comparar el estudio de los autores, con lo que ha realizado el legislador chileno, y finalmente concluir si el sistema de propiedad industrial que hoy nos rige es suficiente o no, para evitar y reparar los daños generados por la violación del Secreto Empresarial.

**CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES EN MATERIA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

1. Delimitación Conceptual de Propiedad Industrial.

Las razones por las cuales el derecho protege la actividad intelectual que se plasma en el ámbito científico y tecnológico son variadas.

La ciencia es un conocimiento con características especiales, que permite mejorar las condiciones de vida de los pueblos, es por esta razón que el derecho debe regular las obras humanas aplicables al ámbito científico y tecnológico.

Precisamente es la idea de protección la que se encuentra incorporada en el concepto de propiedad industrial; sin embargo, antes de intentar definirle es necesario precisar que, según la doctrina, la noción de propiedad industrial se encuentra relacionada con un concepto más global que es el de propiedad intelectual.

De esta manera, propiedad intelectual y propiedad industrial se encuentran en una relación de género a especie.

Propiedad intelectual comprende propiedad industrial y derecho de autor. El derecho de autor comprende obras culturales en general.

El concepto de propiedad industrial es complejo, por su propia naturaleza, debido a que entrega protección a instituciones diversas.

De acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley N° 3, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.039, la propiedad industrial protege las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer, asimismo la ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada.

Las patentes de invención, marcas, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen tienen un carácter común: se protegen mediante derechos exclusivos de explotación; en el ámbito de la información no divulgada no se trata de derechos exclusivos, sino que se atacan los actos de competencia contrarios a los usos honrados en materia industrial y comercial.

Se puede entender propiedad industrial como el “Conjunto de instituciones jurídicas a través de las cuales se reconoce a los particulares el uso exclusivo de conocimientos, formas o signos que, originadas en el intelecto humano y revistiendo un carácter científico o tecnológico, son susceptibles de ser aplicadas al ámbito industrial”¹

Por su parte, Clara de Jaimes² señala que el contenido de la propiedad industrial comprendería dos aspectos: las nuevas creaciones y los signos distintivos. Las nuevas creaciones incluyen las patentes de invención, dibujos y modelos industriales. Los signos distintivos comprenden los nombres comerciales, enseñas y marcas”

¹ Iván Lavados Montes y Patricia Núñez Figueroa: “Manual de regulación Jurídica de la actividad científica y tecnológica”. Editado por Cinda, Santiago 1993, página 25.

² Citado por Lavados Montes, Iván y Núñez Figueroa. Ob. Cit.

2. Sentido de la expresión “propiedad industrial”

Se ha cuestionado la noción de propiedad industrial, ya que no resulta exacta:

En el Convenio de París se señala que la propiedad industrial comprende patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

El profesor español Alberto Bercovitz³ señala que “... delimitada así la propiedad industrial, aparece en ella el carácter extraordinariamente equívoco de esta expresión, ya que no puede decirse en sentido estricto que las diversas instituciones incluidas en ellas sean supuestos de propiedad ni se refieran exclusivamente a la industria.”

En el derecho es posible distinguir bienes materiales y bienes inmateriales. La institución de la propiedad industrial nació y se reguló con referencia a los bienes materiales, sin embargo en propiedad industrial, el objeto sobre el que recae el derecho es un bien inmaterial, que no es susceptible de apropiación de la misma manera que el bien material.

Al examinar el sentido de la expresión propiedad industrial, no sólo se descubre la idea de protección, sino que también la idea de exclusividad, puesto que surge una obligación pasiva general, es decir, un no hacer respecto de terceros. En consecuencia, con la exclusividad se permite al titular del derecho la facultad de excluir a otros.

Entre las herramientas que tiene el titular para utilizar esa facultad de exclusión, se distingue la acción de cesación, que busca impedir la explotación del derecho. Al titular no le basta la acción reivindicatoria; ella no es suficiente para proteger un bien inmaterial, porque esta acción en si misma no impide la explotación de “esa idea”, en cambio, la acción de cesación suple ese vacío prohibiendo la actuación de terceros, logrando resguardar la exclusividad.

³ Citado por Larraguibel Zavala, Santiago en “Tratado sobre Propiedad Industrial”, Editorial Jurídica Conosur, año 1995, páginas 22 y 23.

3. Naturaleza Jurídica.

Tratar de determinar la naturaleza jurídica de la propiedad industrial, es una labor compleja, por cuanto existen diversas posiciones doctrinarias al respecto.

Parte de la doctrina considera que los derechos intelectuales, pueden ser comprendidos en la categoría de derechos reales y constituyen un derecho de propiedad que si bien tiene características específicas no deja de perder ese carácter de derecho real. Esto porque el derecho intelectual tiene todos los atributos del derecho de propiedad, por las siguientes razones: existe amplitud de señorío, o del poder que otorga, constituye una entidad autónoma, tiene valor económico, además porque es concebible la reivindicación y esto último es una acción característica del dominio.

Si bien los derechos intelectuales tienen carácter temporal, esto no constituye un obstáculo para quienes adhieren a esta teoría, ya que es perfectamente concebible una propiedad temporal, debido a que la perpetuidad, según estos autores, no es un atributo de la esencia del dominio, sino que sólo de su naturaleza.

Una opinión contraria señala que no es posible catalogar a la propiedad intelectual como un derecho de dominio sobre cosas incorpóreas muebles, puesto que el Artículo 565 del Código Civil señala que las cosas incorpóreas consisten en meros derechos, y luego el Artículo 576 del mismo Código señala que “las cosas incorpóreas son derechos reales o personales”; y es posible apreciar que un invento, una marca comercial o un signo distintivo no son en sí mismos “derechos.”

No obstante lo anterior, existe una doctrina que con mayor fuerza se ha generalizado y que se ha incorporado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, y que señala que el autor, inventor, y el titular de signos distintivos de carácter mercantil, poseen sobre estos objetos, un derecho que debe ser conceptualizado, como una verdadera propiedad.

Por lo tanto, la propiedad industrial, no recae sobre cosas corporales ni incorpóreas, como aparece de la clásica definición de las cosas contenidas en el Artículo 565 del Código Civil. Sin embargo, se puede apreciar que no es posible aplicar la noción de dominio sin introducir en ella matices o

particularidades, todo lo que lleva a concluir que estos derechos son una propiedad *sui generis* o especial.

Ante esto surge la interrogante: **¿sobre qué recae la propiedad industrial?**

La propiedad industrial recae sobre los llamados “bienes intangibles”, bienes que se caracterizan por ser creación del intelecto humano, que el legislador se ha preocupado particularmente de regular y que tienen una naturaleza jurídica distinta a la propiedad que recae sobre las cosas corporales e incorpóreas.

Rafael Fernández Concha⁴ señala que la razón para la necesidad de atribuir el dominio de tales bienes a su autor intelectual estaría en la idea que “si las cosas fructifican para el dueño, con mayor razón las facultades internas ya que éstas son más inherentes y propias al hombre que los bienes corporales”.

Uno de los primeros en plantear la teoría de los derechos intelectuales fue el autor belga Edmond Picard, en 1877, sosteniendo que esta teoría es una reacción frente a la insuficiencia de la clasificación romanista tripartita de los derechos (derechos reales, derechos personales y derechos de familia) y la necesidad de ampliar criterios clasificadores.

Según Picard los derechos pueden ser clasificados tomando como base su objeto. El objeto puede ser: a) las cosas del mundo material, y cuando esto ocurre se está en presencia de los derechos reales; b) las acciones positivas o negativas de otras personas que caracterizan los derechos personales u obligaciones; y c) las manifestaciones de la inteligencia del hombre o los valores emergentes de signos distintivos que no son cosas corpóreas ni prestaciones de otras personas, pero cuya utilidad representa un valor patrimonial. Estos derechos, para Picard constituían una nueva categoría, a la que dio el nombre “derechos intelectuales”⁵

Köhler explica el fundamento del derecho de autor e inventor, mediante la teoría de los bienes inmateriales: “el hombre no sólo se apropia de cosas

⁴Lavados Montes, Iván y Figueroa Nuñez, Patricia “Regulación de la actividad científica y tecnológica.” Editado por Cinda, Santiago 1993, Página 24. quienes citan a José Luis Cea E “Tratado de la Constitución de 1980”. Año 1988.

⁵Larraguibel Zavala, Santiago. “Tratado sobre Propiedad Industrial”. Editorial Jurídica Conosur. Santiago de Chile 1995. Página 16.

materiales o contrata con sus semejantes, sino que crea bienes que sólo son obra del espíritu. A estos llama “bienes inmateriales”, y estos bienes son el objeto de los derechos inmateriales”⁶

Existe una doctrina que pretende encuadrar la naturaleza jurídica de la propiedad industrial en la figura económica del monopolio entendiéndola como categoría jurídica.

Destacan los autores italianos Remo Franceschelli y Glugialmetti.

El derecho de autor y las diversas modalidades de la propiedad industrial poseen la estructura típica de los derechos de monopolio.

En los monopolios de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, la determinación del bien a través de la especie es una condición esencial del concepto.

El monopolio no contradice a la individualización del objeto, porque en los institutos de la propiedad intelectual y propiedad industrial, el bien es considerado como prototipo o ejemplar de un genus limitado. Y precisamente porque no se trata de un goce o de una posesión de una cosa individualizada, es por la que se plantea la cuestión de poder hablar de derechos de monopolio en lugar de derechos de propiedad.

⁶ Supra ob. cit. Página 16.

4. Tratamiento Constitucional de la Propiedad Industrial.

Breve reseña histórica.

El resguardo constitucional de la propiedad industrial aparece con anterioridad a la Constitución de 1980.

La Constitución de 1925, en su Capítulo III sobre “Garantías Constitucionales”, Artículo 10, señalaba que: “La Constitución asegura a todos los habitantes de la República:”, N° 11: “La propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción, por el tiempo que concediere la ley. Si ésta exigiere su espropiación, se dará al autor o inventor la indemnización competente”

Además durante el año 1925, se dictó el Decreto Ley N° 345, el que derogó la Ley de Propiedad Literaria del año 1834, que en su Artículo 1° señalaba que la constitución de la propiedad intelectual se efectuaba con la inscripción en un registro llevado por la Biblioteca Nacional.

Actualmente este registro no es un elemento constitutivo de la propiedad intelectual, ésta nace con la obra o el invento, y la ley lo protege; ese registro solamente cumple un rol de historial.

Existe en la Constitución de 1980 aquello que los autores llaman “el estatuto constitucional del derecho de propiedad”, que se encuentra regulado por el artículo 19 N° 23, “la libertad para adquirir el dominio”, el N° 24, que es la “garantía general del derecho de propiedad”, y el N° 25 que es la “garantía de la propiedad intelectual e industrial”.⁷

El Artículo 19 de la Constitución Política de la República, prescribe que: La Constitución asegura a todas las personas:

N° 23: “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio, de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución”

De acuerdo a las actas constitucionales el objeto de esta norma era estabilizar el sistema económico y social, asegurar el libre tráfico de los bienes,

⁷ Latrille Torres, Alfredo Patricio. “La protección constitucional de la propiedad industrial en el Derecho Chileno”, Universidad de Chile, Año 1986.

y considerar como inconstitucional las leyes que concedieran al Estado numerosa cantidad de bienes sin una suficiente y adecuada regulación.

El N° 24 del Artículo 19, de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Esto se relaciona con los Artículos 582 y 583 del Código Civil.

La Constitución de 1980 establece en el capítulo de garantías constitucionales, en su Artículo 19 N° 25 la protección del derecho de autor, sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie. Y además, garantiza la propiedad industrial sobre patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

La subcomisión encargada de proponer el estatuto básico del derecho de propiedad intelectual, elaboró un informe acerca de todas aquellas materias constitucionales, de las cuales la comisión debía adoptar un pronunciamiento definitivo, esta materia, fue estudiada en las sesiones 13, 94, 106, y 107.

Es necesario recordar, que al momento de elaborarse este nuevo precepto constitucional, se encontraba vigente el Decreto Ley N° 958, del año 1931, el cual, según su Artículo 1° señalaba que “los servicios de propiedad industrial comprenden las patentes de invención, las marcas comerciales, y los modelos industriales, y serán atendidos por una repartición pública que se denominará departamento de industrias fabriles, dependientes del Ministerio de Fomento.”

Ahora bien, durante las sesiones antes mencionadas se debatió acerca de la necesidad de introducir al nuevo texto constitucional, la protección al secreto industrial, transferencia de tecnología, know how, además de las formas tradicionales de propiedad industrial que regulaba el decreto ley ya mencionado.

Como conclusión a este punto, podemos adherir a la postura de Francisco Rossel Ricci ⁸, quien señala como principales principios los siguientes:

⁸ Rossel Ricci, Francisco. “Estudios sobre la nueva legislación de propiedad industrial en Chile”. Monografía Año 1993. Biblioteca del Congreso Nacional.

La Constitución no crea los derechos, ya que éstos son anteriores a cualquier ordenamiento jurídico, creándose por la Constitución garantías para resguardarlos y se consagra en nuestra Constitución para garantizar debidamente su ejercicio, darles un carácter público, y reglamentarlos conforme a las necesidades que el sistema económico y comercial requiere.

La Constitución se adecua a la ley, y no ésta a aquélla con el objeto de no hacer ilusorios los privilegios industriales, creando así un sistema de patentes.

Se asegura el dominio, pero limitado en el tiempo, a diferencia del derecho de dominio que contempla el Código Civil, donde no tiene límites temporales.

5. Patentes de Invención.

5.1 Primeras manifestaciones en la legislación chilena.

En nuestro continente y particularmente en nuestro país no se produjo un proceso de industrialización “revolucionario”, como el vivido en Europa en el siglo XIX, que trajo como consecuencia cambios sociales, políticos y culturales, asociados con ese fenómeno.

Latinoamérica se industrializa rápidamente, pero parece haber esquivado el tipo europeo de revolución industrial, aunque ello no significa que el fenómeno latinoamericano no haya producido modificaciones, en la estructura cultural, social y política existente.

Analizando la situación particular de Chile, el primer documento jurídico que hace referencia a la protección de la propiedad intelectual es la Constitución de 1833, que señalaba al respecto: “todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere la ley, si éste exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente.”

Desde un punto de vista histórico podemos decir entonces, que desde la Constitución del año 1833, nuestros ordenamientos constitucionales, han asegurado a todos los inventores, por el plazo legal, la propiedad exclusiva de los frutos de su ingenio.

En la Constitución de 1925 existió una norma destinada a la protección de la propiedad industrial, el Artículo 10 N° 11, que en lo principal señalaba que se aseguraba a todos los habitantes de la República: “la propiedad exclusiva de todo descubrimiento, o producción por el tiempo que concediere la ley. Si esta exigiere su expropiación se dará al autor o inventor la indemnización competente”.

La actual Constitución de 1980 “tiene el mérito de realizar una mejor agrupación de las materias objeto de protección presentando además un adelanto técnico jurídico, por cuanto cubre las diversas manifestaciones de este tipo de propiedad”⁹

⁹ M. Verdugo M, citado por Lavados Montes Iván y Nuñez Figueroa Patricia, ob. cit.

Sin olvidar, por otra parte las garantías de igualdad en el ejercicio de estos derechos, la protección de todo tipo de discriminación arbitraria. Es necesario destacar que el texto constitucional, otorga al titular de un derecho de propiedad industrial, un eficaz medio, para la protección de sus garantías al constituirlo en titular de la acción o recurso de protección, creación del constituyente de 1980, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 20 de la Carta Fundamental.

En cuanto a las normas legales destaca el Artículo 584 del Código Civil, que señala lo siguiente: “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se rige por las leyes especiales”. El profesor Santiago Larraguibel, señala que este artículo tuvo “significativa importancia para clarificar que los derechos del autor y del inventor en sus descubrimientos y producciones son una propiedad de ellos, y no meras concesiones o privilegios que el legislador puede prudencialmente otorgar, ni derechos emergentes de contratos celebrados entre el gobierno y el privilegiado, bajo formas de contratos de adhesión en que este último debe aceptar las condiciones que le impone el Estado para su otorgamiento”.¹⁰

La primera legislación especial sobre la materia que otorgaba derechos especiales a los inventores, fue un Decreto Ley sobre patentes de invención de fecha 9 de Septiembre de 1840. En la actualidad, la principal normativa en materia de patentes está contenida en la Ley N° 19.039, o Ley de Propiedad Industrial, publicada en el diario oficial el 25 de Enero del año 1991, y que entró en vigencia el 30 de Septiembre de 1991, y que ha sufrido modificaciones, siendo la de mayor relevancia la Ley N° 19.946 del año 2006.

Por otra parte, Chile ha ratificado una serie de tratados relativos a la regulación del sistema de propiedad industrial:

- Tratado de México de 1902 sobre patentes de invención, modelos y dibujos industriales, marcas de fábrica y de comercio.
- Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Industrial OMPI 1967
- Convención que establece la constitución de las Naciones Unidas, para el desarrollo industrial, Viena año 1979.

¹⁰ Citado por Lavados Montes, Iván y Nuñez Figueroa, Patricia, ob. cit.

- Convenio de París o Unión para la protección de la propiedad industrial, tratado internacional que se encuentra vigente en Chile desde el 30 de Septiembre de 1991, por lo que sus normas tienen rango de ley en Chile, de acuerdo a lo preceptuado en las normas constitucionales.

5.2. Concepto de Patente de Invención.

Según la Real Academia Española, patente de invención se define como: “Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan”

La Ley, en su Artículo 31, entrega una definición de patente, entendiéndole como un derecho de exclusiva que concede el Estado para la protección de una invención.

“Ese uso exclusivo (monopolio) para producir, vender y comercializar, y en general, realizar cualquier tipo de explotación del objeto protegido se concede con un uso exclusivo y limitado en el tiempo”.¹¹

En general, en las legislaciones del mundo se ha entregado un concepto uniforme de patentes, lo que ha permitido la existencia de tratados internacionales destinados a proteger esta materia.

Podemos decir que la patente es una “garantía”, que el Estado otorga al “creador” a fin de asegurarle la explotación, entendiendo por tal utilización, venta, fabricación e importación, exclusiva o con autorización del titular de la patente.

Por otra parte, la invención es un concepto abstracto, intangible, y solamente a través de la patente, se puede concretar la realidad material, física, es ella la que permite determinar las condiciones de acuerdo a las cuales se puede desarrollar esa idea, obteniendo además utilidades para su inventor.

Entendemos que los ordenamientos jurídicos se ven motivados a establecer patentes, porque ellas permiten favorecer el desarrollo de la sociedad, entregándole así los beneficios derivados de la “nueva idea”,

¹¹ Iglesias Muñoz, Carmen. “Estudio Jurisprudencial de marcas y patentes”. Editado por Lexis Nexis. Año 2003, Página 421.

evitando que terceros se apropien del esfuerzo, inversión en que han debido incurrir los creadores.

De esta manera la finalidad de los ordenamientos jurídicos es promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

La legislación chilena en materia de propiedad industrial, contempla a la fecha, los siguientes tipos de protección:

- las patentes de invención.
- los modelos de utilidad.
- marcas.
- los dibujos y diseños industriales.
- los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados.
- indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- otros títulos de protección que la ley pueda establecer.
- además tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito

de la protección de la información no divulgada.

Patentes de Invención.

Se entiende por invención, toda solución a un problema de la técnica, que origina un quehacer industrial. El Artículo 32 de la Ley señala que una invención será patentable cuando sea nueva, tenga nivel inventivo, y sea susceptible de aplicación industrial.

Requisitos para obtener una patente de invención:

1. Novedad
2. Nivel Inventivo
3. Aplicación industrial

Novedad: la invención se considera nueva, si no existe con anterioridad en el estado de la técnica.

El Artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial establece que “el estado de la técnica comprende todo aquello que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile”.

Nivel inventivo: Está expresado en el Artículo 35 que señala: “Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Aplicación industrial: El Artículo 36 de la Ley señala que: “Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.”

Vale decir que una invención, se considera susceptible de aplicación industrial cuando pueda ser reproducida o utilizada en la industria. El sistema de patentes incentiva el desarrollo tecnológico a través de la actividad industrial.

Además la Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 37 señala los casos que no se consideran invención, y que por consiguiente quedan excluidos de la protección por una patente:

1.- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

2.- Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 19.342, sobre derecho de obtentores de nuevas variedades vegetales.

3.- Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de negocios o de simple verificación o fiscalización; y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

4.- Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

5.- Las formas de presentar información.

Junto con ello, el legislador señala que no toda invención es patentable ya que ésta reconocería ciertas limitantes, estas son por ejemplo: el orden público, la seguridad del Estado, la moral, las buenas costumbres, la salud, la vida de las personas, la vida de los animales, la preservación de los vegetales, del medio ambiente según se desprende del Artículo 38 de la Ley 19.039.

También existe una restricción en cuanto a que no se considerara para determinar ni la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública:

- fue hecha, autorizada, o deriva del solicitante de la patente.
- ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

En cuanto a la duración de la patente: La patente de invención se concederá por un periodo no renovable de veinte años contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

Modelos de utilidad.

“Es una creación que aporta una utilidad a un objeto debido a un cambio en su forma.”¹²

El modelo de utilidad es una creación que pretende entregar una configuración en forma tridimensional nueva, a instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y en general a objetos o partes de los mismos, conocidos y que se utilicen para realizar un trabajo práctico, siempre que esta nueva configuración produzca una mejor utilización del objeto en la función a la que está destinado.

La Ley en su Artículo 54 señala que: “se considera como modelo de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”

¹² Iglesias Muñoz, Carmen, ob. cit. Página 423

De esto se desprende que un modelo de utilidad no podrá ser un procedimiento.

La protección de un modelo de utilidad otorga a su titular el derecho a impedir a otros, cualquier forma de explotación comercial del modelo de utilidad, dentro del territorio de obtención de la protección y por un periodo de tiempo limitado.

Los requisitos para obtener una patente de modelo de utilidad son:

- 1.- Novedad: aplicación industrial.
- 2.- Utilidad: es un beneficio, ventaja o efecto técnico que el objeto antes de la creación no tenía.
- 3.- Duración: diez años desde la fecha de su presentación.

Diseños Industriales.

Un Diseño Industrial es toda forma tridimensional asociada o no a colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, ya sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que estas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista de tal manera que resulte una fisonomía nueva. Este es el concepto que entrega el Artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial

La protección de un Diseño Industrial, otorga a su titular el derecho a impedir a otros, cualquier forma de explotación comercial del Diseño Industrial, dentro del territorio de obtención de la protección y por un periodo de tiempo limitado.

