

Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)
<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA: CONFIDENCIALIDAD EN LA CONTRATACIÓN COMERCIAL

RESUMEN: En el siguiente informe investigativo, se aborda desde una perspectiva principalmente doctrinaria el tema de la confidencialidad de las contrataciones comerciales. Primeramente, se hace un breve análisis sobre la importancia de la propiedad intelectual dentro del comercio internacional. Posteriormente se ahonda en el concepto de secreto industrial, sus elementos y requisitos, así como los procedimientos parcialmente secretos. Se incorpora también un artículo sobre los secretos industriales en México, así como los distintos tipos de protección de los secretos industriales existentes. Por último se incorpora normativa de la Ley de Información no Divulgada, así como un extracto de un dictamen de la Procuraduría donde se aborda el tema en cuestión.

Índice de contenido

1. Doctrina.....	2
a. La Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional.....	2
b. Concepto de Secreto Industrial.....	5
c. Elementos y Requisitos.....	6
d. Procedimientos Parcialmente Secretos.....	6
e. Secretos Industriales en México.....	8
f. Tipos de Protección de los Secretos Industriales.....	9
i. Protección Directa como una forma de Propiedad.....	9
ii. Protección Indirecta como Monopolio de Hecho.....	11
2. Normativa.....	13
a. Ley de Información No Divulgada.....	13
3. Jurisprudencia.....	14
a. Confidencialidad de la Información.....	14

DESARROLLO:

1. Doctrina

a. La Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional

[CASTRO BONILLA, Alejandra]¹

“La propiedad intelectual, en el contexto de los tratados de libre comercio, ha adquirido una trascendencia universal al proteger bienes con interés comercial, cultural y social, en virtud de lo cual suelen colisionar diversos derechos derivados de intereses disímiles pero legítimos, situación que efectivamente ha obligado a la adopción de mínimos legales que universalicen el régimen jurídico de los derechos de propiedad intelectual. Precisamente, siendo la propiedad intelectual un asunto complejo y de alto tecnicismo, en la actualidad se discuten aspectos relacionados con la materia en diversas mesas de negociación comercial, dentro de las que podríamos citar las siguientes:

Las mesas de negociación de acceso a mercados (pues los subsidios afectan directamente la rentabilidad de productos sujetos a la propiedad intelectual y muchos bienes sujetos a éstos son productos de alto rendimiento económico).

Las mesas de negociación de servicios (pues la entrada temporal de personas de negocios propicia el intercambio de profesionales actores de la producción y distribución de materiales sujetos a la propiedad intelectual, y porque al ser la educación un servicio, se cuestionan las subvenciones a la educación pública y por ende la investigación y desarrollo de bienes sujetos a la propiedad intelectual en el ámbito de las instituciones educativas).

Mesas sobre medidas fitosanitarias y zoonosanitarias.

Finalmente, existen las mesas de negociaciones específicas en propiedad intelectual, que han venido desarrollando esta disciplina mediante el desarrollo de mínimos legales generales.

La propiedad intelectual, como materia de comercio internacional, empezó a ser introducida por Estados Unidos desde la segunda administración de Ronald Reagan, cuando empezaron a ejercer presión en el gobierno los empresarios de las industrias de software, de las industrias productoras de fonogramas, así como de las grandes compañías farmacéuticas y productoras de organismos genéticamente modificados (OGM), que comercialmente requerían proteger sus exportaciones a países cuyos regímenes legales -en esos momentos- no les concedían derechos exclusivos sobre los bienes exportados ni imponían sanciones por violación a los derechos de propiedad intelectual; afectando con ello su

patrimonio y, por ende, su negocio.

La base para que Estados Unidos impulsara reformas internacionales se obtuvo de la conocida Ley 301, de 1974, enmendada por reforma en 1984 y en 1988, siendo la Special 301 el apartado dedicado a materia de propiedad intelectual. Los mínimos legales allí contenidos sirvieron de base para la ulterior negociación de tratados internacionales ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Estados Unidos, al promulgar la Trade Promotion Authority (TPA) de la Trade Act de 2002, conocida como "vía rápida", exigió que en todos los tratados comerciales en que participara Estados Unidos debían procurar la inclusión de medidas sobre transferencia tecnológica, que a su vez exigía la protección jurídica de la propiedad intelectual de los bienes transferidos en ese proceso. Esta exigencia, por ende, derivó en que se impulsara el reconocimiento de estándares de protección en materia de propiedad intelectual a nivel internacional, coincidentes en principio con la Special 301.

