

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES



Trabajo de fin de carrera titulado:

**LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SECRETOS Y LA
PROBLEMÁTICA DE SU PROTECCIÓN DENTRO DEL
RÉGIMEN JURÍDICO ECUATORIANO**

Realizado por:

MARÍA BELÉN RIVADENEIRA REYES

**Como requisito para la obtención del título de
ABOGADA**

QUITO, FEBRERO DE 2010

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, María Belén Rivadeneira Reyes, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de Propiedad Intelectual correspondientes a este trabajo, a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

.....
Srta. María Belén Rivadeneira Reyes

DECLARATORIA

El presente trabajo de investigación de fin de carrera, titulado
**LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SECRETOS Y LA PROBLEMÁTICA DE
SU PROTECCIÓN DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ECUATORIANO**

Realizado por la alumna

MARÍA BELÉN RIVADENIRA REYES

Como requisito para la obtención del título de

ABOGADA

ha sido dirigido por el profesor

AB. HUGO JAVIER MONTALVO

quien considera que constituye un trabajo original de su autor.

.....
AB. HUGO JAVIER MONTALVO

Director

Las profesoras informantes

DRA. KARÍN JARAMILLO

DRA. PATRICIA ALVEAR

después de revisar el trabajo escrito presentado,
lo han calificado como apto para su defensa oral ante el tribunal examinador.

.....
Dra. Karín Jaramillo

.....
Dra. Patricia Alvear

Quito, a 8 de Febrero de 2010

DEDICATORIA

Quiero dedicar esta obra, principalmente, a mis padres. Este es sólo un pequeño reconocimiento a su gran esfuerzo, paciencia y amor.

A Papulio, por enseñarme que la responsabilidad y el respeto son valores que únicamente se desarrollan y maduran en un ambiente de libertad, cariño y confianza, y no de dictadura y restricción. Te agradezco papito, por siempre permitir y facilitar todos los instrumentos necesarios, sin escatimar sacrificio alguno, para poder labrar mi propio camino y sobre todo por nunca pretender elegirlo por mí.

A Mamuli, por inculcarme que la mejor herencia que un hijo puede recibir es la educación moral y académica otorgada por sus padres. Gracias por siempre demandar de mí, desde que daba mis primeros pasos, nada menos que excelencia; esto me ha hecho ratificar que en este mundo las metas se las logran mediante largas horas de estudio, trabajo y preparación. Por último, gracias mamita por convencerme de que mi camino esta “forjado por las escaleras que me llevarán el éxito, la salud y la felicidad”.

A mi adorado hermano, donde quiera que estés, sé que te sentirás orgulloso de este nuevo logro en la vida de tu querida “enana”.

A ese ser tan puro, noble y amoroso que Diosito me bendijo colocándola como mi Abuelita. Gracias negrita preciosa por resaltar en todos sus actos la importancia del amor incondicional e ilimitado que debe impartirse a toda una familia.

A mis tíos, por ser pieza tan fundamental en el desarrollo de mi inteligencia emocional, por acogerme y tratarme como una hija más en sus vidas y por demostrarme su afecto desmedido en los momentos más difíciles de la mía.

A mis primos, que han sido compañeros de travesuras, juegos y charlas interminables, gracias por la felicidad indescriptible y las terapias de risas y abrazos obsequiados a lo largo de nuestra existencia.

A mis amigos, los verdaderos, por haber compartido conmigo todas las aventuras y desventuras más inusuales que alguien haya podido tener. Se les agradece de sobremanera por su lealtad, sus ánimos y su entrega desinteresada a la conservación de esta consolidada amistad.

AGRADECIMIENTOS

A mi Director de Tesis, Ab. Hugo Javier Montalvo, por ser guía, motivador y ejemplo de profesionalismo durante la elaboración de la presente obra, talento sin el cual, no hubiese sido posible conseguir los resultados deseados sobre la misma.

A mi madre, mi padre y mi estimada amiga Marge.

ABSTRACTO

En los últimos tiempos, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los secretos industriales y comerciales han ido paulatinamente introduciéndose hasta convertirse en uno de los más atractivos valores de las empresas, los cuales constituyen una cualidad competitiva que contribuye a atraer clientes a las mismas.

Teniendo a este hecho como punto de partida de la presente obra, analizaremos a los Conocimientos Técnicos Secretos desde un enfoque especialmente jurídico pero también económico. Es así que desarrollaremos los conceptos generales, la caracterización y el estudio del ámbito jurídico pertinente, que incluye, tanto normativa nacional como internacional, de los Conocimientos Técnicos Secretos. También tomaremos en cuenta y expondremos el caso de tres compañías que lograron convertirse en imperios económicos gracias al empleo de esta figura.

Todo este preámbulo lo realizaremos con el fin de cumplir con el objetivo principal de este Trabajo de Fin de Carrera el cual se resume en dos puntos: el primero que es presentar una serie de recomendaciones para la toma de decisiones cuando se desconoce mediante qué figura legal proteger a determinado conocimiento técnico y la segunda, una propuesta de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que contribuirá a la total protección y reconocimiento de los Conocimientos Técnicos Secretos en el Ecuador.

ABSTRACT

Lately, and especially after World War II, trade secrets have gradually gained recognition until turning into one of the most attractive assets of the companies. They constitute a competitive advantage that helps attract clients to these enterprises.

Taking this fact as the starting point of this work, we will analyze the Secret Technical Knowledge¹ from a legal and an economic approach. Subsequently we will develop general concepts, characterization and the pertinent study of the legal field, including the national and international legislation, of the Secret Technical Knowledge. We will as well take in consideration the case of three companies that grew to be economic empires by using this legal figure.

All this work will lead us to the ultimate objective which is resumed in two main points: to present several recommendations regarding decision-making when there is no extensive knowledge concerning the utilization of legal figures in order to protect a specific technical knowledge; and to suggest a Reform in the Intellectual Property Law that would contribute to the total protection and recognition of the Secret Technical Knowledge in Ecuador

¹ Translation from the Spanish term “Conocimiento Técnico Secreto”.

RESUMEN

“LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SECRETOS Y LA PROBLEMÁTICA DE SU PROTECCIÓN DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ECUATORIANO”

Luego de la Primera Guerra Mundial y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología alcanza un desarrollo nunca antes visto. Es allí donde se detecta la creciente importancia económica de los Conocimientos Técnicos Secretos no sólo como información vinculada a inventos patentados, sino también relativa a innovaciones técnicas cuyos resultados no fueron patentados total o parcialmente, particularmente en aquellas ramas de la industria con un rápido nivel de obsolescencia en la tecnología empleada.

En la actualidad el “boom” tecnológico reafirma la tendencia de proteger los conocimientos técnicos mediante esta figura en mayores niveles aun. La tecnología secreta es la inevitable consecuencia del crecimiento vertiginoso de la industria y el comercio. Las personas naturales y jurídicas de toda índole, sobre todo a partir de un cierto nivel, dedican sus esfuerzos a la consecución de nuevas técnicas, procedimientos y productos que puedan posicionarlas en una escala superior a la de sus competidores.

En la presente obra empezaremos aclarando algunas cuestiones básicas como es la conceptualización del “Know-How”, la que debido a la ausencia de una definición legal

que encasille esta expresión foránea de manera clara, exacta y completa, hemos visto necesario reemplazarla por un término castellano más preciso: “Conocimientos Técnicos”.

Debemos entender por Conocimientos Técnicos a aquellos que permiten influir sobre las cosas conforme a un deseo, razón por la cual, esta información tendrá un valor en función de la intensidad de ese deseo y del número de personas que lo sientan, haciendo que estos conocimientos sean susceptibles de tener un valor económico el que dependerá de su demanda y de la disponibilidad de tal tecnología.

Realizaremos un análisis del concepto general del término “secreto” que según el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española es “*lo que se tiene reservado y oculto*” agregando también que es el “*conocimiento particular que alguien posee de las propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en alguna ciencia, arte o industria*”; además de sus principales clasificaciones:

- Secretos Absolutos: son aquellos que no conoce nadie ni es previsible que puedan llegar a serlo.

- Secretos Relativos o simplemente Secretos: designan un conocimiento que se encuentra en poder de una o varias personas y que otras ignoran.
 1. Secretos Relativos Voluntarios: que, como su palabra lo dice, se mantienen en secreto porque los concedores del mismo obstaculizan voluntariamente su conocimiento a terceros.

 2. Secretos Relativos Accidentales: que están ocultos no porque una persona o grupo de personas tengan interés en impedir su divulgación, sino porque tal divulgación no se ha producido por desinterés, abandono u olvido.

Después de éste preámbulo daremos paso, dentro del Capítulo II, a definir el carácter secreto de los conocimientos técnicos a los que de aquí en adelante los identificaremos como “Conocimientos Técnicos Secretos” o “CTS”.

Los Conocimientos Técnicos Secretos son todas aquellas informaciones secretas de carácter relativo, voluntario y por ende no patentado que están destinadas a la realización de operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean, teniendo así resultados económicamente significativos para sus usuarios y que además son susceptibles de protección jurídica porque el Derecho reconoce la existencia de los mismos, siempre y cuando no sean divulgados.

Es preciso tener en cuenta que en este Capítulo II también trataremos la caracterización de los CTS, la cual va desde sus elementos constitutivos:

- a) El carácter oculto de la tecnología: consiste en la limitación de su difusión.

- b) La voluntad de conservar el secreto: que quien tenga el control legítimo del CTS desee conservarlo como tal y en exclusiva frente a terceros mediante la adopción de precauciones razonables.

- c) El interés en mantener el secreto: habrá un interés objetivo en el mantenimiento del secreto cuando su revelación podría facilitar y, por tanto, aumentar la competencia de los rivales o bien disminuir la propia capacidad competitiva de la empresa afectada.

Hasta la clasificación de los mismos con sus respectivas definiciones:

- 1) Secretos Industriales o de Fábrica: aquellos atinentes al sector técnico-industrial de la compañía.
- 2) Secretos Comerciales: los que reciben aplicación en el sector de distribución y ventas de la misma.
- 3) Secretos Organizacionales o Administrativos: los concernientes a otros aspectos de la organización interna de la compañía y relaciones de la misma cuyo conocimiento sería valioso para los competidores, pero que en ningún caso representan un bien en sí mismos.

El Capítulo III abarcará todo lo relacionado con el ámbito jurídico de los Conocimientos Técnicos Secretos tanto en la legislación nacional (Ley de Propiedad Intelectual) como en la legislación internacional (Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –ADPIC- y Decisión Acuerdo de Cartagena No. 486).

Todas las legislaciones que trataremos son complementarias y coinciden en ciertos puntos clave como por ejemplo en los requisitos que deben cumplirse para que la información no divulgada (CTS en nuestro caso) sea reconocida y protegida como tal. Estos requisitos² son:

- a) Que la información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general

² Art. 183 de la Ley de Propiedad Intelectual; Art. 39 del ADPIC; Art. 260 de la Decisión Acuerdo de Cartagena No. 486.

ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

- b) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y,
- c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

Es en estos tres requisitos podremos evidenciar los elementos constitutivos de los Conocimientos Técnicos Secretos que se trataron en el Capítulo II. En el literal a) encontramos el elemento del *carácter oculto de la tecnología*; en el literal b) el valor económicamente significativo que hace que nazca *el interés de mantenerlo en secreto*; y por último en el literal c) *la voluntad de conservar el secreto*.

Con respecto al literal c) sobre las medidas razonables para mantener en secreto la tecnología, nos percataremos que debemos tomar en cuenta ciertas consideraciones relacionadas con el valor del secreto y el costo de las precauciones tomadas, además de los usos, costumbres y apreciaciones de moral comercial existentes en la rama económica de que se trate para determinar si estas medidas de hecho son suficientes como para considerar a la tecnología como conocimiento técnico secreto.

Algunas medidas que se podrían adoptar para mantener la reserva de los CTS son:

- El uso de técnicas destinadas a poner tanto a los empleados sobre aviso del carácter secreto de los conocimientos técnicos que utilizan para trabajar, así como la indicación a los directores, gerentes y socios de la empresa de que estos conocimientos son secretos.
- Restricciones a los visitantes de la compañía.

- Conservación del secreto dentro de la sociedad mediante la división del proceso en distintos pasos, separándose los departamentos en que se efectúan estas diversas etapas.
- Usos de ingredientes no individualizados o codificados.
- Conservación de documentos bajo llave.
- Entre otros.

Otra coincidencia existente en las legislaciones antes dichas es la aclaración de que aquellas informaciones que tengan que ser proporcionadas a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad, no perderá su calidad de “secreto empresarial” o “información no divulgada”³.

También observaremos que la violación de los derechos existentes sobre Conocimientos Técnicos Secretos a parte de estar tipificada como delito también es considerada como un acto de competencia desleal, entendiéndose por ésta al *“hecho, acto o práctica contraria a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas”*.

La Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 285 enuncia una serie de actos que se consideran como competencia desleal entre los cuales, en lo tocante a este tema, figura: *“(...) la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien los controle”*. Adicionalmente, en el artículo 262 de la Decisión Acuerdo de Cartagena No. 486 – Régimen de Propiedad Industrial se determina 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. Además de enunciar los actos que constituirán competencia desleal respecto de un secreto empresarial, los cuales son:

³ Art. 188 de la Ley de Propiedad Intelectual; Art. 261 de la Decisión Acuerdo de Cartagena No. 486.

- 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.

Con esto queremos decir que los CTS han llegado a ser tan trascendentes en la actualidad que pueden protegerse mediante varias vías, lo cual es importante ya que esto ha aumentado el incentivo tanto en las personas naturales como en las personas jurídicas para invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías, debido a que se les otorga las garantías suficientes para que éstas permanezcan secretas y se las protegerá como tal, si éste es su deseo.

Esto es sólo un adelanto de todo el examen jurídico que realizaremos de la normativa nacional e internacional vigente dentro del Capítulo III de este trabajo investigativo en lo que a Conocimientos Técnicos Secretos respecta.

La otra parte que cubrirá éste Capítulo es la importancia de la no divulgación de los CTS y la dilucidación de los actos que pueden dar lugar a la divulgación de estos conocimientos:

- Actos voluntarios de los titulares de la tecnología.
- Actos involuntarios de los titulares de la tecnología.
- Actos de personas vinculadas al titular de la tecnología.
- Actos de terceros.
- Desarrollo independiente.

- Ingeniería inversa.

El Capítulo IV contiene temas de bastante interés. El primero es una confrontación de los Conocimientos Técnicos Secretos con otros mecanismos de protección de los conocimientos técnicos como son las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Esta comparación nos llevará a despejar la duda más frecuente que este tema conlleva: ¿cuándo es factible escoger la figura de los CTS para proteger una tecnología en especial y cuándo no?

De lo anterior daremos sólo un preámbulo de todo el razonamiento que haremos citando a Gómez Segade:

“Se elegirá la protección de las patentes cuando se trate de creaciones técnicas que van incorporadas al producto y cuyo secreto sería imposible de conservar. Por el contrario, se optará por la protección del secreto cuando la invención tiene por objeto procedimientos que no es fácil descubrir o máquinas, procesos, etc., que por realizarse en el interior de la empresa no es previsible que sean divulgados⁴”.

El segundo tema a tratarse es el de los ejemplos de empresas que han optado por el “secreto industrial” o “comercial” para proteger sus conocimientos técnicos, dentro de los cuales figuran la afamada fórmula de la Coca-Cola®, la cual está depositada bajo llave en un banco de Atlanta - Estados Unidos, y que según la leyenda sólo tienen acceso a ella dos directivos que no están permitidos viajar juntos por si ocurriera un accidente.

Otra empresa que ha protegido su tecnología por medio de esta figura es KENTUCKY FRIED CHICKEN -KFC®, la que ha conservado en secreto el contenido de la receta original para preparar pollo brosterizado por más de 70 años.

⁴ J.A., GÓMEZ SEGADÉ, “El Secreto Industrial (Know-How) Concepto y Protección”, Madrid, 1974, Pág. 171.

Por último analizaremos los secretos industriales que posee la firma de automotores Ferrari® para lo cual primero separaremos los monoplazas de competencia para la “Fórmula Uno” y los automóviles fabricados en serie, ya que la tecnología secreta en cada caso se la trata de manera diferente. En este apartado veremos brevemente la cronología de los hechos del caso de espionaje ejecutado en el año 2007 por la firma McLaren® en perjuicio de la Ferrari®, sólo para demostrar la importancia que ésta casa le ha dado a sus monoplazas, que ha conseguido que esta violación de sus CTS sea severamente castigada, asentando así un gran precedente en la historia de las competencias automovilísticas.

El Art. 193 de la Ley de Propiedad Intelectual, en su inciso primero dice:

“La información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre sellado y lacrado, quien notificará al IEPI sobre su recepción”

Basándonos en este artículo, expondremos el problema, dentro del Capítulo V, que implica tener que depositar el contenido total de los Conocimientos Técnicos Secretos ante una notaría para poder gozar de una prueba fehaciente de que se tiene el control legítimo de los mismos.

Es aquí donde se centrará nuestra propuesta para proteger los Conocimientos Técnicos Secretos en el Ecuador además de que presentaremos una posible reforma a la Ley de Propiedad Intelectual vigente, en lo que a este tema corresponde.

Una vez revisada la propuesta de reforma legal pasaremos a las recomendaciones y conclusiones finales que se han obtenido del estudio de la presente obra que tiene como objetivo sintetizar todo el trabajo que se ha ejecutado en la misma y despejar, de la mejor forma posible, todas las dudas que se hayan tenido antes del estudio de la misma.