“Esta apariencia especial puede estar dada por la forma, configuración geométrica, ornamentación u otras, no puede estar dada únicamente por colores. Los envases quedan comprendidos dentro de estos artículos, siempre que reúnan los requisitos.”¹³

Los requisitos para obtener una patente de diseño industrial son:

- a) Novedad, originalidad y fisonomía propia.
- b) Duración: diez años desde su presentación.

¹³ Iglesias Muñoz, Carmen. Ob. cit. Página 423.

CAPITULO II: SECRETO EMPRESARIAL, ANÁLISIS DOCTRINARIO.

1. Derecho de la Competencia. Competencia Desleal.

Al introducirnos en este tema hemos considerado de suma importancia delimitar la noción de derecho de la competencia.

El profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, José Luis Guerrero Becar, entiende por derecho de la competencia aquel “que busca controlar y proteger el mercado a través de la prevención y sanción de conductas que pudieran tener por efecto restringir o limitar la competencia”

Siguiendo a Robinson y Chamberlin es posible definir competencia como “la permanente creación y destrucción de ventajas monopolísticas por la variación del precio o la calidad del producto”

Es claro que con estas definiciones no se agota el concepto de competencia y no es nuestra pretensión, pero sirve de base para el tema en desarrollo.

Debido a las deficiencias que presenta el mercado, el Estado debe cumplir una doble función, esto es, en un primer momento “normar”, es decir, establecer una regulación, y en un segundo tiempo, “controlar y sancionar”

Esto significa que en el primer momento el Estado debe establecer normas claras que eviten la existencia de monopolios. Y luego establecer sanciones para quienes infrinjan estas normas.

De acuerdo a lo anterior, estaría limitada la libertad de ejercicio de actividades económicas. El Artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, en su inciso primero, establece que: “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, que no sea contraria a la moral, al orden público, o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”

Como se ve, esta limitación está dada por los conceptos amplios de moral, orden público y seguridad nacional, y además por normas legales. Producto de esto podemos encontrar las normas sobre libre competencia y competencia desleal. Ambas apuntan a un objetivo común que es resguardar la participación de los distintos agentes en el mercado, y como consecuencia de ello proteger también a los consumidores, y al interés público.

Si bien, pareciera que las normas sobre derecho de la competencia, se refieren a un interés público, y las normas de competencia desleal a un interés

privado, en último término ambas tienen el objetivo común ya señalado. En efecto, la Ley 20.169 de competencia desleal, se origina con la finalidad de suplir los vacíos existentes en la normativa sobre libre competencia (Decreto Ley N° 211)

La protección del derecho de la competencia, no ha estado exenta de polémica, puesto que se han desarrollado distintas teorías a fin de determinar si el Estado debe intervenir en reparar las fallas que presente el mercado, o si por el contrario, es mejor que sea el mismo mercado quien solucione sus falencias. Hay quienes opinan que esto último sería lo correcto, porque en definitiva los costos serían menores, que si el Estado interviniera.

Entre esas teorías se destacan la teoría del interés público, teoría de la captura (interés privado), teoría económica de la regulación, teoría de la desregulación.

Lo cierto, es que actualmente los países desarrollados, han limitado esta libertad en el ejercicio de la actividad económica, con el fin de establecer en último término, la protección de la moralidad de las relaciones empresariales, para dar resguardo a los distintos agentes que participen en el mercado.

Como consecuencia de lo anterior se hace necesaria la existencia de un derecho de la competencia, que busca proteger la libertad de la empresa, y que se relaciona estrechamente con la moralidad de las relaciones empresariales. Esto favorece a la productividad, solamente trabajando en un ambiente de confianza, se permitirá un mayor desarrollo tecnológico.

En nuestro país, hace poco meses se publicó la Ley N° 20.169, que regula la competencia desleal que trataremos en el último capítulo de este trabajo, y desde ya podemos decir que ésta tiene por objeto asegurar a los agentes del mercado, de la mejor forma posible, la protección de valores como la buena fe, la lealtad y la honesta competencia económica.

Esta Ley adoptó normas provenientes de las legislaciones de España, Argentina y Colombia.

En el caso de Argentina, a través de la Ley 24.425, promulgada el 23 de Diciembre de 1994 y publicada el 5 de Enero de 1995, ha buscado equipararse a nivel internacional en materia de defensa de la competencia desleal. Lo anterior debido a que Argentina es parte contratante del Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En Argentina existe un organismo denominado Dirección de Competencia Desleal, la cual se ocupa de:

1.- Analizar y estudiar las modificaciones en la normativa internacional y regional y en aspectos vinculados con la competencia desleal.

2.- Analizar y formular informes técnicos correspondientes, sobre las presentaciones realizadas en materia de dumping.

3.- Analizar y formular informes técnicos sobre las presentaciones realizadas en materia de subsidios.

4.- Analizar y formular informes técnicos sobre las presentaciones acerca de la aplicación de cláusulas de salvaguardia.

La Dirección de Competencia Desleal en las investigaciones por dumping o subvenciones realiza las siguientes actividades:¹⁴

1.- Brinda asesoramiento acerca de temas vinculados con los procedimientos de investigación por presuntas prácticas comerciales desleales bajo la forma de dumping o subvenciones y aspectos relacionados con la representatividad del peticionante.

2.- Evalúa e informa a la Secretaría de Política y Gestión comercial si se dan las condiciones necesarias para proceder a la aceptación de las presentaciones, su procedencia formal, la representatividad de los peticionantes y la acreditación de personería de los peticionantes.

3.- Analiza y elabora informes acerca de la existencia presunta de dumping o de la cuantía de la subvención que se eleva con la conformidad de la Secretaría de Política y Gestión comercial a la Secretaría de Industria Comercio y Pyme para que proceda o no a la apertura de la investigación.

4.- Con posterioridad a la apertura de la investigación envía cuestionarios a todas las partes interesadas en las investigaciones.

Argentina con la Ley 24.425 incorporó a su legislación los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las

¹⁴ www.comercio.gov.ar

decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Previamente, en Septiembre de 1992, por medio de la Ley N° 24.176, la República Argentina adhirió a los Códigos sobre Dumping y Subvenciones y Derechos Compensatorios, alcanzados en la Ronda Tokio, que establecieron una disciplina multilateral para la aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios. A través del Decreto N° 2121 del 30 de Noviembre de 1994, el Poder Ejecutivo Nacional estableció las normas reglamentarias y de puesta en funcionamiento de dicha ley.

En España no se distingue un régimen claro de protección a la “competencia leal”, por ello ha jugado un rol importante la publicidad, existiendo desde 1988 la Ley de Publicidad y la Ley General de Marcas.

El 10 de Enero de 1991 se dicta la Ley de Competencia Desleal., y si bien esta ley resultó insuficiente para normar todas las conductas desleales que se producen en el tráfico jurídico del mercado, ha contribuido a mejorar la situación española debido a que pone fin una etapa de incertidumbre y desamparo que el legislador intentó sectorialmente solventar en las leyes de marcas y de publicidad.

Una de las grandes falencias que presenta el régimen jurídico español en materia de competencia desleal, es la heterogeneidad de normas que han surgido en este ámbito, lo que ha generado el problema de la integración de las mismas. Ello ocurrió porque se reguló sectorialmente esta materia, perdiendo la globalidad, lo que hoy dificulta su aplicación.

Esto también se hace extensivo a lo que ocurre hoy en la Unión Europea donde cada país va estableciendo sus propias normas y reglas en perjuicio de la actividad económica empresarial, y además en perjuicio de los consumidores, por cuanto lo anterior se traduce en obstaculizar la creación de un mercado común a nivel comunitario.

La Ley de Competencia Desleal española, más allá de toda crítica que se le pueda hacer, viene sin duda a dar una respuesta a estos nuevos planteamientos, y conviene destacar la regulación con carácter específica que hace de la violación de los secretos empresariales como actos de competencia desleal.

2. Secreto Empresarial

La existencia del Secreto Empresarial y particularmente, su regulación jurídica, es algo reciente. Debido a que las tecnologías, las comunicaciones, los procesos productivos, las informaciones, son objeto de cambios tan rápidos, se hacen necesarias nuevas normativas, con el fin proteger los intereses de todos los actores en el mercado y sobre todo para evitar prácticas desleales.

La moralidad en las actuaciones empresariales, se resguarda entregando protección al Secreto Empresarial. Las relaciones comerciales y empresariales deben basarse siempre en la confianza, un ambiente de incertidumbre, de inseguridad frenará el desarrollo de nuevo inventos, nuevas tecnologías, lo que en definitiva perjudicará el desarrollo del país.

Creando normas que protejan el Secreto Empresarial, se logrará suplir vacíos, aún en los casos en que no exista contrato expreso.

Nos encontramos con que la regulación del Secreto Empresarial, es dinámica, es decir, debe constantemente estar actualizándose, a la realidad económica existente, con el fin de resguardar los intereses de todos los agentes que intervienen en la economía, so pena de caer en anacronismos y peor aún, tornarse inaplicable en una realidad económica dada.

El Secreto Empresarial debe ser lo más amplio posible, de manera que permita dar protección a estas nuevas creaciones. Y su existencia se justifica, porque significa para el empresario, una riqueza económica actual o potencial.

La regulación del Secreto Empresarial y su definición se dificulta, al no existir una disciplina jurídica única sobre este tema, debido a que se entrelazan aspectos económicos, comerciales y laborales.

Existen diversas teorías en torno a definir y a justificar la existencia del Secreto Empresarial, pero la doctrina sólo está conteste en la dificultad de lograr un concepto único y satisfactorio.

Entendemos que a grandes rasgos, los elementos del Secreto Empresarial, son los siguientes:

- 1.- El *carácter oculto*, secreto, algo que no es evidente, que no es de conocimiento general, sino que es el conocimiento que tienen unos pocos.
- 2.- Debe tener una *significación económica* presente o futura.

3.- Debe existir la **voluntad** del empresario de mantener esa información con el carácter de secreto.

Todo esto significa que de ser esta información conocida de manera general, pierde su valoración económica y pierde esa categoría de ventaja para el empresario. Es decir, se encontraría en igualdad de condiciones frente a sus competidores, en el caso de conocerse aquella información.

Ahora bien, este Secreto Empresarial tiene su objeto: que es el conocimiento, y en este incluimos informaciones comerciales, información técnica, una modificación técnica, productos, formas de elaboración, procesos de fabricación de diversa intensidad o información sobre alguna parte de ese proceso de fabricación, modificaciones de procesos productivos, tecnologías.

Ya hemos señalado que el Secreto Empresarial, supone un bien inmaterial, y este bien inmaterial, debe protegerse, por cuanto, lo que se busca es evitar que terceros se apoderen del trabajo y frutos de su titular, además con una regulación en este sentido estaríamos dejando de lado la primitiva *autotutela* como medio de protección de nuestros derechos.

De acuerdo a lo expuesto por María Luisa Llobregat Hurtado¹⁵, la existencia del Secreto Empresarial se justifica:

1.- Por la escasa atención prestada hacia esta figura, pese a la **significación económica** que la misma ha alcanzado hace algunos años. El derecho industrial ha experimentado a nivel internacional una evolución considerable como consecuencia de nuevas tecnologías aplicables en el comercio, especialmente en el campo de la informática y de la biotecnología después de la segunda guerra mundial.

2.- Por la necesidad de respetar el equilibrio entre el principio de protección de los derechos de propiedad industrial y el principio de la libre competencia. En este orden de cosas se justifica la protección del Secreto Empresarial, por tratarse de un derecho que no crea monopolio legal, sino tan sólo una tutela que tiene por finalidad proteger al titular de una información

¹⁵ Llobregat Hurtado, María Luisa. "Aproximación al secreto empresarial en Derecho Español y Derecho Norteamericano". Cedecs Editorial, Barcelona año 1999.

calificada legalmente como Secreto Empresarial de la apropiación de la misma por terceros no autorizados, la obtenida por medios ilegales o en el seno de una relación de confianza.

3.- Porque además constituye un bien inmaterial que necesita de una tutela jurídica moderna y uniforme por razones de justicia y política económica.

4.- La evolución legislativa en materia de Secreto Empresarial a nivel comunitario y la evolución que ha operado en las últimas décadas en el derecho norteamericano, que ha cristalizado con la adhesión de la mayoría de los cincuenta Estados a una ley uniforme (Uniform Trade Secret Act) aprobada por la National Conference of Commissioners on Uniform State Law en 1979, siendo objeto de reforma en 1985.

3. Concepto.

Sin perjuicio, de lo señalado precedentemente en el sentido de la dificultad de dar un concepto, podemos definir el secreto empresarial como ***“todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa desea mantener oculto”***¹⁶

En nuestra legislación, la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, modificada por la Ley 19.996, establece en su Artículo 86 que: “Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance, o ventaja competitiva”

La doctrina y la jurisprudencia de los diversos países han intentado una aproximación al concepto distinguiendo dos modalidades: secreto industrial y secreto comercial.

El secreto industrial cumple la misma función técnica que las invenciones, ya que su objeto siempre hace referencia a un conocimiento técnico aplicable a la industria que viene escrito o comunicado a través de palabras o signos. Cuando el objeto del secreto no se utilice en la industria para la elaboración o preparación de un producto, estaremos ante un secreto comercial.

En el derecho comparado observamos que la jurisprudencia italiana, ha puesto relieve que la “noticia secreta” puede ser **industrial**, en este caso afectaría al uso de una determinada maquinaria, a la utilización de un determinado procedimiento productivo, fórmula, plano o diseño de producción. O **comercial** en cuyo caso afectaría a la organización de la empresa, elementos relacionados con la clientela, estrategias publicitarias, etc.¹⁷

¹⁶ Gómez Segade, José Antonio. “El secreto industrial (know-how). Concepto y protección. Editorial Tecnos. Madrid. Año 1974. Página 66.

¹⁷ Llobregat Hurtado, María Luisa, ob. cit. Página 31.

4. Naturaleza Jurídica del Secreto Empresarial.

Han sido varias las doctrinas que han intentado explicar la naturaleza del Secreto Empresarial:

1.- Teoría de la Personalidad: El secreto empresarial se incluiría dentro de la categoría de derechos de la personalidad, sería una expresión de la personalidad del titular. “Este derecho de tutela, basado en el derecho a la intimidad, constituye una excepción al principio de libre circulación de las ideas y de la información”.¹⁸

Sin embargo, esta teoría actualmente no es aceptada, en primer lugar, “la violación de un secreto industrial no perjudica la personalidad del empresario, sino que tiene efectos patrimoniales; y en segundo lugar no puede constituir un derecho de la personalidad, por cuanto puede ser objeto de negocios jurídicos, y como es sabido los derechos de la personalidad son personalísimos y, por tanto, intransferibles”¹⁹

2.- Teoría del Secreto Empresarial como un bien inmaterial: Se puede definir bien inmaterial como “creaciones de la mente humana, que, mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”²⁰

Los bienes inmateriales presentan características comunes con los demás bienes, por ejemplo, la autonomía, la idoneidad para ser objeto de derechos pero también tienen ciertas notas peculiares: en primer término el bien inmaterial no es susceptible de ser objeto de un inmediato disfrute económico, porque previamente necesita plasmarse en algo corpóreo.

En segundo lugar, la representación material de este tipo de bien, en principio es ilimitadamente repetible. La repetibilidad del bien inmaterial no agota en absoluto su substancia, ni llega a impedir que siga produciendo beneficios a su titular.

¹⁸ Llobregat Hurtado, María Luisa, Ob. Cit. Página 38.

¹⁹ Gómez Segade, José Antonio. Ob.Cit

²⁰ Gómez Segade, José Antonio. Ob. Cit.

Y en tercer lugar, el bien inmaterial puede ser objeto de una posesión simultánea. Justamente se habla de la potencial ubicuidad del bien inmaterial para poner en manifiesto que no está ligado al tiempo ni al espacio.

No compartimos esta tercera característica que entrega el autor José Antonio Gómez Segade, ya citado, debido a que no es privativo de los bienes inmateriales la posesión simultánea; en efecto los bienes materiales también son susceptibles de posesión simultánea. En definitiva, se trataría de un derecho, en el que puede existir pluralidad de titulares.

Esta categoría de bienes inmateriales ha sido criticada por algunos autores, poco tiempo después de formulada inicialmente por Kohler, fue rebatida por Elster, que estimaba que no debía hablarse de bien inmaterial, sino de bien intelectual del derecho de la competencia. También ha sido criticada por Franceschelli.

Sin embargo, a pesar de estas críticas, esta segunda teoría es mayoritariamente aceptada por la doctrina.

Concluimos que el secreto forma parte de los derechos de propiedad industrial, por consiguiente se trata de un bien inmaterial, ya que permite a su titular exigir legalmente la protección del secreto, y por lo tanto, tendría el carácter patrimonial.

5. Objeto del Secreto Empresarial

Consideramos de suma importancia detenernos en el objeto del Secreto Empresarial para delimitar su ámbito de aplicación.

Las cosas o los procedimientos no son secretos, porque el calificativo secreto únicamente puede aplicarse a un “conocimiento”. Podrá ser secreto el conocimiento que tenemos sobre una cosa o procedimiento, pero nunca la cosa o el procedimiento en si mismo por cuanto las cosas, los procedimientos o datos constituyen tan sólo el objeto del secreto.

De esta manera surge la siguiente interrogante: **¿Cuáles son las cosas o procedimientos que pueden constituir objeto de secreto empresarial?**

Al respecto, sería muy difícil por no decir imposible, establecer casuísticamente, todos los eventuales objetos del Secreto Empresarial, por consiguiente se trataría de una situación de numerus apertus.

No obstante, trataremos de analizar algunos de los más típicos y posibles objetos del Secreto Empresarial como: la invención, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las prácticas manuales y otros posibles objeto del Secreto Empresarial.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial, en nuestro ordenamiento podemos entender que el objeto del Secreto Empresarial lo constituyen productos o procedimientos industriales.

El primer posible objeto del Secreto Empresarial está constituido por las invenciones, parece estar fuera de toda duda que la invención pueda constituir objeto de propiedad industrial, parece lógico que así sea, porque las invenciones representan precisamente la creación técnica más importante y el empresario tendrá gran interés en su protección bien para explotarlas directamente, bien para cederlas a título lucrativo.

La protección de las invenciones puede disfrutarse en primer término, y fundamentalmente, a través de la patente, siempre que se reúnan los requisitos de patentabilidad ya señalados en el capítulo anterior.

Los descubrimientos científicos pueden constituir objeto de Secreto Empresarial, este descubrimiento puede ser el punto de partida para la realización de una o varias invenciones, dicho con otras palabras, sobre la

base de un descubrimiento científico pueden plantearse uno o varios problemas, y la solución de estos problemas puede dar lugar a una invención.

Aunque no todos los autores estén contestes con este planteamiento, compartimos el criterio de don José Antonio Gómez Segade, en cuanto a que la protección de los descubrimientos científicos puede realizarse a través del Secreto Empresarial, el interés del empresario de mantener en secreto los descubrimientos tendría las siguientes justificaciones:

1.- Porque no sería justo que sus rivales, sin ofrecer ninguna compensación, se aprovecharan de conocimientos, cuya obtención han supuesto tiempo, trabajo y dinero.

2.- Porque el descubrimiento, puede constituir base de futuras invenciones.

3.- Porque la protección de los descubrimientos científicos a través de las normas relativas al Secreto Empresarial, no pugna por lo demás, con los principios imperantes en materia de propiedad industrial.

En cuanto a los dibujos y modelos industriales como objeto del Secreto Empresarial, siguiendo al autor Gómez Segade, precedentemente citado, los modelos y dibujos industriales pueden estar protegidos por un derecho de exclusiva, por lo tanto surge la siguiente interrogante: ¿Qué necesidad hay de recurrir a la protección que ofrece el secreto industrial si existe la posibilidad de obtener un derecho de exclusiva?

La respuesta es sencilla, para que se conceda un derecho de exclusiva sobre un dibujo o modelo industrial ese dibujo o modelo debe cumplir ciertas características, y puede ocurrir que no cumpla con algunos de esos requisitos. Por consiguiente el Secreto Empresarial aparece como una forma de protección para ese dibujo o modelo industrial.

Por otra parte también es posible que aún reuniendo todos los requisitos para que se otorgue un derecho de exclusiva, suceda que el titular no tenga interés en solicitar ese derecho de exclusiva, y en este caso también quedaría protegido por la vía del Secreto Empresarial.

Las prácticas manuales también son consideradas como objeto de Secreto Empresarial, y el Secreto Empresarial aquí cumple un rol fundamental puesto que se hace más difícil para las prácticas manuales que se le otorgue una patente, y como en la mayoría de los casos no reúnen los requisitos de patentabilidad, estas prácticas pueden ser consideradas el principal objeto del Secreto Empresarial.

La jurisprudencia francesa en esta materia impuso el término *tour de main*; así lo estableció en la Sentencia del Tribunal Correccional del Sena de 7 de Junio 1872, que señala: “que el secreto puede consistir con independencia del mismo proceso, en ciertos *tour de main* y medios especiales que se adquieren por la experiencia y la práctica.”

En la jurisprudencia alemana, también se ha reconocido que estas prácticas manuales constituyen el objeto del secreto industrial, según consta en la Sentencia del Tribunal del Reich, del 27 de Octubre de 1933.²¹

²¹ Gómez Segade, José Antonio. Ob. cit. Página 110

6. Know-How y su vinculación con el Secreto Empresarial.

Para algunos, Know How y Secreto Empresarial, son conceptos que se identifican, para otros se trataría de conceptos distintos.

El Know How, nace a propósito de las patentes, para identificar los conocimientos complementarios e indispensables para explotar la patente.

Este origen ha llevado a algunos autores a entender que el know how es distinto del Secreto Empresarial.

Sin embargo antes de entrar en esta discusión, resulta interesante señalar que el Know-How, se trata de un término muy conocido y utilizado en las relaciones comerciales nacionales e internacionales y por lo mismo no sería correcto dar un concepto único y válido para todos los países. Así una definición *uniforme* del Know-How podría perjudicar a los países fundamentalmente receptores del Know-How (países subdesarrollados) en beneficio de los países más ricos, que son los que habitualmente exportan Know-How. Estos últimos siempre tenderán a interpretar ampliamente el término y de esta forma se ensancha el eventual contenido de las licencias, con el consiguiente perjuicio para, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.

Tal como sucede con el Secreto Empresarial, elaborar una definición de Know How, no está exenta de las dificultades ante la ausencia de una disciplina jurídica sobre la materia. Know-How, es un término de origen americano que se ha traducido a otros idiomas como por ejemplo en Francia se habla de "*savoir faire*", en la Unión Europea, se ha mantenido el término americano.

6.1. Concepto de Know How

El Know How, es un saber hacer, un conocimiento de algo; constituye por lo tanto al igual que el Secreto Empresarial, un bien de naturaleza intangible.