Uno de los logros de la política norteamericana de inserción de la propiedad intelectual como materia de comercio internacional fue la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (conocido como ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés), de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), y que incorporó, por primera vez, normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio, así como normas de solución de controversias internacionales ante la OMC en caso de diferencias en la materia.

Los ADPIC regularon esencialmente cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios, cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC y disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema.

Este acuerdo se adoptó en un contexto internacional en el que las legislaciones de los países en vías de desarrollo eran nulas o incipientes en la materia, y en un momento en que incluso los países desarrollados aún no contaban con estándares homogéneos de protección de la propiedad intelectual o de definición de observancia internacional de dichos derechos. Esto, sin duda, ha obligado a que con el transcurso del tiempo (y de las negociaciones en diversos ámbitos internacionales) la Propiedad

Intelectual pretenda irse adaptando a las exigencias de los actores involucrados en su defensa, por lo que en mucha medida suele responder a grandes intereses económicos, incluso por encima de los derechos particulares de los autores.

A criterio de Estados Unidos, el ADPIC, pese a ser un paso para la protección internacional de la industria en materia de propiedad intelectual generada por los Estados Unidos, es evidente que resultó insuficiente para su perspectiva, por lo que adoptarían ulteriormente la política de negociación secuencial para lograr mínimos legales internacionales más favorables a sus intereses, lo cual llegó a denominarse como ADPIC-Plus o TRIPS-Plus.

Efectivamente, con los ADPIC en vigencia, si un Estado aprobaba los mínimos exigidos en ese acuerdo internacional, ya no podía sufrir las consecuencias comerciales de las sanciones impuestas por incumplimiento a la protección de los IPR, que con base en la Special 301 se aplicaban con anterioridad a ese acuerdo

De esta manera, se buscó una vía adicional de ampliación en la protección comercial de los IPR, conocida como la "negociación secuencial", de la cual estamos siendo partícipes en los últimos años. Se trata de una estrategia de negociación regional que pretende imponer una política comercial en materia de IPR para lograr acuerdos más amplios que aquellos logrados en entidades de participación multilateral (por ejemplo ante la OMC, con los ADPIC). De esta forma, se van generando negociaciones cuya secuencia la vemos en el Tratado de Chile-EEUU, el Tratado Singapur-EEUU, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (TLC EE.UU-CA) y posiblemente en tratados que vendrán con el ALCA. Esta estrategia secuencial de negociación planificada regionalmente, asegura estándares de legislación territoriales que en conjunto podrían llegar a aumentar los mínimos internacionales en la materia, ante una negociación multilateral ulterior.

A ello hay que agregarle el factor del conocido "Efecto Baldwin"[6], en virtud del cual, si un país se negare a la suscripción de los acuerdos bilaterales de comercio, perdería las garantías para atraer inversión extranjera, sufriría desviación de comercio, perdería trato internacional privilegiado de sus productos, recibiría sanciones comerciales por exclusión del grupo, perdería privilegios unilaterales y hasta quedarían obligados a negociar más tarde beneficios bilaterales menos favorables en un contexto de mayor competencia, lo que hace cuestionar fundadamente los argumentos a favor de una moratoria del plazo en la negociación de estos acuerdos. Si a ello aunamos el hecho de que los países centroamericanos tendríamos prerrogativas de acceso a un mercado potencialmente favorecedor

para un gran número de productos regionales, es evidente que la situación nos obliga, por tanto, a incorporarnos a un ritmo de análisis eficiente y de negociación de las óptimas condiciones, antes que a la renuncia total de un acuerdo. Los instrumentos de comercio deben buscar garantías para la obtención de altos beneficios para la región por medio de la adopción de las políticas públicas que con ulterioridad al TLC EE.UU-CA puedan coadyuvar a un éxito efectivo del comercio local, regional e internacional basado en este acuerdo.

En este sentido, veremos algunas de las particularidades que transformarán la legislación nacional de cara a la implementación del TLC EE.UU-CA en materia de propiedad intelectual.”

b. Concepto de Secreto Industrial

[GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio]²

“Hemos dicho anteriormente que el secreto comercial se caracterizaba por relacionarse con el sector comercial de la empresa. Por contraste con lo allí expuesto, podemos decir que el secreto industrial está conectado con el sector técnico-industrial de la empresa. Así lo reconoce unánimemente la doctrina, aunque de ordinario no explica qué se entiende por sector técnico-industrial, y se limita a proporcionar una larga lista de ejemplos concretos. A nuestro modo de ver, por sector técnico de la empresa hay que entender cualquier actividad unida a la producción de bienes o servicios para el mercado. El término producción no ha de entenderse en sentido restringido como equivalente a fabricación; por el contrario, puede abarcar otros sectores, como la reparación, etc.