ÍNDICE

<u>INTRODUCCIÓN</u>	1
<u>Capítulo I</u>	
<u>Aspectos Generales de los Conocimientos Técnicos</u>	4
1.1. <u>Conceptualización de Know-How</u>	4
1.2. <u>Concepto de Conocimientos Técnicos</u>	8
1.3. <u>Clasificación de los Conocimientos Técnicos</u>	9
1.3.1 <u>Conocimientos Técnicos Patentados y No Patentados</u>	9
1.3.2 <u>Conocimientos Técnicos Secretos y Conocimientos Técnicos en el Dominio Público</u>	12
<u>Capítulo II</u>	
<u>Caracterización de los Conocimientos Técnicos en General</u>	14
2.1. <u>El Secreto</u>	14
2.1.1 <u>Concepto de Secreto</u>	14
2.1.2 <u>Clasificación Básica de los Secretos en General</u>	15
2.2. <u>El Carácter Secreto de los Conocimientos Técnicos</u>	17
2.2.1 <u>Antecedentes Históricos</u>	17
2.2.2 <u>Encasillamiento y Conceptualización de los Conocimientos Técnicos Secretos</u>	20
2.2.3. <u>Elementos Constitutivos de los Conocimientos Técnicos Secretos</u>	21
2.2.4. <u>Tipos de Conocimientos Técnicos Secretos</u>	22

2.2.4.1 Secretos Industriales o de Fábrica	22
2.2.4.2 Secretos Comerciales	23
2.2.4.3 Secretos Organizacionales o Administrativos	23
<u>Capítulo III</u>	
<u>Ámbito Jurídico de los Conocimientos Técnicos Secretos</u>	24
3.1 Configuración del Carácter Secreto de los Conocimientos Técnicos	24
3.1.1 Preámbulo	24
3.1.2 Tipos de Medidas Destinadas a Mantener el Carácter Oculdo de los Conocimientos Técnicos Secretos	25
3.1.3 Los Conocimientos Técnicos Secretos en la Normativa Ecuatoriana	26
3.1.3.1 Reconocimiento Legal Expreso	26
3.1.3.2 Objeto del Reconocimiento	28
3.1.3.3 Del Titular	29
3.1.3.4 Responsabilidad	31
3.1.3.5 Información Proporcionada a Autoridad Competente	32
3.1.3.6 Obligación de No Divulgar el Conocimiento Técnico Secreto	33
3.1.3.7 El Depósito	33
3.1.3.8 Violación de Derechos Sobre Conocimientos Técnicos Secretos Como Acto de Competencia Desleal	34
3.1.3.9 Protección y Observancia de los Derechos Sobre Conocimientos Técnicos Secretos	36
3.1.3.10 Tipificación del Delito que Afecta a los Conocimientos Técnicos Secretos	38
3.1.4 Los Conocimientos Técnicos Secretos en la Legislación Internacional	39
3.1.5 Los Conocimientos Técnicos Secretos en Estados Unidos de América	47

3.2 <u>La Divulgación de Conocimientos Técnicos Secretos</u>	49
3.2.1 <u>Falta de Divulgación de los Conocimientos Técnicos Secretos</u>	50
3.2.2 <u>Actos que Pueden Dar Lugar a la Divulgación de Conocimientos Técnicos Secretos</u>	52
<u>Capítulo IV</u>	
<u>La Mejor Opción Para Proteger Los Conocimientos Técnicos</u>	56
4.1 <u>Diferencias Existentes Entre Conocimientos Técnicos Secretos y Algunos Otros Mecanismos de Protección de los Conocimientos Técnicos</u>	56
4.2 <u>Recomendaciones a Seguir Para Tomar la Decisión Más Acertada</u>	63
4.3 <u>Ejemplos de Empresas que han Optado por el Secreto Industrial o Comercial como Figura Para Proteger sus Conocimientos Técnicos</u>	65
<u>Capítulo V</u>	
<u>Propuesta de Protección de los Conocimientos Técnicos Secretos y Consideraciones Finales</u>	82
5.1 <u>Propuesta Para el Reconocimiento de Conocimientos Técnicos Secretos en el Ecuador</u>	82
5.2 <u>Recomendaciones</u>	88
5.3 <u>Conclusiones</u>	90

<u>BIBLIOGRAFÍA</u>	95
<u>HEMEROGRAFÍA</u>	97

INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos y sobre todo, después de la II Guerra Mundial, los secretos industriales y comerciales han ido paulatinamente introduciéndose hasta convertirse en uno de los más atractivos valores de las empresas, los cuales constituyen una cualidad competitiva que contribuye a atraer clientes a las mismas.

Es necesario decir que gran parte de esta información secreta y sumamente valiosa a veces puede parecer insignificante, por lo que no siempre se reconoce suficientemente su importancia. Además, son muchas las empresas que no son conscientes de que esta información forma parte de algo tan importante e imprescindible que se llama “Propiedad Intelectual”, y que por ende, goza de protección en el marco de la legislación nacional e internacional.

Sin embargo, a medida que aumentaba el número e importancia de estos conocimientos técnicos secretos también aumentaban, como es obvio, las violaciones de los mismos por cualquier medio. El espionaje industrial llegó a convertirse en un hábito común entre las empresas, por ejemplo, el que se realizó en la prestigiosa competencia automovilística llamada Fórmula Uno, por la casa McLaren® en perjuicio de la afamada marca Ferrari®⁵ en el año 2007.

Debemos decir que la utilización de la tecnología secreta es la inevitable consecuencia del crecimiento vertiginoso de la industria y el comercio. Las empresas de toda índole, sobre todo a partir de un cierto nivel, dedican sus esfuerzos a la consecución de nuevas técnicas,

⁵ Véase apartado 4.3 de la presente obra.

procedimientos y productos que puedan posicionarlas en una escala superior a la de sus competidores.

En la actualidad es muy difícil realizar una invención genial, es decir, sin precedente alguno, pero son frecuentes las invenciones que sobrepasan el nivel medio de la técnica; y son todavía más numerosos los perfeccionamientos y pequeñas innovaciones, que no serían patentables. De ahí la importancia del secreto, que constituye la única forma de proteger estas creaciones que no reúnen los requisitos necesarios de patentabilidad: *novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial*.

Es muy importante señalar que no sólo los casos que presentamos en el párrafo anterior se los puede proteger mediante el secreto sino que hay un caso en especial en donde la invención desarrollada cumple con todos los requisitos de patentabilidad pero que su titular sabiamente corre con el riesgo de no patentarla y de protegerla como información no divulgada con el objetivo de obtener un monopolio indefinido sobre el mismo.

Hablamos de riesgo cuando se ha optado por no patentar la invención para mantenerla en secreto, ya que, si bien es cierto que su titular puede preservarla en su poder e impedir fáctica y jurídicamente que terceros tengan acceso a la misma, no puede impedir, sin embargo, que terceros independientes desarrollen la misma tecnología, ya sea por desarmado, inspección o ingeniería inversa que se haya realizado sobre dichos productos comercializados, y tampoco puede impedir que otros utilicen esta tecnología cuando se ha divulgado el contenido del secreto aun haya sido esta divulgación de mala fe, es decir, por medios ilícitos.

Por último es necesario decir que tanto la legislación nacional como internacional brindan una vasta protección para los conocimientos técnicos secretos pero que únicamente se evidencia una falla en la Ley de Propiedad Intelectual⁶ al determinar que se debe depositar

⁶ Art. 193 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente.

la información secreta que contiene la tecnología desarrollada en un sobre sellado y lacrado ante una notaría, la cual debe notificar al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) sobre este hecho. Creemos que este artículo debe reformarse porque no brinda las garantías necesarias para evitar que cualquier tercero que tenga fácil acceso a dicha información se aproveche de esta situación y utilice en beneficio propio o ajeno este secreto, perjudicando gravemente al titular del mismo.

Una vez dicho todo esto, damos paso al desarrollo de la presente obra en donde atenderemos algunos temas de suma importancia que van desde la definición de algunos términos básicos, pasando por la ejemplificación de ciertas empresas que han optado por mantener la tecnología que han desarrollado en secreto, para finalizar con una propuesta totalmente ejecutable que facilitará su protección en el Ecuador con el objetivo de que tanto las empresas consolidadas como aquellas emprendedoras se sientan seguras de que la información técnica secreta que poseen sea íntegramente protegida frente a terceros sin que esto signifique no tener que registrarlo ante la oficina nacional competente y por ende no poder justificar inmediatamente su titularidad por temor a que ésta sea divulgada.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Conceptualización de *Know-How*

Es necesario aclarar el concepto de know-how por diversas razones. Primero porque este término es utilizado ampliamente en el Derecho Comparado, aun en países de habla no inglesa, por lo que no sería posible interpretar adecuadamente su uso sin conocer su sentido usual. Y segundo, porque debemos fundamentar y probar que dicha expresión termina siendo muy ambigua y vaga, razón por la cual debemos reemplazarla por un término castellano más preciso.

Debido a la ausencia de un concepto legal que encasille esta expresión foránea de manera clara, exacta y completa, debemos decir que su definición es muy controvertida entre todos los tratadistas que han intentado conceptualizarla, razón por la cual expondremos a continuación algunas de las diferentes teorías de identificación del Know-How erigiendo así el punto de partida de la presente obra:

- Para Turner el know-how es la “habilidad adquirida y la experiencia acumulada por un técnico, que son inseparables de él, y que constituyen su valor técnico para el empleador”⁷.
- “Know-How se define como el conjunto de invenciones, procesos, fórmulas o diseños no patentados, o no patentables, que incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida, preferente o exclusivamente, a través de servicios personales”⁸.
- “El Know-How consiste en un conjunto de conocimientos empíricos, no susceptibles de descripción precisa y separada, pero que al ser utilizados en forma acumulada, después de haber sido adquiridos como resultado de ensayos y errores, dan a quien los adquiere la habilidad para producir algo que en caso contrario no hubiera sabido producir con la exactitud y precisión necesaria para tener éxito comercial”⁹.
- “El concepto de Know-How coincide con el de Secreto Industrial”¹⁰.
- Aracama Zorraquín explica que “know-how proviene de la unión de las palabras del idioma inglés: *to know*-saber; *how*-como. Literalmente significa entonces *saber hacer*, con lo que expresa la idea de cómo llevar a la práctica una idea determinada, de cómo saber hacer algo.(...)De ahí entonces que puede hablarse, en términos generales de un know-how comercial, de un know-how artístico, de un know-how científico, de un know-how financiero, entre otros”¹¹.

⁷ A. TURNER, “The Law of Trade Secrets”, págs. 17 y 18, Londres, 1962.

⁸ J.F. CREED y R.B. BANGS, “Know-How Licensing And Capital Gains” en “Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education”, pág. 93, 1960.

⁹ Mycalex Corp. Of America v. Pemco Corp., 68 U.S.P.Q. 317, D.C. Maryland, 1946.

¹⁰ J.A. GÓMEZ SEGADÉ, “El Secreto Industrial (know-Hoh) Concepto y Protección”, pág. 159, Madrid, 1974.

¹¹ G. CABANELLAS de las CUEVAS, “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos”, pág. 28, Argentina, 1984.

- Para Mac Donald, “el término know-how está limitado a información técnica que: a) es secreta y b) permite a su titular una oportunidad de obtener una ventaja competitiva sobre quienes no la poseen”¹².
- “El know-how consiste en los conocimientos, normalmente destinados a permanecer secretos, atinentes a las técnicas industriales necesarias para producir un bien, para actuar un proceso productivo o para el correcto empleo de una tecnología, o sea, atinentes a las reglas de conducta, derivadas de estudios y experiencias de conducción empresarial, en el campo de la técnica mercantil e inherente al sector organizativo o comercial en sentido estricto”¹³.

Como resultado de las definiciones expuestas podemos fácilmente evidenciar que los autores difieren marcadamente respecto de los elementos esenciales del know-how. Así, mientras unos sostienen que el know-how puede tener por objeto conocimientos no secretos, otros, como Gómez Segade, rechazan rotundamente esa posibilidad. También hay discordancias respecto de si el know-how debe referirse a conocimientos de carácter industrial. Mientras que son muchos los autores que se inclinan por extender el ámbito de aplicación de esta expresión a todo tipo de conocimientos, sean comerciales, industriales, administrativos, etc., otros rechazan esa posibilidad limitando el ámbito del concepto únicamente a los conocimientos de aplicación industrial. Tampoco hay consenso respecto de si el know-how se reduce a aquellos conocimientos que consisten en una mera habilidad o en el perfeccionamiento de los productos y procedimientos fundamentales para la industria, o bien puede extenderse a cualquier tipo de saber técnico, inclusive el susceptible de patentamiento.

¹² D.R. MAC DONALD, “Know-How Licensing and The Antitrust laws” en “The Trademark Reporter”, págs. 252 y 253, 1964.

¹³ Sentencia 27-2-1985 No. 1699 del Tribunal de Casación de Italia en “Secretos de Empresa (en el Derecho Italiano y Comparado)” por A. FRIGNANI, Artículo en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, No. 73, Madrid, 1998.

Es necesario decir que los autores que se muestran más contrarios respecto de la definición de este término son José Antonio Gómez Segade y Guillermo Cabanellas de las Cuevas ya que mientras el primero delimita e identifica al know-how exclusivamente con el “secreto industrial”, el segundo, el cual creemos que es el más acertado y por ende a la tesis que más nos apegamos; le da a esta expresión una significación más amplia, igualándola a la de “conocimientos técnicos”, eso sí, asegurando desde un principio que no son términos totalmente equivalentes pero que resultan ser los más próximos; ya que para él esta voz es muchas veces usada y entendida como haciendo referencia a conocimientos que no son únicamente secretos industriales además de que éstos están contenidos, entre otros, dentro de dichos conocimientos técnicos.

La fuente de estas definiciones contradictorias se encuentra en el hecho de que en el uso corriente se emplea la expresión *know-how* para hacer referencia a elementos de muy distinta naturaleza. Por ejemplo, en ciertas circunstancias, las partes hacen referencia con dicha expresión a conocimientos complementarios de la tecnología esencial respecto de la cual aquellos han de ser aplicados, conocimientos que pueden ser de difícil descripción verbal y carecer de novedad, aunque no por ello de valor o carácter confidencial; al contrario de lo que sucede en otras circunstancias en que las partes contemplan una tecnología básica que sólo se distingue de los conocimientos calificables de invenciones por el hecho de no haber sido patentada. Con esto debemos determinar que la expresión *know-how* es parte de un fenómeno frecuente en la terminología referida a conceptos abstractos o inmateriales; lo mismo que sucede con las voces “bien”, “derecho”, “obligación”, etc.¹⁴

Ante esta situación, hemos de preferir la utilización de una terminología que no presente ambigüedades como las expuestas y que pueda ser calificada como una categoría jurídica en razón del empleo que de ella hacen algunas legislaciones y jurisprudencias. Es por esto que en la presente obra hemos de prescindir, en cuanto ello sea factible, de la expresión *know-how*, empleándose, en lugar de ésta, la de “*conocimientos técnicos*” evitando así las

¹⁴ G. CABANELLAS de las CUEVAS , “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos”, págs. 29-31, Argentina, 1984

vaguedades e imprecisiones que caracterizan a dicho término inglés mediante la sustitución de éste por un término castellano más puntual.

Concepto de Conocimientos Técnicos

Debemos entender por “conocimientos técnicos” a aquellos referidos a operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean.¹⁵

Con el calificativo “técnicos” que se aplica a dichos conocimientos, se pretende incluir al concepto anteriormente expuesto todo tipo de saber económicamente significativo sea que su aplicación actual o potencial corresponda a la industria, al comercio o a otro tipo de actividades.

Un conocimiento técnico, por lo tanto, es todo aquel que permite influir sobre las cosas conforme a un deseo, por ende, esta información tendrá un valor en función de la intensidad de ese deseo y del número de personas que lo sientan. Sobre estas bases, podemos decir que los conocimientos técnicos son susceptibles de tener valor económico, el que dependerá de su demanda y de la disponibilidad de tal tecnología¹⁶.

Además, debemos decir que estos conocimientos capaces de adquirir valor son de muy distinta naturaleza. Pueden ser de aplicación industrial, utilizables en la agricultura, empleables en la prestación de servicios, y en sí requeridos por cualquier tipo de empresa para mejorar el giro de su negocio.

¹⁵ G. CABANELLAS de las CUEVAS, Ob. Cit., pág. 32.

¹⁶ Entendiéndose por “tecnología” a todo conocimiento técnico para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio.

Para terminar este apartado, resumiremos al concepto de conocimientos técnicos en tres importantes características:

- Son un instrumento para transformar deseablemente las cosas que nos rodean.
- Tienen un valor económicamente significativo.
- Son susceptibles de transferencia.

Clasificación de los Conocimientos Técnicos

1.3.1 Conocimientos Técnicos Patentados y No Patentados

Los conocimientos técnicos patentados son aquellos que tienen un régimen especial y delimitado de protección jurídica que se encuentra evidenciada tanto en la Decisión Andina 486 en su Título II, como en la Ley de Propiedad Intelectual en su Libro II. Estos conocimientos consisten en la concesión de una patente por parte del Estado al titular de una invención, la cual le otorga el derecho exclusivo de explotar el correspondiente invento por el término legal de 20 años, en el caso de Ecuador, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud¹⁷.

Para poder obtener una patente de invención es necesario cumplir con tres requisitos concurrentes:

¹⁷ Art. 50 Decisión Acuerdo de Cartagena 486, RO/ 258 de 2 de febrero del 2001.

1. ***Novedad:*** que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que no haya sido accesible al público por ningún medio antes de la fecha de solicitud¹⁸.

2. ***Nivel Inventivo:*** que para la persona versada en la materia técnica correspondiente, la invención no hubiere resultado obvia ni se hubiere derivado evidentemente del estado de la técnica¹⁹.

3. ***Susceptibilidad de Aplicación Industrial:*** que la invención pueda ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria, incluidos los servicios²⁰.

Antes de pasar a los Conocimientos Técnicos No Patentados, debemos decir que éstos, a su vez, se subdividen en Conocimientos Técnicos Secretos y en Conocimientos Técnicos en el Dominio Público, clasificaciones que se explicarán en el siguiente apartado una por una, ya que en éste trataremos únicamente de manera general dichos conocimientos no patentados.

Para poder entender de una mejor manera la presente clasificación de conocimientos técnicos es necesario confrontarlos con la finalidad de diferenciarlos perfectamente, por lo que presentamos las siguientes facetas distintivas:

- La concesión de patentes requiere un acto expreso de un organismo estatal, precedido de un examen de patentabilidad previsto por la respectiva legislación, mientras que la protección otorgada a los conocimientos técnicos no patentados no

¹⁸ *Ibíd.*, Art.16; Art. 122 Ley de Propiedad Intelectual.

¹⁹ *Ibíd.*, Art. 18; Art. 123 Ley de Propiedad Intelectual.

²⁰ *Ibíd.*, Art. 19; Art. 124 Ley de Propiedad Intelectual.

requiere de actos administrativos expresos para que los derechos derivados de esa protección adquieran plena efectividad.