Por esto carece de sentido, sostener que el Know- How, puede tener por objeto elementos materiales o inmateriales. Puede suceder que el Know-How, como todo bien inmaterial se incorpore a un elemento corporal plano,

diseño etc. Pero estos elementos materiales tienen tan sólo un valor accesorio: son simplemente portadores del conocimiento o regla ideal que es el auténtico objeto del Know – How.

Hemos señalado que el supuesto del Know - How, es *un conocimiento de algo*, pero para determinar su exacto alcance es preciso señalar qué tipo de conocimientos son los que puede englobar el término Know – How, pues muchas veces pasa a hacer un concepto “cómodo”, pues alberga variados supuestos.

Así su núcleo central y originario del Know- How está constituido por las reglas, procedimientos y prácticas que permiten una rápida y ventajosa explotación de la invención. En la actualidad, la cesión o licencia aislada de una patente carecen de utilidad económica en la mayoría de los casos dada la complejidad de la tecnología, ni siquiera un técnico podrá explotar económicamente la invención disponiendo tan sólo los datos que proporciona la solicitud de patente. Estos conocimientos complementarios, que resultan indispensables para la explotación de la patente, son poseídos por el titular de ella, pero no se obtendrán con la simple licencia o cesión de la misma.

Por lo expuesto, podría en principio objetarse que el inventor, que no incluye la descripción del Know - How en su solicitud de patente obra fraudulentamente, porque intenta reservarse esos conocimientos indispensables para la explotación de la invención, y que, por tanto, la importancia del Know How, disminuiría si se obliga a una descripción totalmente minuciosa de la invención en la solicitud de patente, pero ello no es así, y no se conseguiría reducir la importancia del Know - How. Ya que por una parte en muchas ocasiones hay conocimientos experimentales que difícilmente podrán incluirse en la descripción de la invención. Por otro lado descripciones sumamente detalladas ofrecen el riesgo de incrementar hasta tal extremo la documentación de patentes y que puede llevar a perjudicar el valor informativo que supone el sistema de patente.

6.2. Identidad entre Secreto Empresarial y Know How

Como señalábamos al inicio de este tema, hay autores que se han esforzado en distinguir al Know - How del Secreto Empresarial, basándose en lo siguiente:

1.- Carácter Absoluto del Secreto Empresarial: Los autores señalan que el Secreto Empresarial puede ser poseído sólo por una empresa, en cambio el Know - How puede ser poseído simultáneamente por varias empresas.

2.- Carácter Dinámico del Know-How: Hay quienes sostienen que solamente el Know - How, tendría un carácter dinámico, es decir que en él se pueden incorporar instituciones diversas, puesto que el Know - How se estaría renovando permanentemente, a diferencia del Secreto Empresarial.

3.- Carácter Concreto del Secreto Empresarial: En este aspecto se postula que el Secreto Empresarial se materializa en algo concreto, a diferencia del Know - How, que básicamente se referiría a prácticas manuales (tours de main)

4.- Carácter de no secreto del Know-How: Se postula que hay situaciones en que el Know-How no tendría necesariamente el carácter de secreto, y en este sentido Know-How sería un término más amplio que el de Secreto Empresarial.

Entendemos que estas diferencias son arbitrarias y no se justifican, puesto que, en cuanto al carácter absoluto del Secreto Empresarial, podemos señalar que éste también puede ser poseído en forma simultánea por varias empresas, nada impide que ciertas fórmulas puedan ser utilizadas en un mismo tiempo por ciertas empresas, cuando esas fórmulas son desconocidas para terceros competidores.

Respecto al carácter dinámico, iniciamos este segundo capítulo señalando que el Secreto Empresarial debe ser un concepto lo más amplio posible, de manera que se vaya adecuando a los distintos cambios tecnológicos que se desarrollen.

En cuanto al tercer carácter, el Know - How también puede tener por objeto procedimientos secretos no patentables, es decir no sólo comprende prácticas manuales.

Y respecto al carácter no secreto del Know - How, podemos señalar que “si el know how no tiene el carácter secreto desaparece el monopolio de hecho que le proporcionaba valor frente a los competidores, y por lo tanto pierde íntegramente su valor. Por otra parte, proporciona a la empresa que lo detenta una ventaja competitiva: permite llevar a cabo algo que los demás no pueden realizar porque lo desconocen. Si desaparece el secreto el know-how pierde su valor competitivo, pues las empresas de nivel tecnológico igual o similar al de la poseedora del secreto no tienen interés en adquirir esos conocimientos. Tales conocimientos sólo revestirán interés para las empresas, frecuentemente localizadas en países en vías de desarrollo, que poseen un nivel tecnológico inferior. Y en este supuesto lógicamente, no puede afirmarse que sus conocimientos técnicos tengan un valor competitivo, sino que fundamentalmente, desempeñan otra función, saber estimular el desarrollo económico del país”²²

Existen características del Know - How y Secreto Empresarial que se aplican igualmente a ambos casos, sin que exista discusión al respecto. Ellas son:

1.- Desde el punto de vista del objeto: Tanto Secreto Empresarial como Know-How constituyen bienes inmateriales de contenido patrimonial, que pueden ser de naturaleza industrial, en la mayoría de los casos, y sólo en algunas situaciones serán de naturaleza comercial y financiera.

2.- Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica: Ambos se insertan dentro de la categoría jurídica de bienes inmateriales, que entregan una ventaja económica al empresario que posee la información, ya sea como valor de uso o como valor de cambio.

²² Gómez Segade, José Antonio. Ob. Cit. Página 149.

3.- Desde el punto de vista de la función económica: Ambos constituyen el medio para transmitir tecnología. Ambas figuras han encontrado justificación en la doctrina sobre la base del papel tan importante que desempeñan las invenciones en la actividad empresarial y en el desarrollo económico de cualquier país.

4.- Desde el punto de vista de su permanencia: El Know-How como el Secreto Empresarial se diferencia de las invenciones patentadas en que estas últimas tienen una naturaleza monopolísticas que se extingue en una fecha cierta establecida legalmente. Know-How y Secreto Empresarial tienen una duración indefinida, que termina cuando la información trasciende a terceros no deseados.

5.- Desde el punto de vista del sistema de protección: Como es sabido, el sistema de protección tanto del Secreto empresarial como del Know-How coincide en los países de la Unión Europea, ya que tanto la protección de ambos se apoya en las leyes que regulan la competencia desleal, en las normas que tutelan el Secreto Empresarial y en las normas civiles relativas a la indemnización de los daños y perjuicios.

Finalmente es necesario hacer presente que en la actualidad se acepta que el objeto del Know-How, pueda consistir tanto en conocimientos técnico-industriales, como en conocimientos de carácter comercial o administrativo, habiéndose ya superado la antigua concepción que limitaba el Know - How a los conocimientos aplicables a la industria.

7. De la Protección de los Secretos Empresariales.

En el derecho comparado, podemos distinguir que hay una doble protección, por una parte a través de las normas penales, y por otro, en las leyes sobre competencia desleal, entendiendo que la violación del secreto constituye un atentado a la moralidad de las relaciones empresariales. Es así como ha ocurrido desde siempre en Europa.

En Chile, podemos distinguir la normativa sobre protección de libre competencia (Decreto Ley N° 211), donde se distingue el Artículo 42 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 que fija el texto coordinado, sistematizado y actualizado del DL N° 211, que establece el deber de confidencialidad respecto de los funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica con relación a toda información y datos que tengan conocimiento con motivo de las labores de dicha institución.

Además en el Código Penal en su título VI referido a los Crímenes y Simple Delitos relativos a la industria, al comercio y a las subastas públicas, se encuentra el Artículo 284, que sanciona al que fraudulentamente hubiere comunicado secreto de fábricas en que ha estado o está empleado.

La Constitución Política de la República de 1980 dispone en el Artículo 19 N° 25, inciso 3° “se garantiza también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la ley”

Chile al suscribir en el año 1991, el Convenio de Paris se obliga a entregar protección frente a la competencia desleal, y esta es una de las razones por las que surge la Ley de Competencia Desleal

El Secreto Empresarial debe protegerse de la competencia desleal, es decir, no puede permitirse su utilización de manera contraria a los usos comerciales honestos. De conformidad al Artículo 3 de la Ley de Competencia Desleal N° 20.169 debe protegerse el Secreto Empresarial de aquellas conductas contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres, que por medios ilegítimos pretende desviar clientela de un agente de mercado.

Conforme al Acuerdo sobre los Aspectos Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) la obligación de resguardo, refiere directamente a la no divulgación o utilización del secreto en contra de

los usos comerciales honestos. El Artículo 10 bis del Convenio de París, que dispone:

“ 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor:

iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

En este artículo se establece una obligación mínima, y además una obligación de carácter general. Sin embargo, podría ocurrir que en las legislaciones nacionales se establezca una protección más amplia y específica para el Secreto Empresarial. Y esto significa que la protección del Secreto Empresarial no se limitará solo a lo que se considere acto de competencia desleal.

Como señala Sergio Amenabar Villaseca²³, el derecho a mantener en reserva determinados aspectos personales, privados o económicos, es manifestación básica de la libertad. En lo relativo a las personas, este aspecto se encuentra resguardado en el artículo 19 números 4 y 5 de la Constitución Política de la República, y haciendo una analogía con las empresas, éstas también tendrían derecho a resguardar la “privacidad” de sus conocimientos.

²³ Morales Andrade, Marcos. “Temas actuales de la propiedad industrial. Estudios en Homenaje a la memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zavala”. Lexis Nexis. Santiago, Enero 2006, página 246

La Ley se interesa en proteger estos Secretos Empresariales, ya que a través de ello significa un crecimiento económico, permitiendo la existencia de varias empresas.

Históricamente se ha logrado la protección del Secreto Empresarial por una doble vía:

1° A través de las legislaciones contenidas en distintos ordenamientos, inspiradas en el Código Napoleónico de 1810.

2° A través de la emergente disciplina sancionatoria de competencia desleal. Al entender la violación de un secreto como un supuesto claro de deslealtad.

En esta materia la discusión no recae en cual es el bien jurídico protegido sino que se trata de establecer cuales son los patrones de valoración de acuerdo a los cuales se va a sancionar una determinada conducta. Nuestra legislación establece en su Artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, cuales son los actos que se consideran de competencia desleal, por consiguiente habrá que analizar caso a caso, las conductas que se puedan estimar violatorias del Secreto Empresarial.

El ADPIC, considera la violación del secreto empresarial, como competencia desleal.

En consecuencia, las acciones que correspondan al titular del secreto en contra de terceros serán las que le franquee dicha ley, y si no existe una ley especial, la que rija la responsabilidad extracontractual. Sin embargo, deberá poder aplicarse, como mínimo, las medidas contempladas en su capítulo de observancia.²⁴

De esto se desprende, que no solamente se debe sancionar aquellos actos consumados de violación de secreto empresarial sino también todos aquellos actos que constituyan una presunción grave de vulneración del Secreto Empresarial.

En efecto, el Artículo 41 del ADPIC, señala en su número 1 “Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de

²⁴ Sergio Amenábar en Morales Andrade, Marcos. Ob Cit. Página 249

medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos, se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso”.

**CAPITULO III: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
VINCULADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuya sigla en español y francés es OMPI, y en inglés es WIPO, fue establecida en virtud de un convenio firmado en Estocolmo, el 14 de Julio de 1967, y titulado “Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual”. Este convenio entró en vigor el año 1970.

Se puede definir como: “un organismo especializado del Sistema de Organizaciones de las Naciones Unidas, su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad y estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.”²⁵

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. En efecto, según lo dispone el Artículo 3° del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, son fines de la Organización los siguientes:

(i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y

(ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones.

La sede de la OMPI se encuentra ubicada en Ginebra (Suiza). La Organización tiene 183 Estados miembros. Su actual Director General es el Dr. Kamil Idris, nacional de Sudán.

La OMPI es uno de los 16 organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la administración de 24 tratados internacionales (entre ellos se incluye el convenio mediante el cual se crea la OMPI). En esos tratados se tratan diversas materias, 16 corresponden a propiedad industrial, y 7 se refieren al derecho de autor.

²⁵ http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html

El organismo antecesor de la **OMPI** fue la BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, acrónimo en francés para Buró Internacional Unido para la Protección de la Propiedad Intelectual) que fue creado en 1893 para administrar el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1893 y el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual de 1883.

La **OMPI** en forma constante debe instar a establecer nuevas normativas que permitan adecuarse a los avances de la tecnología y de la ciencia; en lo que se refiera a nuevos productos, metodologías y procedimientos.

Además, la Organización desempeña una labor de simplificación de los sistemas de registro de la propiedad industrial, armonizando y facilitando los procedimientos. El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TDM) de 1994 y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (TDP), aprobado en el año 2000, simplifican, armonizan y racionalizan los procedimientos destinados a obtener y mantener, respectivamente, una marca y una patente en los países que son parte en los Tratados.

La OMPI administra hoy 24 tratados (dos de ellos con otras organizaciones internacionales) y, por conducto de sus Estados miembros y de su Secretaría.

En cuanto a las funciones de la OMPI, el Artículo 4 del Convenio establece lo siguiente:

“Para alcanzar los fines señalados en el Artículo 3, la Organización, a través de sus órganos competentes y sin perjuicio de las atribuciones de cada una de las diversas Uniones:

(i) fomentará la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia;

(ii) se encargará de los servicios administrativos de la Unión de París, de las Uniones particulares establecidas en relación con esa Unión, y de la Unión de Berna;

(iii) podrá aceptar el tomar a su cargo la administración de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual, o el participar en esa administración;

(iv) favorecerá la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual;

(v) prestará su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual;

(vi) reunirá y difundirá todas las informaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual y efectuará y fomentará los estudios sobre esta materia publicando sus resultados;

(vii) mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta materia y publicará los datos relativos a esos registros;

(viii) adoptará todas las demás medidas apropiadas.”

Como se ve esta norma no tiene el carácter de taxativa, debido que la OMPI podrá adoptar “todas las demás medidas apropiadas”, estableciendo una obligación general. Al referirse a la propiedad intelectual, y tener esta función amplia del número octavo, comprende también todo lo relativo al Secreto Empresarial, y su protección, puesto que resguardando esos conocimientos, también protegerá la propiedad intelectual, cumpliendo así uno de los fines del Artículo 3° del Convenio.

Sin embargo, más allá del número de tratados que existan, y las normas que ellos contengan, lo relevante es que sus disposiciones se cumplan, y en este sentido la OMPI es fundamental, ya que de manera permanente incentiva a los Estados para que pongan en práctica estos tratados.

En su organigrama la OMPI comprende:

- Director General
- Asamblea General
- Conferencia
- Comité de Coordinación
- Oficina Internacional

Director General: Es la máxima autoridad, representa a la OMPI; actualmente este cargo lo ocupa el Dr. Kamil Idris. Es designado por la Asamblea General a propuesta del Comité de Coordinación.

Dirige la Oficina Internacional asistido por dos o más Directores Generales Adjuntos. Elabora los proyectos de presupuestos y de programas, y además los informes periódicos de actividades. También debe nombrar el personal necesario para el buen funcionamiento de la Oficina Internacional. Es responsable ante la Asamblea General, y sigue las instrucciones que ésta le imparta. En el cumplimiento de sus deberes, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización.

Asamblea General: Se encuentra normada en el Artículo 6 del Convenio. Está conformada por los Estados parte del Convenio que sean miembros al menos de una de las Uniones.

El gobierno de cada Estado miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. Entre sus labores se destaca designar al Director General a propuesta del Comité de Coordinación; examinar y aprobar los informes del Director General relativos a la Organización y darle las instrucciones necesarias; adoptar el presupuesto bienal de los gastos comunes a las Uniones; decidir qué Estados no miembros de la Organización y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores.

Sus funciones están establecidas de manera amplia, debido a que en el N° 10 del citado artículo se establece que ejercerá las “demás funciones que sean convenientes dentro del marco del presente Convenio.”

Conferencia: Corresponde a la Conferencia principalmente: discutir las cuestiones de interés general en el campo de la propiedad intelectual y adoptar recomendaciones relativas a esas cuestiones, respetando, en todo caso, la competencia y autonomía de las Uniones; adoptar el presupuesto bienal de la Conferencia; decidir qué Estados no miembros de la Organización y qué

organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones en calidad de observadores.

Sus funciones también están establecidas de manera amplia, contemplando en este sentido la misma norma de la Asamblea General, esto es en el Artículo 7 N° 6 del Convenio.

Comité de Coordinación: Está conformado por los Estados parte del Convenio que sean miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París o del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna o de ambos Comités Ejecutivos. Entre sus labores se destacan: aconsejar a los órganos de las Uniones, a la Asamblea General, a la Conferencia y al Director General sobre todas las cuestiones administrativas y financieras y sobre todas las demás cuestiones de interés común a dos o varias Uniones, o a una o varias Uniones y a la Organización, y especialmente respecto al presupuesto de los gastos comunes a las Uniones; proponer el nombre de un candidato para ser designado Director General al cesar las funciones de este o en caso de vacancia de dicho cargo, si la Asamblea General no designa al candidato propuesto, el Comité de Coordinación presentará otro candidato, repitiéndose este procedimiento hasta que la Asamblea General designe al último candidato propuesto.

Sus funciones también tienen un carácter amplio según lo explicado en los casos anteriores.

Oficina Internacional: La Oficina Internacional constituye la Secretaría de la Organización. La Oficina Internacional estará dirigida por el Director General, asistido por dos o varios Directores Generales Adjuntos.

En su origen la OMPI pretende estimular la actividad creadora, promoviendo la protección de la propiedad intelectual, favoreciendo la dictación de leyes y normas internacionales sobre propiedad intelectual, divulgando abundante material de información, a fin de lograr sensibilización pública con el objeto de promover la creatividad y la innovación, y de aumentar el conocimiento público sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual generados y los beneficios resultantes.

Situación Práctica en relación al Secreto Empresarial.

En la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ha existido preocupación por entregar protección a los llamados “secretos comerciales”. Entre los casos que destaca su propia página Web²⁶ está el de una empresa luxemburguesa, que se dedica al sector de programas informáticos e Internet, esta empresa desarrolla, implanta y distribuye sistemas de gestión informáticos.

El propietario de esta empresa se centró en la importancia de los activos intangibles, y en la necesidad de entregarles protección. Sin embargo, él se percató que los sistemas de protección de propiedad intelectual requieren recursos financieros importantes, y en la generalidad los casos las empresas que recién se inician en el mercado no cuentan con recursos para ello.

Ante esta situación el propietario de la compañía puso en práctica una estrategia de dos niveles. Esta estrategia consistía en lo siguiente:

- a) Utilizar tanto como fuera posible la protección gratuita que proporcionan los derechos de autor y los **Acuerdos de Confidencialidad**.
- b) Y en forma paralela analizar el costo-beneficio de registrar patentes y marcas.

Este empresario decidió proteger sus conocimientos mediante acuerdos de confidencialidad con los nuevos empleados, clientes y socios, antes de intercambiar cualquier tipo de información.

Además se preocupó de que todos los documentos, programas de software y páginas Web de su empresa incluyeran una nota confidencial. En cuanto a la protección de la propiedad intelectual, el empresario adoptó una estrategia defensiva porque no cree que sus competidores vayan a copiar o imitar los productos de su compañía, sin embargo, su intención es estar preparado para defender sus derechos en caso de que un competidor le copie.

Actualmente, él mismo admite que el tiempo dedicado a incluir las consideraciones sobre propiedad intelectual en sus planes de empresa no ha

²⁶ http://www.wipo.int/sme/es/index.jsp?sub_col=sme-cs&cat=trade%20secret

sido tiempo perdido en absoluto, ya que le ha ayudado mucho en sus actividades empresariales cotidianas.

2. Convenio de Paris.

La protección de las obras del intelecto, y en general de la propiedad industrial en su origen quedó entregada sólo a la legislación nacional de cada país, con independencia de lo que ocurría en el derecho comparado, y esto ocurrió porque no se consideraron en estas materias aspectos comerciales, sino que solamente jurídicos. Las legislaciones de los países fueron evolucionando de acuerdo a sus propias necesidades derivadas de las nuevas tecnologías.

Esto generó una insuficiencia de normas, debido a las relaciones comerciales que se desarrollan entre los países, sumado al cada vez más precipitado avance de la ciencia.

De esta manera en Europa se comienza a concebir ideas en torno a uniformar la protección de la propiedad industrial, y esto finalmente desemboca en el Convenio de Paris.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue celebrado el 20 de Marzo 1883, y ha sido revisado en Bruselas el 14 de Diciembre de 1900, en Washington el 2 de Junio de 1911, en La Haya el 6 de Noviembre de 1925, en Londres el 2 de Junio de 1934, en Lisboa el 31 de Octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 y fue enmendado el 28 de Septiembre de 1979.

Este Convenio establece una **Unión** para la protección de la propiedad industrial. En su primer artículo establece el ámbito de aplicación, refiriéndose a la propiedad industrial en su sentido más amplio, ya que señala en su N° 2 "La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal."

Y en su N° 3 agrega que: "La propiedad industrial **se entiende en su acepción más amplia** y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos,

granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.”

Además en su Artículo 10 bis incluye la represión de la competencia desleal.

En la actualidad este tratado tiene 164 partes contratantes.

Tradicionalmente se ha distinguido entre sus disposiciones tres categorías:

- 1.- Trato Nacional.
- 2.- Derecho de Prioridad.
- 3.- Normas Comunes.

En lo que se refiere a **Trato Nacional**, el Convenio estipula que, los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión (en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial) de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos en el Convenio.

Al establecer esta norma, el Convenio logra uniformar la protección que se entrega en materia de propiedad industrial, lo que significa un gran avance, puesto que la principal dificultad para entregar una efectiva protección, es que no existan normas iguales o similares a nivel internacional, y por lo que bastaría salir de las fronteras de un país, para conseguir un beneficio “ilegítimo”.

Además conforme lo dispone el Artículo 3° del Convenio de Paris, tendrán derecho a esa protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante.

En lo que se refiere al **derecho de prioridad**, está regulado en el Artículo 4° del Convenio, en relación con las patentes, marcas y dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, requerir

esa protección en los demás Estados contratantes, durante un período de tiempo, que es de doce meses para las patentes y los modelos de utilidad; y de seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas.

Con esto el solicitante tendrá un periodo de tiempo en el que puede solicitar protección en otros países, y estas solicitudes que realice se consideran presentadas el mismo día de la primera solicitud.

Es decir, existirá prioridad en ese período de tiempo por sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo y modelo industrial.