Como la actividad técnico-industrial se diversifica en un número indefinido de clases, el concepto de secreto industrial deberá ser lo suficientemente amplio para comprender a todas. Es preciso la elaboración de un tipo abierto, en el cual tengan cabida los supuestos más variados.

Antes de proponer nuestra definición del secreto industrial podemos pasar revista a algunas de las definiciones de secreto industrial que ofrece la doctrina. Así, en Alemania se define como «cualquier cosa que se encuentra en relación con una empresa, que no ha sido divulgada y que, según la voluntad del titular de la empresa, debe mantenerse secreta». La doctrina francesa, siguiendo las pautas marcadas por la jurisprudencia, define el secreto industrial como «todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial y que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores».

Frente a estas definiciones, a nuestro modo de ver, el secreto

industrial puede ser definido de la siguiente forma: todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos. Veamos a continuación un sucinto análisis de esta definición., que utilizaremos como hipótesis de trabajo."

c. Elementos y Requisitos

[GÓMEZ SEGADE, José Antonio]³

"En primer término, en la definición propuesta se quiere poner de manifiesto que el secreto industrial estructuralmente está compuesto de dos elementos: el conocimiento y el objeto sobre el que recae ese conocimiento. Por esta razón hablamos de «todo conocimiento sobre ideas, productos o procedimientos industriales». Ambos elementos constituyen los dos pilares sobre los que se eleva el concepto de secreto industrial, que por su diversa naturaleza deben ser estudiados separadamente.

El primer elemento estructural del secreto es el conocimiento, j Para que este conocimiento pueda llegar a denominarse secreto industrial debe reunir los requisitos que se exigen para su existencia, requisitos que serán analizados en la parte segunda de este trabajo (capítulos VI a VIII). El primero de dichos requisitos es el carácter oculto del conocimiento. Al lado de este requisito, en el conocimiento deben concurrir otras dos características de orden interno: por un lado, ha de tener interés para la empresa; por otro, el titular de la empresa debe manifestar su voluntad de mantenerlo secreto". El objeto del secreto industrial (segundo elemento estructural) será analizado en el capítulo III; pero ya en la definición se mencionan como posibles objetos «las ideas, productos o procedimientos industriales». Conviene advertir, desde el primer momento, que incluimos las «ideas» entre los posibles objetos del secreto industrial, porque—como trataremos de demostrar los descubrimientos científicos stricto sensu también pueden constituir en ocasiones el objeto del secreto industrial."

d. Procedimientos Parcialmente Secretos

[GÓMEZ SEGADE, José Antonio]⁴

"Una vez formulado el concepto previo del secreto industrial, ya se plantean varios problemas que debemos resolver.

La primera cuestión interesante surge cuando las partes o elementos del pretendido secreto son de dominio público. ¿Cabe decir en este caso que estamos ante un secreto industrial? Prima facie puede decirse que la respuesta debe ser negativa. Sin

embargo, bien miradas las cosas, quizá tengamos que adoptar otra postura. En efecto, aunque los diversos elementos sean conocidos, el resultado en conjunto puede representar un perfeccionamiento o una mejora de procedimientos anteriores. En esta hipótesis existirá secreto industrial, siempre que concurren los ulteriores requisitos del mismo.

Si repasamos la panorámica jurisprudencial en Derecho comparado, podemos comprobar que también se adopta análoga postura. En la jurisprudencia alemana cabe citar, a título de ejemplo, la sentencia del Tribunal del Reich de 14 de marzo de 1907 . En los considerandos de la sentencia del Tribunal de Apelación se decía lo siguiente: «el procedimiento Pomril, aunque algunos de los métodos empleados en el mismo son conocidos y utilizados en la práctica, en conjunto es peculiar y no está divulgado ni siquiera en el círculo de especialistas». El Tribunal del Reich afirma que es completamente correcta esta afirmación del Tribunal de Apelación, y añade seguidamente: «un procedimiento que para la fabricación de determinado producto emplea métodos que en sí son conocidos, puede constituir el objeto de un valioso secreto industrial».