- La patente otorga un derecho exclusivo de explotación por un tiempo limitado, sobre la invención que protege mientras que quien posee un conocimiento técnico no patentado no goza de ningún derecho de exclusividad sobre el mismo²¹, teniendo como única protección las reglas que impiden a terceros hacerse de tales conocimientos a través de medios ilegítimos como son los actos de competencia desleal que veremos en capítulos posteriores.
- Las invenciones patentables deben reunir ciertos requisitos (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) previa la concesión de la respectiva patente, los cuales son irrelevantes en materia de conocimientos técnicos no patentados.
- Las invenciones pierden su carácter patentable si han sido divulgadas antes de la correspondiente solicitud²², condición que es irrelevante para la existencia de conocimientos técnicos no patentados.
- Los conocimientos técnicos patentados únicamente pueden ser públicos mientras que los conocimientos técnicos no patentados pueden ser públicos como también secretos.

²¹ Es necesario decir que en el Capítulo IV del presente trabajo se explicará a fondo y de manera específica las diferencias existentes entre Conocimientos Técnicos Patentados y los Conocimientos Técnicos Secretos que son las categorías más importantes de los Conocimientos Técnicos No patentados.

²² A no ser que cumpla con algunas de las excepciones establecidas en el Art. 17 de la Decisión 486, el cual dice que para determinar la patentabilidad no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si esta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) El inventor o su causahabiente;
- b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
- c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

- Los derechos derivados de una patente se encuentran condicionados a que la correspondiente invención sea explotada²³. Los derechos reconocidos respecto de los conocimientos técnicos no patentados no requieren de la explotación de los mismos.
- Las patentes de invención cuentan con un tiempo de duración (20 años en el caso de Ecuador²⁴), situación que no se registra en ninguna legislación para los conocimientos técnicos no patentados.

Conocimientos Técnicos Secretos y Conocimientos Técnicos en el Dominio Público

Como enunciamos anteriormente, tanto los conocimientos técnicos secretos como los que se encuentran en el dominio público se derivan directamente de los conocimientos técnicos no patentados, los que debido a su importancia serán definidos y diferenciados a continuación.

Los Conocimientos Técnicos Secretos - CTS son aquellos que únicamente presentan una aplicación productiva mediante la no divulgación de su contenido. Es necesario aclarar que no cabe exigir que estos conocimientos sean sólo accesibles a su titular ya que va en contra de la acepción corriente de la definición de secreto, además de que impediría la utilización económica de los mismos por medio de su comunicación a empleados, proveedores u otros círculos cerrados de personas.

Es así que debemos asegurarnos, en primer lugar, que un CTS²⁵ se encuentre exclusivamente en poder de un número limitado de personas,²⁶ y; en segundo lugar, que

²³ Decisión 486, Art. 59.

²⁴ Decisión 486, Art. 50.

quien posee dicho CTS tenga la voluntad y el interés de que éste no sea divulgado, tomando para esto las debidas precauciones para que no llegue a poder de terceros, las cuales pueden ser mediante contratos de confidencialidad que obligan tanto a sus empleados como a los beneficiarios de la transmisión de dicha información, además de la adecuación de la producción con el fin de que los procedimientos reservados permanezcan desconocidos para dichos terceros.

Por otro lado tenemos los Conocimientos Técnicos No Secretos o que están en el Dominio Público. De estos podemos decir que desde el punto de vista económico constituyen la gran mayoría de los que integran la base tecnológica de todo sistema productivo, es decir, se encuentran al alcance de todos los agentes económicos y en general de todos los miembros de la comunidad que deseen utilizarlos, resultando por lo tanto en la mayoría de los casos de escaso valor si se desea transferirlos, como por ejemplo la utilización de los programas básicos de una computadora o la conducción de un camión que deba transportar containers con mercaderías.

Sin embargo, debemos reconocer que este tipo de tecnología sí cuenta con valor económico tanto para la sociedad como para las personas que de ella disfrutan, pues el hecho de que ciertos conocimientos se encuentren a la disposición del público no impide que su asimilación y dominio suponga un costo muchas veces sustancial como es el caso de las empresas receptoras que están interesadas en pagar por la transferencia de conocimientos técnicos no secretos, que pueden encontrarse más allá de la capacidad del personal disponible, teniendo como ejemplo la contratación de un grupo de técnicos que brinden capacitación a los empleados de una compañía para la utilización de cierto software que dicha compañía ha necesitado implementar; así como tampoco impide que éstos gocen de cierto reconocimiento²⁷ por parte del ordenamiento jurídico²⁷.

²⁵ A lo largo de esta obra hemos de usar la abreviatura “CTS” para identificar a los Conocimientos Técnicos Secretos.

²⁶ Evitando de esta manera, la divulgación de éstos a terceros carentes de obligaciones de confidencialidad, la disminución de su valor económico y la imposibilidad de protección jurídica.

²⁷ Ya sea tutelando los contratos destinados a su transferencia o sancionando su apropiación indebida.

CAPÍTULO II

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SECRETOS

El Secreto

Concepto de Secreto

Con el fin de obtener un concepto jurídico de la presente institución debemos remitirnos a lo que en lenguaje común se entiende por secreto, dado que ni la ley ni la doctrina le ha dado una definición categórica al mismo.

El Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española dice que “secreto” – del latín *secretum*- es “lo que se tiene reservado y oculto”. Agrega también que es el “conocimiento particular que alguien posee de las propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en alguna ciencia, arte o industria”.

De esto podemos deducir que el secreto implica un cierto saber, un cierto conocimiento que se aísla poniendo obstáculos para que no llegue a ser conocido por otras personas.

Es válido decir que el secreto debe mantener una relación de pluralidad, ya que de nada vale considerar tal situación en un individuo aislado.

En definitiva, el secreto es un concepto relativo ya que supone saber más que otro y por ende surgirá cuando haya una pluralidad de personas.

Requiere la tenencia de una información en relación a otro u otros. El titular del secreto por alguna razón pretende mantenerlo oculto en la medida que existen otras personas que tienen un interés potencial en conocerlo²⁸.

Finalmente, debemos citar a Lobe quien asegura que “el mantenimiento del secreto tiene un significado posesorio” y por eso es un medio para disfrutar en exclusiva de un nuevo conocimiento²⁹.

Clasificación Básica de los Secretos en General

Es necesario presentar los diferentes matices del concepto de secreto para así poder ubicar en una categoría propia al tema que nos atañe.

Para Gómez Segade las diversas clases de secretos se disponen así:

- Secretos Absolutos y Secretos Relativos:

²⁸ KORS JORGE, “Los Secretos Industriales y el Know-How”, Editorial La Ley, Pág. 20, Buenos Aires, 2007.

²⁹ LOBE, “Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewebs”, pág. 322, Leipzig, 1907.

Los absolutos son aquellos que no conoce nadie ni es previsible que puedan llegar a serlo. A este tipo pertenecen ciertas leyes de la naturaleza y del entendimiento humano, como por ejemplo el secreto del origen de la tierra. En realidad, más que de secretos debería hablarse de misterios. Tenemos que advertir que estos secretos son irrelevantes para el derecho, puesto que, falta esa pluralidad de personas de la que hemos hablado, para que pueda llamárselos en rigor secretos; no son conocidos por nadie y, en consecuencia, es imposible que se tenga interés en su conservación.

Por otro lado tenemos los secretos relativos o simplemente secretos. Éstos designan un saber, un conocimiento que se encuentra en poder de una o varias personas y que otras ignoran. Dentro de estos secretos se encuentra una subdivisión:

- **Secretos Relativos Voluntarios y Secretos Relativos Accidentales:**

Los voluntarios son aquellos que designan un saber que permanece oculto a ciertas personas, porque los concededores del mismo ponen conscientemente obstáculos para impedir el conocimiento por parte de los demás.

Por el contrario, los accidentales o “fortuitos” son los que comprenden un conocimiento que es poseído por una persona o grupo de personas y que permanece oculto no porque esa persona o grupo de personas tengan interés en impedir su divulgación, sino porque simplemente tal divulgación no se ha producido por desinterés, abandono u olvido.

Pues bien, en el ámbito jurídico únicamente son relevantes los Secretos Relativos Voluntarios, los cuales presentan diferentes especies como por ejemplo los secretos profesionales, los de Estado, los bancarios y los conocimientos técnicos secretos que son los que nos incumben en la presente obra.

El Carácter Secreto de los Conocimientos Técnicos

Antecedentes Históricos

La coyuntura de finales de siglo XVIII determinó que la ciencia preste apoyo al sueño de una comunidad mundial. El aumento del intercambio entre científicos y profesionales, así como de príncipes, con el objeto de combatir las guerras, la catástrofe, la pobreza, la enfermedad y el hambre, fue la tónica de la época.

En realidad, la comunidad de científicos y escritores de los siglos XVII y XVIII disfrutó de un considerable grado de libertad de comunicación. Los celos nacionales y las restricciones de los gobiernos rara vez impedían los intercambios con exigencias formales. A finales del siglo XVII la correspondencia entre científicos se había hecho corriente, gracias al desarrollo del sistema postal y la creación de sociedades y revistas científicas.

La presión oficial en defensa del secreto fue excepcional; las patentes y los secretos comerciales constituyeron un obstáculo mayor para el uso general de los inventos, mas no como protección particular de los titulares.

La cooperación de varios gobiernos en las expediciones científicas del siglo XVIII y la concesión de premios y honores a extranjeros por reyes y academias dan cuenta del científico como un agente libre y servidor de la humanidad. La sociedad científica era cosmopolita y buscaba ideales de bienestar humano y de avance tecnológico para alivianar el trabajo del hombre. Es por esto que, por muy dispuestos que los gobiernos pudieran estar a usar las ventajas tecnológicas en propio provecho, rara vez antes del siglo XVIII, los intereses nacionales tendieron a hacer del descubrimiento científico un instrumento del poder del Estado.

En efecto, no fue sino hasta finales del siglo XVIII en que se plantea el problema y se toma como punto de partida el “Principio de la Libre Concurrencia” plasmado en la declaratoria de la Revolución Francesa. Este principio propugna la individualidad y busca terminar con los monopolios sobre una plaza determinada además de proteger la libertad de industria y comercio, suprimiéndose, por lo tanto, las Corporaciones de Artes y Oficios.

Los Estatutos de dichas Corporaciones conformaban una barrera para la aplicación de nuevas normas tendientes a la mejora de la producción industrial como factor de competencia. Sus consecuencias fueron la formación de monopolios sobre una plaza determinada, la dependencia de la clientela de pocos miembros de la Corporación, la subordinación del personal a cada empresa con prohibición general o especial de separarlo del lugar del trabajo o de servirse de sus obras fuera de tiempo, lo que causaba el pago de un salario máximo para no incitar bajo promesa de mayor ganancia, el paso de hábiles trabajadores de una fábrica a otra con la finalidad de no crear concurrencia en el interior de la Corporación.

Ya entrado el siglo XIX, la Revolución Industrial³⁰ plantea dos realidades. Por un lado como ya se mencionó existía una comunidad científica cosmopolita, y por otro, el gran avance de las comunicaciones permitía la difusión rápida de los conocimientos técnicos. Tal es la razón de que científicos de lugares diversos trabajaren sobre el mismo problema, encontrándonos frecuentemente con descubrimientos e invenciones simultáneas pero independientes.

Es evidente que los factores políticos influyeron en la tecnología de una manera muy importante, pues la política y las instituciones gubernamentales tuvieron una repercusión profunda en el progreso industrial. En cuanto al caso Inglés tenemos que las instituciones buscaron favorecer a la nueva burguesía industrial, mediante una política económica de “(laissez-faire), propia del liberalismo preconizado por Adam Smith. Sin embargo, en otros

³⁰ Ésta se vio producida por los grandes cambios cualitativos y cuantitativos a raíz de la aplicación de nuevos métodos de producción, causando así un fuerte impacto y transformaciones sustanciales en la economía mundial.

lugares, los gobiernos se opusieron a éste laissez-faire, y crearon mecanismos de control y de intervención que permitieron su participación del desarrollo tecnológico.

Es así como el Código Napoleónico de 1804, en sus artículos 1382 y 1383, influenciado por la libre concurrencia, establece sanciones civiles para proteger los secretos industriales, en lo referente a actos ilegítimos de violación de los mismos.

Posteriormente, el código penal francés de 1810 en su artículo 418 sanciona la violación del secreto con una severidad mayor:

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

Por su parte, Alemania en su Ley de 1896 sobre concurrencia desleal reprime mediante el Artículo 9 con multa hasta de cinco mil marcos y/o con prisión hasta un año a aquél que:

“en su calidad de capataz, obrero o aprendiz de un establecimiento industrial, revele sin autorización a otros, con el fin de concurrencia o con intención de causar perjuicio al titular del establecimiento, y durante el tiempo de la prestación de sus servicios, secretos comerciales o industriales que le han sido confiados o que ha conocido con motivo de su empleo. Igual pena se aplica a aquél que con fines de concurrencia y sin autorización, aprovecha para sí o comunica a otros, secretos industriales o comerciales que ha conocido por comunicación de capataces, obreros y aprendices o con actos propios contrarios a la Ley o a la moral”.

También fue tutelado en el campo civil y penal de casi todas las legislaciones del mundo, por ejemplo, las tardías Leyes de Inglaterra del 17 de agosto de 1901 y Ordenanza del 8 de enero de 1903 disponían que:

“El obrero ocupado en una fábrica que ha recibido detalles relativos a la ejecución de un trabajo, directa o indirectamente, y los revela, divulgando así el secreto de fábrica, será castigado con una multa que no excederá de diez libras esterlinas. Recibirá igual castigo quien para obtener un secreto para divulgarlo requiere y obtiene de una persona ocupada en una fábrica, la revelación de sus detalles. Es reprimido con la misma pena el que con el fin de conocer un secreto de fábrica o para divulgarlo, induce a personas empleadas en un establecimiento a comunicárselo o facilitarle el medio de conocerlo, o los paga o recompensa o les hace pagar o recompensar por un tercero”.

Esto es una clara muestra de la importancia que toman los conocimientos técnicos secretos dentro de la organización estatal. A partir de entonces las diferentes legislaciones han ido regulando la presente materia.³¹

Por último tenemos que decir que en el siglo XX se empieza a profundizar más este tema. Luego de la Primera Guerra Mundial y especialmente después de la Segunda, la tecnología alcanza un desarrollo nunca antes visto. Allí es donde se detecta la creciente importancia económica del Know-How para cubrir la tecnología secreta vinculada no sólo con mejoras del rendimiento de los inventos patentados sino también con innovaciones técnicas cuyos resultados no fueron patentados en su totalidad, particularmente en aquellas ramas de la industria con un rápido nivel de obsolescencia en la tecnología empleada. En los albores de nuestro siglo la explosión de la tecnología reafirma esta tendencia en mayores niveles aun³².

Encasillamiento y Conceptualización de los Conocimientos Técnicos Secretos

Con todo el preámbulo que ha sido expuesto podemos definir a los Conocimientos Técnicos Secretos como:

³¹ JARAMILLO JUAN FRANCISCO, “El Secreto Industrial y la Transferencia Internacional de Tecnología”, Tesis Doctoral, PUCE, Págs. 7-10, Quito, 1987

³² KORS JORGE, Op. Cit., pág. 2.

Aquellas informaciones secretas de carácter relativo, voluntario y por ende no patentado que están destinadas a la realización de operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean, teniendo así resultados económicamente significativos para sus usuarios y que además son susceptibles de protección jurídica porque el Derecho reconoce la existencia de los mismos siempre y cuando no sean divulgados.

Elementos Constitutivos de los Conocimientos Técnicos Secretos

Según la doctrina francesa³³, alemana³⁴ y española³⁵, existen tres elementos esenciales sobre los cuales se basan los CTS:

a) El carácter oculto de la tecnología:

Consiste en la limitación de su difusión, es decir, que la información se encuentre en un número limitado de personas que tenga claro que ésta es de carácter secreto.

b) La voluntad de conservar el secreto:

Que los poseedores de los CTS deseen conservar en exclusiva esos conocimientos frente a otras personas mediante la adopción de todas las precauciones necesarias para que estos no queden al alcance de dichos terceros interesados.

³³ ROUBIER, P., “Le Droit de la Propriété Industrielle”, Pág. 370, París, 1954.

³⁴ REIMER, D., “La Represión de la Concurrence Déloyale en Allemagne”, Págs. 292 y ss, París, 1978.

³⁵ GÓMEZ SEGADE, Op. Cit. Págs. 187 y ss. (Estas tres últimas notas al pie han sido citadas en la obra de GUILLERMO CABANELLAS “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos” pág. 459)

c) El interés en mantener el secreto:

Debe concurrir alguna circunstancia que haga aparecer merecedora de protección la voluntad del titular. Esta circunstancia no es otra que el interés. Entonces, habrá un interés objetivo en el mantenimiento del secreto cuando su revelación podría facilitar y, por tanto, aumentar la competencia de los rivales o bien disminuir la propia capacidad competitiva de la empresa afectada.

Cabe decir que dentro de la doctrina argentina³⁶ se desestima esta clasificación y únicamente se les considera a los dos primeros elementos, llamándolos objetivo y subjetivo respectivamente, obviando el tercero que habla del interés. Con respecto a esto debemos decir que consideramos que los tres son válidos además de concurrentes, ya que si no tomamos en cuenta el interés que debe existir en que la tecnología se mantenga como secreta, entonces estaríamos hablando de cualquier secreto en general y no de los Conocimientos Técnicos Secretos como tales.

Tipos de Conocimientos Técnicos Secretos

Secretos Industriales o de Fábrica

³⁶ CABANELLAS G., Op. Cit. Págs. 460 y ss.

Son aquellos secretos atinentes al sector técnico-industrial de la empresa, como por ejemplo los procedimientos de fabricación, reparación o montaje, prácticas manuales para la puesta a punto de un producto, etc.

Secretos Comerciales

Estos secretos hacen referencia al sector puramente comercial de la empresa, es decir, son los que reciben aplicación en el sector de distribución y ventas de la misma, por ejemplo listas de proveedores, de clientes, cálculos de precios, estrategias de publicidad, técnicas de marketing, sondeos de opinión, entrenamiento de empleados, entre otras.

Secretos Organizacionales o Administrativos

Son los concernientes a otros aspectos de la organización interna de la empresa y relaciones de la misma cuyo conocimiento sería valioso para los competidores, pero que en ningún caso representan un bien en sí mismos. Por ejemplo, relaciones con el personal de la empresa, situación financiera de la empresa, proyecto de celebrar un contrato, etc.