El derecho de prioridad permite liberar al solicitante (que desea protección en distintos países) de la obligación de presentar solicitudes al mismo tiempo, en efecto, tendrá doce o seis meses, para determinar cuales son los países en que buscara protección, y este periodo de tiempo es razonable para que el beneficiario pueda adoptar todas las medidas que le permitan proteger de la mejor manera su derecho.

Se establecen además **normas comunes**, entre ellas se distinguen:

1. Respecto de las patentes: Se establece la independencia de las patentes que se conceden en los distintos Estados contratantes para un mismo invento, y en este sentido: que se conceda patente en un Estado contratante no obliga a los demás Estados a conceder esa patente; y de esta misma manera no se puede denegar, anular ni caducar una patente cuando ella ha sido denegada, anulada o caducada en otro Estado. Y conforme lo dispone el Artículo 4 ter del Convenio el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

En cuanto a las licencias obligatorias, también llamadas “licencias no voluntarias”, se establece en el Artículo 5 que los Estados, a fin de prevenir el otorgamiento de licencias obligatorias, tienen la facultad de tomar las medidas legislativas para evitar abusos que resulten de la explotación exclusiva de la patente.

El mismo Artículo señala que la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de

revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

Además, se limita la solicitud de una licencia obligatoria, ya que ésta no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas.

2. En cuanto a las marcas: Los requisitos tanto de presentación como de registro de las marcas se rigen por la legislación interna de cada Estado contratante.

De esta manera, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen.

También existe independencia de las marcas concedidas en uno u otro Estado contratante, y del mismo modo como ocurre con las patentes, la caducidad o anulación de una marca en un Estado contratante no afectará a la validez de los registros en los demás.

Una vez que la marca se ha registrado en un país, debe ser admitida para su depósito y cuando se solicite deberá ser protegida por los demás Estados Contratantes.

Sin embargo, hay situaciones excepcionales, contempladas en el Artículo 6 quinquies, en que se podrá rehusar su registro o invalidar esas marcas. Estos casos son:

a) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

b) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser

usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

c) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

Los Estados contratantes deben rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que incluyan, sin autorización emblemas de Estado y signos oficiales, incluyendo también escudos, banderas, siglas o denominaciones de algunas organizaciones intergubernamentales. Para la aplicación de esta disposición, el Artículo 6 ter, señala que los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional de la OMPI, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección.

3. En relación con los dibujos y modelos industriales: Deben estar protegidos en los Estados contratantes, y no será justificación para denegar la protección el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.

4. En relación con los nombres comerciales: Están protegidos en los Estados contratantes sin necesidad de depósito o de registro.

5. En relación con las indicaciones de procedencia: Los Estados contratantes deberán adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

En cuanto a la materia que tratamos en este trabajo, lo más destacable es el Artículo 10 bis que dispone lo siguiente: “ 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la *competencia desleal*.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

(i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

De esta manera los Estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal, y esta norma ha servido de inspiración para nuestra Ley de Competencia Desleal, ya que Chile en 1991 suscribe el Convenio de París.

Sin desmerecer los beneficios que lleva en si mismo el Convenio de París, podemos concluir que en él no se distingue un adecuado sistema para la resolución de conflictos, ni para determinar sanciones efectivas en caso de violación de sus disposiciones; si bien se señala la Corte Internacional de Justicia, también existe la posibilidad de que las partes en conflicto opten por otro medio de solución.

En efecto, el Artículo 28 denominado “Diferencias”, señala en su N° 1 que: “Toda diferencia entre dos o más países de la Unión, respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación, podrá ser llevada por uno cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla.”

En este Artículo se deja bastante amplitud al establecer “otro modo de resolverla”, lo que además indica que no habrá una sanción uniforme en caso de infracción, la que finalmente quedará entregada unilateralmente a los países.

Esto indica un vacío en el Convenio de París, puesto que si bien busca uniformar la protección a la propiedad industrial, no establece del mismo modo la resolución de conflictos ni las sanciones para el caso de infracción.

Además el segundo numeral del Artículo 28, establece la posibilidad de que todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1, al momento de firmar el Convenio o de depositar su instrumento de ratificación o de adhesión. Lo anterior también deja en evidencia una debilidad del Convenio de París.

3. ADPIC: Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIP' S)

El Convenio de Paris intentó implementar un sistema internacional en materia de propiedad industrial, sin embargo no fue suficiente debido a las deficiencias precedentemente enunciadas.

Frente a esta situación, en la Ronda de Uruguay del GATT (“General Agreement on Tariff and Trade” o “Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros”) se constituye la Organización Mundial de Comercio y surge también el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, abreviada como ADPIC y en inglés TRIP'S.

Este acuerdo entró en vigencia el 1º de Enero de 1995, y es considerado el acuerdo multilateral “más completo” sobre propiedad intelectual.

El ADPIC corresponde al anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994. (Acuerdo de Marrakech)

Muchas de las rondas de negociaciones realizadas en el contexto de GATT tuvieron como finalidad armonizar y facilitar el comercio mundial.

El origen de la Ronda de Uruguay se encuentra en una reunión ministerial que se celebró en Ginebra, en Noviembre de 1982, donde se acordó discutir en Punta del Este todas las materias pendientes en materia de comercio.

Y esta inquietud ocurre porque la economía a nivel mundial se relaciona estrechamente con la expansión del comercio, la competitividad y los nuevos adelantos científicos.

El texto del ADPIC comienza señalando que con este acuerdo se busca “reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo”, es decir, pretende disciplinar las materias de propiedad intelectual vinculadas con el comercio, buscando además “fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual”.

Sin embargo, el ADPIC se detiene en que las medidas y procedimientos que se adopten, a fin de respetar los derechos de propiedad intelectual, no constituyan obstáculos al comercio legítimo.

El ADPIC contempla mayor protección de la considerada en las convenciones administradas por la OMPI.

En cuanto a las características del Acuerdo TRIPS, Jaime Lorenzini Barría²⁷ distingue:

1.- Tratamiento integral de la propiedad intelectual. El ADPIC entrega un tratamiento integral de la propiedad intelectual porque en ella incluye la propiedad industrial y el derecho de autor; incluso comprende los actos de competencia desleal, incorporando la protección de la información confidencial. Hasta antes de la Ronda de Uruguay solamente existían acuerdos en torno a un solo tema.

2.- Amplitud multilateral que envuelve. El hecho de que este acuerdo se haya negociado y concluido dentro del contexto del GATT le da un carácter multilateral, que hasta entonces no había sido visto en los demás acuerdos internacionales relativos a la propiedad industrial. Este carácter multilateral se manifiesta en los resultados de las negociaciones bilaterales o plurilaterales que tienen lugar en el GATT y que pueden ser aceptadas por todas las partes contratantes por consenso o con sistema de votación, y, de esta forma, se aplican respecto de todas las demás partes contratantes.

3.- Es un efectivo esfuerzo de armonización internacional, a través de estándares mínimos de protección. El contenido del acuerdo se basa en niveles o estándares mínimos de protección, que son reglas a las cuales los países necesariamente deben llegar, pero cada Estado puede otorgar una protección mayor que la señalada en el Convenio. Estas normas propician una armonización internacional, de estas materias en razón de que tales niveles mínimos de protección deben ser respetados íntegramente por todos los países, independiente del estado de desarrollo en que puedan encontrarse.

²⁷ Lorenzini Barría Jaime. “El régimen de la propiedad industrial en la O.M.C.”. Editorial Jurídica. Año 2000. Página 60.

4.- La flexibilidad, de manera de hacer operativa la integración a este sistema de reglas a países con distintos intereses y desarrollo. Esta flexibilidad se manifiesta en el establecimiento de estándares mínimos de protección que deben ser respetados por todos los Estados.

Los principales elementos del Acuerdo son los siguientes:

“1.- **Normas.** Se establecen normas mínimas de protección que cada Miembro debe contemplar en su derecho interno.

El Acuerdo establece esas normas exigiendo, en primer lugar, que se cumplan las obligaciones sustantivas estipuladas en los principales convenios de la OMPI: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París) y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (el Convenio de Berna) en sus versiones más recientes. Con excepción de las disposiciones del Convenio de Berna sobre los derechos morales, todas las principales disposiciones sustantivas de esos Convenios se incorporan por referencia al Acuerdo sobre los ADPIC y se convierten así en obligaciones para los países Miembros de dicho Acuerdo.

En segundo lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC añade un número sustancial de obligaciones en aspectos que los convenios antes existentes no tratan o tratan de modo que se consideró insuficiente. Así pues, a veces se llama al Acuerdo sobre los ADPIC el Acuerdo de Berna y de París ampliado.

2.- Observancia. El segundo principal conjunto de disposiciones se refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En el Acuerdo se establecen algunos principios generales aplicables a todos los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Además, contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y procedimientos penales, en las que se especifican con cierto detalle los procedimientos y recursos que deben existir para que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan efectivamente hacer valer sus derechos.

3.- Solución de diferencias. En virtud del Acuerdo, las diferencias entre Miembros de la OMC con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.²⁸

²⁸ http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm#tradesecrets

4. Organización Mundial de Comercio.

4.1. Antecedentes Generales.

Acuerdo de Marrakech

El Acuerdo de Marrakech se adoptó, el día 15 de Abril de 1994 en Marrakech, Marruecos, al término de la Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), a través de él se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este Acuerdo consta de cuatro anexos.

El anexo 1 se encuentra dividido en tres subanexos 1A, 1B y 1C.

El anexo 2 y 3 son parte integrante del Acuerdo y tienen carácter vinculante para todos sus miembros.

El anexo 4 forma parte integrante del Acuerdo sólo para los Miembros que lo han suscrito de manera expresa.

En Chile, a través del Decreto Supremo N° 16 del Ministerio Relaciones Exteriores, de fecha 5 de Enero de 1995, se promulga el texto, incluyendo: el anexo 1, y subanexos 1A, 1B y 1C, y los anexos 2 y 3. La publicación se realiza en el Diario Oficial el día 17 de Mayo de 1995.

Este acuerdo establece la Organización Mundial de Comercio, en razón de que se reconoce que las relaciones comerciales y económicas deben buscar elevar los niveles de vida, consiguiendo un aumento de los ingresos reales, aumentando la producción, utilizando de manera óptima los recursos, incluyendo aquí la protección del medio ambiente.

Para establecer la OMC, los Estados firmantes se basan en la reciprocidad, en eliminar el trato discriminatorio en las relaciones comerciales, en la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos al comercio

Con la OMC se pretende desarrollar un sistema multilateral de comercio integrado, más viable y duradero que abarque el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados de anteriores esfuerzos de

liberalización del comercio y los resultados integrales de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay.

La OMC.

La OMC fue creada por el Acuerdo de Marrakech. El GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) fue explícitamente concebido como un acuerdo temporal. En razón de que el GATT carecía de una estructura institucional, se decidió crear la OMC para suplir estas deficiencias.

Según lo dispone su propia página web²⁹, la Organización Mundial del Comercio (OMC) es el único organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su principal propósito es asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible.

La OMC al reducir los “obstáculos del comercio”, y promover la transparencia, logra crear un clima de estabilidad en la economía mundial, lo que crea confianza y seguridad. Para ello, se establece la obligación de los gobiernos de mantener sus políticas comerciales dentro de ciertos límites con lo que se logra el beneficio de todos. Además con la OMC los miembros conocen claramente sus derechos y obligaciones.

La OMC está inspirada en varios principios, que le permiten cumplir los fines para los cuales fue creada.

Entre estos principios se distinguen:

1.- Principio de la Nación más favorecida: conocido con la sigla “NMF”, indica el igual trato para todos los demás. Esto significa que si se favorece a una nación con algún beneficio especial, como la reducción del tipo arancelario en uno de sus productos, esta ventaja también debe aplicarse a todos los demás miembros de la OMC. Este principio aparece prioritariamente

²⁹ <http://www.wto.org>

en el GATT, y en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), y en el ADPIC, en su Artículo 4.³⁰

2.- Principio del Trato nacional: Esto significa que debe existir igual trato tanto para nacionales como para extranjeros, en lo que respecta a servicios, mercancías, marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor y patentes, y en general respecto de la obras de propiedad intelectual. Este principio también está contemplado en el GATT, AGCS y en el ADPIC.

3.- Principio del Comercio más libre: Esto se logra reduciendo los obstáculos del comercio, obstáculos como los derechos de aduana (o aranceles) y medidas tales como las prohibiciones a las importaciones o los contingentes que restringen selectivamente las cantidades importadas. Esta reducción de obstáculos se logra mediante negociaciones.

4.- Principio de la Previsibilidad: Esto favorece la estabilidad, las inversiones aumentan, lo que trae como consecuencia mayor número de puestos de trabajo, y los consumidores se ven beneficiados, pueden elegir precios más bajos. Esto indica que los miembros, y en general las empresas como los gobiernos no establecerán arbitrariamente obstáculos.

5.- Principio de la Competencia Leal: Principalmente se buscan condiciones equitativas de comercio, y para lograrlo es necesario que los actores estén regidos por con competencia limpia. Las normas tratan de establecer lo que es leal o desleal y cómo pueden responder los gobiernos, en particular mediante la aplicación de derechos de importación adicionales calculados para compensar el daño ocasionado por el comercio desleal.

6.- Principio de Adaptación para los países menos adelantados: Hemos definido así este principio, debido a que la OMC, permite que aquellos países “menores”, aún no desarrollados, puedan disponer de tiempo para

³⁰ Este Artículo denominado “Trato de la nación más favorecida”, dispone que “Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros...”

adaptarse, y por ello se les entrega una mayor flexibilidad y privilegios especiales. Este principio es de suma importancia debido a que más de tres cuartas partes de los Miembros de la OMC son países en desarrollo o países menos adelantados, por esto todos los Acuerdos de la OMC contemplan disposiciones especiales para ellos.

La OMC tiene personalidad jurídica, y cada uno de sus Miembros le conferirá la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones.

El Artículo 3 del Acuerdo de Marrakech establece las funciones de la OMC, ellas son las siguientes:

1. La OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento del Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecerá la consecución de sus objetivos, y constituirá también el marco para la aplicación, administración y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.

2. La OMC será el foro para las negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de los acuerdos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo.

3. La OMC administrará el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.

4. La OMC administrará el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales.

5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a escala mundial, la OMC cooperará, según proceda, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos conexos.

En cuanto a su estructura³¹ la OMC está integrada actualmente de 150 Miembros, que representan más del 97 por ciento del comercio mundial. Aproximadamente otros 30 países están negociando su adhesión ala Organización.

³¹ Esta información ha sido obtenida de la página web :
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/organigram_s.pdf

Las decisiones son adoptadas por el conjunto de los países Miembros. Normalmente esto se hace por consenso.

El órgano superior de adopción de decisiones de la OMC es la **Conferencia Ministerial**, que se reúne al menos una vez cada dos años.

En el nivel inmediatamente inferior está el **Consejo General**, que se reúne varias veces al año en la sede situada en Ginebra. El Consejo General también celebra reuniones en calidad de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales y de Órgano de Solución de Diferencias.

En el siguiente nivel están el **Consejo del Comercio de Mercancías**, el **Consejo del Comercio de Servicios** y el **Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC)**, que rinden informe al Consejo General.

La OMC cuenta igualmente con un importante número de comités y grupos de trabajo especializados que se encargan de los distintos acuerdos y de otras esferas como el medio ambiente, el desarrollo, las solicitudes de adhesión a la Organización y los acuerdos comerciales regionales.

La Secretaría de la OMC, con sede en Ginebra, tiene una plantilla de unos 637 funcionarios, encabezada por un Director General. Su presupuesto anual asciende a unos 182 millones de francos suizos.

No existen oficinas auxiliares fuera de Ginebra. Dado que son los propios Miembros quienes toman las decisiones, la Secretaría de la OMC, a diferencia de las secretarías de otros organismos internacionales, no tiene la función de adoptar decisiones.

Los principales cometidos de la Secretaría son brindar apoyo técnico a los distintos consejos y comités y a las conferencias ministeriales, prestar asistencia técnica a los países en desarrollo, analizar el comercio mundial y dar a conocer al público y a los medios de comunicación los asuntos relacionados con la OMC.

La Secretaría también presta algunas formas de asistencia jurídica en los procedimientos de solución de diferencias y asesora a los gobiernos interesados en adherirse a la OMC.

4.2. Las controversias en la OMC

La OMC establece un mecanismo de solución de diferencias, centrado en la interpretación de los acuerdos y compromisos, que tiene por objeto garantizar que las políticas comerciales de los distintos países se ajusten a éstos. De esta manera se logra reducir el riesgo de que las controversias desemboquen en conflictos políticos o militares, y esto permite cumplir con los fines y respetar los principios de la OMC.

La solución de diferencias es de la competencia del Órgano de Solución de Diferencias, que es el Consejo General bajo otra forma, integrado por todos los Miembros de la OMC. Para ello el Órgano de Solución de Diferencias establece grupos de personas expertas a fin de que examinen el punto en disputa, y luego se podrán aceptar o rechazar las conclusiones de dichos grupos especiales o los resultados de las apelaciones.

Cuando surge una diferencia, los países afectados deberán mantener negociaciones con el objeto de encontrar una solución. Si no lo consiguen pueden pedir la mediación del Director General de la OMC. Para este primer momento existe un plazo de hasta 60 días.

Al no existir solución el Órgano de Solución de Diferencias deberá designar un grupo de expertos, para ello cuenta con un plazo de cuarenta y cinco días para la constitución de dicho grupo, y éste en un periodo máximo de seis meses tendrá que concluir su labor.

Es importante tener presente que en la práctica es difícil que el informe que emita el grupo de experto sea rechazada, puesto que para ello es necesario el consenso del Órgano de Solución de Diferencias

Luego se confiere traslado del informe definitivo a las partes en conflicto, para esto hay un plazo de seis meses que se reduce a tres en casos de urgencia.

Una y otra parte pueden apelar contra la resolución del grupo especial. A veces lo hacen ambas. Las apelaciones han de basarse en cuestiones de derecho, por ejemplo una interpretación jurídica; no es posible examinar cuestiones de hecho ni las pruebas que se han rendido.

Una vez que el asunto se resuelve, la decisión debe respetarse y cumplirse. Y antes de imponer sanciones es necesario que la parte sancionada adecue su política a la resolución que se ha adoptado.

Puede ocurrir que el cumplimiento de la decisión adoptada no pueda ser de inmediato, en ese caso se dará un plazo prudencial para que el miembro afectado cumpla, en caso de transcurrir el plazo y no cumplir, deberá iniciar negociaciones con el o los países reclamantes para entregarles una compensación que sea aceptada.

En caso de no llegar acuerdo para esa compensación el afectado puede pedir autorización del Órgano de Solución de Diferencias para imponer sanciones comerciales limitadas.

En principio, las sanciones deben imponerse en el mismo sector en que haya surgido la diferencia. Ahora bien, si ello no es posible, podrán imponerse en un sector diferente en el marco del mismo acuerdo, y en último caso, podrán adoptarse medidas en el marco de otro acuerdo. El objetivo perseguido es reducir al mínimo la posibilidad de que se adopten medidas que tengan efectos en sectores no relacionados con la diferencia y procurar al mismo tiempo que las medidas sean eficaces.

Además el Órgano de Solución de Diferencias debe constantemente vigilar la manera en que se cumplen las resoluciones adoptadas.

4.3. Información no divulgada.

El Acuerdo de Marrakech que crea la OMC, en su anexo 1C, contempla el ADPIC. En la Sección 7, del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, se establece la protección de la información no divulgada, en efecto el Artículo 39 N° 1 dispone que “Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.”

Es decir, el ADPIC exige que la información no divulgada (entendiendo aquí secretos empresariales, industriales, comerciales), sea protegida. Para esto, es menester que:

- 1.- Que la información sea secreta,
- 2.- Que tenga un valor comercial por ser secreta
- 3.- Que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

Según lo señalado por Jaime Lorenzini³², “la redacción de esta norma envuelve dos obligaciones diferentes pero relacionadas: primero, obliga a los países miembros a consagrar una protección eficaz contra la competencia desleal; segundo, obliga a garantizar específicamente la protección de la información no divulgada como una práctica incluida en la competencia desleal.”

Este artículo señala que “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”

Al contemplar la expresión “usos comerciales honestos”, incluye de manera amplia todo aquello que implique abusos de confianza, negligencia, incumplimiento de contratos, y en general todo lo que atente a la moralidad de las relaciones empresariales.

Además el numeral 3, prescribe “Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.”

³² Lorenzini Barría Jaime. Ob. Cit. Año 2000. Página 171.

Con esto se obliga a los Estados Miembros a proteger la información que se entregue cuando se pretenda comercializar un nuevo producto, incluso el artículo citado utiliza la expresión “protegerán esos datos contra **toda divulgación**”, lo que implica una máxima protección. Sin embargo esta máxima protección contempla limitaciones, que están dadas por el interés público o cuando se trata de garantizar la protección de datos contra todo uso comercial desleal.

La protección de la información no divulgada, está basada en las normas que se establecen contra la competencia desleal, según lo dispone Jaime Lorenzini “el alcance de la protección se despliega tratándose de competidores, los únicos que pueden desarrollar una competencia desleal” ³³

³³ Lorenzini Barría Jaime. Ob. Cit.

5. Tratado de Cooperación de Patentes. Artículo 30

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fue elaborado en Washington el 19 de Junio de 1970, enmendado el 28 de Septiembre de 1979, y modificado el 3 de Febrero de 1984 y el 3 de Octubre de 2001.

Este tratado contempla 8 Capítulos, además de un preámbulo y disposiciones preliminares. Los Capítulos son los siguientes:

Capítulo I: Solicitud internacional y búsqueda internacional.

Capítulo II: Examen preliminar internacional

Capítulo III: Disposiciones comunes

Capítulo IV: Servicios técnicos.

Capítulo V: Disposiciones administrativas.

Capítulo VI: Controversias.

Capítulo VII: Revisión y modificación.

Capítulo VIII: Cláusulas finales.

El Capítulo I, en su artículo 3° se refiere a la solicitud internacional, indicando que se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier estado contratante como solicitantes internacionales.

Este Tratado también entrega protección a la información no divulgada, puesto que el Artículo 30, señala que no se podrá acceder a la información que vaya incorporada en la solicitud internacional. En efecto, dicho Artículo se titula “Carácter confidencial de la solicitud internacional”, y en él se dispone que tanto la oficina internacional como las administraciones encargadas de la búsqueda internacional no permitirán que ninguna persona o administración pueda tener acceso a la solicitud internacional antes de su publicación, a menos que haya mediado autorización del solicitante.

Además en el segundo numeral se indica que ninguna oficina nacional, permitirá el acceso de terceros a la solicitud internacional, antes de que transcurra la primera de las fechas siguientes:

1° La fecha de publicación internacional de la solicitud internacional.