También la jurisprudencia inglesa aplica la misma doctrina. Así sucede en el caso resuelto por la sentencia de la High Court of Justice de 29 de abril de 1964. El pretendido secreto consistía en determinados detalles de una piscina elevada. El juez ROSKILL declaró que había secreto porque aunque los elementos eran conocidos, no lo era su aplicación concreta .

Un caso semejante fue resuelto por otra sentencia de la High Court of Justice de 17 de febrero de 1967". En este caso se trataba de un procedimiento para limpiar cascos de buques, que requería un equipo especial. El juez BUCKLEY admitió igualmente la existencia de secreto, argumentando que el hecho de que los diversos componentes del procedimiento sean conocidos no impide que pueda ser secreta la forma en que son usados para lograr un resultado particular.

La segunda cuestión digna de ser considerada en este punto, es saber si existe secreto cuando parte de los elementos del secreto son conocidos y parte no. Para responder a esta pregunta nada mejor que la doctrina contenida en una sentencia inglesa, doctrina que suscribimos enteramente. Se trata de la sentencia de la Court of Appeal de 18 de abril de 1967 21. El demandante pretendía que se había violado un secreto industrial, consistente en ciertos dispositivos para fijar alfombras a una escalera. Los demandados rechazaban la existencia de secreto, alegando que tales dispositivos estaban divulgados, y eran conocidos por cualquiera. El Master of the Rolls, Lord Denning declaró que cuando el objeto

del secreto está en parte divulgado y en parte permanece secreto, se deben separar ambas partes o elementos; y aunque se puede usar libremente la parte divulgada, no deben obtenerse ventajas de la comunicación de la parte del secreto que permanece oculta.”

e. Secretos Industriales en México

[JALIFE DAHER, Mauricio]⁵

“Cuando se introdujo en México la regulación para proteger secretos industriales, como nuevo capítulo de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, se pensaba que ésta resultaría ajena a la realidad de nuestras empresas, y que el punto presentaba interés sólo en función de responder a las expectativas de empresas transnacionales poseedoras de información confidencial de alto valor económico.

Sin embargo, progresivamente las empresas nacionales han evolucionado hacia la comprensión cabal del valor que los secretos industriales poseen, muchas veces incluso, como base y sustento de la empresa misma, y en esa medida, de la importancia que representa la adecuada utilización del régimen legal que les protege. Lo anterior se revela claramente en el notable incremento de asuntos en los que una compañía nacional reclama la usurpación o aprovechamiento ilegal de secretos industriales.

De cuantos asuntos existen ante los tribunales y la Procuraduría General de la República en relación con secretos industriales, la mayor parte se constituye por demandas o denuncias que la empresa dirige en contra de un antiguo empleado que por virtud de su posición de privilegio, recibió información confidencial y ahora la emplea para explotarla en una empresa de su propiedad, o en su caso, por haberla revelado ilegalmente a un competidor.

Un asunto de este tipo llama particularmente la atención, por involucrar no sólo la utilización de información confidencial sino también la explotación de programas de cómputo protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor. Durante los últimos 30 años, la empresa líder en México en el diseño y operación de planes de prestaciones para los trabajadores han sido las integrantes del Grupo Ibarrola. Este consorcio ha desarrollado, a través de los años, un sistema completo de planeación que permite optimizar de manera significativa los fondos destinados a prestaciones para empleados, a través de un sofisticado manejo financiero' que redunde en beneficios adicionales para los trabajadores. De hecho, el sistema es identificado en ese medio como "Sistema Ibarróla".

Evidentemente, el activo fundamental de Grupo Ibarrola lo constituye, precisamente, la información relativa a la generación e instrumentación del plan, la cual es un secreto industrial que

ha venido siendo guardado celosamente. Al propio tiempo, los programas de cómputo en los que se materializa la administración del plan han sido materia de escrupulosa protección ante el Registro Nacional de Derechos de Autor.

Es el caso que Tomás Carrillo, encargado de operar la sucursal de Grupo Ibarrola en el Estado de Sonora, subestimando las consecuencias que podían derivar de la violación de derechos de autor y secretos industriales, inició la operación de la empresa Proyectos de Beneficios Laborales, SC, dando exactamente los mismos servicios que prestaba su antiguo patrón al gobierno del estado de Sonora, utilizando los mismos programas de cómputo y aprovechando para sí la información confidencial que le había sido revelada.