Hay que recalcar que esta última clasificación es de naturaleza distinta a la de las dos anteriores, debido a que se trata de noticias o circunstancias que tienen interés porque están en relación con una empresa determinada y pueden ser aprovechadas por los competidores para perjudicarla. Pero aisladamente considerados no tienen entidad ni valor alguno y, en consecuencia, están al margen del tráfico jurídico.

Por el contrario, los secretos industriales y comerciales, al poseer valor intrínseco, representan un bien que puede ser objeto de negocios jurídicos. Es evidente que pueden

venderse o comprarse un procedimiento de fabricación, una lista de clientes o un sistema de cálculo de precios. Pero parece claro que no se vende información sobre la situación financiera de una empresa, sus proyectos, etc. Si se habla de venta ha de ser para referirse a un negocio ilícito, consistente en sobornar al personal con el objeto de obtener dicha información y poder perjudicar a la empresa³⁷.

³⁷ GÓMEZ SEGADE J.A., Op. Cit Págs. 51 y 52.

CAPÍTULO III

ÁMBITO JURÍDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SECRETOS

Configuración del Carácter Secreto de los Conocimientos Técnicos

Preámbulo

El régimen jurídico aplicable a los conocimientos técnicos secretos implica que quien desarrolla cierta tecnología puede preservarla en su poder e impedir fáctica como jurídicamente que terceros tengan acceso a la misma.

Sin embargo, es muy importante aclarar que no puede impedir que terceros independientes desarrollen la misma tecnología, es decir, el riesgo de tomar la decisión de mantener en secreto los conocimientos técnicos desarrollados, consiste en que cualquiera puede, siguiendo investigaciones con medios propios, llegar al mismo resultado y en este caso el titular no está facultado para prohibir a los terceros a hacer uso de ese conocimiento. Sólo podrá accionar contra ellos si han obtenido la información secreta por medios ilícitos³⁸.

³⁸ KORS JORGE, Op. Cit., pág. 2

Una vez dicho esto procederemos a exponer las medidas fácticas como jurídicas para proteger de manera óptima a los Conocimientos Técnicos Secretos.

Tipos de Medidas Destinadas a Mantener el Carácter Oculito de los Conocimientos Técnicos Secretos.

Tal como dijimos en el apartado anterior, es sumamente trascendental tomar medidas razonables de hecho que mantengan el carácter oculto de los CTS para así poder mantenerlos fuera del alcance de terceros no autorizados.

Para esto debemos tener siempre en cuenta que la suficiencia de dichas precauciones de hecho ha de juzgarse tomando en consideración:

- la relación entre el valor del secreto y el costo de las precauciones destinadas a mantenerlo oculto, obteniendo consecuentemente, los beneficios de la menor probabilidad de que estos terceros no autorizados se hagan de tal tecnología;
- además de los usos, costumbres y apreciaciones de moral comercial existentes en la rama económica de que se trate³⁹. Con respecto a estos usos o costumbres tenemos que decir que éstos constituyen un elemento esencial para juzgar la antijuricidad de un hipotético caso de competencia desleal, y es por esto que éstos

³⁹ P. ej., en los autos *Pressed Steel Car Co. V. Standard Steel Car Co.*, 210 Pa. 464,60 A.4 (1904), la Corte Suprema de Pennsylvania entendió que el hecho de que una puerta no estuviere cerrada con llave, no implicaba una autorización a abrirla, y no podría, por lo tanto, utilizarse como un argumento para negar el carácter oculto del secreto. En *Globe Ticket Co. V. Internacional Ticket Co.*, 90 N.J. Eq. 605, 104 A. 92 (1919), el acceso dado a terceros a ciertas instalaciones se consideró insuficiente para negar el carácter secreto de ciertos procedimientos allí empleados, si la complejidad de éstos hacía imposible apreciar, en circunstancias normales, su contenido. Es por esto que existe gran necesidad de tener en cuenta el grado de precaución necesario en vista de la naturaleza de los secretos y de las medidas normalmente tomadas en casos similares.

no pueden fijarse sobre la base de consideraciones abstractas, sino que han de determinarse en función de los comportamientos aceptados en la rama económica de que se trate.

Algunas medidas que pueden adoptarse para mantener la reserva de los CTS pueden ser, a título de ejemplo, el uso de técnicas destinadas a poner tanto a los empleados sobre aviso del carácter de secreto de los conocimientos técnicos que utilizan para trabajar, así como la indicación a los directores, gerentes y socios de la empresa de que dichos conocimientos son secretos; restricciones a los visitantes; conservación del secreto dentro de la empresa mediante la división del proceso en distintos pasos, separándose los departamentos en que se efectúan estas diversas etapas; uso de ingredientes no individualizados o codificados, conservación de documentos bajo llave, etc.

Los Conocimientos Técnicos Secretos en la Normativa Ecuatoriana.

Una vez analizada la doctrina pertinente ahora vamos a proceder a estudiar la normativa que aplica los principios estudiados a lo largo de la obra y por ende las medidas jurídicas destinadas a mantener el carácter oculto de los Conocimientos Técnicos Secretos.

Reconocimiento Legal Expreso.

La Ley de Propiedad Intelectual vigente es muy clara en lo que a protección de la información no divulgada se refiere, es por esto que dedica un capítulo entero a la materia en cuestión.

El Art. 183 determina que “*se protege la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales, industriales o cualquier otro tipo de información confidencial contra su adquisición, utilización o divulgación no autorizada del titular*”.

En adición a esto tenemos los requisitos básicos para que dicha información pueda ser susceptible de protección:

- a. Que la información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b. Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y,
- c. En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta⁴⁰.

Dentro de estos tres requisitos tenemos todo lo que se necesita para que un conocimiento técnico sea considerado secreto. En el literal a. tenemos el elemento constitutivo de los CTS que consiste en el *carácter oculto de la tecnología*; en el literal b. encontramos una de las características más importantes de los conocimientos técnicos en sí que es el *valor económicamente significativo* y por ende *el interés de mantenerlo en secreto* que es otro elemento constitutivo de dichos CTS, y finalmente; el literal c. que se encuentra identificado con el último elemento constitutivo de los CTS que es la *voluntad de conservar el secreto*.

⁴⁰ Véase apartado 3.1.2 de la presente obra.

Es así, básicamente, como los conocimientos técnicos secretos deben reconocerse como tales, y en consecuencia protegerse jurídicamente dentro de los parámetros que la normativa del Ecuador impone. Es más, el Art. 187 del este cuerpo legal aclara expresamente que la protección de la información no divulgada perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas, es decir, a falta de alguna de las condiciones ya no estaríamos hablando de un CTS.

Objeto del Reconocimiento.

Dentro del mismo artículo 183 de la Ley de Propiedad Intelectual podemos evidenciar el objeto de la protección de la información no divulgada, es decir, para entenderlo mejor, el objeto de un CTS puede fungir como tal solamente si se identifica con alguno de los siguientes:

- La naturaleza, características o finalidades de los productos;
- Los métodos o procesos de producción;
- Los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios;
- El conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general; y,

- El conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita mantener u obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros.

Del Titular

Primero es necesario identificar al titular de un Conocimiento Técnico Secreto, y para esto tenemos que remitirnos al Art. 183 de la Ley de Propiedad Intelectual que en su inciso final determina que el titular de esta información será la persona natural o jurídica que tenga el control legítimo de la información no divulgada. Tener el control legítimo del CTS quiere decir que quien lo posee es porque lo ha obtenido legalmente, es decir, lo ha desarrollado por sí mismo, o en su defecto, ha sido transferido por el que lo ha creado.

Una vez dicho esto podemos enunciar las prerrogativas que tiene el titular de los CTS, el cual podrá ejercer las acciones que establezca la Ley para:

- impedir que la información no divulgada sea hecha pública, adquirida o utilizada por terceros;
- hacer cesar los actos que conduzcan en forma actual o inminente a tal divulgación, adquisición o uso; y,
- obtener las indemnizaciones que correspondan por dicha divulgación, adquisición o utilización no autorizada⁴¹.

⁴¹ Art. 184 de la Ley de Propiedad Intelectual, Ley No. 83, RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998.

El titular podrá ejercer estas acciones después de que se hayan realizado en su contra, sin perjuicio de otros actos contrarios a los usos y prácticas honestas, los siguientes:

- a) El espionaje industrial o comercial;
- b) El incumplimiento de una obligación contractual o legal;
- c) El abuso de confianza;
- d) La inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los literales a), b) y c); y,
- e) La adquisición de información no divulgada por un tercero que supiera, o que no supiera por negligencia, que la adquisición implicaba uno de los actos mencionados en los literales anteriores⁴².

Otro derecho que tiene el titular de un CTS es que puede transmitir o autorizar su uso a un tercero, en donde, el usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto⁴³.

Una vez dicho esto creemos necesario hacer una observación: si bien es cierto que el Derecho protege a los conocimientos técnicos secretos, la titularidad de los mismos se la

⁴² Art. 184 Ley de Propiedad Intelectual.

⁴³ Art. 189 Ley de Propiedad Intelectual.

adquiere de forma diferente a la de las demás figuras de la propiedad industrial. Mientras que los CTS son reconocidos como tal por el sólo hecho de habérselos desarrollado dentro de los parámetros que la ley ordena, como ya vimos en apartados anteriores⁴⁴; las demás figuras de la propiedad industrial como son las marcas, patentes, modelos de utilidad, etc.⁴⁵, necesitan de un acto administrativo que le otorgue la calidad de titular, la cual se la da únicamente después de haberse depositado la respectiva solicitud y cuando se han aprobado los exámenes de forma y fondo respectivos.

En conclusión la titularidad de los CTS responde al sistema “*declarativo*” de derechos, es decir, la administración sólo declara su existencia, ya que éstos gozan de reconocimiento legal expreso y directo sin necesidad de ningún tipo de registro, situación que también se da en lo que a Derecho de Autor respecta; en cambio la titularidad de las demás figuras de la propiedad industrial con excepción de los Nombres Comerciales pertenecen al sistema “*atributivo*” de derechos en donde el que desee fungir como titular de alguna de estas figuras puede acreditarse como tal únicamente desde el momento en que obtiene su registro en la oficina nacional competente (IEPI), y no antes⁴⁶.

Responsabilidad

El Art. 186 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que los responsables por la divulgación, adquisición o utilización no autorizada de información no divulgada en forma contraria a los usos y prácticas honestas y legales, no son solamente los que las realicen directamente, sino también quien obtenga beneficios de tales actos o prácticas.

Para un mejor entendimiento debemos aclarar lo que se define por “responsabilidad”, la cual, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la deuda,

⁴⁴ Art. 183 Ley de Propiedad Intelectual.

⁴⁵ Con excepción de los Nombres Comerciales que su titularidad nace con su primer uso en el comercio, sin necesidad de registro. Art. 191 de la Decisión 486.

⁴⁶ Apuntes tomados de la Cátedra de Signos Distintivos impartida por el Dr. Hugo Javier Montalvo en la Universidad Internacional SEK, Quito, 2008.

obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. En otra de sus acepciones la define como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente⁴⁷.

Información Proporcionada a Autoridad Competente.

El Art. 188 de la Ley de Propiedad Intelectual determina lo siguiente:

“No se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad”

Afortunadamente, la ley protege los intereses del titular cuando se vea obligado a realizar semejantes revelaciones a dicha autoridad competente; es por esto que obliga a ésta a preservar el secreto de tal información además de adoptar las medidas para garantizar su protección contra todo uso desleal.

En concordancia a este artículo, tenemos el Art. 191 de la misma Ley que dice:

“Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químico-agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas productoras de químicos, se exige la presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, las autoridades protegerán esos datos contra todo uso desleal, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos contra todo uso desleal.

⁴⁷ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=responsabilidad

El solicitante de la aprobación de comercialización podrá indicar cuales son los datos o informaciones que las autoridades no pueden divulgar.”

Para los fines aquí indicados debemos decir que la Ley nuevamente impone a las autoridades públicas competentes que se abstengan de requerir información no divulgada si el producto o compuesto goza de un registro o certificación previa para su comercialización en otro país.

Obligación de No Divulgar el Conocimiento Técnico Secreto.

Con respecto a este tema el Art. 190 de la Ley de Propiedad Intelectual determina:

“Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información no divulgada, deberá abstenerse de usarla y de divulgarla, sin causa justificada, calificada por el juez competente y sin consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, desempeño de su profesión o relación de negocios haya cesado”.

El Depósito.

El Art. 193 de la Ley de Propiedad Intelectual dice:

“La información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre sellado y lacrado, quien notificará al IEPI sobre su recepción.

Dicho depósito, sin embargo, no constituirá prueba contra el titular de la información no divulgada si ésta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual”.

En lo tocante a este tópico debemos decir que este artículo debería reformarse ya que vulnera los derechos del titular sobre su conocimiento técnico secreto debido a que no presenta ningún tipo de garantía que impida que las personas que tengan acceso al sobre que contiene dicha información lo abran y obtengan beneficios del mismo, perjudicando así al titular y echando a perder todo el esfuerzo y dinero invertido en el mismo. Pero esta cuestión la trataremos a fondo en el Capítulo V fundamentando el por qué de nuestra afirmación y ofreciendo una posible solución a este problema.

Violación de Derechos Sobre Conocimientos Técnicos Secretos Como Acto de Competencia Desleal.

Para tratar este apartado primero debemos conocer que se entiende por Competencia Desleal, y para eso debemos recurrir al Art. 284 de la Ley de Propiedad Intelectual que dice *“se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contraria a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas”*.

Según Jorge Kors la Competencia Desleal es la “acción concurrencial destinada a la captación de clientela, desarrollada mediante maniobras y maquinaciones fraudulentas o apelando a medios o instrumentos que la conciencia social reprueba por contrarios a las costumbres y usos comerciales vigentes”.

Además aclara que la competencia desleal implica el ejercicio de una actividad concurrencial ilícita de la que hay obligación de abstenerse. Pero que en este punto hay que tomar en cuenta que la competencia desleal no sanciona el haber causado un perjuicio a otro sino el haberlo causado indebidamente, es decir, que el ordenamiento jurídico no sanciona a quien ha dañado al rival en el mercado con medios honestos y regidos por reglas acepadas de lealtad, ya que la competencia en sí causa siempre perjuicios entre los

que compiten debido a que optar por un empresario implica generalmente para el consumidor excluir a otro⁴⁸.

Una vez aclarado esto vemos pertinente dirigirnos al Art. 285 de la misma Ley el cual enuncia una serie de actos que se consideran como competencia desleal entre los cuales figura “(...) *la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien los controle*”.

Además esto se ve reforzado con el Art. 286 que dice que también se considera acto de competencia desleal, independientemente de las acciones que procedan por violación de información no divulgada, todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades económicas que consista o tenga por resultado:

- a) El uso comercial desleal de datos de pruebas⁴⁹ no divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a la autoridad competente a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos, agrícolas o industriales;
- b) La divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Para poder entender este último artículo vemos necesario explicar lo que datos de prueba significa: éstos son toda la información recopilada durante el proceso de investigación sobre la seguridad, eficacia y alcance de nuevos productos farmacéuticos o agroquímicos, que se entregan a la autoridad regulatoria para obtener su respectiva aprobación de comercialización en el país.

⁴⁸ KORS JORGE, Op. Cit., pág. 92.

⁴⁹ Los datos de prueba son la información que debe presentarse a las autoridades para que estas autoricen la comercialización de nuevos productos farmacéuticos o agroquímicos en el país.

Los datos de prueba fue uno de los tantos temas que estuvieron en la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) de varios países, entre estos el Ecuador, con Estados Unidos de América. Vale recordar que después de dichas negociaciones el Ecuador decidió no formar parte de este Tratado, cosa que no sucedió con otros países latinoamericanos como Colombia⁵⁰, Perú⁵¹ o Chile⁵² que sí suscribieron el TLC.

Básicamente lo que a datos de prueba se refiere en el TLC, se decidió que estos serán protegidos durante cinco años contados a partir de la aprobación del registro sanitario o de comercialización, es decir, en ese periodo, nadie distinto a quien haya entregado esos estudios a la autoridad competente -generalmente la compañía que desarrolló el medicamento- puede hacer uso directo o indirecto de los mismos para obtener un permiso de comercialización.

Con esto podemos decir que como nuestra legislación no tiene un tiempo determinado para proteger los datos de prueba entonces dicha protección es indefinida como cualquier tipo de información no divulgada, ya que la ley así lo ordena, respetando, obviamente, los casos en que la legislación los dejaría de proteger, como ya hemos visto en líneas anteriores (por ejemplo, la divulgación del contenido de los datos e prueba).

Además es necesario dejar en claro que los datos de prueba son también considerados como información no divulgada, o sea, por más que se los debe presentar a la autoridad competente para obtener la aprobación para la comercialización de ciertos productos, ésta debe mantenerse en secreto y protegerse frente a terceros como tal.

Con todo esto podemos evidenciar que la violación de los CTS es también considerado como otro acto de competencia desleal, no sólo por ser, obviamente, una práctica deshonesta, sino porque la ley lo identifica expresamente como tal, siendo ésta figura otra manera de protección de dichos CTS.

⁵⁰ Decreto 2085 del 19 de septiembre del 2002.

⁵¹ 1 febrero del 2009.

⁵² 6 de junio del 2003.

Protección y Observancia de los Derechos Sobre Conocimientos Técnicos Secretos.

Si nos remitimos a la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 288 y subsiguientes podremos darnos cuenta que ésta permite a los titulares de cualquier derecho de propiedad intelectual, incluidos entre estos, los de conocimientos técnicos secretos a ejercer acciones tanto administrativas como civiles en el caso de que se violen dichos derechos. Además, determina que puede ejercer las mismas sin perjuicio de las acciones penales que dieran lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito, es decir, las acciones administrativas⁵³ y civiles, no agotan las penales si tal violación es considerada como delito⁵⁴.

La presente Ley, en su Art. 289, también nos da una lista de todo lo que el titular puede demandar por haberse vulnerado los derechos, en este caso, sobre su conocimiento técnico secreto:

- a) La cesación de los actos violatorios;

- b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción;

⁵³ Para el presente caso la acción administrativa a tomar será la Tutela Administrativa la cual se la presentará ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), misma que se encuentra plasmada en el libro V de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁵⁴ Cabe recalcar que si se ha optado por la vía penal y mediante sentencia ejecutoriada se ha probado que existió delito entonces se puede someter una acción civil por daños y perjuicios ocasionados al sujeto pasivo, es decir, se aplica la PREJUDICIALIDAD. Ésta también se aplica cuando existe una Resolución por parte de la oficina nacional competente (IEPI) que determine la existencia de la violación de un derecho de Propiedad Intelectual.