2° La fecha de la recepción de la comunicación de la solicitud internacional.

3° La fecha de recepción de la copia de la solicitud internacional.

El mismo artículo señala que se entiende con la expresión “acceso” , en esta expresión se incluye todos los medios por los que los terceros pueden tener conocimiento, con inclusión de la comunicación individual y la publicación general con la salvedad que ninguna Oficina nacional podrá publicar en general una solicitud internacional o su traducción antes de su publicación internacional o antes de que haya transcurrido 20 meses desde la fecha de prioridad si la publicación internacional no ha tenido lugar dentro de ese plazo.

CAPITULO IV: DERECHO COMPARADO.

1. Situación en el Derecho Español

El derecho español no ha definido el Secreto Empresarial. El autor José Antonio Gómez Segade, entrega un concepto³⁴, inspirado en la doctrina francesa y alemana.

Como se ha explicado en el Capítulo II, definir el Secreto Empresarial es un tema complejo, pero el concepto entregado por Gómez Segade, es el que ha sido mayoritariamente aceptado por la doctrina española.

En cuanto a la terminología, conviene precisar que se utilizan las siguientes expresiones tanto por el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y la doctrina españolas: secreto industrial, know-how, secreto comercial y secreto empresarial.

El Secreto Empresarial debe protegerse de posibles ataques porque significa para su titular un beneficio. Se estima que “la protección del secreto industrial es consecuencia de su condición de bien inmaterial, porque su destrucción significa la desaparición del valor económico que supone para quien lo posee. El secreto industrial merece protección legal en cuanto que es elemento de la empresa, un ataque contra él implica una violación del derecho sobre la empresa, y del esfuerzo ajeno...”³⁵

La protección del Secreto Empresarial en España, aparece inicialmente, en las normas penales, específicamente en el Artículo 424 del Código Penal español de 1848. El mencionado artículo disponía que: “El encargado, empleado u obrero de una fábrica u otro establecimiento industrial que con perjuicio del dueño descubriere los secretos de su industria...”

Este texto se mantuvo en los Códigos Penales españoles posteriores; Artículo 514 del Código Penal de 1870, Artículo 685 del Código Penal de 1928, Artículo 492 del Código Penal de 1932, y Artículo 499 del Código Penal de 1944.

Actualmente el Código Penal español, se refiere al Secreto Empresarial en los Artículos 278, 279 y 280, en la sección relativa al mercado y a los

³⁴ Lo define como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa desea mantener ocultos”. Concepto ya citado en el capítulo II de este trabajo

³⁵ Martín Uranga, Amelia. “La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas. Especial consideración de su protección penal”. Bilbao-Granada. Comares Año 2003. Página 191.

consumidores. Y en relación a la primitiva norma del Artículo 424 del Código Penal de 1848, hoy encontramos la del Artículo 279 que dispone lo siguiente: “La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.”

Estas normas se refieren al sujeto que revela el secreto teniendo una obligación en favor del titular del mismo.

Además, en el Código Penal se distingue el Artículo 278, que señala: “1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del Artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.

3. Lo dispuesto en el presente Artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.”

Y el Artículo 280 que prescribe: “El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos Artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.”

Estas normas entienden el Secreto Empresarial en un sentido amplio, donde no se limitan los medios por los que se pueda obtener una información protegida, y se establecen sanciones para el caso de infracción.

Como se ve actualmente, en materia penal, se ha logrado establecer una normativa más completa sobre el Secreto Empresarial, y esto se diferencia de lo que ocurrió durante el Siglo XX, en que la protección directa del Secreto Empresarial se encontraba en normas laborales, donde destacaban los Artículos 29 y 72 de la Ley del Contrato de Trabajo del 26 de Enero de 1944. En efecto, el mencionado Artículo 29, en su párrafo 5º, disponía que: “en cualquier caso así el empresario como el trabajador estarán obligados al secreto de la invención”, y el Artículo 72 señalaba que los trabajadores debían “mantener los secretos relativos a la explotación y negocios de su empresario, lo mismo durante el contrato que después de su extinción”.

Actualmente la Ley de Contrato de Trabajo se encuentra derogada, por lo que se ha eliminado cualquier referencia expresa a la violación de un secreto por parte de un trabajador. Hoy se entiende que en materia laboral rige el principio de buena fe, y tácitamente existe una obligación del trabajador de no competir con su empresario, la que va incorporada en todo contrato de trabajo.

Por lo tanto, hoy en España la regulación del Secreto Empresarial está entregada a la Ley de Competencia Desleal, y al Código Penal, ya citado.

Al establecer una Ley de Competencia Desleal, se pretende terminar con la falencia que presentaron por mucho tiempo los Códigos penales, no sólo en España, sino que en toda Europa. En dichos Códigos sólo se contemplaba la hipótesis de que la violación de un secreto se produzca por un empleado, es decir, por una persona que tiene una obligación contractual o laboral, dejando sin regulación los supuestos en que la infracción se ejecute por un tercero competidor.

Al respecto Gómez Segade ha señalado que “no es exagerado considerar la protección del secreto como un factor que impulsó en gran medida el nacimiento de la legislación represiva de la competencia desleal”³⁶

En este punto, consideramos importante señalar que antes de regularse la competencia desleal en España se aplicaba el Artículo 1902 del Código

³⁶ Gómez Segade, José Antonio. Ob Cit. Página 266.

Civil ³⁷ que señala: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”

Esta norma se hace insuficiente, porque no abarca todas las situaciones de competencia desleal. Para la aplicación de la norma civil, es necesaria la concurrencia de elementos donde se destaca la intencionalidad y el daño. Y en competencia se entiende que los actos pueden causar daño a otro, pero para que el caso se considere como competencia desleal, el daño debe ser injusto.

Además, la norma es insuficiente porque podrán existir situaciones en las que una conducta desleal, no concorra la intencionalidad y el daño, como quien accidentalmente llega a conocer un secreto empresarial, y lo utiliza, perjudicando a otro competidor.

La regulación de la competencia desleal, aparece inicialmente en la Ley de Propiedad Industrial del año 1902, en sus Artículos 131 y siguientes.

El Artículo 131 señalaba que: “Constituye competencia ilícita toda tentativa de aprovecharse indebidamente de la reputación industrial ajena adquirida al amparo de la presente ley”. En este artículo, como norma genérica, se pretendía incorporar los casos de infracción a los secretos empresariales, y esto, en razón de que no existía una norma específica que contemplara la violación de dichos secretos como un supuesto de competencia desleal.

Sin embargo, esta norma no fue suficiente, su redacción se estimó confusa, porque sólo define un supuesto de competencia ilícita, refiriéndose a la “reputación industrial ajena”, y la infracción del Secreto Empresarial no tiene por objeto aprovecharse de la reputación ajena.

El Artículo 132 de esa misma Ley establecía “casos de competencia ilícita”, en los que no se contemplaba la violación de secretos empresariales, y respecto a esta norma surgieron discusiones en cuanto a considerar si se trataba de una situación de *numerus clausus* o de *numerus apertus*.

³⁷ Equivale al Artículo 1382 del Código Civil francés

La Ley de Propiedad Intelectual fue derogada por la Ley de Marcas de 1988, y actualmente rige en España la Ley de Competencia Desleal del 10 de Enero de 1991, que se inspira fundamentalmente de la Ley Suiza sobre Competencia Desleal.

En la Ley de Competencia Desleal, se establece una norma que constituye una cláusula general prohibitiva de la competencia desleal. Con esto se pretende terminar con los defectos que había presentado el sistema español.

En efecto, el preámbulo del Proyecto de Ley inicia con lo siguiente: “La competencia desleal, aun constituyendo una pieza legislativa de importancia capital dentro del sistema del Derecho mercantil, ha sido un sector del que tradicionalmente ha estado ausente el legislador...”. Luego continua señalando que: “...En efecto las normas que tradicionalmente han nutrido dicha disciplina se encontraban dispersas en leyes de distinta edad y procedencia; contemplaban únicamente aspectos parciales (y a menudo meramente marginales) de esa vasta realidad que es la competencia desleal; respondían a modelos de regulación desfasados...”, para continuar con la expresión “... y, en fin, eran normas que ni siquiera dentro de sus limitaciones podían considerarse eficaces...”

Esta Ley inicia con disposiciones generales en el Capítulo I, y luego en el Capítulo II, su Artículo 5, contempla una “**Cláusula General**” que dispone: “se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

Luego entre los Artículos 6 al 17 la Ley tipifica actos de competencia desleal. Estas actuaciones son las siguientes: Actos de confusión, Actos de engaño, Obsequios, primas y supuestos análogos, Actos de denigración, Actos de comparación, Actos de imitación, Explotación de la reputación ajena, Violación de secretos, Inducción a la infracción contractual, Violación de normas, Discriminación y Venta a pérdida.

Si bien la ley tipifica cuales son las conductas que constituyen competencia desleal, no se limita a ellas, porque establece en el Artículo 5 la

cláusula general, incluyendo todas las otras conductas no contempladas específicamente. Ahora bien, esta cláusula debe relacionarse con lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo 1 de la Ley, porque se considerara acto de competencia desleal aquel que sea contrario a la buena fe, pero que además se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. Y luego el párrafo 2 del Artículo 2, establece que: “Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.”

En esta ley se destaca también el Capítulo III, que indica las acciones derivadas de la competencia desleal. Su Artículo 18 prescribe: “Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1. Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste.
2. Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica.
3. Acción de remoción de los efectos producidos por el acto.
4. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
5. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia.
6. Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico”.

Esta Ley de Competencia Desleal española, logró terminar con importantes deficiencias que presentaba el sistema español hasta ese momento, pero aún con este mérito se le ha criticado, fundamentalmente por incorporar la buena fe objetiva, en la tan esperada cláusula general del Artículo 5. Y esto es así, puesto que en el derecho español se ha entendido

tradicionalmente la buena fe en su sentido subjetivo, es decir como la creencia del sujeto de actuar en forma leal.

Por consiguiente el mencionado artículo no considera la intencionalidad, elemento que en la mayoría de los casos de competencia desleal, está presente.

Sin duda el sistema español no es perfecto, pero ha logrado superarse con su evolución legislativa. Hoy el Secreto Empresarial, se encuentra regulado por las normas del Código Penal, y también por las normas sobre competencia desleal.

Esta última ley ha sido fuertemente criticada porque se le ha estimado innecesaria, debido a que existía la **Ley de Marcas**, que derogó los Artículos 131 y siguientes de la Ley de Propiedad Industrial estableciendo normas sobre competencia desleal en los Artículos 87 a 89 (que posteriormente fueron derogadas por la Ley de Competencia Desleal), y la **Ley General de Publicidad**, que se refiere a la competencia desleal desde el punto de vista de la publicidad. Amelia Martín Uranga³⁸ estima que “una adecuada aplicación de estas normas por los Tribunales hubiera permitido afrontar y resolver los problemas que en la realidad del mercado plantean las prácticas competitivas desleales”

Pero más allá de estas críticas, estimamos que su dictación ha sido finalmente positiva, porque establece un cuerpo unitario que se refiere a la competencia desleal, salvando los vacíos existentes, los que hasta esa fecha debían ser solucionados por la jurisprudencia. Al estar regulada en distintas leyes y materias, el asunto se encontraba fragmentado, y hoy encuentra unidad, lo que también le entrega mayor fuerza para resolver las situaciones que se presenten.

³⁸ Martín Uranga, Amelia. Ob cit. Página 201.

2. Situación Norteamericana.

En Estados Unidos, país que presenta un alto grado de industrialización, se hizo necesario entregar un resguardo a los secretos empresariales, información valiosa para quien la posee, y esto comenzó a surgir a nivel de jurisprudencia, hasta que llegó a incorporarse legislativamente.

El concepto, y los requisitos que debe tener una información para configurar el Secreto Empresarial se ha ido definiendo en forma paulatina, y probablemente seguirá cambiando con el tiempo, y las nuevas necesidades que tengan las empresas.

El primer intento por lograr un concepto uniforme de Secreto Empresarial, fue el “Restatements of Torts” del año 1939. Debido a que esta materia era tratada a nivel jurisprudencial, surgió la inquietud de académicos, jueces y abogados por recopilar los principios de la doctrina y la jurisprudencia.

El “Restatements of Torts” fue durante cuarenta años la mejor definición o aproximación, a lo que se entiende por Secreto Empresarial. Allí se estableció que la información debe reunir algunos requisitos para poder calificarle de Secreto Empresarial. Estos requisitos son:

- Que la información sea secreta.
- Que se utilice actualmente.
- Que se utilice de manera continuada.
- Que implique novedad en algún grado (distinto de lo exigido para una patente).
- Que el empresario adopte la diligencia razonable para evitar la vulneración del secreto.

En el comentario b) del Artículo 757 del Restatement se establece que el Secreto Empresarial es “un proceso o mecanismo que se usa continuamente en las empresas, incluida la información relativa a la venta de mercancías u otras operaciones comerciales, tales como un código para determinar descuentos, bonificaciones, u otros extremos que se apliquen a una lista de precios o catálogos, o una lista de clientes especializada, o un método de contabilidad o gestión de oficinas”.

En cuanto a la responsabilidad el “Restatements of Torts”, establece que habrá responsabilidad cuando un sujeto utilice un secreto ajeno sin la autorización correspondiente. Y habrá que considerar si además esta utilización del secreto constituye un abuso de confianza. También hay responsabilidad si se accede a la información por medios ilegítimos.

Aquí por primera vez aparece la idea de “apropiación indebida”; habrá responsabilidad cuando se utilice o revele un Secreto Empresarial sin la debida autorización y en la medida que concurren las siguientes circunstancias:

- a) Que el descubrimiento se realice por impropios medios.
- b) Que su revelación o uso constituya un incumplimiento de la relación confidencial existente entre las partes, o
- c) Que la información secreta proceda de una tercera persona que la adquirió por medios ilegales o transgrediendo el deber de confidencialidad que estaba obligado a mantener con un tercero, o
- d) Que la información se adquiriera con conocimiento del carácter confidencial de la misma y que la revelación se haya producido por un error.

Como se ha dicho el “Restatements of Torts” es el primer paso para delimitar el Secreto Empresarial en Norteamérica, sin embargo ha recibido críticas en el sentido que los conceptos que entrega son amplios, demasiado genéricos, y también porque en él no se considera la protección de los secretos empresariales como un incentivo o aporte para las investigaciones o el desarrollo de nuevas tecnologías. En efecto, el “Restatements of Torts” consagra la protección de los secretos empresariales, como una forma de sancionar los abusos de confianza o la trasgresión del deber de confianza, y también aplicar sanción a los casos de utilización de medios ilegítimos para la obtención del “secreto”.

En este sentido el Restatements olvida que la eficacia de las actividades empresariales en su aspecto económico, así como también el desarrollo de nuevas tecnologías, hoy se ven fortalecidas entregando protección al Secreto Empresarial.

Para corregir estos y otros inconvenientes, en 1979 surge la “Uniform Trade Secrets Act”, con el objeto de unificar la legislación de los diferentes

Estados. Fue elaborada por la American Law Institute, y aprobada por la Conferencia Nacional de Comisarios³⁹ contiene 12 secciones, y en ellas se establecen pautas de interpretación de los conceptos que se contemplan en el texto. Fue modificada en 1985.

La “Uniform Trade Secrets Act” y “Restatements of Torts” tienen el mismo objetivo, pero la primera si tiene fuerza vinculante con lo que se evita que exista diversidad de interpretaciones judiciales.

La “Uniform Trade Secrets Act” entiende por Secreto Empresarial una información de carácter industrial o comercial; y para que una información no técnica se pueda contemplar dentro del Secreto Empresarial es necesario que se trate de una información relevante para la empresa.

Además esa información debe tener un valor económico actual o potencial. Y es necesario que quien detenta esa información realice un esfuerzo razonable para mantenerlo en secreto.

Es importante destacar que la información debe ser concreta, esto se desprende tanto del “Restatements of Torts” como de la “Uniform Trade Secrets Act”, y la misma idea se ha repetido en distintas sentencias norteamericanas. La jurisprudencia ha subrayado que la información debe ser concreta, de manera que no basta una simple idea, teoría o posibilidad. Casos como el “Epstein v. Dennison Mfg”; “Vekamaf Holland B.V. v. Pipe Benders, Inc.”

Y esto lo podemos relacionar estrechamente con el valor económico de la información, puesto que si se tratara de un simple expectativa, es difícil determinar el valor económico de la misma, no podría hablarse de un valor potencial puesto que la información propiamente tal aún no existe.

El sistema norteamericano permite considerar como Secreto Empresarial la combinación **creativa** de elementos de dominio público, es decir, pueden existir ciertas informaciones que se manejen públicamente, pero que al relacionarlas de una manera creativa, llegando a una nueva aplicación, pueden ser incorporadas dentro del Secreto Empresarial.

Como se puede apreciar, el objeto del Secreto Empresarial en la “Uniform Trade Secrets Act”, es amplio, ya que se contemplan de manera no

³⁹ Órgano encargado de aprobar las Leyes Uniformes Estatales.

taxativa fórmulas, dibujos, procesos de fabricación, procedimientos, listas de clientes, métodos de conservación o tratamiento, máquinas, métodos o técnicas, y cada vez con mayor frecuencia, técnicas de programas de ordenador “software”.

En cuanto al carácter secreto de la información, ha surgido el concepto de relativo, esto significa que no es necesario que el secreto sea absoluto. Este término se ha reflejado en la jurisprudencia y también en la doctrina; los tribunales norteamericanos han adoptado el término “qualified”⁴⁰.

La dificultad entonces es determinar el grado exacto de secreto que se requiere, para que la información sea susceptible de protección.

La “Uniform Trade Secrets Act”, exige el valor económico actual o potencial que esta dado por el hecho que la información no sea “conocida generalmente”⁴¹ ni de “fácil acceso”⁴². Lo determinante, en este aspecto, es que la información no sea conocida en el sector empresarial, en el que se desenvuelve el titular del secreto. Por el contrario, si la información se puede obtener fácilmente no podrá ser objeto de protección.

También se exige, siguiendo la línea del Restatements que el secreto contemple novedad, que el propietario realice algún esfuerzo por mantener el secreto. Delimitar estas características ha sido una labor que se ha realizado a nivel de Tribunales, éstos han observado el conjunto de circunstancias caso a caso, para concluir si se trata o no de un secreto empresarial que merezca protección. La jurisprudencia ha determinado que cuando la información es revelada al público en general, pierde su carácter de secreto, por tanto, no puede ser calificada de Secreto Empresarial, y por consiguiente ya no será susceptible de protección.

La “Uniform Trade Secrets Act”, a diferencia del Restatement incorpora el término “apropiación indebida”⁴³, y tiene como finalidad evitar incumplimientos por abuso de confianza y la utilización de medios ilegítimos de apropiación de un secreto.

Es importante destacar de acuerdo a la “Uniform Trade Secrets Act” existirá apropiación indebida cuando se “adquiere” el secreto por una persona

⁴⁰ Que significa “secreto con limitaciones”

⁴¹ “Generally known”

⁴² “Readily ascertainable”

⁴³ “Misappropriation”

que conoce o debe conocer que el secreto fue adquirido por medios ilegítimos. De acuerdo a la Ley, entre estos medios se distinguen el robo, soborno, la falsedad en documento o cualesquiera otras falsedades, el incumplimiento del deber de confidencialidad o la inducción a dicho incumplimiento, el espionaje efectuado por sistemas electrónicos u otros medios.

Luego de la adquisición la Ley distingue como punibles el “uso” y la “revelación” del secreto, pero lo determinante para la legitimación de la acción es la “adquisición”; de hecho se establece que habrá responsabilidad respecto del que se apropió de la información, sin considerar si se usó o reveló el secreto.

En Estados Unidos el rol primordial, en el ámbito del Secreto Empresarial, lo ha realizado la jurisprudencia, y en cuanto a su legislación se puede observar una tendencia hacia la unificación, partiendo desde el “Restatement of Torts”, siguiendo con la “Uniform Trade Secrets Act”, reformada en 1985 y aceptada por la mayoría de los Estados norteamericanos. Además debe considerarse el “Restatement (Third) of Unfair Competition” de 1995 que siguiendo la “Uniform Trade Secrets Act”, consideró la procedencia de una acción de responsabilidad por apropiación indebida de secretos empresariales

3. Situación en el Derecho Argentino.

En Argentina, siguiendo la tendencia mundial, ha existido preocupación por evitar actos de competencia desleal, y en particular por la protección del Secreto Empresarial.

El origen de esta materia está en la Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual del 28 de Septiembre de 1933, modificada por la Ley N° 25.036 de 1998, y por la Ley N° 25.487 del año 2003.

Con posterioridad, en 1983 se publica la Ley sobre Lealtad Comercial N° 22.802, y ya en 1994 con la Ley N° 24.425, mencionada en el Capítulo II de este trabajo, se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Sin embargo, lo relevante en esta materia aparece con la Ley N° 22.802 sobre Lealtad Comercial y la Ley N° 24.766 de Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos.

La Ley sobre Lealtad Comercial, es de fecha 5 de Mayo de 1983, y en ella se van definiendo límites en materia de proceder en la comercialización de los productos; en efecto se sanciona la publicidad engañosa. En esta ley se distinguen cinco capítulos que son los siguientes:

Capítulo I: De la identificación de mercaderías.

Capítulo II: De las denominaciones de origen.

Capítulo III: De la publicidad y promoción mediante premios.

Capítulo IV: De las autoridades de aplicación y sus atribuciones.

Capítulo V: Procedimiento.

Esta Ley no hace referencia al Secreto Empresarial, pero sin duda, se comienza a vislumbrar en ella la idea del respeto a la moralidad de las relaciones empresariales, en el sentido de configurar claramente la identificación de los productos, y al sancionar la publicidad engañosa, estableciendo un procedimiento para ello. Aquí se protege el consumidor, y de paso establece el marco de actuar de los comerciantes.

Nos parece pertinente citar el Artículo 9 sobre publicidad engañosa: "Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de

publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.” En virtud de esta norma se sancionó la firma “Telefónica Comunicaciones Personales S.A.”⁴⁴, por realizar una publicidad que induce a los consumidores a engaño respecto de las tarifas aplicables a las llamadas que se realizaran desde Uruguay. La publicidad señalaba lo siguiente: “Consumos *Roaming* Internacional. Si viaja a Uruguay, podrá realizar llamadas internacionales al precio del minuto de una llamada local...”

En el aviso publicitario no se aclaraba lo que debía entenderse como llamada local, si era local de Argentina o de Uruguay. Es por esa razón, que la empresa en cuestión fue sancionada, debido a que se estimó que los consumidores tienen derecho a recibir información veraz y solamente de esta manera ellos podrán evaluar el costo de oportunidad que implica la elección de determinado servicio.