Lo que en otros tiempos no habría pasado de ser material para una condena de carácter moral, ahora ha sido motivo para un enconado litigio que ha dado lugar, por lo pronto, a que el Ministerio Público Federal haya consignado el asunto a un Juez Penal para que se siga el juicio respectivo. El asunto merece especial atención por constituir una prueba importante de la eficacia del régimen protector de los secretos industriales en México y, por otro lado, es una oportunidad más para que los sistemas represivos de la indebida explotación de derechos de autor obtengan crédito.

En el proceso de evolución de las empresas nacionales hacia posiciones de conocimiento, consolidación y defensa de sus activos de propiedad intelectual, la resolución de cada caso particular habrá de tener un significado relevante en el proceso, y cada decisión beneficiará o perjudicará mucho más allá de los intereses particulares de los contrincantes que participen en él.

La decisión de este asunto reposa en la conciencia del juez lo. de Distrito en la Ciudad de Hermosillo, Elsa del Carmen Navarrete, quien en los próximos días habrá de decidir la situación jurídica del inculpado."

f. Tipos de Protección de los Secretos Industriales

[ARCE MAZZINI, Valeria]⁶

i. Protección Directa como una forma de Propiedad

"En la actualidad, el único país donde la doctrina y la jurisprudencia consideran al secreto industrial como propiedad son los Estados Unidos de América. La protección del know-how en este país corresponde a las leyes estatales que generalmente están basadas, ya sea en la primera Declaración sobre Daños (Restatement of Torts) o en la Ley Uniforme sobre Secretos Industriales²³. Bajo esta última, el know-how está protegido contra la apropiación

indebida (misappropriation).

La apropiación indebida está definida en la sección 1 (2) de la Ley Uniforme sobre Secretos Industriales como:

"(i) adquisición de un secreto industrial por una persona que sabe, o tiene motivos para saber, que el secreto industrial fue adquirido por medios impropios; o

(ii) revelación o uso de un secreto industrial ajeno sin consentimiento expreso o tácito, por una persona que:

(A) utilizó medios impropios para adquirir el conocimiento de un secreto industrial; o

(B) al momento de la revelación o uso sabía, o tenía motivos para saber, que su conocimiento del secreto industrial era:

(I) derivado de, o por medio de, una persona que utilizó medios impropios para adquirirlo,

(II) adquirido en circunstancias que obligaban a mantenerlo en secreto o limitar su uso, o

(III) derivado de, o por medio de, una persona que estaba obligada con quien buscaba ayuda para mantenerlo en secreto o limitar su uso; o

(C) antes de un cambio en su situación sabía, o tenía razones para saber, que se trataba de un secreto industrial y que el conocimiento de él había sido adquirido por error o accidente".

De acuerdo con lo anteriormente citado, la apropiación indebida puede resultar de la adquisición ilegal de la información secreta, o de su revelación o uso ilegales. Esta distinción es necesaria -aunque la adquisición ilegal puede ser una de las causas de revelación o uso ilegal- porque la adquisición puede ser legal, pero el uso o la revelación incorrectos²⁴. Inversamente, la adquisición ilegal por sí misma puede ser invocada en una acción contra quien adquirió el know-how por medios impropios, aunque no lo revele o use de manera alguna. La cuestión esencial es determinar qué medio de adquirir el know-how es reputado "impropio".

En lugar de dar una definición precisa, la Ley Uniforme sobre Secretos Industriales provee sólo un listado parcial de los "medios impropios" ²⁵, dentro del cual incluye el robo, el soborno, la falsedad, la violación o inducción a violar una obligación o deber de mantener un secreto, espionaje por medios electrónicos u otros. Junto a este listado de medios impropios, la ley señala además una lista de medios apropiados, a través de los cuales se puede adquirir el know-how:

- 1) obtención por investigación independiente;
- 2) obtención por ingeniería inversa;
- 3) obtención bajo licencia del titular de un secreto industrial;
- 4) observación de la solución en uso o exhibición en público;
- 5) obtención del secreto a partir de publicaciones.”

ii. Protección Indirecta como Monopolio de Hecho

En otros países, la protección del secreto industrial no está fundada en un derecho de propiedad. El monopolio de facto del know-how produce consecuencias jurídicas, ya sea mediante relaciones contractuales o confidenciales entre el poseedor y la otra parte, o por medio de otras vías legales como la de la represión de la competencia desleal.

a) Protección del know-how sobre bases contractuales

Cuando el poseedor de un know-how tiene un contrato con otro contratante, y el acuerdo impone a éste la obligación de no revelar o no usar la información sin el consentimiento del poseedor, el know-how está protegido por la ley que gobierna el contrato. Dado que el contrato puede haber sido celebrado con un empleado o un ente independiente, como lo serían, agentes comerciales, receptores de tecnologías, o con socios, los principios legales aplicables a cada contrato pueden ser diferentes. En todo caso, deben cumplirse ciertas condiciones.