- c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción;
- d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias;
- e) La indemnización de daños y perjuicios;
- f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho; y,
- g) El valor total de las costas procesales.

De estas demandas sólo nos queda señalar que todas ellas se las puede pedir mediante acción civil, mientras que mediante acción administrativa únicamente se pueden pedir aquellas que van desde el literal a) al d).

Tipificación del Delito que Afecta a los Conocimientos Técnicos Secretos.

Para un óptimo entendimiento del presente apartado primero definiremos lo que se conoce como “responsabilidad penal” la cual según Manuel Ossorio⁵⁵ es el acto u omisión penado por la ley y realizado por persona imputable, culpable o carente de excusa voluntaria. Se traduce en la aplicación de una pena. Suele llevar consigo, de haber ocasionado daños o perjuicios una responsabilidad civil⁵⁶.

⁵⁵OSSORIO MANUEL, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta S.R.L., Pág. 674, Buenos Aires, 1984.

⁵⁶ Responsabilidad Civil: la que lleva consigo el resarcimiento de los daños causados y de los perjuicios provocados por uno mismo o por tercero, por el que debe responderse.

El Código Penal vigente tipifica a la violación de los secretos industriales y comerciales (CTS) como delito en su artículo 202.1, el mismo que sanciona con una pena de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. si sólo se accede u obtiene esta información. Además determina que si se da el caso de que se divulgue o se utilice fraudulentamente dicha información entonces la pena aumenta de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Y, finalmente establece que si esta divulgación o utilización fraudulenta es realizada por las personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con pena de seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

También tenemos el Art. 320 de la Ley de Propiedad Intelectual que dice que se reprimirán con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientos a cinco mil unidades de valor constante UVC a quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual divulguen, adquieran o utilicen secretos comerciales, secretos industriales o información confidencial.

Dado que existen dos leyes distintas con diferentes penas para el mismo delito, debemos aclarar que la ley a aplicarse en el presente caso (violación de información no divulgada) es la Ley de Propiedad Intelectual por dos razones: la primera por ser una ley especial y la segunda porque nuestra Constitución Política del Ecuador⁵⁷ ordena la aplicación del principio del “In dubio Pro-Reo⁵⁸” que constituye la aplicación de la norma más favorable para quien haya cometido la infracción, ya que como vimos antes, el Código Penal presenta penas más severas y multas más altas para quienes cometen este tipo de delito que las impuestas en la Ley de Propiedad Intelectual.

⁵⁷ Art. 76 numeral 5 de la Constitución Política del Ecuador, R.O./ No. 449 del 20 de Octubre del 2008.

⁵⁸ Según Ossorio, Op. Cit. Pág. 369: locución latina según la cual la duda aprovecha al acusado de una infracción punible.

Por último debemos decir que el delito de violación de la información protegida o de la información no divulgada para el tema que estamos tratando, fue tipificado e incluido como una de las distintas categorías de delitos contra la inviolabilidad del secreto.

Los Conocimientos Técnicos Secretos en la Legislación Internacional.

- **CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL⁵⁹:**

El Art. 10bis de este Convenio trata de la Competencia Desleal, el mismo que ordena que los países miembros están obligados a asegurar una protección eficaz contra la misma. También define, al igual que la Ley de Propiedad Intelectual, lo que constituye competencia desleal: todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial comercial.

La razón por la que nombramos esta normativa es porque aunque ésta no hable expresamente de los Conocimientos Técnicos Secretos o de la Información No Divulgada, tenemos entendido después del análisis que hemos realizado en líneas anteriores que la divulgación no autorizada de este tipo de información también constituye un acto de competencia desleal, por ende, es menester que la tomemos en cuenta y que notemos que este Convenio intrínsecamente protege a los CTS también.

- **ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO – ADPIC-:**

⁵⁹ RO/ 244 de 29 de Julio de 1999.

Este Acuerdo le dedica toda una sección a la Información No Divulgada, misma que se encuentra contenida en su Art. 39.

Para empezar, se remite al artículo 10 bis del Convenio de París que vimos en los párrafos anteriores el cual ordena que se debe garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, razón por la cual este Acuerdo ve necesaria la protección de la información no divulgada como tal, además de los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales.

En su inciso segundo determina los requisitos necesarios para que una información sea considerada secreta y por ende que tanto las personas físicas como jurídicas que figuren como titulares de la misma, puedan impedir que ésta se divulgue a terceros o que sea adquirida o utilizada por éstos sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos⁶⁰, siempre y cuando 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;
- 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.

⁶⁰ Esta expresión hace referencia a las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave que la adquisición implicaba tales prácticas.

De estos requisitos podemos denotar que son los mismos que ya hemos explicado en el apartado 3.1.3.1 de la presente obra, que constan en la Ley de Propiedad Intelectual. En el literal a) se encuentra uno de los elementos constitutivos de los CTS que consiste en el *carácter oculto de la tecnología*; en el literal b) tenemos una de las características más importantes de los conocimientos técnicos en sí que es el *valor económicamente significativo* y por ende *el interés de mantenerlo en secreto* que es otro elemento constitutivo de dichos CTS, y por último; el literal c) que se encuentra identificado con el último elemento constitutivo de los CTS que es la *voluntad de conservar el secreto*.

Con esto podemos corroborar que la Ley nacional es coherente y se complementa con la internacional, es decir, se identifica la una con la otra en lugar de contradecirse.

Finalmente, tenemos el tercer párrafo del presente artículo que se refiere a la obligación de los Países Miembros del presente acuerdo. Éstos, 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 necesaria para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Al igual que en el caso anterior este inciso se encuentra identificado con el Art. 191 de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que hace que se refuerce más el contenido de los mismos.

- **DECISIÓN ACUERDO DE CARTAGENA NO. 486 – RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL⁶¹:**

⁶¹ RO/ 258 de 2 de Febrero del 2001.

Esta Decisión se refiere a los CTS como “secretos empresariales” y su contenido es muy similar al que tiene la Ley de Propiedad Intelectual.

El Art. 260 define al secreto empresarial como” *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*”.

Además, al igual que en las legislaciones expuestas, determina los requisitos para que una información sea reconocida y protegida como CTS:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Es necesario recalcar que el artículo 263 de este mismo acuerdo establece que la protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones que hemos enumerado.

Por último, este artículo enuncia lo que puede considerarse como objeto de la protección de los CTS:

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

De esto podemos darnos cuenta que este inciso difiere un poco del Art. 183 de la Ley de Propiedad Intelectual en el sentido que ésta nos da más casos sobre los cuales puede recaer la protección de los CTS, pero esto no quiere decir que se contradigan entre ellos, como dije antes, más bien se complementan.

El siguiente artículo determina lo que sí se considera y lo que no se considera “secreto empresarial”. No se considera como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Por el contrario, y en concordancia con el Art. 188 de la Ley de Propiedad Intelectual que ya hemos revisado, sí se considera secreto empresarial aquella información que tenga que ser proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad, es decir, ésta no se la toma como que ha entrado al dominio público ni que es divulgada por disposición legal⁶².

El artículo 262 del presente cuerpo legal establece 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.

⁶² Art. 261 Decisión 486.

También incluye a la violación de los secretos empresariales como otra forma de competencia desleal y enumera ciertos actos que se considerarán desleales respecto a un secreto empresarial:

- 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,

El inciso final de este artículo, y en concordancia con el Art. 185 de la Ley de Propiedad Intelectual advierte que 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.

Por su parte el artículo 264 en correspondencia con el Art. 189 de la Ley de Propiedad Intelectual habla de los derechos que tiene el titular de un CTS:

- a) A transmitir o autorizar el uso del secreto empresarial a un tercero;
- b) A que este tercero autorizado no divulgue el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

Además permite la utilización de las cláusulas de confidencialidad en los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

El artículo 265 en concordancia con el Art. 190 de la tantas veces nombrada Ley de Propiedad Intelectual prescribe lo siguiente:

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

Este artículo refuerza el anterior en lo que a la obligación de no divulgar el conocimiento técnico secreto se refiere, es decir, protege dicho CTS en razón del desempeño de las funciones de las personas que tienen acceso al mismo.

Finalmente, esta Decisión presenta el artículo 266, el cual concuerda con el Art. 191 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 39 del ADPIC, mismo que citamos a continuación:

“Los Países 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 Países 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.”

Los Conocimientos Técnicos Secretos en Estados Unidos de América

Debemos empezar diciendo que el cuerpo legal que contiene y regula los CTS en Estados Unidos de América es el “UNIFORM TRADE SECRETS ACT” que en 1979 fue aprobado y redactado por una comisión llamada *National Conference of Commissioners of Uniform State Laws*, la cual fue modificada en 1985 y en la actualidad sigue vigente.

En la sección primera, apartado (4) del presente cuerpo legal define al “Trade Secret” o Secreto Comercial como la información, incluyendo fórmulas, modelos, compilaciones, programas, dispositivos, métodos, técnicas o procesos que:

(i) se derivan en un valor económico independiente, actual o potencial, por el hecho de no ser conocido por el público en general, y que no son fácilmente averiguables por medios apropiados o lícitos por parte de quien pueda obtener beneficios económicos por su divulgación o uso; y,

(ii) en las circunstancias dadas, se hayan adoptado las medidas razonables para mantenerlo en secreto.

Si nos ponemos a analizar el presente apartado podremos evidenciar que tanto en nuestra legislación como en la estadounidense se exigen los mismos requisitos para que los CTS sean protegidos como información confidencial⁶³.

El *Restatement of Torts*, comenta en su sección 1 (1) acerca de este tema que por “medios apropiados⁶⁴” se debe entender⁶⁵:

1. el descubrimiento de una invención por medios independientes;
2. el descubrimiento por "ingeniería inversa", es decir, empezando con el producto conocido y trabajando hacia atrás para encontrar el método por el cual fue desarrollada dicha invención. La adquisición del producto conocido, por supuesto, debe ser por medios justos y honestos, como lo es la compra del producto en el mercado abierto para q dicha ingeniería inversa sea legal ;
3. el descubrimiento de la invención en virtud de una licencia otorgada por el titular del secreto comercial;

⁶³ Art. 183 de Ley de Propiedad Intelectual, Art. 39 ADPIC, Art. 260 Decisión de Cartagena 486.

⁶⁵ Así nuestra legislación no define lo que medios apropiados significa, la doctrina sí lo hace, es así que debemos remitirnos al apartado 3.2.2 de la presente obra para corroborar esta afirmación.

4. Obtención del secreto comercial de la literatura publicada al respecto.

Por otro lado, aclara que debido a que el secreto comercial puede ser destruido a través del conocimiento público, la divulgación no autorizada de un secreto comercial es también una apropiación indebida o “misappropriation”⁶⁶.

Además dice que también debe entenderse como “medios indebidos” aquellas conductas lícitas que se vuelven inadecuadas por las circunstancias especiales en que se presentan; como por ejemplo: un sobrevuelo de aviones utilizados como reconocimiento aéreo para determinar la distribución de la planta de la competencia durante la construcción de la planta⁶⁷.

En conclusión debemos decir que tanto la legislación estadounidense como ecuatoriana son muy parecidas en lo que a definición y protección de conocimientos técnicos secretos se refiere, ya que estas las definen sea como “secreto comercial” o como “información no divulgada” con significados muy similares, además de exigir los mismos requisitos y por último presentan los actos ilícitos que pueden suscitarse en perjuicio de dicha información los cuales son similares también.

La Divulgación de Conocimientos Técnicos Secretos

⁶⁶ El cual vendría a ser un acto de competencia desleal también.

⁶⁷ *EI du Pont de Nemours & Co., Inc. v. Christopher*, 431 F. 2d 1012 (CA5, 1970), cert. den. 400 (1970 EE.UU. 1024).

Falta de Divulgación de los Conocimientos Técnicos Secretos

Según define el Diccionario de la Lengua Española, divulgar significa “publicar, extender, poner al alcance del público una cosa”. Determinar a efectos del régimen jurídico de los conocimientos técnicos, si se ha integrado esa figura requiere establecer límites y definiciones, en buen grado arbitrarias, para un proceso, generalmente gradual en el que la tecnología va siendo aprehendida por un número creciente de personas. Es por esto que vemos necesario fijar ciertos criterios aplicables a tal determinación, teniendo siempre en cuenta la función que el concepto de dicha definición tiene con respecto a la existencia de los CTS, y consiguientemente, para poder aplicar el régimen jurídico de la tecnología.

Una vez explicado esto debemos decir que la falta de divulgación de los CTS es un factor importantísimo e infaltable para que esta figura exista y por ende, se la reconozca. Vemos que es menester aclarar que esta falta de divulgación se identifica con el elemento constitutivo de los CTS que es el carácter oculto de la información, ya que únicamente se la puede considerar y ésta puede permanecer como tal si no se la divulga, convirtiéndose este factor en indispensable para la existencia de los conocimientos técnicos secretos, razón por la cual debe ser tratada más a fondo.

A diferencia del elemento subjetivo, la falta de difusión de los CTS es más delicada de tratar debido a que ésta escapa al control total de sus poseedores. Éstos pueden evitar las divulgaciones que pudieran producirse a partir de los elementos que obran en su poder (precauciones adoptadas, estipulaciones contractuales, etc.) pero, lamentablemente no las que se originen en terceros.

Cuando se produce el primer desarrollo de la tecnología, ésta si se toma las precauciones necesarias al efecto, constituye un secreto cuya permanencia como tal depende exclusivamente de su poseedor. Pues bien, ese carácter secreto no impide que otras

personas desarrollen por sus propios medios la misma tecnología, desencadenándose así la indeseada divulgación.

Pero la divulgación por medios lícitos no es el único caso. En virtud de tales desarrollos, de las comunicaciones que realicen quienes a ellos acceden, y aun de las divulgaciones ilícitas que se hayan originado en perjuicio del poseedor legítimo de los conocimientos técnicos, éstos pueden pasar a ser compartidos por un número elevado de personas, con independencia de la intención o conducta del primer poseedor y aun en contra de su expresa voluntad.

Es así como llegamos a un punto en que el grado de difusión es muy alto haciendo que los conocimientos técnicos dejen de ser secretos resultando como inevitable consecuencia el cese de la protección específica que a éstos pertenecía.

Tenemos que concluir entonces, que es aquí donde reside el riesgo de proteger a la tecnología mediante la figura de los conocimientos técnicos secretos, ya que podemos tomar todas las precauciones imaginables para que éstos no se revelen, y en algunos casos pueden funcionar, pero existe cierto margen de error que hace que la divulgación sea inevitable aun así se haya tomado todas las reservas posibles.

Actos que Pueden Dar Lugar a la Divulgación de Conocimientos Técnicos Secretos

Según Cabanellas⁶⁸ la difusión de la tecnología entre el público interesado constituye una condición objetiva, resolutoria de la existencia del secreto. Además presenta la siguiente lista de actos que podrían originar la divulgación de los CTS:

- ***Actos voluntarios de los titulares de la tecnología:***

Cualquiera de las personas que gozan de derechos sobre los conocimientos, a título propio, puede divulgarlos libremente, sin que ello de lugar a responsabilidad alguna frente a los restantes titulares de la tecnología, en tanto no exista estipulaciones contractuales que limiten tal difusión. A falta de esos vínculos convencionales, cada uno de los poseedores de los conocimientos cuenta con un título independiente sobre estos, que le otorga derechos a disponer libremente de su tecnología.

- ***Actos involuntarios de los titulares de la tecnología:***

Por las razones indicadas anteriormente es necesario decir que estos actos no dan lugar a ninguna responsabilidad de parte de quien los realiza. Siendo lícitos, es innecesario investigar la existencia de elementos adicionales que podrían originar tal responsabilidad. Asimismo, la difusión de la tecnología constituye un hecho jurídico, cuyos efectos no dependen de la forma en que ha tenido lugar ni de los elementos intencionales de las conductas que le dan origen.

- ***Actos de personas vinculadas al titular de la tecnología:***

Muy diversas personas pueden tener, en los hechos, acceso a cierta tecnología, sin gozar por ello de derecho a título individual a su uso o comunicación a terceros. Tal es el caso de empleados, órganos societarios, contratistas, asesores y otras personas que llegan al conocimiento de ciertas técnicas productivas como parte de sus relaciones comerciales con el titular de la tecnología. Esas personas tienen la facultad de divulgar fácticamente la información confidencial a la que han tenido acceso, destruyendo así su carácter secreto.

- ***Actos de terceros:***

⁶⁸ G., CABANELLAS, Op. Cit., pág. 515 y ss.

Las personas ajenas al establecimiento del titular de los conocimientos, no relacionadas contractualmente con éste, pueden divulgar mediante la previa apropiación ilícita de la tecnología, la información conservada confidencialmente por aquel titular.

- ***Desarrollo independiente:***

Una tecnología puede pasar a ser de uso o acceso generalizado, a través de las investigaciones y trabajos que realicen en forma separada diversas personas. Aun cuando todas ellas adopten las medidas del caso para evitar la difusión de la información así lograda, la creciente disponibilidad de la tecnología llevará a que no pueda ser considerada como un secreto, conforme a los elementos y características propios de los CTS.

- ***Ingeniería Inversa:***

A pesar de que esta última clasificación no sea considerada por Cabanellas, nosotros creemos que también es otro tipo de acto que puede dar lugar a la divulgación de los conocimientos técnicos secretos. Gran parte de la tecnología y especialmente la relativa a nuevos productos, resulta inmediatamente divulgada al procederse a la comercialización de los bienes o servicios resultantes de tal tecnología, ya que cualquiera que accede a la misma sin utilizar medios ilícitos, mediante la inspección, desarmado o ingeniería inversa de dichos bienes comercializados podrán utilizar válidamente esa nueva tecnología.

Para terminar este apartado debemos recalcar que los efectos jurídicos que presentan todas estas formas de divulgación, son los mismos, es decir, la información se ve difundida y regada, destruyendo así la protección de la misma, el secreto. Todo esto sin perjuicio de la responsabilidad que recaiga sobre la persona que haya actuado en detrimento del poseedor original de la tecnología, si es el caso.