En materia de Secreto Empresarial, Argentina desde 1996 cuenta con la Ley N° 24.766 de Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos. Esta Ley fue sancionada el 18 de Diciembre de 1996 y promulgada el 20 de Diciembre de 1996.

En su Artículo 1° establece que: “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 honesto...”, y para ello es necesario que esa información cumpla con los siguientes requisitos:

1.- Que sea secreta.

2.- Que tenga un valor comercial por ser secreta; y

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

⁴⁴ Conocida en Argentina como “Unifón”

Este Artículo es prácticamente idéntico al Artículo 39, punto 2 del ADPIC.

El carácter de secreto tal como se ha establecido en Norteamérica se refiere a que la información no sea conocida generalmente, ni que sea de fácil acceso para las personas que se desenvuelven en la actividad pertinente a la información.

Además el Artículo 2º, indica los medios en que puede constar la información protegida, y para ello entrega algunos ejemplos como: documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas, y termina con la frase “u otros elementos similares”, dejando amplitud para adecuarse a los nuevos adelantos que se produzcan y para no limitar el tipo de información protegida.

Es importante destacar el Artículo 11 de la referida Ley que señala lo siguiente: “La protección conferida por esta ley no crea derechos exclusivos en favor de quien posea o hubiera desarrollado la información.”

Por consiguiente el Secreto Empresarial no significa para su titular un derecho de propiedad, la protección no deriva de un derecho de dominio, sino de una relación de confianza que surge en el ámbito empresarial, y que es necesaria para poder desarrollar una actividad económica con resultados positivos.

Además, el mismo Artículo 11 establece las acciones que se pueden ejercer en caso de infracción. En efecto, se podrán solicitar medidas cautelares destinadas a hacer cesar las conductas ilícitas y/ o ejercer acciones civiles destinadas a prohibir el uso de la información no divulgada y obtener la reparación económica del perjuicio sufrido.

En cuanto a la sanción se dispone que se aplicaran las normas del Código Penal Argentino, y otras normas penales concordantes para la violación de secretos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra por la naturaleza del delito.

Lo que ha ocurrido en Argentina es, conceptualmente, similar a lo que ocurre en Estados Unidos, en definitiva para que una información tenga el carácter de Secreto Empresarial debe cumplir los requisitos ya señalados:

secreto, valor económico, esfuerzo razonable por evitar el acceso a la información.

Sin embargo, debe tenerse presente que en Argentina, a diferencia de lo que ocurre en Norteamérica, se habla de valor comercial y no de valor económico.

En Estados Unidos con la “Uniform Trade Secrets Act” se sustituye la expresión “valor comercial” utilizada por el Restatement por “valor económico independiente actual o potencial”, y esto en Norteamérica provocó consecuencias a nivel práctico; con la nueva expresión se buscó establecer que aunque la información no tenga un valor comercial actual, igualmente se puede clasificar como Secreto Empresarial si tiene un valor comercial en potencia.

Además en Norteamérica al incorporar el valor económico, se quiso hacer referencia a que la información tiene ese valor porque ella no es de fácil acceso ni generalmente conocida, es decir el valor económico deriva del carácter secreto de la información.

Estimamos que en Argentina la expresión “valor comercial por ser secreta”, no implica una limitación, en ella también podría incluirse valores económicos presentes y también valores futuros.

4. Situación en Colombia.

En Colombia, desde la década de 1980, existió preocupación, por los secretos empresariales. En esta época, el estudio se centraba en el Artículo 75 del Código de Comercio Colombiano que en su inciso tercero utilizaba la expresión “secretos”.

Sin embargo, en esa fecha en la legislación colombiana, no había una definición de Secreto Empresarial, siguiendo lo que ocurría a nivel mundial, debido a que era difícil encontrar un concepto.

El mencionado Artículo 75 se encontraba en el Título V sobre Competencia Desleal del Código de Comercio Colombiano, sin embargo, actualmente se encuentra derogado por la Ley N° 256 de 1996 sobre Competencia Desleal. Esta ley en su Capítulo II, titulado “Actos de Competencia desleal”, dispone en su Artículo 16 sobre violación de secretos que: “Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el Artículo 18 de esta ley.”

Luego continua señalando que: “Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurren los requisitos a que hace referencia el artículo 2 de esta ley.”

Las referidas conductas del Artículo 18 de esta Ley se refieren a que se considera desleal: “la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica.

La ventaja ha de ser significativa.”

Como se puede apreciar esta ley no entrega un concepto de lo que debe entenderse por Secreto Empresarial, y en este aspecto es pertinente una norma del Código Penal colombiano que se refiere a la materia, y de la que se puede inferir que el contenido del secreto se refiere a un descubrimiento,

invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. Sin embargo, no lo define, ni precisa el término.

El Código Penal Colombiano, en su Título X, llamado “Delitos contra el orden económico social”, establece el Artículo 308 que dispone lo siguiente: “Violación de reserva industrial o comercial. El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial.

La pena será de tres (3) a siete (7) años de prisión y multa de cien (100) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si se obtiene provecho propio o de tercero.”

Antes de establecer este Artículo, la legislación penal colombiana, contemplaba una protección muy limitada para los secretos empresariales, puesto que no se prescribía sanción para el empleado que hubiese accedido a secretos empresariales sin autorización del empleador o de manera indebida.

Actualmente, se estima que este artículo contempla una protección más fuerte al establecer en su inciso segundo amplitud para sancionar a cualquier persona que indebidamente tenga acceso a esa información y que luego emplee, revele o divulgue ese conocimiento.

Sin embargo, aún con esta redacción que hoy se encuentra vigente se observan algunas deficiencias, y estas vienen dadas por la redacción del mentado artículo.

Como se ha podido observar, es de vital importancia que las legislaciones incorporen en términos amplios el Secreto Empresarial, para que la protección sea eficaz, ya que no bastarán normas penales, laborales, civiles, si luego estas normas no pueden adaptarse a la realidad.

El artículo citado contempla la expresión “indebidamente”. Esto podría significar que quedarán fuera de la sanción, los terceros que accedan a la

información sin saber del origen ilícito de la misma. Es decir, ese tercero podría divulgar la información, sin ser sancionado, porque la norma no contempla esta hipótesis.

Otra deficiencia deriva en determinar si este artículo protegerá información no industrial, pero que si afectan a una empresa, por ejemplo, si se tratara de procedimientos administrativos. Y esto en definitiva, será una labor entregada a la jurisprudencia.

En cuanto a la protección laboral de los secretos empresariales, el Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo Colombiano, establece que el empleador puede terminar unilateralmente el contrato de trabajo si el trabajador revela los secretos empresariales causando perjuicio a la empresa.

En efecto, el citado Artículo dispone que: “Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:

8° El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o de a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.”

Respecto de esta norma, destaca la necesidad de que se cause perjuicio para poner fin al contrato de trabajo, surge la interrogante entonces, respecto de situaciones en que exista tentativa de revelar el secreto, y también respecto de la revelación que no cause un perjuicio actual, pero que pueda causar un perjuicio futuro. Esto en definitiva, deberá ser resuelto por los Tribunales colombianos.

Respecto de la situación colombiana del Secreto Empresarial, no sólo se puede encontrar referencia al tema en su legislación interna, sino que también existe una regulación más sistemática del Secreto Empresarial en la **Decisión N° 486 de la Comunidad Andina**. Colombia es un Estado Miembro de dicha Comunidad.

La Comunidad Andina o Comunidad Andina de Naciones (CAN), es una organización regional, económica y política con entidad jurídica internacional creada por el Acuerdo de Cartagena, el 26 de Mayo del año 1969. Tiene su Sede en Lima, Perú.

La Comunidad Andina es hoy una organización subregional con personalidad jurídica internacional integrada por Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia.

El 20 de Septiembre de 2006, mediante la Decisión N° 645 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, se le otorgó a Chile la condición de país Miembro Asociado de la Comunidad Andina.

Respecto de la Decisión 486 contempla 15 Títulos, donde destaca el Título XVI, titulado “De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial”.

Este Título XVI inicia con el Capítulo I, al que nombra: “De los Actos de Competencia Desleal”, considerando desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

El Artículo 259, señala algunos casos que se consideran actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial

Y en el **Capítulo II** se desarrolla de manera específica los **Secretos Empresariales**. Esta materia se regula en siete Artículos, desde el 260 al 266.

El Artículo 260 define Secreto Empresarial:

“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.”

Este Artículo complementa la legislación interna colombiana, que no ha entregado un concepto sobre la materia, terminando con la imprecisión que se mantuvo por años.

Además establece cuales son los requisitos para que estemos frente a un secreto empresarial:

- 1.- El carácter secreto
- 2.- Que tenga un valor comercial por ser secreto; y
- 3.- Que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

En este sentido se señala que la información de un Secreto Empresarial podrá 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.

Se excluye del carácter de Secreto Empresarial, aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

En cuanto a la protección del Secreto Empresarial, el Artículo 262 se refiere a ello, señalando que: “Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros.”

En particular, respecto del Secreto Empresarial, la Decisión N° 486, establece que constituyen competencia desleal los siguientes actos:

- a) Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;

f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

Un Secreto Empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

En cuanto a la duración de la protección del Secreto Empresarial, esta se mantendrá mientras existan las condiciones establecidas en el Artículo 260, esto es el carácter secreto, que tenga un valor comercial por ser secreto; y que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Además esta decisión prevé la posibilidad de que el titular del Secreto Empresarial pueda autorizar el uso de la información a un tercero, y sobre éste sigue “vigente” la obligación de no divulgar dicha información. Salvo que exista una cláusula que lo autorice a ello.

Esta Decisión además protege toda información que se debe incorporar en una solicitud para ingresar en los Países Miembros, productos farmacéuticos, químicos agrícolas o nuevas entidades químicas, cuando estos datos supongan un esfuerzo considerable.

5. Situación de México.

Las primeras manifestaciones, en materia de propiedad industrial, aparecen en el año 1820, en que las Cortes Españolas a través de los “Decretos de las Cortes” protegían los derechos de los inventores, otorgando la exclusividad del uso por un plazo determinado.

Hacia el año 1832 surgen las Secretarías de Fomento, Colonización e Industria, las que dan origen a la Ley sobre Derechos de Propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. Esta ley no prevé un examen de novedad, ni si la invención es útil o no, sólo se consideraban otros aspectos, como si era contrario o no al orden y a las buenas costumbres, para que ellas puedan ser o no aprobadas. Las invenciones tenían una duración de diez años; si era una mejora, el plazo era de siete años.

Durante el año 1890, México adhiere al Convenio de Paris, incorporando las licencias obligatorias e incluye las figuras de dibujos y modelos industriales, otorgando 20 años de protección a partir de la fecha legal de presentación de una patente.

En el Siglo XX, y específicamente, en el año 1942, surge la Ley de Propiedad Industrial que contiene en un solo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas. En esta ley se establece la obligatoriedad del examen de novedad de las patentes y ante la falta de explotación, después de 3 años se concede una licencia a quien lo solicite.

Hacia al año 1976, surge la Ley de Invenciones y Marcas, siendo la primera ley, que agrupa en un solo ordenamiento sanciones de carácter administrativo y penal, y se establecen también áreas excluidas de patentabilidad, como por ejemplo, aquellas relacionadas con variedades vegetales y razas de animales.

Posteriormente, en el año 1991, a través de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se contempla la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Esta ley fue promulgada el 27 de Junio del año 1991, la cual sustituyó a la anterior Ley de Invenciones y Marcas del año 1976.

Esta ley incorpora el concepto de secreto industrial. Se protegen las patentes por veinte años, a partir de la fecha legal de presentación de la solicitud.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece en su Artículo 7, la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual se instituyó por Decreto Presidencial el 10 de Diciembre de 1993, con el objeto de ofrecer apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Este Decreto define los objetivos y atribuciones que detentaría el IMPI.

Posteriormente, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fue reformada, mediante un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Agosto de 1994, cambiando su nombre al de “Ley de la Propiedad Industrial”. Como consecuencia de estas reformas, el IMPI se convierte en la autoridad para administrar el Sistema de Propiedad Industrial, de todo México.

Esta Ley de Propiedad Industrial de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991, sufrió su última reforma el 25 de Enero de 2006. Esta ley en su Título III, titulado “De los Secretos Industriales”, se refiere a esta materia en los Artículos 82 y siguientes.

En efecto, el Artículo 82 define el secreto industrial como: “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.”

Con anterioridad a la ley se encontraba referencia al secreto industrial en los Códigos penales. El Código Penal del Estado libre y soberano de Jalisco, tipifica como delito la revelación de secretos industriales. El Artículo 143 señala: “Se impondrán de dos meses a un año de prisión al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de la confianza

en él depositada. Estos casos sólo se perseguirán por querrela de la parte ofendida”

La definición que entrega el Artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial de México, establece los elementos que permiten considerar a una información con el carácter de secreto industrial, y como podemos ver, es similar a lo que ocurre en los casos de los países previamente citados; en efecto es necesario que:

- 1.- La información tenga aplicación comercial o industrial.
- 2.- Que tenga el carácter de confidencial.
- 3.- Que signifique una ventaja económica.
- 4.- Que se tomen las medidas necesarias para mantenerlo en secreto.

El mismo Artículo además, exige que la información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a:

- la naturaleza, características o finalidades de los productos;
- a los métodos o procesos de producción;
- a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Además la norma, con el objeto de evitar confusiones establece claramente lo que **no** se considera secreto industrial; y aquí se comprende:

- aquella información que sea de 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.

En cuanto a la materialidad del secreto, el Artículo 83 dispone que la información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares, y con esto último deja abierta la posibilidad de incorporar otros medios en el futuro.

México adoptó y firmó “El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” ADPIC, y como una expresión del mismo encontramos el Artículo 84 en el cual se establece que:

“La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio. En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.” Este Artículo es concordante con la Sección 7 del ADPIC, que se refiere a los secretos empresariales bajo la denominación “Información No Divulgada”.

La Ley en los Artículos 85 y 86 previene aquellas situaciones en las cuales una persona tenga el deber de no divulgar una información, la que no podrá revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado. Además será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

Además, es preciso señalar que la Ley de Propiedad Industrial, en el Título VII denominado “De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos”, específicamente en el Capítulo III “De los delitos” se distingue el Artículo 223 que señala que son delitos:

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

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

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

México, así como los casos de los países previamente expuestos, contempla los “secretos industriales” entregando una definición, características, pero en su Ley de Propiedad Industrial, no contempla una forma efectiva, de resguardo que permita probar al titular del secreto que es él quien detenta la información.

**CAPITULO V: SECRETO EMPRESARIAL EN LA LEGISLACIÓN
CHILENA.**

1. Situación de la Propiedad Industrial en la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial del año 1991.

La Ley 19.039, se publica en 1991, luego de haber transcurrido prácticamente un año de tramitación de la misma, esta Ley viene a introducir importantes modificaciones en materia de propiedad industrial en nuestro país, que hasta esa fecha se encontraba regulada por el Decreto con Fuerza de Ley 958 del año 1931.

En Chile, durante el año 1840 aparece la primera Ley sobre Propiedad Industrial, y luego en 1874 se dicta una Ley relativa a las marcas de fábrica y comercio.

En el Siglo XX, específicamente en el año 1925 se dicta el Decreto Ley N° 588, que posteriormente en el año 1931, es complementado con el Decreto con Fuerza de Ley N° 291. Ambos cuerpos se refunden en un solo texto legal que es el Decreto con Fuerza de Ley N° 958.

Cabe considerar que en el mensaje enviado por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, se señaló como elementos importantes para la tramitación de esta nueva Ley, el establecer una modernización integral al sistema sobre propiedad industrial como también al régimen del otorgamiento y ejercicio de los derechos originados en los privilegios que amparan la capacidad creadora y aptitud inventiva de las empresas, todo lo anterior con el fin de acrecentar la real competitividad de los productos nacionales tanto en el mercado interno como en el extranjero.

Es, por lo anteriormente expuesto, que en el propio mensaje se propone a la consideración del poder legislativo, las medidas destinadas a consolidar el ordenamiento jurídico, que reemplaza en su totalidad y en forma metódica, la legislación vigente desde el año 1931 sobre propiedad industrial.

Si quisiéramos enunciar los objetivos que este proyecto persigue o perseguía en sus inicios se encuentran:

1.- Otorgar una adecuada protección a los distintos elementos que conforman la propiedad industrial, estableciendo un amplio reconocimiento al derecho de propiedad que la Constitución Política otorga a las creaciones que significan un verdadero y novedoso avance técnico.

2.- El establecimiento de medios sustantivos y procesales idóneos para la defensa de ese derecho.

3.- Un plazo razonable para el ejercicio de tales derechos.

4.- Y por último, establecer una justa regulación entre los derechos del titular y el resto de la comunidad.

En el Proyecto de la Ley 19.039, podemos establecer como principio inspirador, las modernas consideraciones doctrinarias sobre el derecho de la propiedad industrial, y que permiten (a juicio del gobierno), fortalecer los privilegios otorgados, y a la vez, entregan al Estado los instrumentos necesarios para su acción rápida y eficaz cuando el ejercicio de esos derechos han sido sobrepasado por su titular.

Ahora bien, en el Proyecto es posible apreciar, desde un punto de vista formal, que articula de manera lógica y coherente las distintas materias involucradas en la propiedad industrial, es así entonces como podemos encontrar un Título I, que establece normas comunes sobre la materia, en el cual se establecen reglas básicas aplicables a todos los privilegios para continuar, en forma separada, con disposiciones específicas, referidas a cada uno de los privilegios industriales entre los cuales, a esa época se distinguían: patentes de invención, modelos utilidad y diseños industriales. Finalmente se establecen las necesarias disposiciones derogatorias y transitorias.

En esta época se consideran dentro de la protección, siendo algo nuevo en ese entonces, a cierto tipo de invenciones, como es el caso de las bebidas y artículos de consumo o alimenticios, y los medicamentos de toda especie, así como también a las preparaciones farmacéuticas medicinales, y las preparaciones, reacciones y combinaciones químicas que estaban prohibidas por la legislación vigente.

Se estima que la patentabilidad de estas invenciones, además de obedecer a una tendencia uniforme en los países, con un gran grado de desarrollo, recoge con exactitud el espíritu de la carta fundamental respecto de la debida protección consagrada para la propiedad industrial.

Cabe señalar que con esta Ley N° 19.039, se regula por primera vez en Chile la relación que se origina entre un empleador y su empleado-inventor,

normativa que además se hace extensiva a las obligaciones civiles que puedan generar efectos similares.

Por último, es necesario también agregar, que este proyecto establece los mecanismos de salvaguardia para aquellos casos en que los titulares de los privilegios incurran en abuso monopólico, o cuando el ejercicio de los derechos concedidos afecten las garantías básicas consagradas por la Constitución Política del Estado.

Por tanto, y en virtud de lo anteriormente expuesto este Proyecto de Ley vino a constituir en ese entonces, un sustancial avance en la consolidación del proceso económico, pues permite crear un sistema de propiedad industrial, que garantice no solamente una adecuada protección a sus titulares, sino que también incentive la inversión en actividades de investigación y desarrollo, fomente la innovación tecnológica, induzca al inventor o creador (a cambio de una protección temporal) a hacer pública su idea, permitiendo la difusión del conocimiento y establezca un adecuado equilibrio entre los derechos de quienes realizan una actividad inventiva y creativa y la sociedad que les reconozca por ello un privilegio temporal.

La Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, se dividía en 8 títulos, de la siguiente manera:

Título I: Normas Comunes.

Título II: Marcas Comerciales.

Título III: Patentes de Invención.

Título IV: Modelos de Utilidad.

Título V: Diseños Industriales.

Título VI: Invenciones de Servicio.

Título VII: Disposiciones Finales.

Título VIII: Disposiciones Transitorias.

Específicamente, el Título I, comienza estableciendo normas generales de la Ley, determinando el ámbito de aplicación. Incluye dentro de los privilegios industriales: las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.

En su Artículo 2, indica que toda persona puede gozar de derechos de propiedad industrial siempre que se haya concedido el título de protección correspondiente.

Este artículo no establece limitación alguna para las personas, porque no contempla incapacidades absolutas ni relativas, y en este sentido es concordante con lo dispuesto en la Constitución, en su Artículo 19 N° 24.

La Ley establece como órgano competente, al Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, para otorgar los títulos y demás servicios de propiedad industrial.

Luego establece un procedimiento para la tramitación de las solicitudes. Este se inicia con la solicitud presentada al Departamento de Propiedad Industrial, y una vez aceptada, se exige la publicación en el Diario Oficial, y desde allí corre un plazo de treinta días para que se presente oposición por terceros interesados. En el caso de las patentes el plazo era mayor, esto es, de sesenta días.

Vencidos esos plazos, la Ley ordenaba practicar un informe pericial, a fin de comprobar que las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales cumplan con los requisitos exigidos.

En caso de existir oposición se confería traslado, y en el evento de existir hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, se abre un término probatorio.

En los Capítulos siguientes, la Ley se refiere específicamente a las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, invenciones de servicio, estableciendo en cada caso lo siguiente:

Marcas Comerciales: “Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.”

Patentes de Invención: “Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos. Se entiende

por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención.”

Modelos de Utilidad: “Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”

Diseños Industriales: “Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía original, nueva y diferente.”

Inventiones de Servicio: “En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el privilegio así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quién encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.”

Esta Ley significa un avance, puesto que en ella se actualizan conceptos, se reconoce como privilegio los Modelos de Utilidad, que a esa fecha ya tenían importancia económica, y es por eso que se les otorga protección. También se establecen invenciones de servicio. Sin embargo, no se hace referencia al Secreto Empresarial.

En Chile, no existía norma alguna que se refiriera al Secreto Empresarial, el término ni siquiera era contemplado en nuestra legislación. Por consiguiente, en esta época sólo podemos considerar alguna referencia en el Artículo 284 del Código Penal. El citado Artículo prescribe que: “El que fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fábrica en que ha estado

o está empleado, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”

Además, dado los constantes avances de la tecnología, la ciencia, y las nuevas invenciones, la Ley N° 19.039 se tornó insuficiente, y esto se vio acrecentando por los compromisos adquiridos por Chile, en el marco de la OMC, contenidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que fue ratificado por Chile y publicado el 17 de Mayo de 1995, y en donde se establecían plazos para que los países signatarios de la OMC armonizaran sus legislaciones a dicho acuerdo.

Además en Septiembre del año 2000, los países de la Comunidad Andina, aprobaron la Decisión N° 486, que ajusta la legislación andina en materia de propiedad intelectual. No hay que olvidar que a Chile, en virtud de la Decisión N° 645 se le otorga la condición de País Miembro asociado de la Comunidad Andina.