En primer lugar, el poseedor de la información debe especificar en el contrato el carácter secreto del know-how transferido, especialmente en los casos en que pudiera razonablemente asumirse que se lo puede usar libremente o revelarlo en ausencia de una cláusula expresa al respecto.

En segundo lugar, la autonomía de las partes contratantes no es absoluta. La ley específica que se aplique al contrato puede establecer ciertos requisitos que deben ser observados por los contratantes. Un ejemplo lo constituye el uso del know-how por el licenciataria después de expirar el plazo de un contrato de transferencia de tecnología. Por tanto, la protección por medio de contratos depende, hasta cierto punto, de la ley elegida por las partes para regir el contrato y de las reglas de los sistemas legales en materia contractual.

b) Protección del know-how sobre la base de relaciones confidenciales

Cuando no existe contrato entre el poseedor y otra persona, o aún cuando el contrato existe pero no prevé expresamente ninguna obligación relacionada con la revelación o el uso del know-how,

éste es protegido por la ley si la otra persona tiene una relación de confidencialidad con el poseedor. La obligación de confidencialidad puede ser creada tanto sobre la base de una vinculación fiduciaria, como resultar de algunas circunstancias particulares.

Un tipo muy importante de vinculación fiduciaria es la que existe entre un empleado y su empleador. Es generalmente aceptado que la obligación de confianza nace tan pronto como el contrato de trabajo se perfecciona, y que está impuesta legalmente aunque no haya acuerdo expreso sobre ella. En la relación de empleo de todo dependiente hay una obligación legal implícita de no revelar información o documentos que ha sido recibidos en reserva.

El punto de controversia a este respecto es la protección del know-how después de terminado el contrato de trabajo. Según la legislación de algunos países, el uso o la revelación no autorizados de la información están prohibidos aun después de que la relación laboral terminó. Sin embargo, debe lograrse un balance entre la protección del know-how del empleador y el interés del empleado. La protección del secreto industrial después de concluido el empleo debe estar relacionada con pactos expresos, los cuales son exigibles solamente si son razonablemente necesarios para proteger un interés relevante del empleador.

En relación con la obligación de confidencialidad relacionada con determinadas circunstancias, debe hacerse referencia al caso "International Corona Resources c. Lac Minerals Ltda." que fue resuelto por la Corte Suprema de Ontario, Canadá en 1986. Para determinar si el demandado había tomado ventajas de la información confidencial revelada por el actor durante la negociación de un contrato de joint venture entre ellos, la Corte sostuvo que la aplicación "de la doctrina de información confidencial no dependía de ninguna relación especial entre las partes". Agregó que el actor debía probar tres elementos básicos, uno de los cuales era que la información había sido comunicada en circunstancias que dieran lugar a una relación de confidencialidad.

Sobre el respecto de si un demandado debe darse cuenta de que los datos le son comunicados confidencialmente, se ha establecido que si las circunstancias son tales que cualquier hombre razonable en la posición del receptor de la información se hubiera percatado de que ella le era dada en reserva, esto es suficiente para imponerle una equitativa obligación de confidencialidad.

Tanto si la obligación deriva de una vinculación fiduciaria, como si está implícita en las circunstancias del caso, la fuente de esa obligación será encontrada en el principio de buena fe.

c) Protección del know-how en ausencia de toda relación

En los dos tipos de protección indirecta discutidos supra, es un contrato o una relación confidencial lo que provee la base jurídica para proteger el know-how.

En ausencia de toda relación entre las partes, como la que induce a una persona a violar un contrato con su empleador, la protección es asegurada, en algunos sistemas legales, mediante la represión de la competencia desleal.