CAPITULO IV

LA MEJOR OPCIÓN PARA PROTEGER LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Diferencias Existentes Entre Conocimientos Técnicos Secretos y Algunos Otros Mecanismos de Protección de los Conocimientos Técnicos.

Vemos necesario profundizar más este tema, para así poder tener un horizonte claro sobre las posibles formas de protección de los conocimientos técnicos y por ende, escoger la más acertada según las características inherentes al conocimiento técnico específico.

Lo que haremos a continuación es enunciar a breves rasgos algunos mecanismos posibles destinados a la protección de creaciones tecnológicas, para que de esta manera podamos diferenciarlas claramente de los conocimientos técnicos secretos.

a) **Patentes de Invención:**

Como ya observamos en el apartado 1.3.1., la patente de invención es un certificado que otorga el Estado a cierta tecnología desarrollada siempre y cuando esta cumpla con los siguientes requisitos:

1. ***Novedad***: que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que no haya sido accesible al público por ningún medio antes de la fecha de solicitud⁶⁹.
2. ***Nivel Inventivo***: que para la persona versada en la materia técnica correspondiente, la invención no hubiere resultado obvia ni se hubiere derivado evidentemente del estado de la técnica⁷⁰.
3. ***Susceptibilidad de Aplicación Industrial***: que la invención pueda ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria, incluidos los servicios⁷¹.

Según *patentnapsis.com*⁷² para que una invención sea patentable debe cumplir con los tres requisitos que hemos nombrados; en donde una invención tiene novedad si no existe un documento del estado de la técnica que sea igual. Este estado de la técnica comprende todos los documentos a los que el público pueda tener acceso, tanto a nivel nacional como internacional, comprende además las solicitudes en trámite que hayan ingresado con anterioridad a la solicitud examinada.

⁶⁹ Decisión 486, Art.16; Art. 122 Ley de Propiedad Intelectual.

⁷⁰ Decisión 486, Art. 18; Art. 123 Ley de Propiedad Intelectual.

⁷¹ Decisión 486, Art. 19; Art. 124 Ley de Propiedad Intelectual.

⁷² <http://www.patentnapsis.com/2008/05/solicitud-patente-requisitos.html>

También 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. El nivel inventivo es el requisito principal para una solicitud de patente, por ello, una solicitud podría tener novedad, ya que no hay nada idéntico en el estado de la técnica, pero si no posee nivel inventivo no puede obtener la patente y ésta es rechazada porque sus características descritas en las reivindicaciones, se derivan de manera obvia desde el estado de la técnica.

Otro de los requisitos necesarios para optar a una patente es que la invención tenga aplicación industrial. Para ello debe cumplir con los siguientes requisitos: que la invención sea aplicada directamente a la industria; que pueda ser fabricada en la industria. El concepto de industria debe entenderse en el más amplio sentido, abarcando la artesanía, la caza, la pesca.

Por otro lado, la patente protegerá de manera exclusiva a dicha tecnología por el tiempo de veinte años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud⁷³, es decir, ningún tercero podrá explotarla sin autorización expresa de su titular.

Los derechos que la Patente de Invención otorgan al titular son de:

1. *Exclusividad*: el titular de la Patente es el único que puede explotarla⁷⁴ por el tiempo que la ley determina (20 años desde la presentación de la solicitud).
2. *Protección*: o “Ius Prohibendi” qué es la facultad que tiene el titular de prohibir el patentamiento de un producto o procedimiento similar al suyo.

⁷³ Decisión 486, Art. 50.

⁷⁴ Se debe entender por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

3. *Uso, goce y disposición:* a parte de explotar la Patente para sí, el titular puede transferirla o cederla por tratarse de un bien.

Con esta explicación podemos entonces determinar las diferencias existentes entre esta figura y la de los conocimientos técnicos secretos.

- La protección mediante patentes, requiere en el caso de cada invención tutelada, un acto expreso del organismo estatal competente, declarando a los conocimientos comprendidos bajo la citada expresión; declaración que es innecesaria en el caso de los CTS. Cabe decir que aunque es innecesario este acto expreso por parte del organismo estatal (del IEPI en el caso de nuestro país), existe la posibilidad, si el titular del CTS así lo desea, de que dicho conocimiento técnico secreto sea tomado en cuenta en los archivos de esta oficina previa notificación de la notaría donde se ha depositado esta información secreta en un sobre sellado y lacrado⁷⁵. Aclaro que el contenido del CTS no tiene que ser revelado a la oficina competente, simplemente se le da noticia de que existe y que se ha tenido la voluntad de protegerlo mediante esta figura, constituyéndose así en una prueba muy consistente e irrefutable en el caso de vulneración de los derechos de su titular.

- Las patentes de invención cuentan con un tiempo de protección (20 años en el caso de Ecuador⁷⁶), situación que no se registra en ninguna legislación para los conocimientos técnicos secretos, es decir, permanecen en vigor en tanto subsistan las condiciones o elementos que los originaron: el carácter oculto de la tecnología, la voluntad de conservar el secreto y el interés de mantenerlo en secreto.

- La patente otorga un derecho exclusivo de explotación sobre la invención que protege. El hecho de que un tercero desarrolle independientemente la tecnología

⁷⁵ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 193

⁷⁶ Decisión 486, Art. 50; Ley de Propiedad Intelectual, Art. 146.

que ya ha sido patentada, en nada altera o disminuye los derechos que tiene el titular sobre la misma, es más éste está en pleno derecho de impedir cualquier uso que el tercero pretenda hacer de esta invención mientras dure dicha exclusividad (“ius prohibendi”). Al contrario, quien posee un conocimiento técnico secreto no goza de ningún derecho de exclusividad sobre el mismo, teniendo como única protección las reglas que impiden a terceros hacerse de tales conocimientos a través de medios ilegítimos como ya vimos en el Capítulo III. Es decir, si un sujeto llega a los mismos conocimientos de manera independiente y por medios lícitos no existe acción aplicable en contra del mismo por parte de quien haya poseído dichos conocimientos con anterioridad y no los haya patentado.

- Las patentes importan a sus titulares un monopolio legal (por 20 años) para que sean explotadas, mientras que los conocimientos técnicos secretos otorgan a sus titulares un monopolio de hecho sobre los mismos, por la misma razón de que en los hechos es poseedor exclusivo de estos conocimientos, debido a que sólo él ha podido llegar a ellos pero teniendo siempre en cuenta que existe el riesgo de que otra persona logre los mismos acontecimientos por medios legítimos.
- Las invenciones patentables deben reunir tres requisitos concurrentes: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial previa la concesión de la respectiva patente. Estos requisitos son irrelevantes en materia de conocimientos técnicos secretos ya que cualquier conocimiento técnico puede ser protegido por esta vía independientemente de que cumpla todos o algunos de los requisitos de patentabilidad. Pero creemos que por obvias razones el requisito que deben cumplir es el de novedad así éste sea bajo.
- La concesión de patentes requiere un acto expreso de un organismo estatal, precedido de un examen de forma y de fondo (de patentabilidad) previsto por la respectiva legislación⁷⁷, mientras que la protección otorgada a los conocimientos

⁷⁷ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 131-147; Decisión 486, Art. 38-49.

técnicos secretos no requiere de actos administrativos expresos para que los derechos derivados de esa protección adquieran plena efectividad.

- Los conocimientos técnicos patentados requieren que su titular revele y publique el contenido total de la invención sobre la cual pretende un monopolio legal, o sea, estos conocimientos únicamente pueden ser de carácter público; mientras que los conocimientos técnicos secretos, como su nombre lo dice, solamente serán reconocidos y protegidos como tal si se los mantiene en secreto.
- Un conocimientos patentado ingresa al dominio público una vez vencido el plazo de la patente (20 años contados desde la solicitud respectiva), en cambio un conocimiento técnico secreto ingresa al dominio público una vez que se haya divulgado su contenido, independientemente de que esta divulgación haya sido lícita o ilícita.
- Los derechos derivados de una patente se encuentran condicionados a que la correspondiente invención sea explotada⁷⁸. Los derechos reconocidos respecto de los conocimientos técnicos secretos no requieren de la explotación de los mismos⁷⁹.

b) Modelos de Utilidad:

El Art. 81 de la Decisión Andina 486 establece que se considera modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

⁷⁸ Decisión 486, Art. 59.

⁷⁹ G., CABANELLAS, Op. Cit., Pág. 68

Esta figura protege innovaciones tecnológicas de escaso nivel inventivo, es decir, presenta como requisitos para poder ser patentada (ya que los modelos de utilidad también se protegen mediante patentes) solamente la novedad y la susceptibilidad de aplicación industrial, dejando de lado dicho nivel inventivo.

Por último tenemos que el plazo de duración del modelo de utilidad es de diez años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el país miembro⁸⁰.

Con respecto a este tema debemos decir que son aplicables a las patentes de modelo de utilidad las mismas diferencias expuestas anteriormente (de patentes de invención) en lo que fuere pertinente, es decir, sólo cambian algunos datos como por ejemplo los requisitos de patentabilidad y el plazo, pero a la final las disimilitudes de fondo existentes entre éstos y los conocimientos técnicos secretos son las mismas, en lo que cabe.

c) **Diseños Industriales:**

El Art. 113 de la Decisión 486 considera al diseño industrial como toda apariencia particular de un producto que resulte de la reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Además, el artículo 115 del mismo cuerpo legal determina que el único requisito para que los diseños industriales se registren es que sean nuevos.

⁸⁰ Decisión 486, Art. 84

Finalmente, el Art.168 de la Ley de Propiedad Intelectual dictamina que dicho registro tendrá una duración de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Al igual que en párrafos anteriores, debemos decir que sin perjuicio de las características propias de los diseños industriales, que las hemos nombrado brevemente, se aplican las mismas diferencias de los CTS con las patentes, en lo que sea pertinente. Por ejemplo, que estas necesitan de un acto administrativo previo que las declare como tal, mientras que los CTS no; o que ésta tiene un tiempo determinado de duración, en tanto que los CTS no dependen de tal tiempo para luego pasar al dominio público, entre otras.

Con esto concluimos que hemos ampliado las posibilidades de protección de un conocimiento técnico, es decir, por más atractivo e interesante que sea el secreto, muchas veces no es la mejor elección a tomar para proteger dicha tecnología ya que como hemos visto en el capítulo anterior ésta es susceptible de divulgación, por ende, hay que escoger la opción del secreto únicamente cuando las posibilidades de divulgación sean muy bajas y no evidentes. Es por esto que si no tenemos la seguridad de que este conocimiento se mantenga en secreto, es mejor protegerlo por alguna de las formas aquí expuestas, y por lo menos obtener un monopolio legal seguro por determinado tiempo, a no tenerlo en lo absoluto.

Recomendaciones a Seguir Para Tomar la Opción Más Acertada.

El secreto puede durar mucho tiempo, pero asimismo puede desaparecer instantáneamente por efecto de su divulgación, independientemente de que ésta haya sido lícita o ilícita. Es esta cuestión la que nos debe hacer decidir por la forma de protección más acorde a un conocimiento técnico determinado.

Es así que con el fin de escoger la mejor opción o figura para proteger un conocimiento técnico determinado, hemos visto necesario distinguir el objeto sobre el cual recae dicho

conocimiento, y con esto me refiero, de forma general, a si el conocimiento va ser relativo a un producto o a un procedimiento.

Pues bien, si el conocimiento es relativo a un producto y que se desea protegerlo como tecnología secreta, debemos decir que su importancia va a ser menor que los productos patentados, por la simple razón que éste al ser comercializado perderá su carácter secreto y con ello gran parte de la posibilidad de que se impida a terceros la copia y uso de la tecnología en cuestión. Es necesario decir que pierden su carácter secreto por inspección, desarmado o ingeniería inversa que se realiza sobre el producto.

Sin embargo, existen dos posibilidades que hacen factible optar por los CTS como figura de protección para el producto desarrollado⁸¹:

- Que el producto no sea utilizado públicamente o puesto a la venta. Por ejemplo, cuando una empresa ha desarrollado cierto producto para agilizar la producción diaria de su propia fábrica. En este caso, la decisión de mantener en secreto esta tecnología es muy acertada, ya que al no comercializarse no hay riesgo de que sea revelada ni divulgada por ingeniería inversa o algún otro medio lícito.
- Que a pesar de ser vendido al público, resulte prácticamente imposible o excesivamente costoso el determinar su composición mediante análisis químicos, ingeniería inversa u otros medios.

Por otro lado tenemos el conocimiento relativo a un procedimiento. En este caso el secreto recaerá según Turner⁸², sobre *“una serie determinada de pasos, tomados en un orden determinado a fin de obtener un resultado determinado”*. O según Magnin⁸³ *“el método o*

⁸¹G. CABANELLAS, Op. Cit., Pág. 89.

⁸²A. TURNER, Op. Cit., Pág. 14

⁸³F. MAGNIN, “Know-How et propriété industrielle, París, 1974.

sistema utilizados en vista del resultado a obtener". Por esto, si se decide proteger un conocimiento técnico que recaiga sobre un procedimiento determinado como CTS es muy seguro que tratar de llegar al mismo por ingeniería inversa o algún medio legítimo va a ser sumamente difícil haciendo que la decisión de mantenerlo en secreto sea la más inteligente, por el mismo hecho de que es casi imposible deducir el orden de los pasos que se han de disponer para llegar a determinado resultado.

Concluimos este tema citando a Gómez Segade:

"Se elegirá la protección de las patentes cuando se trate de creaciones técnicas que van incorporadas al producto y cuyo secreto sería imposible de conservar. Por el contrario, se optará por la protección del secreto cuando la invención tiene por objeto procedimientos que no es fácil descubrir, o máquinas, procesos, etc., que por realizarse en el interior de la empresa no es previsible que sean divulgados⁸⁴".

Ejemplos de Empresas que han optado por el Secreto Industrial o Comercial como Figura Para Proteger sus Conocimientos Técnicos.

Una vez observadas todas las características, elementos y demás factores inherentes a los conocimientos técnicos secretos pasaremos a citar los ejemplos más famosos de empresas que han escogido el secreto como figura de protección para sus tecnologías desarrolladas.

⁸⁴ J.A., GÓMEZ SEGADE, Op. Cit., Pág. 171.

- **COCA-COLA**^{85 86 87}



Fuente: <http://www.taringa.net/posts/info/2647664/Historia-Coca-Cola.html>

- **Breve Historia de la Compañía:**

En 1886, un farmacéutico de Atlanta, Georgia llamado John Pemberton, con el fin de obtener un remedio que alivie el dolor de cabeza, crea un fragante líquido color acaramelado mezclando hojas de coca y semillas de cola, el cual lo encontró muy prometedor, por lo que inmediatamente lo llevó a “Jacob's Pharmacy”. Ahí la mezcla fue combinada con agua carbonatada y se la puso a disposición del público para que opine y diera sugerencias para mejorar dicha sustancia. Por supuesto, todos ellos acordaron que esta nueva bebida era simplemente algo especial, algo más que un remedio para aliviar la jaqueca, algo sumamente refrescante. Es así que después de algunas modificaciones “Jacob`s Pharmacy” la empezó a vender como un “remedio que calmaba la sed” por cinco centavos cada vaso.

⁸⁵ <http://heritage.coca-cola.com/>

⁸⁶ <http://autorneto.com/referencia/historia/breve-historia-de-la-coca-cola/>

⁸⁷ <http://www.taringa.net/posts/info/2647664/Historia-Coca-Cola.html>

Ahora lo único que le faltaba a Pemberton era un buen nombre para poder comercializarla a mayor escala. Aquí es donde entra en escena su contador, Frank Robinson quien inspirado en las hojas de “C”-oca y las semillas de “C”-ola que se utilizaban en la fabricación de esta nueva mezcla bebible, la nombró “Coca-Cola®”, y con su distintiva caligrafía diseñó el logo actual de la marca el cual hasta la presente fecha se lo escribe de igual manera. Así es como Pemberton con su nueva bebida ya bautizada empieza a venderla. Cabe decir que en su primer año de comercialización se vendían tan sólo nueve vasos de Coca-Cola al día.

Cuando la bebida empezó a tener acogida y poco antes del fallecimiento de su creador (1888), se le propuso venderla en todo Estados Unidos. Pemberton aceptó la oferta y vendió la fórmula de su producto en aproximadamente \$2.300 dólares a Asa Griggs Candler, un joven pero muy hábil comerciante, quien se convirtió en el primer presidente de la “Coca-Cola Company” y en el primer hombre que supuso una verdadera visión del negocio como de la marca.

Asa G. Candler, revolucionó el mundo de los negocios creando brillantes e innovadoras ideas para hacer conocer a todo el público esta refrescante bebida que iban desde regalar cupones para obtener muestras gratis de Coca-Cola hasta la entrega de obsequios que ostentaban su signo distintivo a los distribuidores, como relojes, calendarios, etc. El público empezó a reconocer el producto en todo lado además de su fuerte promoción, atribuyéndole a la Coca-Cola características incomparables e insuperables.

Es por esta circunstancia que Candler se da cuenta que a parte de toda la publicidad que le daba a su producto para hacerlo único y reconocible al instante, necesitaba proteger su fórmula especial para evitar así que potenciales competencias la copien. Es así como este ambicioso hombre de negocios decide mantener en secreto esta fórmula, que la identificó con el código “7X”, para tener el monopolio absoluto de la misma. Se tomó tan en serio este asunto de la privacidad que para evitar que los ingredientes secretos cayeran en manos

de desaprensivos y competidores, las facturas de los proveedores eran abiertas personalmente por él.

Recién en el año de 1899, dos promitentes abogados llamados Benjamin F. Thomas y Joseph B. Whitehead obtuvieron de Candler los derechos exclusivos para embotellar la bebida y venderla en unidades para llevar, ampliando así el mercado de los puestos de soda en donde se vendía la Coca-Cola únicamente en vasos para ser consumidas en el mismo lugar.

Es así como esta tan popular bebida se convirtió con el paso del tiempo en la soda más famosa del mundo, que contiene en su enigmática fórmula el secreto mejor guardado de la historia.

- **El Secreto:**

La fórmula de la Coca-Cola es un secreto industrial, que ha sido depositado bajo llave en un banco de Atlanta.

Según dice la leyenda sólo tienen acceso a ella dos directivos. Estas dos personas, que tienen prohibido viajar juntos por si ocurriera un accidente, se encargarán de nombrar a quienes han de sucederles en el mantenimiento y cuidado del secreto cuando mueran. Esta historia se ve corroborada, tal vez por hacer más interesante al secreto que guarda esta compañía, o tal vez porque sí sea verdad; en una de las tantas campañas publicitarias de la Coca-Cola donde éstos dos sujetos exploran lo que sucedería si es que esta fórmula secreta se perdería⁸⁸.