Estas, y otras consideraciones llevaron a presentar un proyecto que modificara el sistema de propiedad intelectual en Chile, y particularmente la Ley N° 19.039.

2. Modificaciones que introduce la Ley 19.996 del año 2005, a la Ley de Propiedad Industrial. Incorporación del Título VIII.

En atención al nuevo escenario internacional en el cual se ve enfrentado nuestro país por las razones previamente expuestas, los múltiples acuerdos a los cuales ha adherido, sumado a la evolución económica y la globalización de los mercados, se hace necesario redefinir el sistema de propiedad intelectual, y en particular el sistema de propiedad industrial.

Esto lleva a idear la Ley N° 19.996 que modifica la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039.

En este sentido, se estima fundamental la inversión en investigación y tecnología, porque esto permitirá en mayor medida el anhelado desarrollo económico, por esta razón es de vital importancia proteger a quienes destinan trabajo y esfuerzo a las nuevas invenciones.

La globalización de los mercados exige a nivel internacional, constantemente adecuar los conceptos, y para ello es necesaria una normativa que se adopte a las nuevas realidades.

El Mensaje enviado por el Presidente de la República al Congreso, de fecha 4 de Octubre de 1999, señala que: “Son precisamente los sistemas, conformados por las distintas categorías de derechos intelectuales, los que en definitiva permiten, por una parte, la incorporación segura y eficaz de las creaciones del intelecto humano a la dinámica del mercado, y por otra, la convivencia de los intereses de los titulares del conocimiento protegido con los intereses de los demás agentes individuales y colectivos concurrentes al ejercicio libre del comercio.”

En dicho mensaje, se estiman como fundamentos de la iniciativa los siguientes:

1.- Necesidad de adecuar la legislación interna: En este sentido se pretende adecuar la hasta entonces vigente, Ley N° 19.039, entre otros cuerpos normativos a las exigencias y requerimientos vinculantes para Chile.

2.- Suscripción del Acuerdo de Marrakech: En efecto, con fecha 17 de Mayo de 1995, se publicó el Decreto N° 16 del Ministerio de Relaciones

Exteriores, que promulgó el acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, y los Acuerdos Anexos 1A, 1B, 1C, 2 y 3.

3.- Aplazamiento de aplicación del Acuerdo de Marrakech: Que tenía como fecha de vencimiento el 1 de Enero de 2000, Chile debía contar con una legislación que armonizara con las obligaciones contraídas. El Acuerdo de Marrakech disponía que todos los países Miembros en desarrollo, estaban habilitados para aplazar en cuatro años, a partir del 1 Enero de 1996, la aplicación del Acuerdo. De esta manera, era necesario contar con una legislación armónica a partir del 1 de Enero del año 2000.

4.- La propiedad intelectual como instrumento de desarrollo y mercados: El Mensaje estima de importancia la propiedad intelectual, entendiéndole como un instrumento de desarrollo y consolidación de los mercados nacionales y globales; y esto ha impulsado a reformar la normativa, con plena conciencia de que en ellas se comprometen los legítimos intereses de los titulares de derechos intelectuales, así como los de los competidores, consumidores y del sistema económico en general.

5.- Incumplimiento de la Sección 7, Artículo 39 del ADPIC: Esta también fue una de las razones que se consideraron para modificar la Ley N° 19.039; era urgente adecuar nuestra legislación a lo señalado en la Sección sobre Protección de la Información No Divulgada, debido a que este era uno de los puntos débiles en la legislación nacional vigente en esa época, y Chile no podía omitir esta situación. Los derechos de propiedad intelectual en el marco internacional debían considerarse en la nueva normativa, y más aún los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, considerando que el ADPIC, regula cuestiones relacionadas con el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales y con la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Es así, como con fecha 11 de Marzo del año 2005 se publica en el Diario Oficial la Ley N° 19.996, que modifica y complementa la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Esta Ley finalmente entra en vigencia el 1º de Diciembre del 2005 mediante la publicación de su reglamento.

Con esta Ley se incorporan como objetos de protección, los diseños industriales, las topografías o trazados de circuitos integrados, las indicaciones

geográficas y las denominaciones de origen, así como también se contemplan normas específicas sobre protección de los secretos empresariales.

Las modificaciones introducidas por la Ley 19.996 pueden dividirse en tres grupos:

1.- Se incorporan nuevas categorías de derechos de propiedad industrial.

2.- Mejoras de normas sustantivas y de procedimientos de registro establecidas en la Ley 19.039.

3.- Mejora de los procedimientos para la observancia de los derechos.

En cuanto al primer aspecto, la primitiva Ley reconocía como objeto de registro a las marcas, frases de propaganda, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, y a ellas, con la modificación, se incorporan los dibujos industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

i) Dibujos Industriales: Están tratados en los Artículos 62 a 67 del Título V. Se entiende por dibujo industrial toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Al establecer los dibujos industriales, incorpora dentro de la protección a las figuras o adornos bidimensionales, de este modo ya no se limita a las formas tridimensionales de los diseños industriales. Con lo anterior, y de acuerdo al Artículo 62 inciso final, es posible proteger a los estampados en géneros, telas u otros materiales. La protección se otorga por un periodo no renovable de 10 años.

ii) Esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados: Se regula en el Título VII, en los Artículos 73 y siguientes. La Ley entiende por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, -al menos uno de los

cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones- formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza material.

De acuerdo al Artículo 74 se entenderá por esquema de trazado o topografía de tales circuitos integrados, la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseñada para su fabricación. La protección se otorga por un periodo no renovable de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Esta solicitud puede presentarse antes de iniciar la explotación comercial o bien dentro de los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de explotación.

Es necesario que sean originales para que obtengan protección.

iii) Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Están tratadas en el Título IX, en los Artículos 92 y siguientes. Indicación geográfica es aquella que identifica un producto como originario del país o región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente a su origen geográfico.

Por denominación de origen se entiende aquella que identifica un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

Tanto en las indicaciones geográficas como en las denominaciones de origen es fundamental que la calidad, reputación o característica especial de los productos se encuentre vinculada a su origen geográfico, pero en las denominaciones de origen además, es necesario, que la calidad, reputación o característica especial de los productos sea atribuible, también a otros factores naturales y humanos que incidan en sus particularidades.

Tradicionalmente se incluían dentro de las denominaciones de origen los vinos y bebidas alcohólicas, como es el caso del “pisco”.

Con la nueva Ley, que establece conceptos amplios, se entiende que pueden incorporarse otros conceptos como los “Dulces de La Ligua”, “Aceitunas de Azapa”, “Sandias de Paine”, etcétera.

Respecto de las **Marcas Comerciales**, la Ley establece lo siguiente:

Las marcas no distintivas, aquellas que son genéricas, descriptivas, no pueden ser registradas, pero esta nueva Ley, dispone que este tipo de marcas, podrán ser inscritas, en la medida que hayan adquirido “distintividad” por medio del uso en Chile, esto se conoce con el nombre de “secondary meaning”

Esto significa una novedad, porque se incluye a todas las marcas que por ser genéricas no podían inscribirse, y ahora tienen la posibilidad de lograr una inscripción y para esto es necesario que hayan adquirido cierta relevancia en el mercado.⁴⁵ Para lograr este objetivo las empresas pueden utilizar la publicidad para que su marca adquiriera relevancia.

La nueva Ley además permite que las marcas registradas que adquieran notoriedad, puedan impedir el registro de otros signos idénticos o similares aunque se trate de rubros diferentes, porque para que se pueda impedir el registro bastará con que exista alguna conexión, y que exista posibilidad de lesionar los intereses del titular de la marca ya registrada.

Además, la Ley entrega protección para aquellas marcas que no están registradas pero que son utilizadas con relevancia en el mercado nacional. Para incluir este punto la Ley consideró lo que la jurisprudencia ya venía reconociendo.

La nueva normativa, termina con un problema práctico que se había producido al permitir el registro de marcas por clase. Con anterioridad a la Ley se permitía el registro de marcas de productos o establecimientos comerciales o industriales cubriendo una o más clases completas, con lo que cubría innumerables productos para los que realmente no se usaba la marca. Con la nueva Ley, es necesario indicar en la solicitud de marcas los productos específicos que se identificarán con la marca, o que serán vendidos o fabricados con la marca de establecimiento comercial o industrial.

⁴⁵ Como es el caso de HOME CENTER.

La nueva Ley además, simplifica el procedimiento de registro, ya que se suprimió la facultad del Conservador de Marcas, para rechazar una solicitud, puesto que ahora sólo podrá analizar los requisitos formales de la solicitud, favoreciendo con ello la celeridad del proceso.

También se favorece a la celeridad del proceso, con la eliminación de la facultad del Jefe de Departamento de Propiedad Industrial para rechazar de oficio una solicitud de marcas. Actualmente, si el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial considera que hay razones para rechazar una solicitud de oficio, tiene la obligación de comunicarlo por escrito al solicitante, quien tendrá la posibilidad de exponer lo que estime pertinente a su favor. Esto tiene importancia porque en la resolución definitiva que se adopte, no podrá rechazarse la solicitud por una causal distinta de las contempladas en las observaciones del Jefe del Departamento.

Las modificaciones que la Ley introduce en materias de **patentes** son las siguientes:

1° Permite patentar microorganismos nuevos y procedimientos biológicos. Artículo 37, letra b.⁴⁶

2° Respecto del plazo de protección, éste se aumenta a veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Junto con ello la Ley establece que se aplica éste plazo a las patentes de invención concedidas entre el 1 Enero del 2000, hasta la fecha de entrada en vigencia de la nueva Ley, y en este caso el plazo se cuenta desde la fecha de presentación de solicitud, a menos que resulte inferior el plazo computado conforme al sistema antiguo en cuyo caso rige este último.

3° Se protege la novedad de la invención eliminando la “patente precaucional”, ya que la nueva Ley establece que ciertas divulgaciones de la invención realizada durante los seis meses previos a la presentación de la solicitud de patente no afectarán la novedad de la invención.

4° Se suprime la patente de reválida, ya no es posible otorgar protección a patentes que se habían concedido en el extranjero cuyo plazo de

⁴⁶ El citado artículo señala que para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que integramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección

prioridad había expirado, por el plazo de protección restante de la patente extranjera.

5° Se suprime la patente de mejoras. Estas patentes se otorgaban solamente a los titulares con el objeto de obtener protección para las modificaciones realizadas a invenciones ya registradas. Actualmente cualquiera podrá proteger este tipo de modificaciones.

6° Se establece que el plazo para demandar la nulidad de una patente será de cinco años, con esto la Ley entrega estabilidad a los derechos ya concedidos (antiguamente el plazo era de diez años).

La nueva Ley modifica además el **procedimiento de registro**:

En cuanto a los recursos, se contempla la posibilidad de recurrir de Casación en el Fondo ante la Corte Suprema en contra de la Sentencia de Segunda Instancia dictada por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial. Con esto termina la limitación establecida en la primitiva Ley N° 19.039, que sólo contemplaba la posibilidad de acceder a los Tribunales Superiores de Justicia a través del Recurso de Queja en que era necesario probar una falta o abuso grave.

Además se aumenta el monto de los tributos de presentación y registro de derechos de propiedad industrial:

a) Para las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, la suma se aumenta de 1 a 2 UTM por cada cinco años de concesión.

b) Respecto de las marcas comerciales de productos y servicios la suma es de 3 UTM por cada diez años.

c) Esquemas de trazado de circuitos integrados, el monto es de 2 UTM.

d) Indicaciones geográficas y denominaciones de origen el monto será de 3 UTM.

La nueva Ley denomina **Tribunal de Propiedad Industrial** al antiguo Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, aumentando además el número de ministros que ahora funcionarán en dos salas. Esto favorece a la celeridad del proceso porque los plazos de tramitación y fallo son menores.

En cuanto a la protección de derechos la nueva Ley, extiende la protección penal de los derechos bancarios aumentando, las penas por infracción a los derechos de marcas o de patentes.

La Ley establece una limitación a los derechos que derivan de una marca o patente inscrita, lo que se traduce en que el titular que ha vendido legítimamente su producto no podrá impedir que terceros usen la marca o comercialicen los productos.

Actualmente basta un instrumento privado suscrito ante notario, para celebrar contratos sobre derechos de propiedad industrial, con ello la Ley terminó con la exigencia de la escritura pública para estos casos.

Un aspecto relevante de la nueva Ley, es que establece acciones civiles, para los casos de infracción a los derechos de propiedad industrial que con anterioridad se perseguían principalmente por vía penal.

La Ley establece la posibilidad de dictar medidas precautorias y prejudiciales, esto se contempla para aquellos casos en que exista una infracción de derechos de propiedad industrial, y el tiempo desde esta infracción hasta obtener una resolución definitiva, pueda causar perjuicio al afectado, o bien, la resolución no pueda tener aplicación debido a este transcurso de tiempo.

Estas medidas pueden solicitarse antes o durante el juicio. El Título X, denominado “De la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial”, en su párrafo 2º, titulado “De las medidas precautorias”, Artículo 112, dispone que: “... Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;
- c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.”

Respecto de las medidas prejudiciales el párrafo 3° de este Título, señala que podrán solicitarse como tales, las precautorias señaladas precedentemente y las medidas contemplados en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la **Indemnización de Perjuicios**, el Artículo 108, trata el asunto, estableciendo una opción para el demandante, ya que éste podrá demandar la indemnización de perjuicios en conformidad a las reglas generales, o según las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción;

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Además de lo expuesto, la Ley N° 19.996, introduce a la Ley de Propiedad Industrial los **Secretos Empresariales**.

Al respecto, el Título VIII, se titula de la siguiente manera: “De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarios”.

El Párrafo 1°, llamado de los secretos empresariales, en su Artículo 86, entrega un concepto de Secreto Empresarial, como “todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”

Se puede observar que este concepto acogido por nuestra legislación, no viene a innovar en esta materia, puesto que su redacción sigue los patrones establecidos por la doctrina, cumpliendo los requisitos de ser oculto, tener significación económica y la voluntad del empresario de mantenerlo en secreto. Además, en cierta medida, este concepto es concordante con lo dispuesto en el ADPIC, en su Sección 7, Artículo 39, N° 2.⁴⁷

Luego, la Ley considera que hay violación de un secreto empresarial cuando existe adquisición ilegítima, divulgación o explotación sin autorización de su titular. En efecto, el Artículo 87 prescribe que: “Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.”

Aparece también una innovación, debido a que con la modificación se contemplan distintas medidas civiles eficaces para la persecución de los ilícitos y la obtención de indemnizaciones. El Artículo 88 dispone que: “Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial”.

⁴⁷ “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 secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.”

En efecto, el Título X, se titula “De la observancia de los derechos de propiedad industrial”, en cuyo Párrafo 1, se tratan las acciones civiles.

El Artículo 106 prescribe: “El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
- b) Indemnización de los daños y perjuicios.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante.

Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.”

Además, el Artículo 107 señala que las acciones señaladas precedentemente se tramitarán conforme al procedimiento sumario, y corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirla, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.

Respecto al Secreto Empresarial, hasta antes de las modificaciones introducidas a la Ley N° 19.039, la regulación que más se acercó a ese tema se encuentra en el Artículo 284 del Código Penal, que sanciona al que fraudulentamente hubiere comunicado secreto de fábricas en que ha estado o está empleado, ubicado en su Título VI referido a los Crímenes y Simples Delitos relativos a la industria, al comercio y a las subastas públicas.

Si bien, esta Ley genera una innovación en materia de Secreto Empresarial, ya que incorpora un capítulo referido al tema, creemos que finalmente la protección de los secretos empresariales, no será eficaz, debido a que no establece un sistema de registro de los mismos, la carga de resguardo y probatoria, entonces recaerá en el empresario, quien deberá acreditar que él era el titular del secreto, en caso de ser vulnerado.

Este punto es el que ha sido criticado fuertemente por el empresariado, quienes han señalado que será necesario que el empresario que detente el secreto, lo describa y lo resguarde bajo medidas de protección extremas, como por ejemplo, otorgarle fecha cierta en una Notaría Pública, guardarlo en una caja de seguridad.

En la práctica es necesario entonces, que la empresa incorpore en los contratos de trabajo una cláusula de confidencialidad, para aquellos trabajadores que tengan acceso a la información. Sin embargo, estimamos, que surge la dificultad de hacer aplicable esta cláusula cuando el trabajador ya no forma parte de la empresa.

Esta materia normalmente, afecta a aquellos trabajadores que ocupan altos cargos de empresas, donde tienen acceso fácilmente a información que puede ser considerada privilegiada. En estas situaciones los contratos de trabajos son extensos, con un gran número de cláusulas.

Si bien estos trabajadores gozan de algunos beneficios, como el de tener un feriado más prolongado, sus derechos laborales, en estricto rigor, se ven vulnerados, a pesar de ser ellos irrenunciables, y más aun se transgreden normas constitucionales, pues en dichas cláusulas se afecta la libertad de trabajo, ya que el trabajador de esa empresa se compromete no sólo a no revelar información, sino que también a que después de finiquitada la relación laboral, no prestará servicios para otra empresa similar, o de la competencia.

Estas cláusulas son cada vez más frecuentes en este tipo de cargos, donde el trabajador no debe revelar información, y tampoco puede incorporarse a otra empresa de similares características.

Ahora bien, si este tipo de cláusula se vulnera estando vigente la relación laboral, se podrá recurrir a la norma del Artículo 160 N° 2 del Código del Trabajo, que reza de la siguiente manera:

“El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:

2.- Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador”.

En la mayoría de los contratos de trabajo de esta naturaleza se incorpora dicha prohibición por escrito, pero en el evento de no ser estipulada se podrá hacer aplicable el numeral 7 del mismo Artículo que se refiere al incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Hacemos presente, que este caso es poco frecuente.

La dificultad, surge entonces para aquel trabajador que vulnera esta cláusula una vez finiquitada la relación laboral. En esta situación, la empresa demandará por la vía civil, debido a que esta será su única alternativa cuando la relación laboral se encuentre agotada, en este caso se demanda una indemnización de perjuicios, cuyo monto muchas veces se incorpora en forma estimativa, previamente en los contratos.

Frente a esta demanda, el trabajador tendrá como alternativa presentar un recurso de protección, por cuanto las cláusulas que contienen estos contratos de trabajo tienden a vulnerar con creces no sólo los derechos laborales sino que también las garantías constitucionales del trabajador. Desde un punto vista jurisprudencial, se ha podido observar, que estos recursos de protección son acogidos por las razones previamente expuestas.

Ahora bien, es preciso señalar, que no será conveniente para este trabajador, vulnerar estas cláusulas, o reclamar sus derechos laborales, puesto que estos cargos son altamente rotatorios, de manera que este tipo de ejecutivo puede ver afectada su credibilidad y honestidad para incorporarse nuevamente a una empresa.

3. La Nueva Ley de Competencia Desleal.

Chile suscribió durante el año 1991, el Convenio de Paris, y con esto asumió la obligación entregar herramientas de protección frente a la competencia desleal. La vulneración de los secretos empresariales es un acto de competencia desleal.

Quien transgrede el deber de secreto incurre en una conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres, lo que genera un clima de incertidumbre y desconfianza en los distintos agentes del mercado. Como consecuencia de esto, la productividad económica baja.

Con el fin de evitar estos comportamientos el legislador necesita regular aquellos actos constitutivos de competencia desleal, estableciendo sanciones para quienes incurran en ellos.

Como se indicó en el Capítulo II, en su punto 7°, en Chile se encuentra el Decreto Ley N° 211 sobre protección de libre competencia, donde se distingue el deber de confidencialidad.

En nuestro país, de manera muy reciente, se ha dictado una Ley de Competencia Desleal. Es así como en Febrero de este año 2007, se publicó en el Diario Oficial, la Ley N° 20.169, la llamada Ley de Competencia Desleal. Este proyecto de competencia desleal, consideró elementos de las leyes española, argentina, colombiana, sobre la materia, existiendo entre ellas gran similitud en el desarrollo de algunas materias.

3.1 Proyecto de Ley.

Se puede apreciar en el Mensaje de esta nueva Ley, las principales razones que impulsaron al legislador regular sobre esta materia, y que no es

otra razón que adecuar nuestra legislación a las nuevas tendencias mundiales que al respecto rigen.

Así en la exposición de los motivos de la misma, se señala la cada vez mayor preocupación que los distintos ordenamientos jurídicos demuestran por la protección de los agentes partícipes en actividades económicas.

Se agrega además, que en los actuales tiempos, en los que Chile se inserta con fuerza en el mercado internacional, a través de diferentes tratados, es necesario que se realice un esfuerzo adicional para regular materias que carecían de regulación sistemática, de manera de permitir a los agentes de mercado actuar con la seguridad de que se protegerán valores como la buena fe, y la leal y honesta competencia económica.

También cabe recordar que nuestra Constitución Política garantiza la libertad para emprender actividades económicas, siempre que no sean contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, y que éstas se realicen respetando las normas legales, existiendo claramente un llamado del constituyente para que el legislador proceda a dictar los marcos jurídicos necesarios, para el desarrollo de las actividades garantizadas en el Artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República.

Señala también el Mensaje de este Proyecto de Ley, que la nueva normativa abordará los distintos contenidos de la manera más general posible y en donde en conjunto con otros elementos como es la buena fe, la honestidad en materia comercial, concepto de gran adaptabilidad en el tiempo, y en concordancia con las demás disposiciones del Proyecto dará origen una nutrida jurisprudencia, que hará posible que la legislación, no quede atrás ante la aparición de nuevos hechos, en un área esencialmente dinámica, como la destinada a la producción y comercialización de bienes y servicios, constituyéndose además en una herramienta que permita a los productores pequeños, medianos y grandes, real incentivo para agregar valor a sus productos redundando en la distinción de los mismos frente a la competencia.

En el período de tramitación de esta Ley, no estuvo exento de ciertas dificultades sobre todo en lo que dice relación con:

- a) el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal.
- b) y todo lo referente a la imposición de multas.

Es así como el Senador José García, integrante de la comisión mixta analizó las discrepancias que del entonces Proyecto de Ley generó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado.

Así respecto de la iniciativa, señaló que ésta adecuaba “nuestra legislación por cuanto, tenemos regulados todos los atentados a la libre competencia, a la protección de los consumidores, a la propiedad intelectual e industrial pero no tenemos una legislación para enfrentar la competencia desleal que consiste en utilizar actitudes tramposas para ganar posiciones del mercado”.