Competencia desleal es un término usado generalmente para indicar una práctica comercial deshonesta. Las leyes sobre competencia desleal buscan prevenir todo acto contrario al comportamiento comercial honesto. En el caso del know-how, todo acto por el cual éste sea revelado, usado o adquirido por otros sin el consentimiento del poseedor puede ser considerado como una violación al know-how, solamente si produce una competencia desleal, según sea definida por el respectivo ordenamiento jurídico."

2. Normativa

a. Ley de Información No Divulgada⁷

Artículo 1.- Objetivos

Son objetivos de la presente ley:

- a) Proteger la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales e industriales.
- b) Contribuir a promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico, así como el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 2.- Ambito de protección

Protégese la información no divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se ajuste a lo siguiente:

- a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente

conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información.

b) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta.

c) Tenga un valor comercial por su carácter de secreta.

La información no divulgada se refiere, en especial, a la naturaleza, las características o finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción.

Para los efectos del primer párrafo del presente artículo, se definirán como formas contrarias a los usos comerciales honestos, entre otras, las prácticas de incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que hayan sabido que la adquisición implicaba tales prácticas o que, por negligencia grave, no lo hayan sabido.

La información que se considere como no divulgada deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

3. Jurisprudencia

a. Confidencialidad de la Información

[PROCURADURÍA GENERAL]⁸

"Con la aprobación del Procurador General Adjunto, me refiero a su atento oficio N. UTA-CPC-451-01 de 21 de noviembre último, por medio del cual transcribe el artículo V de la Sesión Ordinaria N. 36-01 de 23 de octubre anterior, de la Comisión para Promover la Competencia, por el cual se aprueba el Informe presentado por la Unidad Técnica de Apoyo y consultar a la Procuraduría en relación con el derecho de información y la posibilidad de valorar si una información es confidencial o no. Así se solicita pronunciamiento sobre:

"a) Interpretación del artículo 64 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y 37 de su Reglamento, en relación con los artículos 272, 273 y 274 de la Ley General de la Administración Pública.

b) Diferenciación en la aplicación del artículo 64 respecto de la

información aportada por las partes, los testigos u otros agentes económicos y de la información entregadas por éstas a raíz de una solicitud de la Comisión para Promover la Competencia.

c) Criterios que deben seguirse para valorar la confidencialidad de una documentación aportada por las partes en un procedimiento administrativo. En particular respecto de los siguientes documentos: correspondencia interna y externa, contratos, información económica de la empresa (balance general y estado de resultados, reportes de ventas, listas de precios), estrategias de la empresa, estudios de mercado, actas de asociaciones, etc.

d) Alcance de los derechos de las partes dentro de un procedimiento administrativo sancionador con respecto al acceso al expediente. Si es posible que exista entre la información de carácter público y la de carácter confidencial una condición intermedia denominada información pública de acceso restringido, entendida como aquella información que es pública para las partes, pero restringida a terceros.

e) procedimiento y recursos que tienen las partes una vez que la Administración establece que una determinada información debe formar parte del expediente público, o bien que debe pasar al expediente confidencial.

f) Entrega de información confidencial al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República. Lo anterior, para determinar qué sucede con la información confidencial una vez que el procedimiento administrativo ha finalizado".

Adjunta Ud. el criterio de la Asesoría Legal sobre los parámetros para determinar la confidencialidad de una información. En dicho oficio de 21 de noviembre último, se afirma que las disposiciones de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y la Ley General de la Administración Pública permiten determinar el carácter de la información suministrada por las partes y la potestad de valoración respecto de la naturaleza de la información aportada y su consecuente manejo. Considera la Asesoría que la información que las partes aportan a la comisión no puede ser puesta automáticamente al acceso de cualquier persona. Por lo que la Ley se complementa con el reglamento, en cuanto este faculta al órgano director a valorar la información aportada y determinar cuál información es confidencial. La información es, en principio, confidencial. El mismo reglamento remite a la Ley General de la Administración Pública, que contempla la confidencialidad de las piezas de un expediente. Estima que no debe hacerse una interpretación automática del artículo 64 de la Ley N. 7472, sino que debe ser posible que la Administración valore el contenido de la información y su confidencialidad. Agrega que "no resulta lógico