También existe otra propaganda en la cual se hace alusión a la tantas veces nombrada fórmula secreta de la Coca-Cola en la cual se determina que no nos revelarán los

⁸⁸ http://www.thecoca-colacompany.com/presscenter/av_advertising.html?vid=11

ingredientes secretos de la misma pero que nos aseguran que ninguno de éstos son artificiales ni se les ha adherido ningún tipo de conservantes⁸⁹.

A pesar de que se intentó muchas veces imitarla, la fórmula nunca pudo ser copiada y se constituyó así como el secreto mejor guardado del mundo.

Entre los ingredientes que tendría la Coca-Cola se destacan el citrato de cafeína, el extracto de vainilla, una serie de aromatizantes (naranja, limón, nuez moscada, canela), ácido cítrico, jugo de lima, azúcar y agua.

Sin embargo, entre todos ellos se encuentra el ingrediente denominado “7X”, el más misterioso de todos y que nunca ha podido ser descifrado por los analistas. Es en este ingrediente donde radica el gran secreto del éxito de la Coca-Cola.

- **KENTUCKY FRIED CHICKEN: KFC**⁹⁰



Fuente: <http://espanol.kfc.com/kfc/enes/24/> www.kfc.com/about/history.asp

⁸⁹ <http://www.youtube.com/watch?v=MygwcYX5mSM&NR=1>

⁹⁰ <http://espanol.kfc.com/kfc/enes/24/> www.kfc.com/about/history.asp

- **Breve Historia de la Compañía:**

En 1930, en medio de la Depresión, Harland Sanders abre su primer restaurante en el pequeño local delantero de una gasolinera en Corbin, Kentucky. Sanders trabaja como operador de la estación de servicio, cocinero principal y cajero, y llama al local de comidas "Sanders Court & Café".

En 1936 el gobernador de Kentucky, Ruby Laffoon, nombra a Harland Sanders Coronel honorario de Kentucky, en reconocimiento a su contribución a la cocina del estado.

En 1939 un incendio destruye el Sanders Court & Café, pero lo reconstruyen y se inaugura nuevamente. Además se presenta una novedad: la olla a presión. Poco tiempo después, el Coronel Sanders comienza a utilizarla para freír pollo y servirlo a sus clientes con más rapidez.

En 1940 nace el gran secreto del Coronel Sanders: la Receta Original

En 1952 el Coronel comienza a ofrecer franquicias de su negocio, por lo que viaja de ciudad en ciudad y cocina tandas de pollo para los dueños y empleados de los restaurantes, otorgando así la primera franquicia de KFC a un empresario de Salt Lake City (Pete Harman). El contrato que se celebró estipula que Sanders recibirá cinco centavos por cada pollo vendido.

El Coronel otorga a Pete Harman de Salt Lake City la primera franquicia de KFC. El contrato entre caballeros establece que Sanders recibirá cinco centavos por cada pollo vendido.

En 1955 se construye una autopista para circunvalar Corbin, Kentucky. Sanders vende la estación de servicio el mismo día en que recibe su primer cheque de la seguridad social por un monto de \$105. Después de saldar sus deudas queda prácticamente en bancarrota, razón por la cual decide ponerse en marcha y vender su Receta Original a restaurantes.

Para 1964 “Kentucky Fried Chicken” ya cuenta con más de 600 puntos de venta franquiciados en los Estados Unidos, Canadá y el primer punto de venta fuera del continente: Inglaterra.

Sanders vende su participación en la compañía estadounidense por un valor de \$2 millones a un grupo de inversionistas liderado por John Y. Brown Jr., futuro gobernador de Kentucky. Sin embargo, el Coronel continúa trabajando como portavoz de la compañía.

En el año de 1971 “Heublein Inc.” adquiere “KFC Corporation”. Para esta época ya hay más de 3,500 restaurantes propios y franquiciados en funcionamiento en todo el mundo.

El 16 de diciembre de 1980 el Coronel Harland Sanders, que llegó a simbolizar la calidad en la industria alimenticia, muere a causa de la leucemia. Durante cuatro días, las banderas de todos los edificios públicos de Kentucky están a media asta.

En 1982 Reynolds adquiere “Heublein, Inc.”, haciendo que “Kentucky Fried Chicken” se transforme en subsidiaria de “R.J. Reynolds Industries, Inc.” (actualmente RJR Nabisco, Inc.).

Para el año de 1986 “PepsiCo, Inc.” compra KFC a “RJR Nabisco, Inc.”

En 1997 “PepsiCo, Inc.” anuncia la escisión de sus restaurantes de servicio rápido: KFC, Taco Bell y Pizza Hut, los cuales pasan a formar parte de “Tricon Global Restaurants, Inc.”, compañía que en el año 2002 cambia su razón social a “YUM! Brands, Inc.”

En el año 2007 KFC tiene el orgullo de presentar una nueva receta que mantiene todo el sabor de las 11 hierbas y especias del Coronel, y que gracias a un nuevo aceite comestible tiene cero gramos de grasas trans por porción.

- **El Secreto:**

La Receta Secreta:

Durante años, el Coronel Harland Sanders guardó la fórmula secreta del pollo frito “a la Kentucky” en su cabeza y la mezcla de especias en su auto. Actualmente, la receta se guarda en una caja fuerte en Louisville, Kentucky. Sólo un grupo muy reducido de personas conocen esta receta que vale millones, y cada una de ellas debe cumplir con un estricto contrato de confidencialidad.

Los comienzos de la Receta Original:

Como ya dijimos al inicio de este apartado, el Coronel desarrolló la fórmula en la década de 1930 cuando tenía su restaurante “Sanders Court & Café” en Corbin, Kentucky. Fue allí donde su mezcla de 11 hierbas y especias comenzó a ganar fieles adeptos entre sus clientes.

Estado actual de la Receta Original:

Actualmente, la receta está protegida por medidas de seguridad bastante complejas.

Una compañía se encarga de la preparación de una parte de la mezcla que lleva la receta, mientras que otra compañía prepara la otra parte de la mezcla.

Como medida final de resguardo, se utiliza un sistema de procesamiento por computadora para estandarizar la mezcla de los productos y asegurar que ninguna de las compañías tenga la receta completa.

El Coronel nunca se imaginó que la Receta Secreta de 11 hierbas y especias se haría famosa en el mundo entero.

Nuevo sistema de seguridad que protege la Receta Original:⁹²



Fuente:<http://espanol.kfc.com/kfc/enes/24/> www.kfc.com/about/newsroom/021009.asp

⁹¹ <http://espanol.kfc.com/kfc/enes/24/> www.kfc.com/about/secret.asp

⁹² <http://espanol.kfc.com/kfc/enes/24/> www.kfc.com/about/newsroom/021009.asp

Como uno de los pilares de Kentucky Fried Chicken, la receta original de Sanders se encuentra entre los secretos comerciales más valiosos de los Estados Unidos. En septiembre del 2008, KFC reubicó temporalmente la preciada posesión en un lugar secreto y seguro mientras se llevaban acabo las mejoras bajo la supervisión de expertos de seguridad corporativos e incluso del ex detective del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Bo Dietl. "El Coronel y KFC mantuvieron la receta secreta a salvo por 68 años y mientras que la receta no ha cambiado, los tiempos sí y las medidas de seguridad requerían una mejora", dijo Dietl. "Hemos diseñado este sistema para mantener la receta en secreto por al menos 68 años más".

Este nuevo hogar de alta tecnología de la receta secreta parece salido de una película de Hollywood. La caja de seguridad digital Fireking hecha por encargo que protege la receta secreta pesa más de 770 lb y cuenta con una gruesa puerta de acero de 1/2". La caja de seguridad computarizada cuenta también con un sistema de apertura doble que requiere de una llave inteligente y de un código de identificación personal (PIN). Una alarma silenciosa y un sistema de bloqueo de tiempo proveen medidas de seguridad adicionales, que alertarán al equipo de seguridad en caso de intento de intrusión y permitirán el acceso sólo durante períodos de tiempos preconfigurados.

Pero las nuevas medidas de seguridad no terminan con la caja fuerte. La bóveda de seguridad donde se encuentra la caja fuerte está reforzada con dos pies de hormigón en el techo, paredes y piso para asegurar que nadie pueda hacer un túnel para ingresar a la bóveda. Además, la bóveda y caja fuerte están bajo vigilancia de video y detectores de movimiento las 24 horas.

- **SCUDERÍA FERRARI**^{93 94}



Fuente: http://images.paraorkut.com/img/wallpapers/1280x1024/f/ferrari_logo-222.jpg

- **Breve Historia de la Compañía:**

En el año de 1920, Enzo Ferrari, oriundo de Modena, Italia, empieza a colaborar con la casa “Alfa Romeo” poniendo a prueba los autos que ésta fabricaba y hasta compitiendo en ellos en representación de la afamada firma con una serie de victorias indiscutibles. Ferrari tuvo una gran trayectoria dentro de “Alfa Romeo” hasta el punto de ser nombrado Jefe de la división de carreras “Alfa Corse”, cargo que lo mantuvo hasta septiembre de 1939.

Como datos interesantes tenemos que en 1923 Ferrari conoció a la Condesa Baracca, madre de un famoso piloto de la Primera Guerra Mundial, quien le invita a usar el emblema que utilizaba su hijo del “Cavallino Rampante⁹⁵” para que apareciera como mascota de los automóviles que corría. Además en 1927 Ferrari es nombrado

⁹³ http://www.ferrari.com/English/about_ferrari/History/Pages/Enzo_Ferrari.aspx

⁹⁴ <http://www.autosrapidos.com/ferrari/historia/index01.htm>

⁹⁵ Caballo Corcoveante.

“Commendatore⁹⁶” por el Estado italiano en reconocimiento de los servicios ofrecidos a esta Nación en el área de carreras automovilísticas.

En 1929 Enzo Ferrari funda la “Escudería Ferrari”, su fundación marca el inicio de un desarrollo frenético de este deporte automovilístico llevándolo a la creación de un equipo oficial. La Escudería se encargaba de la construcción de ambas marcas, pero principalmente de Alfas. Con el tiempo esta actividad se convirtió en una carrera técnica de avanzada haciendo que finalmente se cree un departamento especializado en autos de carrera convirtiéndose en una extensión deportiva de la “Alfa Romeo” en 1933.

La Escudería construye en 1937 el Alfa Romeo 158 “Alfetta” el cual dominó en la escena internacional de carreras automovilísticas.

El punto de ruptura entre la Escudería Ferrari y Alfa Romeo se dio a partir de 1938, cuando el segundo decidió formar la "Alfa Corse", el nuevo ente deportivo de la marca, que contaba ahora con todos los mecánicos que tenía Enzo, debido a que la Escudería cerró sus puertas a finales de 1937 por problemas financieros. Sin embargo Alfa le ofrece a Enzo Ferrari dirigir el departamento y éste aceptó por lo que tuvo que mudarse a Milán para trabajar en el nuevo proyecto.

La dirección de la “Alfa Corse” a cargo de Enzo duró poco tiempo: las serias discrepancias con varios de sus nuevos jefes hicieron que Enzo se retirara definitivamente de Alfa hacia su independización.

⁹⁶ Título Honorífico en Italia.

Cabe recalcar que a su salida se vio obligado a firmar un contrato el cual contenía una cláusula que prohibía a Enzo Ferrari usar su apellido en cualquier actividad asociada a carreras de autos durante los siguientes cuatro años.

Desde su desligación de la Alfa Romeo, vencer a dicha marca con sus propios autos se volvió una pasión para Ferrari.

El 13 de Septiembre de 1939, Ferrari inaugura “Auto Avio Construzioni” en las mismas instalaciones de la antigua Escudería Ferrari, en Modena, la cual, al estallarse la Segunda Guerra Mundial, fue obligada por el gobierno italiano a construir material bélico en lugar del deportivo.

Concluida la guerra (1945), Ferrari tenía ya la facultad de construir autos con su propio nombre razón por la cual Enzo diseña su primer Ferrari con motor V12. De hecho, su particular arquitectura se convierte en un parámetro a seguir a través de la historia de la compañía.

Desde 1951, Ferrari entraría a la era de los coches de fabricación en serie con su modelo 250, estabilizando así su frágil economía. Además éste ingresó a una nueva categoría de competición llamada “Formula 1 Championship Grand Prix”, la cual ganó el primer lugar en 1952.

También en 1951, Enzo Ferrari y Battista Pininfarina, diseñador de automóviles, hacen un acuerdo de colaboración mutua que perdura hasta el día de hoy. Casi al mismo tiempo, Enzo creó la sociedad Esercizio Fabbriche Automobili e Corse (SEFAC) una fusión de todas sus empresas. De esta manera, la década de los 50s fue de bonanza económica y de

reconocimiento mundial gracias a los estupendos modelos construidos y los éxitos en las competencias.

En 1969 Ferrari se da cuenta que si quiere seguir creciendo y desarrollándose, necesita de un socio poderoso para poder hacerlo. Es así que se asocia con la “Fiat Group” vendiéndole gran parte de sus acciones, convirtiéndose ésta en socia mayoritaria de la casa Ferrari.

En 1988 Enzo Ferrari fallece a la edad de 90 años dejando un legado trascendental que perdurará a través del tiempo.

- **El Secreto**

Para hablar de los conocimientos técnicos secretos que posee la Ferrari tenemos que diferenciar los objetos sobre los cuales éstos recaen, es decir, los monoplazas utilizados exclusivamente para competencias automovilísticas (Fórmula Uno) y los automóviles comerciales.

- ✓ **Monoplazas:**

Si hablamos de los monoplazas⁹⁷ de carreras lo primero que debemos decir respecto a estos es que no son comerciales, es decir, no están a la venta para el público en general. La razón de esto es que son automóviles que la casa Ferrari fabrica para utilizarlos en competencias, como lo es la Fórmula Uno, para que sean corridos en representación de la afamada marca,

⁹⁷ Vehículo con capacidad para una sola persona.

haciendo que no exista interés alguno en comercializarlo para que las otras casas competidoras puedan adquirirlo. Es así que toda la ingeniería y tecnología que posee este automóvil, respetando los parámetros que la Titular de la Competencia ordena, es secreta. He ahí la ventaja de no comercializarlo ya que al no tener acceso al mismo no se pueden revelar los secretos que éste tiene ni por ingeniería inversa⁹⁸.

Es tal la importancia que le da la Ferrari a sus monoplazas que ha conseguido que el espionaje industrial realizado en perjuicio suyo, sea severamente castigado asentando así un gran precedente para futuras violaciones de los conocimientos técnicos secretos en el área automovilística. El ejemplo más famoso de esto es la sentencia formulada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), de la que la firma McLaren salió perjudicada con una multa y la pérdida de puntos en el mundial de Constructores por poseer información confidencial de Ferrari en el año 2007⁹⁹.

- **Cronología de los hechos del caso de espionaje entre las dos escuderías de la F1:**

En septiembre del 2006, Nigel Stepney espera ser ascendido en el equipo Ferrari tras la marcha de Ross Brawn. Sin embargo Jean Todt, Director General de Ferrari, decide apostar por Luca Badoer provocando con ello su enfado. Al parecer decide vengarse.

En marzo del 2007 Nigel Stepney quién seguía siendo Jefe de mecánicos de Ferrari, informa a Mike Coughlan, Jefe de diseño de McLaren, acerca del fondo plano flexible de los Ferrari y le entrega el dossier técnico confidencial de los bólidos de la escudería italiana.

⁹⁸ Véase apartado 4.2 de la presente obra.

⁹⁹ http://www.elpais.com/articulo/deportes/error/FIA/desvela/secretos/Ferrari/elpepudep/20070921elpepudep_10/Tes

En mayo del 2007 Trudy, la esposa de Mike Coughlan, lleva el dossier robado a una fotocopiadora cerca de la sede de McLaren, pero tiene la mala suerte de que el empleado de la tienda es seguidor de Ferrari. Al ver el contenido del dossier decide llamar por teléfono a Maranello, Italia, y se destapa todo el escándalo. El 18 de ese mismo mes Stepney es interrogado por la policía inglesa acerca de unos polvos blancos encontrados en su pantalón similares a los hallados junto a los depósitos de gasolina de los Ferrari. Se sospecha que pretendía cometer sabotaje.

En julio del 2007, ante las evidencias, Stepney es despedido de Ferrari, y dos días después esta firma presenta querrela en su contra ante el Tribunal de Módena. Por su parte, Coughlan es suspendido de su empleo y sueldo en McLaren y el mismo 4 de julio Ferrari lo denuncia ante la Corte de Londres.

El 12 de julio de 2007, ante la denuncia de Ferrari y la abundancia de pruebas, la FIA inicia una profunda investigación, la cual termina el 26 del mismo mes y donde ésta encuentra culpable a McLaren de poseer documentos confidenciales de Ferrari, pero no le sanciona porque no encuentra evidencias de que los hubiera utilizado. Sin embargo, las presiones de Ferrari obligan a Max Mosley, Presidente de la FIA, a llevar el caso al Tribunal de Apelación.

El 31 de agosto del mismo año la FIA tiene conocimiento de la existencia de nuevas evidencias que le permite reabrir el caso y anular la vista del Tribunal de Apelación. Max Mosley envía una carta a los pilotos (Alonso, Hamilton y de la Rosa) de McLaren pidiendo colaboración a cambio de inmunidad. En vista de esto, Fernando Alonso y Pedro Mtez. De la Rosa envían a la FIA unos correos electrónicos intercambiados en marzo que tal vez puedan aportar algún dato a la investigación. Al recibirlos, la FIA anula la reunión del Tribunal de Apelación y en su lugar convoca un nuevo juicio para el 13 de septiembre al considerar que existe una “nueva prueba”.

Finalmente, tras escuchar los testimonios, y un intenso debate, la FIA decide sancionar a McLaren con la pérdida de todos los puntos acumulados en el Campeonato de Constructores durante el Mundial 2007 (166 puntos) y con una multa económica de 100 millones de dólares. Además se decide que los pilotos de la escudería no reciben ninguna sanción¹⁰⁰.