Ahora bien, desde el punto de vista de su ámbito de aplicación, precisó que las normas del Proyecto estarán enfocadas a “dejar claras y tipificar muy bien las conductas de competencia desleal para que no se produzcan confusiones y no quede duda a quien acudir, porque en los casos que afectan la libre competencia se recurre al Fiscal Nacional Económico, en la protección al consumidor se recurre al Servicio Nacional del Consumidor y en el caso de patentes y marcas están sus respectivas leyes”.

El Proyecto viene en complementar la Ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.

Lo anterior, se fundamenta en la necesidad de proteger, en forma integral, los distintos agentes que participan en la actividad económica, ya que la competencia desleal es un fenómeno complejo, que puede afectar la libre concurrencia en el mercado y perjudicar a los consumidores.

Por esta razón, la iniciativa propone que la competencia para conocer de estas causas corresponda a los tribunales civiles, quienes conocen de las acciones que esta Ley concede, en la forma del procedimiento sumario, contemplado en el Código de Procedimiento Civil, otorgando a las partes el recurso de apelación, con preferencia para su vista en el Tribunal de Alzada.

En Cuanto a la Ley de Competencia Desleal se puede señalar lo siguiente:

1º Esta Ley tiene por objeto sancionar todos los actos de competencia desleal efectuados con el objeto de captar clientela de un agente del mercado a otro.

2º Los actos de competencia desleal son definidos, en general, como conductas contrarias a la buena fe o a las buenas costumbres, que por medios ilegítimos, persigan desviar clientela de un agente del mercado. Viene a constituir un instrumento para reparar daños causados.

3º La competencia desleal a diferencia de la libre competencia, la cual busca resguardar un interés público, se preocupa del **por qué** no hay competencia y sanciona la **falta** de competencia. En cambio, la competencia desleal, se preocupa del **cómo** se está compitiendo, se sanciona el **exceso** en la competencia.

4º Es importante señalar que tanto la libre competencia y la competencia desleal, tienen intersecciones, así:

a) Un mismo acto puede ser desleal y contrario a la libre competencia.

b) El Artículo 3, letra C, del DL N° 211 sanciona como actos contrarios a la libre competencia, los de competencia desleal que tengan por objeto alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

c) El Artículo 2, letra A, de la Ley N° 20.169, admite expresamente la compatibilidad de acciones.

Ahora si analizamos la Ley N° 20.169 que está vigente, se estructura de la siguiente manera:

Posee tres capítulos:

Capítulo I Normas Generales.

Capítulo II De la Competencia Desleal.

**Capítulo III De las Acciones, Procedimientos, Tribunal
Competente y Sanciones**

El Artículo 3 señala que se entiende como acto de competencia desleal, toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.

El Artículo 4 señala que, en particular, y sin que la enumeración sea taxativa se considerarán actos de competencia desleal los siguientes:

- a) El aprovechamiento de la reputación ajena.
- b) Difusión que induce a error.
- c) Publicidad falsa o denigratoria.
- d) Injurias o agravios.
- e) Publicidad comparativa.
- f) Inducción a incumplimiento de contrato.
- g) Abuso de acciones judiciales.

Asimismo esta Ley de Competencia Desleal, regula en su Capítulo III las “acciones”, que pueden ejercerse contra los actos de competencia desleal, pudiendo substanciarse de manera conjunta o separada. Estas acciones son:

- a) Acción de cesación del acto o prohibición del mismo, aún si no se ha puesto en práctica.
- b) Acción declarativa de acto de competencia desleal.
- c) Acción de remoción de los efectos producidos por el acto.
- d) Acción de indemnización de perjuicios ocasionados por el acto.

Las tres primeras acciones pueden ser ejercidas incluso por asociaciones gremiales, cumpliendo los requisitos fijados por la Ley.

Además se contempla que en caso que la conducta o el perjuicio producido, resulte grave se puede imponer una multa de hasta 1.000 UTM por el Tribunal de la Libre Competencia, previo requerimiento del Fiscal Nacional Económico.

En cuanto al tribunal competente para conocer de estas materias, según el Artículo 8 de esta Ley, será el Juzgado de Letras en lo civil del domicilio del demandado o del actor, a elección de este último.

El presidente del Tribunal de la Libre Competencia, señaló que el Decreto Ley N° 211, sólo sanciona prácticas de competencia desleal que pueden impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, porque son realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en un determinado mercado, todas aquellas prácticas que no tengan este objeto, son cubiertas por la nueva Ley de Competencia Desleal N° 20.169.

3.2 Secreto Empresarial en la Ley de Competencia Desleal, y Conflicto de normas sobre Competencia Desleal.

Respecto de la violación de los secretos empresariales, el Proyecto de Ley originalmente contemplaba lo siguiente:

“Artículo 9°: Se considera desleal la divulgación o explotación, sin que medie la autorización del titular, de secretos industriales o cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, con deber de reserva, o ilegítimamente a consecuencia de la utilización de espionaje industrial, sin perjuicio de lo que otras normas establezcan, o actividades similares con el fin de perjudicar al titular del secreto o de obtener provecho propio o ajeno.”

Esta norma es similar a lo que ocurre en Colombia, con la Ley N° 256 del año 1996 sobre Competencia Desleal, que dispone en su Artículo 16 sobre violación de secretos que: “Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley.”

Sin embargo, este Artículo 9 no estuvo de exento de polémica, en la tramitación del proyecto, lo que se tradujo en que en el proyecto definitivo, el Artículo fue eliminado, y el Capítulo II de la Ley, actualmente señala que se entiende que **en general**, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.

En cuanto a cuales son los actos de competencia desleal, estos están señalados en el Artículo 4, pero este tiene la particularidad de señalar en forma expresa que esa **enumeración no es taxativa**, dejando amplitud para incorporar otras conductas.

Es pertinente, señalar aquí la opinión del entonces el Fiscal Nacional Económico Señor Pedro Mattar, quien durante la Discusión General del Proyecto de Ley que regula al Competencia Desleal, llevada a cabo en la

Comisión de Economía Fomento y Desarrollo expresó lo siguiente: En cuanto a la tipificación de las conductas, parece estrictamente necesario tener una lista taxativa, de manera de evitar la proliferación de figuras, con el riesgo de que se cree incertidumbre sobre lo que se puede y no se puede hacer en materia de negocios, lo que puede llevar a una paralización del normal desenvolvimiento del mercado. Agregó que hay que legislar al respecto y que lo ideal sería, para no causar un desincentivo económico y, por ende, no limitar la posibilidad de competir, que quedaran claras las figuras de competencia desleal en la Ley y, en consecuencia, no establecer normas que den una discreción muy grande al juez, por lo que es fundamental establecer una cierta tipología en estas cuestiones, ya que se está frente a delitos civiles. Si se observa nuestro Código Civil, se encuentra que las figuras están claramente indicadas, respecto de los delitos civiles, porque se puede caer en un desincentivo a la propia actividad económica, en donde los agentes se podrían inhibir de efectuar ciertas actividades, ya que sentirían que los podrían sancionar con el pago de indemnizaciones de perjuicios por una determinada acción.

El original Artículo 9 del proyecto, durante la tramitación del mismo pasó al Artículo 8, y en el Segundo Informe de la Comisión de Economía, recaído en el Proyecto de Ley, en segundo trámite constitucional, sobre competencia desleal, se señaló que el texto de la norma aprobada en general por el Senado era la siguiente:

“Artículo 8º.- Se considera desleal la divulgación o la explotación, sin que medie la autorización del titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, con deber de reserva.”.

Los Senadores señores Cariola, García y Orpis, presentaron una indicación, correspondiente a la **Nº 13**, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 8º.- Se considera acto de competencia desleal toda explotación, sin que medie la autorización del titular, de secretos industriales o de cualquiera otra especie de secretos empresariales a los que se haya accedido ilegítimamente, o de manera lícita pero con deber de reserva.”.

Se estimó que con esta redacción propuesta, se intentaba comprender exclusivamente aquello que queda excluido de la Ley sobre Propiedad Industrial; considerándola como “una hipótesis muy reducida, de carácter casi académico”, como la que contempla la legislación alemana, esto es, la explotación comercial de un secreto al cual se accedió por medio ilegítimo (espionaje), y que no está amparado por la propiedad industrial, podría dar lugar a una figura de competencia desleal.

La Comisión estimó que, en ese sentido, resulta más conveniente incorporar la figura en la Ley sobre Propiedad Industrial.

Es por esta razón que finalmente esta indicación fue retirada por sus autores. Y en votación, la Comisión rechazó el Artículo 8° del texto aprobado en general por el Senado, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Cariola, García (Presidente), Gazmuri, Orpis y Vásquez.

Actualmente la Ley de Competencia Desleal, no se refiere expresamente a la violación de los secretos empresariales como un acto constitutivo de competencia desleal, sin embargo, entendemos que esta situación igualmente se encontraría comprendida en la Ley, ya que los citados Artículos 3 y 4 son de corte general, permitiendo incorporar esta figura.

Entendemos que la violación de un secreto empresarial **es** una conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres, y por consiguiente también se enmarcaría en lo que actualmente señala el Artículo 2 de la Ley.⁴⁸

Este Proyecto de Ley fue criticado fuertemente por el empresariado, ya que con él se corría el riesgo de tener una regulación excesiva en materias que ya están debidamente reguladas, lo que trae como consecuencia una superposición de normas económicas. En efecto, la Cámara de Comercio de

⁴⁸ “Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o más de las siguientes acciones:

- a) Las reguladas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, sobre libre competencia.
- b) Las reguladas en la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
- c) Las reguladas en la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial”

Santiago durante el año 2006 señaló que: “Esto amenaza con una superposición de la normativa económica, tornando más compleja la administración de la justicia en materias tan diversas como lo son los tribunales competentes, las acciones reparatorias y las fechas de prescripción”.

Durante el Segundo Trámite Constitucional de este proyecto en el Senado, se distingue el Segundo Informe de la Comisión de Economía. En ese momento el Senado había aprobado el Artículo 2 en los siguientes términos: “Esta Ley se aplicará a los casos de competencia desleal que estén fuera del ámbito de actuación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, contemplando en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, o de la aplicación de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores”.

Respecto de este Artículo se presentaron dos indicaciones, la N° 3, que tiene su origen en los Senadores Parra y Vásquez, que finalmente fue rechazada. Y la indicación N° 4 de los Senadores Cariola, García y Orpis, que proponen sustituir dicho Artículo 2, por el siguiente: “Esta ley no es aplicable:

a) Si el acto de competencia desleal se pretende calificar como un acto contrario a la libre competencia, según las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, del decreto ley N° 211, de 1973.

b) Si el afectado ejerce algunas de las acciones contempladas en la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

c) Si el afectado ejerce alguna de las acciones contempladas en la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual o en la ley N° 19.039 sobre propiedad industrial.”

Estos autores señalaron que el objeto del Artículo 2 era delimitar los ilícitos contra la competencia desleal, contra los derechos de los consumidores, contra la libre competencia, con el fin de circunscribir el ámbito del ilícito de competencia desleal como un ilícito con características propias.

Ellos estimaron en este momento, que el Proyecto se fundaba en dos supuestos:

1.- Que los actos de competencia desleal que tienen efectos en materia de libre competencia deben ser conocidos privativamente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2.- Que los ilícitos contra los derechos de los consumidores, son exclusivamente conocidos por los tribunales y siguiendo los procedimientos de la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

Con esto se consideró que la redacción del Artículo 2 recientemente señalada, amenazaba con crear permanentes e innecesarios conflictos respecto del tribunal competente, por cuanto se vulneran varios bienes jurídicos protegidos. De esta manera, parece inevitable que los actos de competencia desleal generen concurso de acciones.

Finalmente, con el propósito de evitar dificultades tendientes a determinar el tribunal competente y la legislación aplicable, los parlamentarios señalaron que era conveniente redactar el artículo como una disposición que entrega una opción a los afectados por un acto de competencia desleal.

El Senador señor Vásquez, estimó que la redacción propuesta por la indicación señalada, contempla el carácter residual de este Proyecto de Ley. Además para aquellos casos o situaciones que no resulte claro cual es el ordenamiento vulnerado, quien tenga la legitimación activa será quien optará, pero una vez que ejerza esta opción, las restantes jurisdicciones quedaran excluidas.

Los Senadores, finalmente, tomando en consideración diversos aspectos, incluyendo los ya señalados, estimaron que la norma fuese redactada en los siguientes términos “positivos”, y que es el que actualmente se encuentra vigente:

Artículo 2: “Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta Ley aunque resulten

precedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o más de las siguientes acciones:

a) Las reguladas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, sobre libre competencia.

b) Las reguladas en la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

c) Las reguladas en la Ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la Ley N° 19.039, sobre propiedad industrial”

De esta manera, el legitimado activo tendrá la posibilidad de optar por el Tribunal en que pretenda ejercer sus acciones, de acuerdo a lo estime que sea de mejor conveniencia.

3.3 Prescripción de las Acciones.

Finalmente, respecto de la prescripción, las acciones de competencia desleal, previstas en las letras A y C del Artículo 5, prescriben en el plazo de un año contando desde la fecha en que finaliza la realización del acto de competencia desleal, o desde que fue conocido, si ello ocurrió con posterioridad.

La Acción de indemnización de perjuicios prevista en la letra D del Artículo 5 prescribe en el plazo de cuatro años contado del mismo modo.

El ejercicio de alguna de las acciones previstas en la letra A y C del Artículo 5, interrumpirá el plazo de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios.

Conclusiones.

- 1) La protección del Secreto Empresarial, nace como una necesidad de dar una respuesta a los conflictos que surgen en las ciudades que cada día están más industrializadas, es decir tanto para aquellas que ya detentan un alto grado de industrialización como para las sociedades que están en vías de ello, como en el caso chileno.
- 2) El Secreto Empresarial, es un concepto reciente, que merece regulación toda vez, que él permite que la actividad económica se desarrolle de manera creciente, puesto que facilitará al poseedor del mismo actuar con mayor seguridad en su actividad industrial.
- 3) El resguardo del Secreto Empresarial, permite trabajar en un clima de confianza, lo que favorece a la moralidad de las relaciones empresariales, y al actuar de buena fe, porque en el evento de que se produzca una violación del secreto empresarial, el titular afectado podrá ejercer las acciones pertinentes, reparando los daños que se le ocasionen.
- 4) Existe discordia en la doctrina para entregar un concepto específico y universal de Secreto Empresarial, pero podemos concluir que si existen elementos comunes a los distintos conceptos, ellos son:
 - a) El carácter oculto de la información.
 - b) El valor económico actual o potencial.
 - c) La voluntad del titular de mantener esa información como confidencial.
- 5) Nuestra legislación, en la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, modificada por la Ley N° 19.996, define el Secreto Empresarial, cumpliendo con los requisitos mencionados en el punto anterior, por

consiguiente el concepto de la legislación chilena, es actual y es amplio lo que le permitirá adaptarse a la cambiante realidad.

- 6) A nivel internacional, existe una creciente preocupación, por entregar protección al Secreto Empresarial, y es así como el ADPIC, contempla una sección dedicada a la materia. En este sentido de acuerdo a lo expuesto en el Capítulo IV, podemos ver que la realidad de los países como México, Colombia y Argentina ha sido entregar protección a nivel de normas penales, laborales y a través de una ley específica de propiedad industrial. Si bien los distintos países se han preocupado por entregar un concepto, definir cuando se aplica, establecer acciones y tribunales competentes, no han establecido un sistema eficaz de registro del Secreto Empresarial, cuestión que es de vital importancia en materia de la carga probatoria.
- 7) En Chile, nuestra legislación contempla el concepto y acciones procedentes, pero se puede criticar fuertemente que no se ha establecido un sistema que permite resguardar el secreto, es decir que permita registrar la información, de manera que el empresario pueda acreditar que es él quien detenta el secreto. En la práctica será difícil que un empresario pueda resguardar efectivamente sus secretos empresariales.
- 8) La Ley de Competencia Desleal no contempla expresamente los secretos empresariales como un acto de competencia desleal, sólo se pueden incorporar de manera implícita en el Artículo 3 de la misma, que entrega un concepto amplio de acto de competencia desleal, y en el Artículo 4 que establece una enumeración no taxativa. Sin embargo, entendemos que estos deberían haberse establecido expresamente puesto que no hay duda que la infracción de un Secreto Empresarial es un acto de competencia desleal, porque efectivamente esto es una infracción a la buena fe y a las buenas costumbres.
- 9) Nuestro legislador ha dado un gran paso, en la regulación de esta materia, sin duda la incorporación del Título VIII a la Ley de Propiedad Industrial significa un avance que permite a Chile estar en una posición que concuerda con los tratados internacionales que vinculan al país, sin embargo creemos que para que la protección sea efectiva es de suma

importancia que se regule también un sistema de registro del secreto empresarial, que debe ser sencillo con características propias que permitan diferenciarlo del sistema de marcas y patentes.

Bibliografía.

- Obras doctrinales:
 1. Doctrina Nacional
 - a. Larraguibel Zavala, Santiago. “Tratado sobre la propiedad Industrial”. Conosur Santiago, 1995
 - b. Morales Andrade, Marcos. “Temas actuales de Propiedad Industrial. Estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala”. Lexis Nexis. Santiago, Enero, 2006.
 - c. Lorenzini Barria, Jaime. “El régimen de la propiedad industrial en la O.M.C” Editorial Jurídica Santiago, 2000.
 - d. Ruiz-Tagle Vial, Pablo. “Propiedad industrial y contratos” Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Mayo 2001.
 - e. Lavados, Iván y Núñez Figueroa Patricia “Manual de regulación Jurídica de la actividad científica y tecnológica. Editado por Cinda. Santiago, 1993.
 - f. Sandoval López, Ricardo. “Marcas comerciales: contiene la ley 19.039 sobre la propiedad industrial, reformada por la ley 19.996 de 2005”. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006.
 - g. Iglesias Muñoz, Carmen. “Estudio jurisprudencial de marcas y patentes”. Lexis Nexis, Santiago, 2003.
 - h. Latrille Torres, Alfredo Patricio. “La protección constitucional de la Propiedad Industrial en el Derecho Chileno” Universidad de Chile. Año 1996.

2. Doctrina Comparada:

- a. Llobregat Hurtado, María Luisa. "La protección del secreto empresarial en el marco del derecho de la competencia: (una aproximación al concepto de secreto empresarial en derecho norteamericano)". Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, España. 1999.
- b. Correa, Carlos. "Acuerdo TRIPs". Editorial de Ciencia y Cultura. Buenos Aires, Argentina. 1998.
- c. Gomez Segade, José Antonio. "El secreto industrial (Know-How). Concepto y Protección". Madrid, España. 1974.
- d. Cabanellas, Guillermo. "Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos: know how y secretos comerciales e industriales". Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 1984.
- e. García Menéndez, Sebastián Alfredo. "Competencia desleal: actos de desorganización del competidor". Lexis Nexis. Buenos Aires, Argentina. 2004.
- f. Martín Uranga, Amelia. "La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas. Especial consideración de su protección penal". Bilbao-Granada. Comares. Año 2003

3. Monografías.

- a. Sepúlveda Bello, Isabel. "Algunos aspectos relevantes de la propiedad industrial". Universidad de Concepción. Noviembre, 2004.
- b. Laso Richards, José Joaquín. "Del uso de información privilegiada". Universidad Finis Terrae. 1997.

- c. Gajardo Marquez, Paula Alejandra. "El secreto industrial en la legislación chilena y en el derecho comparado". Universidad Bolivariana, Santiago. Junio, 2000.
- d. Arriaga Caballero, Tomás Ignacio. "Régimen de propiedad industrial en México y su conformidad con el ADPIC. (Tratado sobre aspectos de Propiedad Intelectual. Relaciones con el Comercio). Universidad de Concepción. Concepción, 2005.
- e. Rossel Ricci, Francisco. "Estudios sobre la nueva legislación de propiedad industrial en Chile". Monografía Año 1993. Biblioteca del Congreso Nacional

4. Ponencias y artículos

- a. Campusano, Raúl. "Información no divulgada". Revista de Derecho de la Universidad del Desarrollo.
- b. Peña Torres, Marisol, Domínguez Vial, Andrés. "Protección constitucional del secreto industrial". Revista Chilena de Derecho. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, 2001.
- c. Fox, Eleanor. "¿Qué es un atentado contra la competencia?, práctica de exclusión y efecto anticompetitivo. Revista de Derecho. Universidad de Concepción.
- d. Sisule F Musungu y Graham. Dutfield. "Acuerdos Multilaterales y un mundo ADPIC plus: Organización Mundial de la Propiedad Industrial". Oficina Cuaquera ante las Naciones Unidas (QUNO) Ginebra.
- e. Rozanski, Felix. Información no Divulgada. En Seminario Internacional Aplicación del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC/TRIPS) en el Ámbito

Silvoagropecuario.” Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. Santiago, 2001.

- f. Iglesias, Carmen Gabriela. De la Información no Divulgada: el artículo 39 de los ADPIC. En Seminario Internacional Aplicación del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC/TRIPS) en el Ámbito Silvoagropecuario.” Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. Santiago, 2001.
- g. Felix, Norma. Protección de la Información no Divulgada. Segundo Seminario Internacional “Aplicación del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC/TRIPS) relacionados con el comercio en el Ámbito Silvoagropecuario.” Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. Santiago, 2002.
- h. 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. Año IV, volumen 7, Enero 2003.
- i. Escudero, Sergio. La Protección de la Información no Divulgada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC. En Seminario Internacional Aplicación del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC/TRIPS) en el Ámbito Silvoagropecuario.” Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. Santiago, 2001.

- Textos legislativos

- a. En Chile:

- 1. Constitución Política de la República.
 - 2. Código Civil Chileno.

3. Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.
4. Ley N° 19.996 que modifica la ley sobre propiedad industrial.
5. Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.
6. Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
7. Ley N° 20.169 sobre Competencia desleal. Historia de esta ley.
8. Discusión parlamentaria del proyecto de ley que modifica la legislación sobre propiedad industrial.
9. Decreto con Fuerza Ley N° 958.
10. Decreto con Fuerza Ley N° 291
11. Decreto Ley N° 588.
12. Decreto Ley N° 211 de 1973 sobre Libre Competencia.

b. Extranjeros:

1. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y Reglamento del PCT. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
2. Ley de Información No Divulgada 7975. Costa Rica
3. Ley de Propiedad Industrial Mexicana.
4. Ley N° 256 sobre Competencia Desleal de Colombia
5. Código de Comercio Colombiano.
6. Código Penal Colombiano
7. Decisión N° 486 de la Comunidad Andina.
8. Convenio de Paris
9. ADPIC: Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIP'S)

1. www.comercio.gov.ar
2. www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html
3. http://www.wipo.int/sme/es/index.jsp?sub_col=sme-cs&cat=trade%20secret
4. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm#tradesecrets
5. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/organigram_s.pdf