que se mantenga la confidencialidad indiscriminadamente ya que mucha de la información aportada por su naturaleza es evidentemente pública y otra, donde no exista tanta claridad, debe ser valorada tomando en cuenta diversos parámetros, entre ellos, los derechos de las partes y el perjuicio que se le pueda causar a éstas". Así, para valorar si la información es de carácter público o no, debe tomarse en cuenta la posibilidad de defensa de las partes, ya sea porque la publicidad de esa información les va impedir ejercer defensa respecto de los hechos que se derivan de los documentos que han sido declarados confidenciales. En cuyo caso, no podría fundamentarse una resolución sancionatoria contra una parte, con base en documentos confidenciales respecto de los cuales la parte no ha tenido acceso. En su criterio, "la determinación a priori de confidencialidad que hace la administración respecto de la información aportada por las partes, es una garantía para el administrado que debe respetarse, pero no una limitación para la Administración". Añade que para darle condición de pública a una información debe haber una resolución administrativa fundada que lo establezca. Corresponderá al órgano director, dentro de la instrucción correspondiente, dictar tal resolución. Cuando no exista un procedimiento administrativo, la resolución corresponderá a la Comisión para promover la Competencia, según el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia. Estima que esos criterios rigen tanto para los procedimientos administrativos como para la información solicitada por la Comisión. Resume diversos criterios de la Procuraduría General de la República, en orden a la confidencialidad de la información. A partir de esos criterios señala la Asesoría que la determinación de la naturaleza de la información es casuística, por lo que debe existir un margen de discrecionalidad para la Administración, dentro de los parámetros de la lógica, la conveniencia, la justicia, la razonabilidad y proporcionalidad. En cada caso concreto se debe hacer el análisis correspondiente de la documentación aportada para valorar los alcances de la divulgación de la información. Agrega que la Comisión ha considerado como confidenciales la documentación que pueda revelar estrategias de mercado, políticas de la empresa, procesos productivos, Know how, volumen de ventas, lista de clientes, proveedores, estado de situación y de resultados. En cuanto a contratos, actas de asociaciones o sociedades anónimas y correspondencia se considera pública en la medida en que no revele alguno de los aspectos antes mencionados y sea relevante para el caso investigado. Estima que la resolución que declara confidencial o pública una información no tiene recurso alguno, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el funcionario. En cuanto a la información que debe ser entregada a los tribunales de Justicia o a la Procuraduría General de la

República, estima la Asesoría que no puede diferenciarse entre información de carácter público o confidencial, pero es responsabilidad de estos órganos velar por la confidencialidad de la información. Por lo que una vez que la Comisión ha entregado los tomos públicos y confidenciales del expediente administrativo se exime de responsabilidad por el manejo inadecuado de la información. Concluye señalando que si bien es restringido el acceso a las piezas del expediente durante su tramitación, es público el acceso a las actas de la Comisión. Y una vez agotada la vía administrativa tiene acceso al expediente cualquier interesado en tanto se trate de los tomos públicos. Finaliza señalando que la información es pública o confidencial, sin que tenga asidero otra categoría.

De la documentación que ha sido remitida a la Procuraduría se desprende que la Comisión tiene dudas en orden a la calificación de documentos privados presentes en dicha Oficina, por lo que se desea conocer cuál es el tratamiento jurídico que debe dárseles. En ese sentido, las dudas se plantean respecto de los procedimientos administrativos que entabla la Comisión y en lo que concierne a otros documentos allegados por los interesados en cumplimiento de las funciones que a dicho Organismo competen. En la consideración de estos puntos debe estarse, empero, a los principios generales que regulan el derecho de información, así como a sus límites.”

FUENTES CITADAS:

- 1 CASTRO BONILLA, Alejandra. Negociación en Materia de Patentes en el TLC Estados Unidos-Centroamérica. [En línea] Consultada el 28 de junio de 2007. Disponible en: <http://196.40.23.180/biblio/cedil/TLC/PI/Documentos/Nmp.htm>
- 2 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El Secreto Industrial (Know-how). Editorial Tecnos S.A. Madrid, 1974. pp. 65-66.
- 3 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El Secreto Industrial (Know-how). Editorial Tecnos S.A. Madrid, 1974. pp. 66-67.
- 4 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El Secreto Industrial (Know-how). Editorial Tecnos S.A. Madrid, 1974. pp. 67-69.
- 5 JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de Propiedad Intelectual. Editorial Sista. México D. F., 1989. pp. 230-261.
- 6 ARCE MAZZINI, Valeria. La Confidencialidad en la Contratación Comercial. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2000. pp. 38-40, 43-47.
- 7 Ley Número 7975. Costa Rica, 22 de diciembre de 1999.
- 8 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen No. 344, del doce de diciembre de dos mil uno.