✓ **Automóviles Comerciales o Fabricados en Serie:**

El secreto que recae sobre los automóviles fabricados en serie por la “Scudería” es la pintura que se aplica en éstos. A estos coches se los pinta mediante un baño especial el cual hace que los mismos adquieran esos colores tan peculiares y llamativos que solamente se los puede apreciar en un auto Ferrari, a tal punto que el color rojo que se impregna en dichos bólidos en la actualidad se lo conoce como “rojo-ferrari”, es decir, es un color tan único y especial que lleva su propio nombre. Además de la particularidad del color, la pintura de estos automóviles es anticorrosiva, o sea, inhibe la oxidación de este material y lo protege como ninguna otra marca de rayones y maltratos leves por su contextura más espesa y de inmejorable calidad.

¹⁰⁰http://www.elpais.com/graficos/deportes/trama/espionaje/McLaren/-/Ferrari/elgrade/20070913elpepudep_1/Ges/

CAPÍTULO V

PROPUESTA DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SECRETOS Y CONSIDERACIONES FINALES

Propuesta Para el Reconocimiento de Conocimientos Técnicos Secretos en el Ecuador

Como ofrecimos en el apartado 3.1.3.7 vamos a ampliar dentro de este tema lo que tiene que ver con el depósito de la información no divulgada o CTS.

El artículo 193 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente, en su inciso primero dice: *“La información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre sellado y lacrado, quien notificará al IEPI sobre su recepción”*

A simple vista se ve muy seguro y sin ningún tipo de complicación el depositar toda la información de los conocimientos técnicos secretos en una notaría para que pueda ser protegida. Es más, hasta se trata de asegurar el contenido de la misma al recibirla en un sobre sellado y lacrado para prevenir su fácil acceso.

Pero vemos prudente decir que en el mundo real, la aplicación de este artículo pone en riesgo los intereses de los titulares de los conocimientos técnicos secretos, razón por la cual todos estos han visto preferible no realizar dichos depósitos en ninguna notaría del país y han optado por tener sus informaciones secretas custodiadas en sus propias oficinas o entidades de seguridad de su elección, decisión que resulta ser muy coherente por los motivos que explicamos a continuación.

Como hemos visto a lo largo de esta obra, el desarrollo de conocimientos técnicos secretos demanda de tiempo, esfuerzo y dinero, razón por la cual el resultado de estos factores a parte de importar una serie de beneficios a sus titulares debe protegérselo de tal manera que exista la certeza de que terceros no autorizados tengan acceso a esta información.

Existen tantos dependientes del notario, sino es él mismo, que tienen acceso directo o indirecto a los documentos que se ingresan en la notaría que por la simple razón de ser seres humanos son corrompibles y se ven seducidos por los grandes beneficios que les puede importar el conocer los conocimientos técnicos secretos que están a su alcance, perjudicando así gravemente al titular y echando a perder todo el esfuerzo, tiempo y dinero invertido en el CTS desarrollado.

Es por esto que vemos totalmente ineficaz e inútil el inciso primero del artículo 193 de la Ley de Propiedad Intelectual ya que en lugar de brindar la protección que debería dar a la información secreta, la vulnera de manera muy peligrosa, haciendo que el titular de la misma vea como la opción más óptima el no depositarla en la notaría y protegerla por sus propios medios aun así esto signifique que al momento de probar la titularidad del CTS se vuelva un proceso más largo y complejo por no constar en ningún listado oficial, como lo sería en los archivos del IEPI, ya que si no se deposita en la notaría, ésta consecuentemente no puede notificar al IEPI sobre este hecho, situación que está pasando en la actualidad.

Una posible solución a esta falla legal y en lo que consiste nuestra propuesta es que en lugar de que se deba depositar el contenido total del CTS en un sobre sellado y lacrado ante una notaría para que ésta luego notifique al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, se realice el depósito directamente a esta entidad. Pero este depósito no debe contener toda la información secreta de la tecnología y por ende no se lo debe entregar en sobre sellado y lacrado tampoco.

El depósito consistiría en la entrega de una declaración, en las oficinas del IEPI, que asegure la posesión de un conocimiento técnico secreto bajo el poder de su titular sin la necesidad de adjuntar el contenido total de la misma sino únicamente los caracteres básicos y no secretos del producto o proceso en cuestión sin que la descripción de estas características vulnere en todo o en parte la tecnología secreta que pretende proteger por medio de este registro.

El artículo al cual nos referimos se modificaría mediante un Proyecto de Reforma de Ley dirigido a la Asamblea Nacional y su contenido sería el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CONSIDERANDO

Que conforme al Artículo 322 de la Constitución de la República el Estado reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley.

Que en concordancia con el Artículo 66 numeral 26 se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas.

Que según el Artículo 22 de la Carta Fundamental las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, (...), y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

Que el Artículo 335 de la Norma Constitucional, en su inciso segundo determina que el Estado establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de competencia desleal.

Que tanto el Artículo 183 de la misma Ley de Propiedad Intelectual, como el Artículo 260 de la Decisión Acuerdo de Cartagena No. 486 – Régimen de Propiedad Industrial reconocen como un derecho de propiedad intelectual y brindan protección a los “secretos industriales”, “comerciales”, “empresariales” o “información secreta”.

Que según el Art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual considera como “acto de competencia desleal” a la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle.

Que conforme al Art. 262 de la Decisión Acuerdo de Cartagena No. 486 – Régimen de Propiedad Industrial se determina 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. Además de que constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

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.

Que con el fin de precautelar los derechos de las personas naturales o jurídicas que tienen el control legítimo de secretos empresariales, se debe reformar el Art. 193 de la Ley de Propiedad Intelectual debido a que éste facilita el cometimiento de actos de competencia desleal en su contra.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Art. 193.- La información no divulgada podrá constar como información secreta en los registros del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Para este efecto el titular de la información secreta deberá depositar una declaración en las oficinas del IEPI que asegure que tenga el control legítimo de dicha información y la intención de protegerla.

El texto de la declaración únicamente debe contener los caracteres básicos y no secretos de la tecnología desarrollada.

Dicho depósito, sin embargo, no constituirá prueba contra el titular de la información no divulgada si esta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... Días del mes de..... de dos mil.....

-----FIN-----

Introduciendo esta modificación en la legislación vigente se haría un gran y provechoso cambio a favor no sólo de los titulares de los CTS sino de la población en general ya que al notar que el Estado da la importancia que se merece a esta figura y la protege con todos los instrumentos legales posibles entonces se crearía un ambiente de incentivación que llevaría a más personas, naturales como jurídicas, a invertir su tiempo, esfuerzo y dinero en el desarrollo de tecnología que puede ser potencialmente secreta, impulsando así a la

inversión nacional como extranjera, lo cual hace que finalmente aumente y mejore la productividad nacional.

Además con esta modificación del Art. 193 de la Ley de Propiedad Intelectual se evitaría que se fomente la corrupción en esta área, ya que como dijimos en líneas anteriores cualquier persona que tiene acceso a esta información puede utilizarla maliciosamente para obtener beneficios económicos o cualquier otro exigido a cambio de divulgar el contenido de dicha tecnología. Esta situación no ocurriría en el caso de depositar la solicitud de registro del conocimiento técnico secreto en las oficinas del IEPI ya que nunca se ingresaría el contenido del secreto como tal, impidiendo así que se vulnere el mismo y que pueda acceder a éste cualquier tercero no autorizado.

Recomendaciones

- Si deseamos proteger una tecnología desarrollada como CTS debemos primero identificar si esta figura es la más viable y óptima para tal protección. Entonces, optaremos por el secreto cuando la invención consista en procedimientos que son casi imposibles de descubrirlos por ingeniería inversa; en productos que por realizarse y utilizarse únicamente al interior de la empresa su divulgación no es previsible; o en su defecto si consisten en productos que a pesar de ser comercializados, resulten prácticamente imposible o excesivamente costoso el determinar su composición mediante análisis químicos, ingeniería inversa u otros medios.
- Dado el caso de que la tecnología desarrollada no consista en ninguno de los casos antes enunciados, entonces se debe elegir la protección mediante patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales entre otras posibles figuras del

Derecho que se acoplen a tal tecnología, cuando se trate de creaciones técnicas que van incorporadas al producto y cuyo secreto sería imposible de conservar cuando el público tenga acceso lícito a ésta, es decir, cuando se la comercialice.

- Además de las medidas que el Derecho toma para proteger a los conocimientos técnicos secretos (sean las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, de la Decisión 486, del ADPIC, etc.) es muy necesario que tomemos también medidas de hecho para proteger en cuanto sea posible la tecnología desarrollada que pretendemos mantenerla en secreto.
- Algunas de las medidas fácticas más recomendables son el uso de técnicas destinadas a poner tanto a los empleados sobre aviso del carácter de secreto de los conocimientos técnicos que utilizan para trabajar, así como la indicación a los directores, gerentes y socios de la empresa de que dichos conocimientos son secretos; restricciones a los visitantes; conservación del secreto dentro de la empresa mediante la división del proceso en distintos pasos, separándose los departamentos en que se efectúan estas diversas etapas; uso de ingredientes no individualizados o codificados, conservación de documentos bajo llave, etc.
- Inclusive el Art 264 de la Decisión 486 otorga ciertas recomendaciones para proteger el carácter oculto de la tecnología al permitir la utilización de las cláusulas de confidencialidad en los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

Conclusiones

- Un conocimiento técnico es aquel que permite la transformación de las cosas conforme a un deseo, es decir, esta información tendrá un valor en función de la intensidad de ese deseo y del número de personas que lo sientan. Además, los conocimientos técnicos son susceptibles de tener valor económico, el que dependerá de su demanda y de la disponibilidad de tal tecnología.

- Las características de los conocimientos técnicos son:
 - Son un instrumento para transformar deseablemente las cosas que nos rodean.

 - Tienen un valor económicamente significativo.

 - Son susceptibles de transferencia.

- Son elementos constitutivos de los conocimientos técnicos secretos:
 - ***El carácter oculto de la tecnología:*** Consiste en la limitación de su difusión, es decir, que la información se encuentre en un número limitado de personas que tenga claro que ésta es de carácter secreto.

 - ***La voluntad de conservar el secreto:*** Que los poseedores de los CTS deseen conservar en exclusiva esos conocimientos frente a otras personas mediante la

adopción de todas las precauciones necesarias para que estos no queden al alcance de dichos terceros interesados.

- ***El interés en mantener el secreto:*** Debe concurrir alguna circunstancia que haga aparecer merecedora de protección la voluntad del titular. Esta circunstancia no es otra que el interés. Entonces, habrá un interés objetivo en el mantenimiento del secreto cuando su revelación podría facilitar y, por tanto, aumentar la competencia de los rivales o bien disminuir la propia capacidad competitiva de la empresa afectada.

- Se consideran conocimientos técnicos secretos a aquellas informaciones secretas de carácter relativo, voluntario y por ende no patentado que están destinadas a la realización de operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean, teniendo así resultados económicamente significativos para sus usuarios y que además son susceptibles de protección jurídica porque el Derecho reconoce la existencia de los mismos siempre y cuando no sean divulgados.

- Existen tres clases de Conocimientos Técnicos Secretos:
 1. **Secretos Industriales o de Fábrica:** Son aquellos secretos atinentes al sector técnico-industrial de la empresa, como por ejemplo los procedimientos de fabricación, reparación o montaje, prácticas manuales para la puesta a punto de un producto, etc.

 2. **Secretos Comerciales:** Aquellos pertinentes al sector puramente comercial de la empresa, es decir, son los que reciben aplicación en el sector de distribución y ventas de la misma, por ejemplo listas de proveedores, de clientes, cálculos de

precios, estrategias de publicidad, técnicas de marketing, sondeos de opinión, entrenamiento de empleados, entre otras.

3. **Secretos Organizacionales o Administrativos:** Son los concernientes a otros aspectos de la organización interna de la empresa y relaciones de la misma cuyo conocimiento sería valioso para los competidores, pero que en ningún caso representan un bien en sí mismos. Por ejemplo, relaciones con el personal de la empresa, situación financiera de la empresa, proyecto de celebrar un contrato, etc. Hay que recalcar que esta última clasificación es de naturaleza distinta a la de las dos anteriores, debido a que se trata de noticias o circunstancias que tienen interés porque están en relación con una empresa determinada y pueden ser aprovechadas por los competidores para perjudicarla. Pero aisladamente considerados no tienen entidad ni valor alguno y, en consecuencia, están al margen del tráfico jurídico.

- Los conocimientos técnicos secretos se encuentran incluidos en varios cuerpos legales nacionales e internacionales, como lo son la Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión Andina 486, el Convenio de París y el Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –ADPIC-.

- Tanto la legislación nacional como internacional concuerda en que se protegerá la información no divulgada como son los secretos comerciales o industriales, de su adquisición, utilización o divulgación no autorizada del titular siempre y cuando:
 - La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

- Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y

 - En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.
-
- Por más atractiva que se le considere a la idea de proteger la tecnología mediante la figura de los CTS, es necesario tener la conciencia de que ésta presenta un gran riesgo, ya que podemos tomar todas las precauciones imaginables para que éstos no se revelen, y en algunos casos pueden funcionar, pero existe cierto margen de error que hace que la divulgación sea inevitable aun así se haya tomado todas las reservas posibles. Esta divulgación bien puede darse por medios lícitos como la ingeniería inversa como por medios ilícitos como lo es el espionaje industrial.

 - Cabe recalcar que si bien es cierto que la legislación que cubre este tema, especialmente la Ley de Propiedad Intelectual trata de proteger de la mejor manera esta información y hasta ofrece una serie de garantías que aseguran en todo lo posible el mantenimiento del secreto, se evidencia una inconsistencia en cuanto a lo que dejar constancia de la titularidad del secreto implica. Es por esto que el inciso primero del Art. 193 de este cuerpo legal debe ser reformado en el sentido de que en lugar de que se deba depositar el contenido total del CTS en un sobre sellado y lacrado ante una notaría para que ésta luego notifique al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, el depósito sea realizado directamente a esta entidad.

 - Nuestra propuesta consiste en que el depósito se lo haga mediante la entrega de una declaración, en las oficinas del IEPI, la cual asegure la posesión de un conocimiento técnico secreto que se encuentra en manos de su titular, omitiendo el requisito de adjuntar el contenido total de la misma sino únicamente los caracteres básicos y no secretos del producto o proceso en cuestión sin que la descripción de estas

características vulnere en todo o en parte la tecnología secreta que pretende proteger por medio de este registro.

- La propuesta la presentaremos con formato de Proyecto de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 193, dirigido a la Asamblea Nacional para su respectivo debate y posible aprobación, el cual se dispondrá con el siguiente contenido:

REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Art. 193.- La información no divulgada podrá constar como información secreta en los registros del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Para este efecto el titular de la información secreta deberá depositar una declaración en las oficinas del IEPI que asegure que tenga el control legítimo de dicha información y la intención de protegerla.

El texto de la declaración únicamente debe contener los caracteres básicos y no secretos de la tecnología desarrollada.

Dicho depósito, sin embargo, no constituirá prueba contra el titular de la información no divulgada si esta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual.

BIBLIOGRAFÍA:

A. TURNER, “The Law of Trade Secrets”, Londres, 1962.

Acuerdo Sobre Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –ADPIC-, Suplemento del RO/ 977 de 28 de Junio de 1996

Constitución Política de la República del Ecuador, RO/ No. 449 de 20 de Octubre del 2008.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, RO/ 244 de 29 de Julio de 1999.

D.R. MAC DONALD, “Know-How Licensing and The Antitrust laws” en “The Trademark Reporter”, 1964.

Decisión Acuerdo de Cartagena No. 486- Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, RO/ 258 de 2 de Febrero del 2001.

F. MAGNIN, “Know-How et propriété industrielle, París, 1974.

FRIGNANI. A, “Secretos de Empresa (en el Derecho Italiano y Comparado)”, Artículo en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, No. 73, Madrid, 1998.

G. CABANELLAS de las CUEVAS, “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos”, Argentina, 1984.

J.A. GÓMEZ SEGADE, “El Secreto Industrial (know-How) Concepto y Protección”, Madrid, 1974.

J.F. CREED y R.B. BANGS, “Know-How Licensing And Capital Gains” en “Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education”, 1960.

JARAMILLO JUAN FRANCISCO, “El Secreto Industrial y la Transferencia Internacional de Tecnología”, Tesis Doctoral, PUCE, Quito, 1987

Jurisprudencia: 27-2-1985 No. 1699 del Tribunal de Casación de Italia

Jurisprudencia: Mycalex Corp. Of America v. Pemco Corp., 68 U.S.P.Q. 317, D.C. Maryland, 1946.

Jurisprudencia: Pressed Steel Car Co. V. Standard Steel Car Co., 210 Pa. 464,60 A.4 (1904), Corte Suprema de Pennsylvania.

KORS JORGE, “Los Secretos Industriales y el Know-How”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2007.

Ley de Propiedad Intelectual, Ley No. 83, RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998.

LOBE, “Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewebs”, Leipzig, 1907.

OSSORIO MANUEL, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1984.

REIMER, D., “La Represión de la Concurrence Déloyale en Allemagne”, París, 1978.

ROUBIER, P., “Le Droit de la Propriété Industrielle”, París, 1954.

Uniform Trade Secrets Act, Estados Unidos, 1985

HEMEROGRAFÍA:

<http://autorneto.com/referencia/historia/breve-historia-de-la-coca-cola/>

http://espanol.kfc.com/kfc/enes/24/_www_kfc_com/about/history.asp

http://espanol.kfc.com/kfc/enes/24/_www_kfc_com/about/newsroom/021009.asp

http://espanol.kfc.com/kfc/enes/24/_www_kfc_com/about/secret.asp

<http://heritage.coca-cola.com/>

<http://www.autosrapidos.com/ferrari/historia/index01.htm>

http://www.elpais.com/articulo/deportes/error/FIA/desvela/secretos/Ferrari/elpepudep/20070921elpepudep_10/Tes

http://www.elpais.com/graficos/deportes/trama/espionaje/McLaren/-Ferrari/elgrade/20070913elpepudep_1/Ges/

http://www.ferrari.com/English/about_ferrari/History/Pages/Enzo_Ferrari.aspx

<http://www.patentnapsis.com/2008/05/solicitud-patente-requisitos.html>

<http://www.taringa.net/posts/info/2647664/Historia-Coca-Cola.html>

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=responsabilidad

http://www.thecoca-colacompany.com/presscenter/av_advertising.html?vid=11

<http://www.youtube.com/watch?v=MygwcYX5mSM&NR=1>

